



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000324094

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1010036-09.2023.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante LUZ FRANQUIAS LTDA, é apelado MOCA BONITA BIJUTERIAS LTDA (NOME FANTASIA: MOCA BONITA).

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 parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente sem voto), TASSO DUARTE DE MELO E RUI CASCALDI.

São Paulo, 1º de abril de 2025.

FORTES BARBOSA
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível 1010036-09.2023.8.26.0510

Apelante: Luz Franquias Ltda

Apelados: Moça Bonita Bijuterias Ltda

Voto nº 20.912

EMENTA

Marca – Ação inibitória e indenizatória – Decreto de procedência – Apelo da autora – Pretendida majoração do “quantum” arbitrado a título de danos morais e da verba honorária - Utilização, indevida, por parte da ré de marca de titularidade da autora – Revelia – Relato veiculado na petição inicial corroborado, também, pelos resultados de busca e apreensão – Atuação parasitária configurada – Proteção à marca registrada – Danos morais consumados – Indenização deferida – Prejuízo extrapatrimonial decorrente da utilização espúria de sinais distintivos alheios, capaz de abalar a reputação da autora e provocar indevida deturpação mercadológica – “Quantum” majorado – Verba honorária arbitrada por aplicação do §2º do art. 85 do CPC/2015 - Sentença parcialmente reformada – Apelo parcialmente provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença emitida pelo r. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Claro, que julgou procedente ação cominatória e indenizatória, para determinar a cessação da comercialização, pela ré, de produtos que, sem autorização, utilizem a marca da autora, condenando-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos materiais a ser quantificada em liquidação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). A ré foi, por fim, condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R\$ 1.000,00 (um mil reais) (fls. 170/173).

A apelante, em suma, ressaltando a gravidade da contrafação praticada, com

depreciação de reputação, postula a majoração do “quantum” arbitrado a título de danos morais para o importe mínimo de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como da verba honorária em importe correspondente ao “*máximo legal*” (fls. 176/186).

Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 193) e não foi colhida oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

Na petição inicial da presente ação cominatória e indenizatória, a autora noticiou que a ré comercializava, ilegalmente, óculos de sol identificados com a marca “Chilli Beans”, que é de sua titularidade, vendendo, portanto, produtos contrafeitos. Postulou, então, a busca e apreensão e, ao final, a condenação da ré a se abster de comercializar produtos com referida marca, bem como ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais (fls. 01/24).

Esta Câmara Reservada, em julgamento realizado em 3 de dezembro de 2023, deferiu a tutela de urgência postulada pela autora, determinando-se a paralisação imediata dos atos perpetrados pela ré e busca e apreensão (fls. 146/157 - AI 2271692-41.2023.8.26.0000).

Em 18 de outubro de 2023, foi cumprida a ordem de busca e apreensão, apreendidos “5 (cinco) óculos de cores variadas contendo o logotipo da autora, expostos à venda por R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada” (fls. 140/141).

A ré, citada por carta (fls. 168), não apresentou contestação (fls. 169), sobrevivendo a sentença apelada, que julgou procedente a ação.

Irresignada, a autora postula, em suma, a majoração do “quantum” arbitrado a título de indenização por danos morais para R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como da verba honorária para o “*máximo legal*”.

E, o recurso comporta provimento parcial, para majorar essas condenações, mas não para o importe postulado pela apelante.

Diante da revelia, restaram incontroversos os fatos alegados na petição

inicial, ou seja, de que a apelada praticou a contrafação anunciada, o que, aliás, foi confirmado, conforme o acima referenciado, pelo resultado da busca e apreensão deferida (fls. 140/141).

Destarte, comprovada a contrafação, não há como deixar de ter como perpetrados atos ilícitos pela apelada, materializando-se uma atuação parasitária, a qual precisa ser sancionada, deferindo-se os pedidos formulados, inclusive o de indenização por dano moral.

A apelada violou a marca de titularidade da apelante (fls. 43/51), utilizando identificação visual peculiar, reproduzida em óculos, de maneira apta a indicar uma origem que tais produtos não têm. A conduta assumida é ilícita, contrariando o disposto no artigo 129, "caput" da Lei 9.279/1996, provocada evidente confusão perante o público, e merece, sem a mínima dúvida, ser sancionada.

