



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000317671

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2101298-64.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WILDE FRANQUIAS E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA., é agravado DECOLABAG.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª 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 AZUMA NISHI (Presidente), FORTES BARBOSA E RUI CASCALDI.

São Paulo, 31 de março de 2025.

AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

1ª. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2101298-64.2024.8.26.0000

COMARCA: SÃO PAULO – 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL CÍVEL

MAGISTRADA: DRA. MARINA DUBOIS FAVA

AGRAVANTE: WILDE FRANQUIAS E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE
COURO LTDA.

AGRAVADA: CASSIANE NUNES DOS SANTOS 39924053893

Voto nº. 17731

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa, bem como concedeu à parte requerida o prazo de 72 horas, para se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Inconformismo da autora. Desnecessidade de retificação do valor da causa. Impossibilidade de cálculo do valor da indenização por danos materiais neste momento. Valor da causa que deve abranger tão somente a pretensão a título de danos morais. Busca e apreensão de produtos falsificados que ostentam a marca da agravante. Possibilidade. Comprovação de titularidade de registros de marcas mistas em questão. Provas existentes nos autos que demonstram a existência de comercialização de produtos com preços irrisórios e de baixa qualidade. DECISÃO REFORMADA. **RECURSO PROVIDO.**

Vistos.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 82/83, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por **WILDE FRANQUIAS E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA.** em face de **CASSIANE NUNES DOS SANTOS 39924053893**, determinou a retificação do

valor atribuído à causa, bem como concedeu à parte requerida o prazo de 72 horas, para se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

Irresignada com a r. decisão, a autora recorre pleiteando a sua reforma.

A recorrente sustenta, em apertada síntese, que o farto acervo probatório acostado junto à inicial atesta que a requerida promove a comercialização de produtos contrafeitos que ostentam indevidamente a marca "Victor Hugo".

Argumenta que, diante da farta comprovação da contrafação pelos documentos carreados aos autos, revela-se despicienda a implementação do contraditório em momento anterior à apreciação da tutela de urgência postulada.

Pondera que a medida pretendida encontra guarida no quanto disposto no artigo 209, §2º, da Lei nº. 9.279/96.

Afirma que os valores devidos a título indenizatório por danos materiais serão aferidos apenas quando da liquidação da sentença condenatória, de forma que não se faz necessária a adequação do valor à causa neste momento processual.

Pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja implementada imediatamente a busca e apreensão dos produtos contrafeitos guarnecidos no estabelecimento da requerida.

Por esses e pelos demais fundamentos expostos em suas razões recursais, requer o provimento do recurso, precedido da atribuição de efeito ativo, a fim de que seja deferida a tutela de urgência pretendida, bem como seja mantido o valor atribuído à causa em sede de petição inicial.

O recurso é tempestivo e o preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme evidenciam fls. 119/120.

A parte agravada deixou de apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, conforme corrobora certidão de fl. 146.

O pedido de efeito ativo foi deferido por decisão de fls. 122/124.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório do necessário.

1. O recurso comporta provimento.

2. Respeitado o entendimento manifestado pela D. Magistrada *a quo*, considero que o valor atribuído à causa prescinde de quaisquer reparos, visto que o valor correspondente à indenização pelos danos materiais sofridos apenas há de ser aferido em fase de liquidação de sentença, nos termos do enunciado VIII do Grupo De Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça.

Nos termos do artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil, o valor da causa será, na ação indenizatória, o valor pretendido pela parte autora.

A ora agravante pleiteia o pagamento de indenização por danos materiais e morais em face da alegação de infração marcaria pela ora agravada. Atribuiu à causa o valor de R\$ 20.000,00, que diz respeito ao montante pretendido tão somente a título de danos morais.

Isso porque, pleiteou a condenação da ré recorrida ao pagamento de lucros cessantes nos termos do artigo 210, inciso III, da Lei n.º 9.279/96, ou seja, deverá ser apurado o valor da remuneração que a requerida teria pago à autora pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem, o que ocorrerá em sede de liquidação de sentença.

Assim, por ora, não é possível estimar o valor a ser pago a título de indenização por danos materiais, em caso de procedência da demanda, razão pela qual deve ser considerado o montante indicado a título de indenização por danos morais para fim de fixação do valor da causa.

