



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000313903

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1090633-65.2022.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IAN FABRICIO BRANDAO DA SILVEIRA 09254345660, 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 31897

Apelação n. 1090633-65.2022.8.26.0100

Comarca: SÃO PAULO (2ª VARA EMPRESARIAL)

Réu apelante: IAN FABRICIO BRANDÃO DA SILVEIRA

Autora apelada: IMPACTA GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES EIRELI

Juiz: Dr. Guilherme de Paula Nascente Nunes

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 IAN FABRICIO BRANDÃO DA SILVEIRA, referente à abstenção de uso indevido da marca "LORBEN" e indenização por danos materiais e morais. A autora apelada alega que o réu está utilizando indevidamente sua marca para comercializar produtos pela plataforma do MERCADO LIVRE, configurando concorrência desleal.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a legitimidade ativa da autora; e (ii) se o réu 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. Autora que, na condição de cessionária da marca "LORBEN", tem legitimidade para postular a tutela jurisdicional adequada para a proteção da marca.

4. No caso em exame, 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 por parte do réu.

5. 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 IAN FABRICIO BRANDÃO DA SILVEIRA, objetivando a abstenção de uso da marca "LORBEN" e a indenização por danos materiais e morais.

Narra a autora que atua na fabricação e comercialização de produtos com a marca "LORBEN", cujo pedido de registro foi realizado em 05/10/2018 e 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 o réu utiliza indevidamente a sua marca na comercialização de produtos na plataforma de vendas online do Mercado Livre, sem a sua autorização.

Diz, ainda, que, para realizou a compra de produto comercializado pelo réu, para confirmar a sua autenticidade; todavia, recebeu produto da marca "ZEM", em divergência com a declaração de conteúdo, e não houve emissão de nota fiscal.

Argumenta que a conduta do réu 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 do réu 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 do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 30.000,00; e (iii) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R\$ 20.000,00.

Protestou pela concessão de tutela provisória de urgência (fls. 01/18 e 67/68).

O pedido de tutela provisória foi indeferido (fls. 55/60).

O réu apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa. No mérito, pugnou pela improcedência da ação, sustentando, em resumo, que o seu com a marca "LORBEN" foi realizado por engano, sem má-fé ou intenção de confundir consumidores ou captar clientela da autora.

Afirma que, quando do preenchimento das

informações do anúncio, por equívoco, deixou ativada a ferramenta “Vender um igual”, a qual permite que o Mercado Livre preencha automaticamente o anúncio, aproveitando os dados de anúncio de produto simular de outro vendedor, tendo sido esse o motivo de inserção de informação da marca “LORBEN” em seu anúncio.

Alega que o anúncio permaneceu ativo somente por 13 dias na plataforma do Mercado Livre, tendo sido ativado em 03/08/2022 e excluído em 16/08/2022; e que houve uma única venda do produto anunciado, a da compra realizada pela autora.

Diz que adquiriu 06 unidades do Monóculo Profissional Tático Luneta Telescópio da marca “ZEM”, pelo valor unitário de R\$ 40.45, para revendê-los na internet; que não havia motivos para anunciar seus produtos com a marca “LORBEN”, já que a marca “ZEM” tem maior repercussão mercado de consumo; e que não trocou a embalagem do produto nem tentou fazer crer que o produto era da marca “LORBEN”, tendo enviado o produto e emitido a nota fiscal com a descrição do produto comercializado.

Argumenta que não há dano material indenizável, pois, desconsiderando a compra da autora, o produto não foi adquirido por qualquer outra pessoa; e caso se entenda que houve uma venda, que a indenização se restrinja à ela.

Defende, ainda, que inexistente o dano moral alegado, uma vez que a sua conduta não ofendeu a honra objetiva ou a imagem da autora; porém, caso se entenda pelo dano moral, que a indenização seja arbitrada em valores módicos, observando a proporcionalidade e razoabilidade, especialmente porque se trata

de microempreendedor individual, com capital social limitado a R\$ 5.000,00.

Argumenta, por fim, que houve a perda do objeto em relação à pretensão de abstenção de uso de marca, já que, embora não tenha sido concedida a tutela provisória, o seu anúncio foi excluído da plataforma do Mercado Livre em 16/08/2022 (fls. 180/199).

O autor apresentou réplica à contestação (fls. 224/238).

Intimados a especificarem provas, as partes se manifestaram a fls. 242 e 243.

Sobreveio sentença de parcial procedência, cujo relatório se adota, para, confirmando a tutela de urgência concedida, condenar o réu: (i) a se abster de usar a expressão “Lorben” ou outra que se assemelhe, como marca, a qualquer título, oneroso ou gratuito, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00, até o limite de R\$ 20.000,00; (ii) a pagar indenização por dano material, que incluem os lucros cessantes, nos termos do art. 210 da LPI, pelo critério mais favorável à autora, a ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento; e (iii) a pagar indenização por danos morais, no valor de R\$ 5.000,00, ao fundamento de que o réu utilizou indevidamente a marca da autora, comercializando o produto “Monóculo Luneta 16x52 Profissional Tático Telescópio” na plataforma Mercado Livre, como se fosse da marca “Lorben”, sendo inegável a potencialidade de desvio de clientela ou confusão ao consumidor. Pela sucumbência,

o réu foi condenado a pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (fls. 244/252)

Inconformado, o réu vem recorrer, sustentando, em resumo, a ilegitimidade ativa da autora, pois no período que manteve o anúncio ativo na plataforma do Mercado Livre (03/08/2022 a 16/08/2022) e na data do ajuizamento da ação (24/08/2022), a cessão da marca "Lorben" à autora não produziu efeitos à terceiros, já que a anotação da transferência de titularidade foi publicada no INPI em 03/01/2023.