A marca coliga a reputação de seu titular aos produtos ou serviços fabricados ou comercializados e seu uso clandestino, simultaneamente, enganando-se consumidores, angaria clientela alheia, com prejuízo à reputação, decorrente da comparação com as qualidades dos frutos da prática ilícita.

A propriedade industrial induzida pelo registro de uma marca ou de um desenho industrial resguarda a capacidade de seu titular de angariar lucros e, a partir de sua legítima atividade, manter ou somar clientela.

Em se cuidando de violação de marca, os documentos trazidos pela apelante, somado aos produtos apreendidos, já confirmam, imediatamente, o prejuízo.

Decorre daí a necessidade de serem deferidos os pedidos inibitório e indenizatório, reconhecida a prática de ato ilícito, a necessidade de estancar a violação da propriedade industrial de titularidade da autora, bem como a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

Ressaltando-se que a sentença já

deferiu a indenização prevista nos artigos 208 a 210 da Lei 9.279/1996, referente a danos materiais, os danos morais, por seu turbo, decorrem, imediatamente, da utilização espúria de sinais distintivos alheios, capaz de abalar a reputação da apelante e provocar indevida deturpação mercadológica, impondo-se o deferimento do ressarcimento postulado.

É preciso ressaltar, inclusive, que os precedentes recentes julgados pelo E. Superior Tribunal de Justiça esposam o mesmo entendimento aqui exposto, cabendo reproduzir as seguintes ementas:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal. 2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. 3. A lei e a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeat, no presente caso, apurado em liquidação por artigos. 4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso. 7. Recurso especial provido. (Resp 1327773/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR USO INDEVIDO DE MARCA. DIREITO CIVIL E

EMPRESARIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. DANO MORAL IN RE IPSA. DECISÃO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, comprovado o uso indevido de marca, por empresa que atua no mesmo ramo da titular do registro, é devida indenização por danos morais e materiais, independentemente da demonstração do prejuízo específico" (AgInt no Resp 1.742.635/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 2. Estando a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.427.383/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 21/10/2020.)

A produção dos danos morais decorre do próprio conteúdo do ato ilícito, ou seja, "in re ipsa", desnecessária, portanto, sua comprovação específica.

Além do mais, o critério na fixação do "quantum" da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, por um lado, a indenização destina-se a recompor o patrimônio moral atingido pelo ato ilícito e, simultaneamente, a impedir a reiteração de atos análogos, por outro, não pode servir de fonte de enriquecimento indevido.

Neste sentido, também, é que se orientou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "Na fixação do dano moral, deve o Juiz orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à

realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (Resp n. 85.205/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 28/4/1997, DJ de 26/5/1997, p. 22545).

Diante do diminuto valor deferido na sentença, observados os critérios acima destacados, fica majorada para R\$ 7.000,00 (sete mil reais) a indenização por danos morais, montante próximo dos cinco salários mínimos e mais condizente com o contexto extraído dos autos, com os acréscimos de correção monetária computada desde a publicação deste acórdão e juros de mora legais desde 18 de outubro de 2023, quando foi documentada a contrafação (fls. 140/141), aplicado o entendimento consolidado nas Súmulas 54 e 362 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Em relação à verba honorária, a apelante também tem razão em parte, pois, diante da condenação imposta à apelada, tem aplicação o disposto no §2º do art. 85 do CPC de 2015, não sendo possível um arbitramento por equidade, o qual só tem vez quando o valor atribuído à causa é pequeno ou quando é irrisório o proveito econômico obtido pelo vencedor (§ 8º do mesmo artigo).

Tudo somado, reforma-se a sentença apelada apenas para majorar a indenização por danos morais para R\$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, considerados o teor dos atos processuais praticados, a longevidade da causa e a magnitude do trabalho profissional desenvolvido, inclusive em segunda instância.

Dá-se, por isso, os termos acima, provimento parcial ao apelo.

Fortes Barbosa
Relator