Neste sentido, precedente desta 1ª Câmara de Direito Empresarial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE MARCA. VALOR DA CAUSA QUE CONTEMPLA APENAS OS DANOS MORAIS PLEITEADOS. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA A RETIFICAÇÃO PARA QUE SEJA COMPOSTO TAMBÉM PELO DANO MATERIAL. PROVEITO ECONÔMICO QUE NÃO É ESTIMADO, NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA DEMANDA. DECISÃO REFORMADA PARA MANTER O VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO PELA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.¹

Dessa forma, à luz de todo o exposto, não há falar em necessidade de retificação do valor atribuído à causa, pela autora.

3. Outrossim, há de ser deferida a tutela de urgência pretendida pela autora, para permitir a busca e apreensão de produtos contrafeitos sob a posse da requerida que ostentam indevidamente a marca "Victor Hugo", bem como determinar que esta se abstenha da prática de qualquer ato que venha a violar o direito marcário da autora, sob pena de multa diária de R\$ 500,00.

Com efeito, prescreve o *caput* do art. 300 do NCPC que "*a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo*".

Afirma CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO que o instituto da antecipação da tutela está diretamente associado ao tempo como fator de corrosão dos direitos. É no contexto de neutralização dos males do decurso do tempo que se deve conduzir à solução dos problemas práticos submetidos ao Poder Judiciário².

De outro lado, não se pode olvidar que a concessão da tutela antecipada de urgência exige a presença de seus requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução.

Neste sentido, "*a técnica antecipatória*

¹ (TJSP; Agravo de Instrumento 2122680-55.2020.8.26.0000; Relator (a): ALEXANDRE LAZZARINI; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 10ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)

² "Nova Era do Processo Civil", 3ª ed, 2009, p. 64.

produz a tutela material ou o efeito jurídico que, a princípio, viria apenas ao final. Um efeito que, por óbvio, não descende de uma eficácia que tem a mesma qualidade da eficácia da sentença. A técnica antecipatória permite que sejam realizadas antecipadamente as consequências concretas da sentença de mérito. Estas consequências podem ser identificadas com os efeitos externos da sentença, ou seja, com aqueles efeitos que operam fora do processo e no âmbito das relações de direito material.”³

Impõe-se, portanto, a presença de prova que conduza a um juízo de probabilidade intensa do direito invocado, bem como existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Anote-se que a cognição exercida pelo juiz na análise da tutela de urgência, do ponto de vista da profundidade, é superficial, porque não se decide com base na existência do direito, mas com base em verossimilhança. Ao proferir a decisão, o juiz não está afirmando a existência do direito invocado, mas sim sua aparência. O mesmo vale com relação à própria existência do perigo, vale dizer, basta que exista receio de que o dano venha a ocorrer.

4. No caso em análise, a agravante demonstrou ser proprietária das marcas mistas relativas à empresa “Victor Hugo”, conforme se constata em fls. 50/51, 52/53, 54, 55/56, 57/58, 59/60, 61/62 63/64 e 65/66 dos autos principais.

Já os documentos acostados às fls. 67/75 dos autos principais, fotografias dos produtos expostos à venda pela requerida perante rede social denominada “Instagram”, bastam, nessa fase inicial da demanda, para o deferimento da liminar pleiteada, havendo grandes evidências de que a agravada está a proceder à contrafação de produtos com símbolos e marcas da agravante.

Vale lembrar que a Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, incisos XXVII e XXIX), protege a propriedade das marcas e outros signos distintivos, dando ao titular o direito de exclusividade de utilização, reprodução e publicação de suas obras. Nesse sentido, a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), em seu artigo 129, assenta que “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”, ao passo que o artigo 130, assegura ao titular da marca ou ao depositante, o direito de

³ LUIZ GUILHERME MARINONI, *Tutela de Urgência de Tutela de Evidência*, 2017, p. 54.

zelar pela sua integridade material ou reputação.

Como preleciona Fábio Ulhôa Coelho, as marcas são sinais distintivos e suscetíveis de percepção visual que, consoante o art. 122 da Lei 9.279/96, identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços.⁴

Como bem anota o ilustre Desembargador Francisco Loureiro, no julgamento do agravo de instrumento n.º 2062470-77.2016.8.26.0000:

"Conforme preleciona o art. 130 da Lei n. 9.279/96, a autora faz jus à proteção da referida marca, assistindo-lhe o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação, sendo que o transcurso do tempo sem que sejam tomadas medidas a fim de impedir que os réus comercializem produtos falsificados com a marca da autora certamente contribuirá para que sua imagem seja denegrida junto ao público consumidor.

