



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000313899

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1114190-81.2022.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO VICTOR CAETANO LADEIRA COMERCIO DE ELETRONICOS (DIGITAL SALES MARKET), é apelado IMPACTA GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E JORGE TOSTA.

São Paulo, 31 de março de 2025.

SÉRGIO SHIMURA

Relator(a)

Assinatura Eletrônica

VOTO Nº 31540

Apelação n. 1114190-81.2022.8.26.0100

Comarca: SÃO PAULO (2ª VARA EMPRESARIAL)

Ré Apelante: PAULO VICTOR CAETANO LADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICOS (DIGITAL SALES MARKET)

Autora apelada: IMPACTA GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES

Juiz: Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli

EMENTA : DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. DIREITO MARCÁRIO - MARCA "LORBEN" - CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Ação proposta por IMPACTA GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES contra PAULO VICTOR CAETANO LADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICOS (DIGITAL SALES MARKET), referente à abstenção de uso indevido da marca "LORBEN" e indenização por danos materiais e morais. A autora apelada alega que a ré está utilizando indevidamente sua marca para comercializar produtos pela plataforma do MERCADO LIVRE, configurando concorrência desleal.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ré tem utilizado indevidamente a marca da autora no anúncio de venda na plataforma de marketplace, a configurar violação marcária e concorrência desleal.

III. Razões de Decidir

3. Não se verifica violação marcária ou concorrência desleal, pois o uso da marca ocorreu por "erro de correspondência" ("erro de match") da

plataforma, sem intenção de desvio de clientela ou fraude pela ré.

4. A autora não se desincumbiu de ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido.

Trata-se de ação proposta por IMPACTA GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES contra PAULO VICTOR CAETANO LADEIRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA. (DIGITAL SALES MARKET), objetivando a abstenção de uso de marca e indenização por danos materiais e morais, por violação de direito industrial e prática de concorrência desleal.

Narra a autora que atua na fabricação e comercialização de produtos com a marca "LORBEN", cujo registro foi concedido pelo INPI em 09/07/2019, tendo adquirido a marca através de contrato de cessão de marca celebrado com a antiga proprietária, devidamente protocolado no INPI.

No entanto, afirma que a ré utiliza indevidamente a sua marca na comercialização de produtos na plataforma de vendas *online* do MERCADO LIVRE, sem a sua autorização.

Diz, inclusive, que ao realizar a compra do produto comercializado pela ré, para confirmar a ilicitude, constatou que apresenta marca diversa.

Argumenta que a conduta da ré viola seu direito

marcário e caracteriza concorrência desleal, porquanto, além de utilizar a sua marca sem autorização, induz o público consumidor em erro quanto à empresa fornecedora dos produtos comercializados e desvia a sua clientela, causando-lhe danos materiais e morais.

Por tais razões, ajuizou a presente ação, objetivando: (i) a abstenção da ré de usar a expressão "LORBEN" ou outra semelhante, como marca, a qualquer título, oneroso ou gratuito, inclusive na internet, sob pena de multa pecuniária de R\$ 1.000,00; (ii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 30.000,00; e (iii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R\$ 20.000,00, adotando o critério do inciso I, do art. 210, da Lei 9.279/1996.

A ré apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação, sustentando, em resumo, que não comercializa o produto indicado na peça inicial, tendo realizado a venda dele uma única vez, o que não acarretou prejuízos à autora.

Alega que a autora não demonstrou os lucros cessantes da sua pretensão indenizatório e que inexistente o dano moral alegado, notadamente porque não houve a prática de ato ilícito.

Argumenta, ainda, que a autora não denunciou o anúncio do produto ao Mercado Livre nem tentou resolver a questão extrajudicialmente, o que evidencia o intuito de locupletamento indevido na presente demanda.

Defende, caso seja reconhecida a pretensão indenizatória, que os danos morais sejam arbitrados levando em consideração a sua boa-fé e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (fls. 186/199).

Concedida a tutela provisória e intimados para especificar as provas a produzir (fls. 208/209), as partes se manifestaram a fls. 212 e 213.

Sobreveio sentença de parcial procedência, cujo relatório se adota, condenando a ré: (i) à obrigação de não fazer consistente na abstenção de quaisquer tipos de utilização da marca "LORBEN", (ii) ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em fase de liquidação, nos termos do art. 210 da Lei 9.279/96; e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 10.000,00, ao fundamento de prática de crime de concorrência desleal pela ré. Pela sucumbência, a ré foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação (fls. 214/219).

A ré opôs embargos de declaração (fls. 222/225), os quais foram rejeitados (fls. 228).

Inconformada, a ré vem recorrer, sustentando, em resumo, que não trabalha na comercialização de produtos da autora, tendo sido realizada uma única venda de produto com a marca dela, conforme relatório juntado com a sua defesa, sendo, por esse motivo, indevida a indenização por danos materiais, sob pena de locupletamento indevido.

Alega que, imbuída de boa-fé, finalizou o anúncio do produto na plataforma do Mercado Livre; a autora não denunciou o anúncio do produto, sendo que o Mercado Livre esclarece o procedimento da denúncia de produtos em seu sítio eletrônico; a autora poderia ter resolvido a questão extrajudicialmente e, por ter permanecido inerte, não há se falar em ilicitude de sua parte.

