



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000377165

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2028189-80.2025.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUZ FRANQUIAS LTDA e agravada TOP CHIC COMÉRCIO DE UTILIDADES E VARIEDADES LTDA ME – FANTASIA (CASALEGAL – XIAOYU LIU VARIEDADES).

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) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.

São Paulo, 16 de abril de 2025.

GRAVA BRAZIL

Relator

Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 2028189-80.2025.8.26.0000

AGRAVANTE: LUZ FRANQUIAS LTDA

**AGRAVADA: TOP CHIC COMÉRCIO DE UTILIDADES E
VARIEDADES LTDA ME – FANTASIA (CASALEGAL – XIAOYU LIU
VARIEDADES)**

COMARCA: SÃO PAULO

JUIZ PROLATOR: RALPHO WALDO DE BARROS MONTEIRO FILHO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os lucros cessantes devidos pela executada, em 10% do valor da taxa de franquia, totalizando R\$ 3.000,00. A exequente pleiteia indenização de R\$ 30.000,00, com base no inciso III, do art. 210, da Lei de Propriedade Industrial, alegando que a indenização não deve estar vinculada à quantidade de produtos comercializados.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da indenização por danos materiais (lucros cessantes) deve ser fixado com base na remuneração devida pela concessão de uma licença para exploração da marca, conforme o critério escolhido pela exequente, ou se pode ser arbitrado em valor inferior, considerando a proporcionalidade e razoabilidade da conduta do contrafator.

III. Razões de Decidir. A decisão agravada baseou-se no art. 210, III, da LPI, fixando a indenização em R\$ 3.000,00, considerando a ausência de apreensão de produtos e a falta de comprovação de proveito econômico exagerado pela executada. A jurisprudência do TJSP entende que a fixação do valor deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, conforme art. 944 do Código Civil, evitando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e Tese. *Dispositivo:* Decisão mantida. Recurso desprovido. *Tese de julgamento:* 1. A indenização por danos materiais deve observar o critério de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a

extensão do dano e a conduta do contrafator.

Legislação Citada: CPC, art. 510. LPI, art. 210, III. CC, arts. 944, 884.

Jurisprudência Citada: TJSP, AI nº 2269198-72.2024.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, j. 10.10.2024; TJSP, AI nº 2309151-43.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 12.02.2025.

VOTO Nº 39611

1. Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que, em liquidação de sentença, fixou o montante dos lucros cessantes devidos pela executada, no importe de 10% do valor da taxa de franquia (R\$ 3.000,00).

Inconformada, a exequente aduz, em apertada síntese, que o texto legal é expresso em lhe garantir a indenização que entender mais favorável, e que, no caso, optou pela incidência do inciso III, do art. 210, da LPI, para que o valor a ser arbitrado, a título de danos materiais, seja exatamente a remuneração devida pela concessão de uma licença que permitisse à executada explorar a marca contrafeita, qual seja, R\$ 30.000,00.

Ressalta que "a indenização decorrente dos prejuízos patrimoniais não está vinculada com a quantidade de produtos comercializados pela devedora", porquanto "o INFRATOR NÃO PODERIA DESFRUTAR DE PRIVILÉGIOS SUPERIORES AO PRÓPRIO LICENCIADO OFICIAL!!" (fls. 12) – motivo pela qual a manutenção do valor tal

como arbitrado, na origem, revela-se como um estímulo à prática ilícita.

Cita precedente desta C. SCRDE (AI n. 2215445-79.2019.8.26.0000 – fls. 13/14), no qual foi concedido efeito suspensivo à decisão recorrida, em caso semelhante, pleiteando o mesmo efeito à presente irresignação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de aplicação da previsão contida, no art. 210, III, da LPI. Subsidiariamente, a nomeação de perito para apuração dos cálculos, às expensas da executada.

O recurso foi processado sem o efeito pretendido, advertindo-se somente quanto à necessidade de não se extinguir a execução, em caso de pagamento da quantia arbitrada, na origem, até o julgamento Colegiado. A contraminuta foi juntada, a fls. 73/77.

A r. decisão agravada e a prova da intimação encontram-se a fls. 156/157 e 160 dos autos de origem. O preparo foi recolhido (fls. 61/62).

É o relatório do necessário.

2. A decisão agravada assim se anuncia:

"Trata-se de liquidação de sentença, na modalidade arbitramento, prevista no artigo 510, do Código de

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Processo Civil, que visa apurar os danos materiais devidos, na forma do art.210, III, da Lei de Propriedade Industrial proposta por Luz Franquias S/A em face de Top Chic Com. de Utilidades e Variedades Ltda Me. Pretende a parte exequente que a indenização pelos prejuízos materiais seja fixada quantia de R\$30.000,00, que corresponde a taxa de franquia referente a uma unidade de menor valor, com a homologação do cálculo por ela apresentado. Em que pese a parte executada tenha sido devidamente intimada, quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 149. É o breve relatório. Decido. De início, assinalo que nos termos da sentença de fls. 221/227 - transitada em julgado em 25/07/2027, fls. 230 - dos autos principais, a parte executada foi condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelas exequentes consoante critério que melhor atenda os seus interesses, consoante expressa determinação legal. Assim, a parte exequente trouxe aos autos "Anexo I" no qual informa a taxa de franquia da unidade de menor valor da autora (fls. 153), cujo objeto é o mesmo tratado no caso sub judice (óculos da marca Chilli Beans), pelo valor de R\$ 30.000,00 a título de taxa de franquia. No caso em voga, não houve apreensão de produtos no estabelecimento ora executado, tampouco há comprovação do proveito econômico exagerado por ele obtido, todavia os documentos de fls. 95/109 dos autos principais fazem prova da comercialização de produtos ostentando de forma indevida os emblemas de propriedade exclusiva das exequentes. Pois bem, a meu aviso se mostra razoável