O nome das empresas e a imagem de seus produtos junto a seus clientes fatalmente são postos em descrédito, diante da qualidade dos produtos vendidos. Aqueles consumidores que adquirem roupas falsificadas, pensando tratar-se de produtos originais, certamente passam a acreditar na baixa qualidade das mercadorias produzidas pelas autoras, levando a uma desvalorização no mercado de consumo. Exatamente o mesmo se dá com muitos dos consumidores que apenas veem os produtos expostos pelos réus e deixam de comprá-los, em razão da imagem negativa criada pelos similares falsificados."

Ademais, não se olvida que o perigo na demora do provimento jurisdicional poderá acarretar maior desprestígio da marca perante o mercado consumidor, afetando-lhes substancialmente a imagem, com a venda de artigos de baixa qualidade estampando as marcas de titularidade dos agravantes.

Além disso, o preço irrisório praticado nos artigos comercializados, conforme demonstram os registros fotográficos carreados às fls. 72/73 dos autos de origem, levam a crer que se trata de prática ilegal de produtos contrafeitos ("piratas").

⁴ In Curso de Direito Comercial, vol. 1, 2012, Saraiva, p. 202.

A propósito, em casos parelhos já se manifestaram as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial:

TUTELA ANTECIPADA Busca e apreensão Empresas demandantes que pleitearam a ordem de busca e apreensão de produtos irregularmente comercializados nas dependências do estabelecimento comercial do réu Ordem concedida em primeiro grau Pertinência Agravadas que detêm a titularidade de exploração das marcas TNG e M. Officer Razões recursais que confirmam que produtos das marcas eram revendidos sem que existisse autorização formal Originalidade dos produtos que não afasta o ilícito da exploração não autorizada das marcas Manutenção da busca e apreensão Agravo não provido. DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.⁵

Agravo de Instrumento – Tutela Antecipada – Apreensão de Bens que destoam do padrão original de qualidade – Presença da verossimilhança das alegações, além do perigo de dano não só à agravada como aos consumidores finais – Agravo Desprovido.⁶

Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Propriedade industrial. Tutela provisória de urgência. Busca e apreensão de mercadorias falsificadas. Prova documental suficiente para demonstrar a contrafação. Hipótese que autoriza a apreensão da mercadoria existente nos estabelecimentos comerciais das rés. Art. 209, §2º da Lei n. 9.279/96. Manutenção do litisconsórcio passivo. Empresas que comercializam produtos contrafeitos da mesma marca licenciada ("Warner"). Medida que atende os princípios da economia e celeridade processual. Recurso provido.⁷

⁵ TJSP; Agravo de Instrumento 2119781-94.2014.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarulhos - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2014; Data de Registro: 18/11/2014.

⁶ TJSP; Agravo de Instrumento 2111730-60.2015.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santos - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2015; Data de Registro: 11/09/2015.

⁷ TJSP; Agravo de Instrumento 2257120-56.2018.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018.

Dessa forma, diante de tais considerações, impõe-se o deferimento da tutela antecipada pretendida pela autora, para determinar a busca e apreensão de produtos contrafeitos sob a posse da requerida que ostentam indevidamente a marca “Victor Hugo, bem como a abstenção por parte desta de todo e qualquer ato capaz de violar o direito marcário da autora, sob pena de multa diária de R\$ 500,00.

5. Externadas tais considerações, em suma, dou provimento ao recurso, para: i) reconhecer a retidão do valor atribuído à causa pela autora em petição inicial; ii) deferir a tutela de urgência pretendida pela requerente, para determinar a busca e apreensão de produtos contrafeitos sob a posse da requerida que ostentam indevidamente a marca “Victor Hugo, bem como a abstenção por parte desta de todo e qualquer ato capaz de violar o direito marcário da autora, sob pena de multa diária de R\$ 500,00.

Ainda, por oportuno, consideram-se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, considerados na elaboração do presente voto.

Em que pese este prévio prequestionamento, na hipótese de serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual (em sessão não presencial ou tele presencial) de forma a permitir melhor fluidez aos trabalhos forenses, ainda mais neste período de pandemia.

Ficam as partes, **data venia**, advertidas de que a oposição de declaratórios considerados protelatórios poderá ser apenada na forma do § 2º do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto, **DOU PROVIMENTO** ao recurso.

DES. AZUMA NISHI
RELATOR