



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000325449

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1023347-28.2022.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SANDRA REGINA FEDRIGO GONÇALVES PEDROSA ME, é apelado GBMAX COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram 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 31833

Apel. n. 1023347-28.2022.8.26.0114

Comarca: Campinas (4ª Vara Cível)

**Ré apelante: SANDRA REGINA FEDRIGO GONÇALVES
PEDROSA ME**

**Autora apelada: GBMAX COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI ("SPIRIT ON")**

Juíza: Dra. Eliane Cassia da Cruz

MARCA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL — AUTORA QUE DETÉM LICENÇA PARA FABRICAR, IMPORTAR E COMERCIALIZAR PRODUTOS LICENCIADOS PELA "WARNER BROS" (PERSONAGENS BATMAN, SUPERMAN, MULHER MARAVILHA, LIGA DA JUSTIÇA, CORINGA) - CONCORRÊNCIA DESLEAL — DANO MATERIAL E MORAL QUE FICARAM CARACTERIZADOS — Sentença que julgou procedente a ação cominatória, determinando que a ré apelante se abstenha de vender produtos que ostentem os personagens licenciados à autora apelada — Inconformismo da ré — Não acolhimento — No caso, restou incontroverso o aproveitamento parasitário do renome e da reputação das marcas - Direitos de fabricação, importação e comercialização exclusivos da autora apelante, contrato de licença firmado com a licenciadora WARNER BROS. CONSUMER PRODUCTS INC. - Provas dos autos que demonstram, de maneira incontroversa, a indevida utilização das marcas "Coringa", e "Liga da Justiça"

pela ré — Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal, que será apurada em fase de liquidação de sentença - Dano moral caracterizado, diante da violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular e do fato de gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela — Dano moral “in re ipsa” - Valor fixado de R\$ 5.000,00 que se encontra adequado, diante das peculiaridades do caso concreto — Sentença de procedência mantida — RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se, inicialmente, de pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, proposta por GBMAX COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI contra SANDRA REGINA FEDRIGO GONÇALVES PEDROSA ME e OUTRAS, objetivando que as rés cessem, definitivamente, todo e qualquer ato que viole seus direitos de propriedade, bem como sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A autora afirma, em síntese, que detém os direitos de fabricação, distribuição e comercialização de produtos para celulares, tablets e acessórios, concedida pela empresa Warner Bros. Consumer Products Inc., sendo que tomou conhecimento de que os réus estariam concorrendo deslealmente com ela, através da comercialização de produtos de mesmo segmento, com as mesmas características e os mesmos personagens, relativos à licença obtida por ela junto às licenciadoras.

Relata que tal conduta leva o público consumidor à confusão, pois os produtos comercializados pelos réus não possuem qualquer tipo de autorização junto às empresas titulares de seus personagens, além de serem de baixa qualidade, não passando por controles obrigatórios determinados por órgãos oficiais.

Pretende, ao final, a concessão da antecipação de tutela para que seja expedido mandado de vistoria, busca e apreensão de todos os produtos irregularmente comercializados pelos réus, bem como se abstenham de comercializar produtos que concorrem deslealmente com os produtos fabricados e comercializados por ela, sob pena de multa (fls. 1/17).

A antecipação de tutela foi parcialmente deferida (fls. 161/166).

A autora pediu a desistência da ação em relação às corrés CALDO DE CANA DO GAZU e MÔNICA QUEIRZO DE ALMEIDA ME (fls. 181).

Houve emenda da petição inicial, para o fim de deduzir a pretensão principal somente contra SANDRA REGINA FEDRIGO GONÇALVES PEDROSA ME consubstanciada na condenação, para condená-la a cessar, definitivamente, de toda e qualquer comercialização de produtos que concorra deslealmente com seus produtos, bem como ao pagamento de indenização pelos prejuízos patrimoniais causados, cujo montante deverá ser apurado em oportuna liquidação de sentença e pelos prejuízos não patrimoniais, na quantia mínima correspondente ao valor de R\$

15.985,00 (fls. 182/195).

A liminar foi cumprida às fls. 266/267, sendo a ré citada na pessoa de sua representante legal.

Pela decisão de fls. 293/294, foi homologada a desistência da demanda em relação às corrés CALDO DE CANA DO GAZU e MÔNICA QUEIROZ DE ALMEIDA ME.

A Ré ofertou contestação, na qual aduziu, preliminarmente, inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, apontou que, apesar de a autora não comprovar ser detentora da marca, ajuíza ações semelhantes para depois oferecer acordo, o que se mostra uma opção atrativa, para obtenção de vantagem indevida. Entendeu não prosperar a alegação segundo a qual teria causado enormes prejuízo à Autora, pois somente foram apreendidas 02 capas de celulares do "Coringa" e 03 capas de tablet da "Liga da Justiça", de modo cada uma seria vendida por R\$ 10,00 e a questão deve ser analisada levando-se em conta a proporcionalidade e a razoabilidade. Entendeu não ter realização qualquer conduta ilícita e que inexistiram danos à Autora, ainda mais pelo fato de nunca atuado para que o consumidor incorresse em erro ao adquirir o produto. Entendeu que não existem danos patrimoniais ou extrapatrimoniais a serem indenizados (fls. 299/318).