Argumenta que a autora não comprovou a ocorrência dos danos materiais reclamados; a sentença é equivocada quanto ao fundamento de que comercializou mais de mil produtos, tendo sido vendido somente o produto adquirido pela própria autora; e o link indicado a fls. 190 da inicial direciona o usuário para as vendas da autora, não podendo prevalecer a falsa impressão de mais de mil vendas.

Defende, por fim, que inexistente o dano moral alegado pela autora

Pede a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente. Protesta pela concessão da justiça gratuita (fls. 231/243).

Recurso processado e respondido (fls. 251/262).

Indeferido o pedido de justiça gratuita (fls. 289/291), a apelante recolheu o preparo recursal (fls. 298)

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

O recurso comporta provimento, respeitado entendimento em contrário.

Cabe lembrar que a concorrência desleal caracteriza-se pelo desvio de clientela, por meio do uso indevido de mecanismos que induzem o consumidor à confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

É o que ocorre, por exemplo, com a reprodução ou imitação de uma característica do título de estabelecimento, nome comercial, marca de um produto ou serviço ou, ainda, mediante violação do “trade dress” (conjunto imagem) de determinado produto.

Tal prática pode afetar ou reduzir o valor de uma marca ou denominação empresarial na respectiva classe de atuação, vez que pode ser associada a empresas que prestem serviços ou comercializem produtos de qualidade duvidosa ou inferior àquelas que já ostentem bons indicativos.

Com isso, existe a possibilidade de o consumidor se confundir ou vincular uma marca à outra, como se fosse do mesmo grupo empresarial ou econômico, gerando prejuízo ao titular do registro ou da patente.

Além disso, a distinção da marca deve estar

aliada a anterioridade e a especificidade. A anterioridade corresponde ao seu uso com precedência, em que a exteriorização se perfaz de modo pioneiro; e a especificidade é a identificação de uma marca com um tipo específico de um produto ou serviço.

Demonstrada a conjunção desses fatores pode o titular da marca ou patente buscar a tutela jurisdicional para suspender ou interromper o seu uso indevido, além da reparação pelas perdas financeiras e danos morais, em virtude da prática da concorrência parasitária, caracterizada pelo desvio de clientela, diluição e reputação da marca e/ou nome empresarial, nos termos dos arts. 130, 207 e 209, Lei n. 9.279/1996.

Contudo, no caso, a concorrência desleal não restou comprovada.

Com efeito, o anúncio do produto da ré apelante se deu por falha no alinhamento, no marketplace, dos elementos que dele deveriam constar, o que é denominado “erro de match”, conforme comprovado pela nota fiscal emitida e a embalagem do produto, na qual não há qualquer referência à marca da apelada (fls. 158 e 167).

Tal “erro de match” acontece pelo fato de que as plataformas virtuais de anúncios unem diversos vendedores em cadastro único **por ela realizado com as informações dos produtos disponíveis no catálogo**, o que é denominado “anúncio de catálogo”, ou seja, trata-se de uma conjugação de anúncios semelhantes realizada pelos próprios marketplaces em que o produto é anunciado.

No caso do Mercado Livre (que é “marketplace” utilizado para a venda em discussão), assim é explicado sobre os anúncios de catálogo:

"Para que servem os anúncios de catálogo no Mercado Livre

Aproveite as informações do nosso catálogo no seu anúncio para competir pela primeira posição na opção de compra.

No Mercado Livre, há 2 formas de vender um produto: com um anúncio tradicional ou um de catálogo. Enquanto nos anúncios tradicionais você preenche as informações do produto manualmente, nos anúncios de catálogo é possível usar as informações dos produtos disponíveis no nosso catálogo para: Anunciar mais rápido, pois preenchemos os dados do produto por você. Que as informações do produto que você vende sejam verdadeiras, pois são verificadas pelo Mercado Livre. Que os compradores possam tomar uma decisão de compra com mais facilidade por terem as especificações completas do produto.

Você também pode competir com os anúncios de catálogo Além de usar as informações do catálogo, se o seu produto cumprir certas condições, como ser novo ou recondicionado e pertencer a uma categoria do catálogo, você poderá competir com outros vendedores que oferecem o mesmo produto para ser a primeira opção de compra. Aquele que oferecer as melhores condições de venda e experiência no anúncio de catálogo será o vendedor em destaque na página de produto que aparece no início dos resultados de busca. Isso significa que, quando as pessoas clicarem no botão "Comprar" da página do

produto, elas estarão comprando de você. Assim, você poderá ganhar mais vendas do que os demais vendedores. Diferentemente dos anúncios tradicionais, os de catálogo têm um anúncio para cada variação e você pode competir com cada um deles.

