



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000325447

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1007530-15.2022.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante SANTOS FUTEBOL CLUBE, é apelado DIEGO CHAVARI BAGGIO 22483011896 ME.

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, 1º de abril de 2025.

SÉRGIO SHIMURA

Relator(a)

Assinatura Eletrônica

VOTO Nº 31696

Ap. nº 1007530-15.2022.8.26.0019

Comarca: Americana (1ª Vara Cível)

Autor apelante: SANTOS FUTEBOL CLUBE

Ré apelada: DIEGO CHAVARI BAGGIO 22483011896 ME

Juíza: Dra. Fabiana Calil Canfour de Almeida

DIREITO MARCÁRIO — MARCA “SANTOS” - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS — CONTRAFAÇÃO — PRODUTOS COM O EMBLEMA DA AUTORA (“SANTOS”) — MARCA QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI EM NOME DA AUTORA - CONCORRÊNCIA DESLEAL — DANO MATERIAL E DANO MORAL CARACTERIZADOS — Uso indevido da marca da autora, que abrange seus sinais dísticos e emblemas (art. 87, parágrafo único, da Lei nº 9.615/98) — Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para compelir a ré a se abster de comercializar produtos com a marca da autora, além de condená-la ao pagamento da indenização pelos danos materiais causados — Inconformismo da autora, que pretende o reconhecimento do direito à reparação pelos danos materiais e morais causados — Acolhimento. Caso em que restou comprovado o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca da autora, com a comercialização de produtos contrafeitos - Direitos de utilização exclusiva assegurada pela Lei nº 9.279/96 e pelo registro no INPI. DANO MATERIAL — Dano material

presumido que deve ser apurado em fase de liquidação, com base nos critérios previstos nos arts. 208 e 210, inciso III, da Lei 9.279/96, levando em consideração a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

DANO MORAL – Dano moral in re ipsa, cuja valoração deve atender ao binômio punição-desestímulo, com objetivo de reparar o dano causado ao ofendido e desestimular o infrator a cometer nova infração – Fixação da indenização em R\$ 10.000,00, que mostra razoável e de acordo com características do caso em debate – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO.

Trata-se de ação proposta por SANTOS FUTEBOL CLUBE - SFC contra DIEGO CHAVARI BAGGIO 22483011896 ME, objetivando que a ré se abstenha de usar a marca de titularidade da autora, além da reparação pelos danos materiais e morais causados.

Narra a autora que é uma entidade desportiva de reconhecida notoriedade, identificada por meio da denominação "Santos", bem como por seu distintivo e emblema. Assevera que detém todos os direitos de propriedade relativamente à sua denominação e ao emblema que servem para identificá-lo junto ao público, conforme o art. 87 da Lei nº 9.615/98.

Assim, firma contratos de licenciamento, mediante contraprestação remunerada, autorizando a exploração

por terceiros da produção e/ou comercialização de produtos com seus dísticos.

Ocorre que a autora constatou que a empresa ré vem comercializando produtos com seus símbolos e emblemas, sem a devida autorização (produtos “piratas”), induzindo o consumidor a erro e ocasionando desvio de clientela. Afirma que a conduta da ré viola registro de marca e configura concorrência desleal, além de aproveitamento parasitário de suas marcas.

Assim, ajuizou ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização, objetivando que a ré se abstenha de qualquer ato que viole seus sinais, dísticos, símbolos ou emblemas, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão dos prejuízos experimentados e da prática de concorrência desleal.

Requeru pedido de tutela de urgência, objetivando a “PARALISAÇÃO IMEDIATA DOS ATOS PERPETRADOS PELA RÉ, de FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, EXPOSIÇÃO À VENDA, MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO, OCULTAÇÃO DE PRODUTOS QUE VIOLEM os sinais, dísticos, símbolos, emblemas das entidades Autoras, LEGALMENTE PROTEGIDOS (Registros nº 817.602.577), FOLHETOS, CATÁLOGOS, LISTAS DE PREÇOS, CARTAZES, ILUSTRAÇÕES E OUTROS, QUE AINDA SOB QUALQUER MODALIDADE OS CONTENHAM,” (fls. 01/23).

A tutela de urgência foi deferida, determinando-se que a ré proceda “(...) a imediata cessação dos atos de violação

dos direitos sobre o sinal, símbolos e emblema da agremiação autora pela requerida, bem como suspensão da comercialização de produtos de qualquer natureza que os utilizem, seja através de meios físicos seja através de canais eletrônicos de comércio, sob pena de multa diária de R\$ 500,00, incidentes por 30 dias." (fls. 70/71).

Citada, a ré ofertou contestação em que alega que "(...) acreditou estar comercializando produtos lícitos, uma vez que eram produtos artesanais (documento anexo), jamais houve qualquer tipo de estoque, mas interrompeu imediatamente a venda e exposição destes produtos assim que tomou conhecimento da presente demanda"; diz que não há prova de qualquer dano causado à autora. Requereu assim a improcedência da ação (fls. 100/109).