Argumenta que não praticou concorrência desleal, visto que o uso da marca ocorreu por engano e sem intenção de obter vantagem.

Afirma que, equivocadamente, deixou ativa uma funcionalidade que permitiu o Mercado Livre importar automaticamente as informações de outro anúncio, de produto da marca "Lorben", que acabou sendo publicado; além disso, diz que o anúncio ficou ativo somente por 13 dias e que houve uma única venda do produto, a realizada pela autora.

Defende que houve cerceamento de defesa, porquanto não houve a realização de perícia para demonstrar que os produtos que comercializou eram contrafeitos, bem como foi indeferido o seu pedido de expedição de ofício ao Mercado Livre para comprovar quantos produtos foram vendidos e quanto tempo permaneceu ativo o anúncio em sua plataforma.

Alega que adquiriu 06 produtos da marca "ZEM", pelo valor de R\$ 40,45, para revendê-los por R\$ 99,00, cada, não sendo o produto adquirido pela autora contrafeito; e que, caso tivesse revendidos todos os produtos com o anúncio equivocado, o prejuízo da autora ficaria limitado a R\$ 594,00.

Argumenta, ainda, que não agiu de má-fé nem tentou utilizar marca alheia para confundir consumidores; o dano moral deve ser comprovado, já que o produto anunciado tem o valor de R\$ 91,00 e foi adquirido somente pela autora; e, caso mantido o entendimento de dano moral "in re ipsa", a indenização deve ser reduzida, uma vez que fixada de forma desproporcional ao valor envolvido e de seu capital social.

Pede a reforma da sentença, para que, preliminarmente, seja reconhecida a ilegitimidade ativa da autora e, no mérito, seja julgada improcedente a ação.

Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência, para que seja determinado ao Mercado Livre, via ofício, que informe quantos produtos foram vendidos e quanto tempo permaneceu ativo o anúncio em sua plataforma.

Em caso de manutenção da sentença, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Esclarece que realizou o depósito do valor da indenização por danos morais, para o fim de garantir o juízo e obstar a incidência de encargos moratórios (fls. 255/280).

Recurso processado e respondido (fls. 286/299).

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

O recurso comporta provimento.

Da ilegitimidade ativa. Argui o réu apelante a ilegitimidade ativa da autora para invocar o direito de uso exclusivo da marca, argumentando que a publicação da anotação da cessão da marca "LORBEN" à autora foi publicada pelo INPI em 03/01/2023, ou seja, após o período (03/08/2022 a 16/08/2022) que ficou ativo o seu anúncio na plataforma do Mercado Livre e a data do ajuizamento da ação (24/08/2022).

Cabe lembrar que a Lei 9.279/1996, em seus arts. 136 e 137, dispõe que a anotação de cessão de direito de marca em relação a terceiros somente produz efeitos a partir da data de sua publicação.

Nesse passo, é preciso observar que a norma, para a sua aplicação, deve ser interpretada de acordo com o seu fim social e às exigências do bem tutelado (art. 8º do CPC e art. 5º da LINDB).

Na hipótese, não há margem de dúvida de que a norma não atinge a validade do negócio jurídico nem os direitos do registro da marca cedida.

Há uma restrição à eficácia do ato (cessão de direito) que, de acordo com o fim colimado pela lei, não pode ser interpretada como autorização à terceiros de uso de marca registrada, sem licença de seu proprietário, enquanto não publicada a anotação da cessão do direito marcário.

O art. 137 da LPI visa tutelar terceiros de boa-fé, como os licenciados, para que não tenham que repetir contraprestação de licenciamento paga ao cedente, e os credores do cedente, para obstar fraude à execução.

Desse modo, a partir da celebração da cessão da marca, ato jurídico válido, o cessionário passa a ter legitimidade para postular a tutela jurisdicional adequada para inibir a violação por terceiro da marca registrada cedida, bem como a reparação dos danos ocasionados pelo ato ilícito, como no caso em questão.

Da concorrência desleal. 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, respeitado o entendimento em sentido contrário, a concorrência desleal não restou comprovada no caso em apreço.

Com efeito, o anúncio do produto do réu 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 embalagem do produto e a nota fiscal emitida, na qual não há qualquer referência à marca da apelada (fls. 23 e 213).

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. 23:



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 parte autora 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 o réu 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 quedou-se inerte (fls. 242).

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

recurso.

SÉRGIO SHIMURA
Relator