Como criar um anúncio de catálogo? *Você pode criar um novo anúncio, criá-lo a partir de um anúncio existente ou deixar que o Mercado Livre crie um para você.*

Se criar a partir de um novo anúncio *Ao buscar seu produto, vamos te dar opções disponíveis no catálogo. Você deve confirmar que é um produto que deseja vender e vamos preencher os dados do produto para você com as informações do catálogo, como fotos, descrição, título e principais características. Você deve definir as condições de venda, como preço e forma de entrega. Ao terminar, seu anúncio de catálogo estará criado e você poderá identificá-lo na lista de anúncios com a etiqueta "Catálogo".*

Se criar por meio de um anúncio existente *É possível criar anúncios de catálogo a partir daqueles indicados com a etiqueta "Elegível ao catálogo". Escolha a opção "Criar anúncio de catálogo". Vamos pedir para você comparar seu produto com aquele do nosso catálogo. Caso seja o mesmo, você deve confirmar alguns dados, como garantia e condição, e seu anúncio estará criado e competindo. Observe que, se você criar seu anúncio de catálogo dessa forma, seu anúncio tradicional será sincronizado com o de catálogo e todas as condições de venda serão compartilhadas. Assim, quando houver alteração em um anúncio, o outro será atualizado.*

Se o Mercado Livre criar o anúncio de catálogo por você *Se o produto que você oferece estiver no nosso catálogo, o Mercado Livre pode criar o anúncio de catálogo para você. É possível encontrá-los usando o filtro "Criados pelo*

Mercado Livre” na lista de anúncios. Em alguns casos, o anúncio original pode ficar inativo e, em outros, você pode continuar vendendo com os 2 anúncios.”

(...)

Catálogo

O Catálogo é uma ferramenta do Mercado Livre que permite que os anúncios de um mesmo produto compitam entre si para ser destacado como a melhor oferta desse produto nos primeiros resultados de busca do Marketplace.” (fonte: Central de Vendedores - Para que servem os anúncios de catálogo no Mercado Livre e <https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/4676>).

Nesse rumo é a imagem do produto juntada pela própria autora a fls. 158:



Nesse cenário, pode ocorrer, como no caso, que a plataforma, ao preencher os dados do produto para o vendedor com as informações do catálogo (como fotos, descrição e elementos característicos), não os relacionou corretamente e cadastrou indevidamente a marca da apelada.

Essa mesma situação “erro de match” já foi observada em outros casos envolvendo a mesma apelada e a marca LORBEN: “DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. DIREITO MARCÁRIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Ação de abstenção de uso indevido de marca cumulada com indenização e pedido de tutela antecipada. A sentença julgou procedentes os pedidos para impor à ré o dever de abster-se de utilizar a marca "Lorben" e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Inconformismo da ré. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em saber se a ré utilizou indevidamente a marca da autora em anúncio de venda em plataforma de marketplace, a configurar violação marcária e concorrência desleal. III. Razões de Decidir Ré é parte legítima. No mérito, não se verifica violação marcária ou concorrência desleal, pois o uso da marca ocorreu por "erro de match" da plataforma, sem intenção de desvio de clientela ou fraude pela ré. Autor que não se desincumbiu do ônus que sobre si recaía quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, artigo 373, I). Titular da marca que não pode impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem os seus sinais distintivos, juntamente com a marca do produto, na promoção e comercialização deles e não pode, também, impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno (LPI, art. 132, I e III). Inversão dos ônus sucumbenciais. IV. Dispositivo Recurso provido.” (Apelação

1029650-32.2024.8.26.0100, Rel. Des. MAURÍCIO PESSOA, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 10/03/2025).

“Apelação cível Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização Sentença de improcedência Inconformismo da autora Não acolhimento - Apelante que é titular da marca "LORBEN" em sua forma nominativa, utilizada para designar os produtos que comercializa e busca a ordem de abstenção, pela apelada, de uso da mesma marca, que alega empregar para comercialização de produtos assemelhados Ré que logrou êxito em comprovar que a designação da marca de propriedade da apelante se deu por equívoco da plataforma de marketplace onde anunciados os produtos, nominado como "erro de match" por meio do qual há uma conjugação de anúncios semelhantes, tendo adotado todas as providências necessárias para a correção do erro, a indicar a inexistência de nexo causal entre as condutas da apelada e os danos que alega a apelante ter experimentado Produtos que, em outros marketplaces, sequer aparecem com a marca da apelante Nota fiscal da venda na qual não constou a menção à marca Inexistência de concorrência desleal - Dever de indenizar inexistente Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1128423-83.2022.8.26.0100; Relator: JORGE TOSTA; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j: 07/10/2024 destaque acrescido).

Nesse passo, nota-se que a autora não comprovou que a ré cadastrou sua marca na plataforma “Mercado Livre” para desviar clientes em seu favor e, tal prova é de simples produção, pois bastava oficial-se a plataforma para que informasse

quais palavras foram efetivamente cadastradas pela apelante para comercialização do produto, o que a apelada não fez, vez que instada a especificar provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 212).

De conseguinte, inverte-se o ônus de sucumbência, cabendo à autora apelada arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios ora fixados em 10% do valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC, quantia a ser atualizada pelos índices da tabela prática editada pelo TJSP desde a data do acórdão

Do exposto, pelo meu voto, **dou provimento** ao recurso.

SÉRGIO SHIMURA
Relator