Após manifestação da autora sobre a contestação (fls. 121/138), sobreveio sentença de parcial procedência, cujo relatório se adota, para: a) determinar que a ré se abstenha de comercializar, expor à venda, manter em depósito e/ou ocultar, produtos que violem os sinais dísticos, símbolos, emblemas da autora (Santos), bem como folhetos, catálogos, listas de preços, cartazes, ilustrações e quaisquer produtos sob qualquer modalidade, que contenham a marca da autora, sob pena de multa diária de R\$ 1.500,00 e; b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, ao fundamento de que ficou demonstrada a titularidade dos direitos sobre a marca SANTOS FUTEBOL CLUBE, bem como a violação pela ré que comercializou produto com a marca da autora. Pela sucumbência mínima da autora, a ré foi

condenada ao pagamento da verba honorária fixada em R\$ 1.500,00, além das custas e despesas processuais (fls. 224/228).

Inconformada, a autora vem recorrer, sustentando, resumo, que a ré deve ser condenada ao pagamento dos danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença, pelo critério mais favorável ao prejudicado. Além disso, pede a condenação da indenização pelos danos morais a serem fixados em R\$ 10.000,00 (fls. 236/256).

Recursos devidamente processados e respondidos (fls. 400/4069).

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

O recurso comporta guarida.

Com efeito, reconhecida a prática de contrafação e venda não autorizada de produtos com símbolos e emblemas de propriedade da autora, bem como o aproveitamento parasitário do renome e da reputação de seu nome, não se há negar a ocorrência de dano de natureza material, diante do efetivo desvio de clientela em prejuízo da autora.

No caso dos autos, verifica-se do pedido inicial que a autora optou, como critério de liquidação, o art. 210, III, da Lei 9.279/1996 ("a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe

permitisse legalmente explorar o bem”).

Nesse sentido, o dano material é presumido, conforme vêm entendendo as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Pedido de abstenção do uso da marca. Documentos comprovam contrafação. Réu incapaz de infirmar as condutas suscitadas pela autora, bem como se desincumbir de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Desnecessidade de produção de prova pericial. Caracterizado o ato ilícito, impõe-se o dever de indenizar. No caso de uso indevido de marca o entendimento é predominante no sentido de que a simples violação do direito é suficiente para impor a obrigação de ressarcir o dano. Indenização por danos materiais e morais. **Em se tratando de direito de marcas, o dano material é presumido.** Apuração do valor da indenização em liquidação de sentença. Valor da indenização por dano moral fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STJ. Recurso não provido” (Apelação 1012215-21.2019.8.26.0100, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 04/03/2020);

“Símbolo. Associações dedicadas à prática desportiva. Incontrovertida contrafação e violação da sua denominação e símbolos, ainda que de forma grosseira. Contrafação. Ordem de abstenção mantida, porque demonstrada a existência de objetos contrafeitos sendo comercializados pela ré, não importando que não seja ela a fabricante, pois a LPI considera concorrência desleal, também, a exposição à venda ou a manutenção em estoque. Ação julgada procedente. **Danos materiais. Ocorrência, porque são presumidos.** Apuração em

liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei nº 9.279/96. Enunciado n. 8 das Câmaras Empresariais da Corte. Danos morais. Prejuízos da espécie *in re ipsa* na hipótese de incontroversa contrafação. Valor que dever observar o binômio reparação para o ofendido/reprimenda ao ofensor, sem resvalar ao enriquecimento sem causa. Recurso desprovido” (Apelação 1087518-75.2018.8.26.0100, Rel. Des. Araldo Telles, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 02/12/2019).

No ponto, é importante destacar que o C. STJ já decidiu ser presumido o dano material, a escolha do critério para reparação, dentre os critérios trazidos pelo art. 210, caput, da Lei 9.279/96, cabe ao autor (REsp 1.316.149/SP, 3ª T. Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 03.06.2014).

Ocorre que, *in casu*, o MM. Juízo “a quo” deixou fixar os critérios para apuração dos danos materiais em favor da autora.

Desse modo, a r. sentença deve ser reformada para reconhecer que o valor da condenação deverá ser definido em liquidação de sentença, com fulcro no critério previsto nos arts. 208 e 210, inciso III, da Lei 9.279/1996, levando em consideração “a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem”, conforme requerido na petição inicial (fl. 22).

Dano moral. Quanto à reparação moral, há posicionamento majoritário assentado no C. STJ, no sentido de

que, nos casos de uso indevido de sinais distintivos (marca ou nome empresarial), configurado está também o dano *in re ipsa*, sendo, pois, devida a indenização.

Nesse sentido: “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. (...) 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 despendiéndose a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.” (REsp 1.327.773/MG, 4ª T., Relator Min. Luis Felipe Salomão, j. em 28.11.2017).

No que tange à sua valoração, é importante que, além de figurar valor compatível com os bens apreendidos, também cumpra o binômio punição-desestímulo, ou seja, repare o dano causado ao ofendido e desestímule o infrator a cometer a mesma infração.

Nesse sentido, de rigor o acolhimento do recurso da autora neste ponto, visando a fixação da indenização por danos morais em R\$ 10.000,00. Com relação aos acréscimos legais, a atualização monetária deve ser calculada desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, com juros de mora desde a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

data da citação, momento em que foi constatado o ato ilícito (Súmula 54 do STJ).

Em suma, o recurso da autora comporta provimento para alterar os parâmetros indenizatórios fixados na r. sentença, nos termos enunciados.

Por fim, tendo em vista a total procedência da ação, fica a ré condenada ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor dos advogados da autora, ora fixados em 20% do montante da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

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

SÉRGIO SHIMURA
Relator