Após manifestação da autora sobre a contestação (fls. 329/350), sobreveio a r. sentença de procedência, cujo relatório se adota, para condenar a ré:

“(a) a cessar, definitivamente, toda e qualquer comercialização de

produtos (capas, suporte, prendedores, adaptadores e carregadores para celulares e tablets das propriedades intelectuais concedidas pela Warner à autora, em específico dos personagens Batman, Superman, Mulher Maravilha, Liga da Justiça, Coringa), sob pena de multa diária de R\$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da ordem, até o limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), fazendo-o com fundamento no artigo 209 da Lei n.º 9.279/96.

(b) ao pagamento de indenização pelos danos materiais alegados, os quais deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, na forma do artigo 210, da Lei de Propriedade Industrial;

(c) à reparação dos danos morais causados à Autora, consistente no pagamento de R\$ 5.000,00 (cinco mil), atualizados monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação”.

Pela sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da condenação (fls. 479/484).

Inconformada, a ré SANDRA REGINA FEDRIGO GONÇALVES PEDROSA ME vem recorrer, reiterando que não houve violação dos direitos de propriedade de autora; que não houve induziu o consumidor a erro nem praticou atos de concorrência desleal, inexistindo prejuízos materiais e morais a serem reparados. Subsidiariamente, requer a redução do *quantum* indenizatório fixado na r. sentença (fls. 487/498).

Recurso devidamente processado e respondido (fls. 504/525).

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Cabe lembrar que a concorrência desleal se caracteriza 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 ou marca de um produto ou serviço ou, ainda, mediante violação do conjunto imagem de determinado produto.

Tal prática pode afetar ou reduzir o valor de uma marca, 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.

É o que ficou demonstrado no caso em apreço em que a ré, ora apelante, violou os direitos sobre as marcas que foram licenciadas à autora, comercializando produtos dos personagens “Mulher Maravilha”, “Batman” e “Superman”.

Nessa toada, vale transcrever a r. sentença da lavra da ilustre Magistrada Dra Eliane Cassia da Cruz:

“Pretende a Autora que a Ré cesse a comercialização de produtos, em específico dos personagens Batman, Superman, Mulher Maravilha, Liga da Justiça e Coringa, que concorrem deslealmente com os seus produtos, bem como a condenação dela no pagamento de danos materiais e morais que alega ter sofrido.

A Ré apresentou contestação e confessou que

foram apreendidas em seu estabelecimento comercial cinco produtos (02 capas de celulares do "Coringa" e 03 capas de tablet da "Liga da Justiça") e entendeu que não havia qualquer prejuízo à Autora, por ser inexpressiva a sua conduta.

De outro lado, a documentação que instruiu a inicial comprova que a Autora tem a licença de fabricação, distribuição e comercialização de produtos e acessórios dos personagens (Batman, Superman, Mulher Maravilha, Liga da Justiça, Coringa), concedida pela empresa Warner Bros Consumer Products Inc., e que vem praticando concorrência desleal, mediante a comercialização de produtos no mesmo segmento, com as mesmas características e os mesmos personagens objeto do contato de licenciamento. (cf. documentos trazidos às fls. 139/144 e auto de busca e apreensão de fls. 266).

O artigo 139 da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96 dispõe que o licenciado que detém autorização para o uso da marca poderá agir em defesa de seus próprios direitos.

Nesse sentido, restou incontroverso que a Ré expôs à venda, de forma ilícita, produtos contrafeitos das marcas 'Liga da Justiça e Coringa', uma vez que, conforme auto de busca e apreensão de fls. 266, foram apreendidas capas para celulares com as reproduções de um dos personagens supramencionados.

Portanto, está evidente a intenção de imitar os produtos de titularidade da Autora, violando a propriedade intelectual e induzindo em erro o consumidor." (fls. 481).

Nesse contexto, considerando que na hipótese dos autos restou clara a prática de concorrência desleal, bem como o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca, não se pode negar a ocorrência de dano de natureza material, diante do efetivo desvio de clientela em prejuízo da autora.

Isso porque, ao contrário do alegado pela apelante, foram apreendidos produtos dos personagens “Coringa”, “Liga da Justiça”, conforme mandado de busca e apreensão cumprido a fls. 265/266, além dos produtos adquiridos pela própria autora (fls. 139/144).

Ressalta-se que o valor do dano material será apurado em fase de liquidação de sentença, na forma dos arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996).

Nesse rumo é o Enunciado VIII do Grupo Reservado de Câmaras de Direito Empresarial “Nas ações de contrafação, em regra, a indenização por danos materiais deve ser fixada com base nos critérios dispostos nos arts. 208 e 210 da Lei 9.279/96, com apuração em fase de liquidação de sentença”.

Nessa linha, esta C. 2ª Câmara de Direito Empresarial já decidiu: “Propriedade industrial. Comercialização de produtos contrafeitos. Utilização indevida das marcas da autora (**GUCCI e GG**), devidamente registradas perante o INPI, mesmo após a concessão de tutela inibitória contra a fabricante e notificação para cessar a comercialização. Lei de Propriedade Industrial que oferece a proteção contra quem fabrica e/ou comercializa a mercadoria contrafeita. Inadmissibilidade.

Procedência do pedido de abstenção decretada. Danos materiais e morais. Prejuízos in re ipsa. Desnecessidade de prova além da prática da contrafação. Apuração dos danos materiais que se dá em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei nº 9.279/96. Danos morais, de seu turno, que, considerando as circunstâncias do caso, merecem arbitrados em R\$60.000,00, em consonância ao binômio reparação/sanção. Danos materiais. Reembolso de verba honorária contratada. Descabimento, diante do entendimento majoritário da Corte e da solução adotada em Embargos de Divergência. Recurso parcialmente provido” (Apelação 1041667-45.2015.8.26.0576, Rel. Des. ARALDO TELLES, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 22/10/2018) (g/n).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. MARCA. CONTRAFAÇÃO DE PRODUTOS. PRELIMINARES. Limitação de litisconsórcio passivo (art. 46 do CPC/74 ou do §1º do art. 113 do CPC). Desnecessidade. Ausência de prejuízo à ampla defesa e à rápida resolução do conflito. LEGITIMIDADE ATIVA. Autoras titulares do direito material alegado como violado pelas rés. INTERESSE DE AGIR. Utilidade e necessidade do pronunciamento judicial pleiteado pelas autoras. MÉRITO. ATO ILÍCITO. Contrafação demonstrada. Apreensão de produtos que ostentavam a marca das autoras. DANOS MORAIS. Desnecessidade de prova. Violação do direito ao uso exclusivo da marca pelo titular que configura dano moral in re ipsa. Precedentes. Indenização mantida. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. Lucros cessantes configurados. Impossibilidade de aplicação analógica do art. 103 da Lei de Direitos Autorais. Previsão específica na Lei n. 9.279/96 (art. 208/210). Indenização a ser apurada em fase de liquidação de

sentença. Ausência de reformatio in pejus. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. Majoração em razão do resultado do julgamento. Recurso provido em parte” (Apelação 1011375-47.2015.8.26.0004, Rel. Des. HAMID BDINE, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 31/08/2018).

Quanto aos **danos morais**, é preciso considerar a lesão à *honra objetiva* da pessoa jurídica, ou seja, situações que atinjam sua imagem, nome comercial, como sucede, por exemplo, nos casos de protesto de títulos, anotações em serviços de proteção ao crédito, divulgações de fatos que maculem o nome da empresa perante a sociedade etc.

Na lição de MIRNA CIANCI, “a honra subjetiva diz respeito à dignidade, decoro e autoestima, exclusiva do ser humano. A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida da honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva. Essa questão passou, portanto, pela análise da natureza do dano sofrido, excluídos desde logo os sentimentos humanos, como a dor, o sofrimento, a angústia etc. Ainda se verificou que não poderia ser a pessoa jurídica vítima de dano moral por força de injúria, que se refere à honra subjetiva, ou ainda de calúnia, porque pressupõe a prática de crime. Mas restou, para essa doutrina, a possibilidade de reconhecimento da indenizabilidade extrapatrimonial em decorrência da difamação, por ter sido atingida a boa fama e reputação da empresa, por exemplo. Restringiu, portanto, ao dano à imagem a possibilidade de ressarcimento de ordem moral. Entenda-se, portanto, por honra objetiva aquela que, externa ao sujeito, tenha por objeto de

preservação a admiração, o apreço, a consideração que terceiros dispensam à pessoa, “refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade, comum à pessoa natural e à jurídica”. (...) O Superior Tribunal de Justiça com frequência abona a tese, sendo ilustrativo o julgado que decidiu que “a pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom nome” (“O valor da reparação do dano moral”, Saraiva, 2013, pp. 43 e ss).

Na hipótese dos autos, a violação da honra objetiva reside no fato de que a utilização indevida das marcas da autora fere a própria identidade das marcas lesadas, gerando confusão no mercado consumidor, desvio de clientela e ofensa à reputação do nome da autora.

A esse respeito, o STJ já se pronunciou no sentido de que o dano moral é **presumido**: “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** (REsp. 1.327.773-MG, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 28/11/2017)

(g/n).

Quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, o montante, além de dever ser compatível com os bens comercializados/fabricados com o uso indevido das marcas da autora, também deve atender ao binômio punição-desestímulo, de molde a compensar o dano causado ao ofendido e desestimular o infrator a cometer a mesma infração sem, contudo, acarretar enriquecimento ilícito da vítima.

Nesse sentido, considerando que o ato ilícito em questão envolve a comercialização de capinhas de celulares e, considerando o porte da empresa apelante, mostra-se adequada a indenização por danos morais fixada em primeiro grau, no valor de R\$ 5.000,00.

Em conclusão, a apelante não trouxe qualquer alegação capaz de infirmar a r. sentença, que fica mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, CPC.

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

SÉRGIO SHIMURA
Relator