para reparação do dano material a fixação em valor equivalente a 10% do valor da Taxa de franquia referente a uma unidade de menor valor, no caso, R\$ 3.000,00, notadamente considerando que o objetivo da norma é, justamente, assegurar que o prejudicado não fique sem o devido ressarcimento e, ainda evitar ao ofensor injustificado benefício com o ilícito. [...] Impositiva, assim, a fixação da indenização em R\$3.000,00 (três mil reais), nos termos do inciso III do art. 210 da Lei nº9.279/96, com a observação de que a importância deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da publicação da presente decisão." (fls. 156/157, de origem).

O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, verifica-se que na sentença exequenda consta que o critério para apuração dos lucros cessantes seria aquele previsto no inciso III, do art. 210, ou seja, tendo como base "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."

Dessarte, não há como deferir, neste momento, o pedido subsidiário para realização de perícia, a partir dos critérios previstos, nos itens I e II, do referido art. 210, da LPI, que tratam dos "benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido" ou "[d]os benefícios que foram auferidos

pelo autor da violação do direito", ou seja, a partir do revolvimento contábil das empresas litigantes para fins de apuração dos prejuízos causados à agravante ou dos lucros obtidos pela agravada, em virtude da contrafação da marca objeto da lide.

Portanto, sendo certo que o valor devido à agravante deve partir exclusivamente do critério por esta escolhido e que constou da sentença exequenda (art. 210, III, da LPI), o ponto controvertido do recurso cinge-se à análise da possibilidade de arbitramento pelo julgador de valor inferior à remuneração que seria devida ao titular da marca, no caso de concessão de uma licença para exploração da marca usurpada.

As C. CRDEs deste Egrégio Tribunal entendem que a fixação do valor devido com base no art. 210, III, da LPI, deve observar o real dimensionamento da conduta do contrafator, a partir dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, com a devida apreciação das circunstâncias judiciais, dentre elas, a quantidade de produto apreendida (se existente) e a condição econômica da contrafatora.

Tal proceder mostra-se consentâneo com o que preveem o art. 944, *caput* e p. ún., do CC, os quais estabelecem que "a indenização mede-se pela extensão do dano." e que "se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização."

Ademais, não se deve olvidar que o art. 884, do CC, também estabelece que: "aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários." e que esta norma deve ser interpretada, nos dois sentidos, ou seja, tanto para impedir o enriquecimento sem causa do violador, quanto do titular do direito lesado.

Não por outro motivo que Denis Borges Barbosa esclarece que a justa e correta interpretação do *caput*, do art. 210, é no sentido de que só se pode entender como critério "mais favorável" ao titular da marca aquele no sentido de ser o mais adequado a conseguir a compensação adequada, à luz do caso concreto. Tal conclusão está em harmonia com a interpretação teleológica de deve ser dada à norma em questão:

"Pelo dizer do art. 210 (pelo critério mais favorável ao prejudicado) se entenderia que os três critérios seriam computados, comparados, e o mais favorável escolhido. [...] **só se pode entender o 'mais favorável' no sentido de ser o mais adequado a conseguir a compensação adequada, e nunca o enriquecimento sem causa do titular.** A norma do art. 884 do Código Civil aplica-se nos dois sentidos, tanto para impedir o enriquecimento sem causa do violador, quanto do titular.

Ainda assim, é necessário precisar que a escolha prevista

no art. 210 do CPI/96 é simplesmente *entre os critérios legais*, não se podendo daí escolher-se, a cada passo, a presunção mais favorável ao lesado: a melhor base de cálculo, a melhor alíquota, a mais elevada correção monetária, a mais inverossímil alegação de dano.

Seguir ilimitadamente tal benefício ao lesado representa *discrimen* rombudo e unilateral, certamente introduzindo no campo da indenização por danos materiais pretensão punitiva e o enriquecimento sem causa do titular." (*Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo I. 2ª ed.* Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2017. p. 177/178 - destaques não originais).

Tecidas essas considerações, observa-se que, conforme pontuado pelo juízo de origem, que não houve apreensão de produtos no estabelecimento da agravada, tampouco há comprovação do proveito econômico exagerado por ela obtido.

A propósito, apenas consta dos autos da fase de conhecimento (fls. 95/109 – processo n. 1000105-19.2024.8.26.0260) a demonstração de comercialização de alguns exemplares de óculos ostentando a marca da agravante – circunstâncias que justificam a fixação dos danos materiais, no patamar de 10% do valor da licença para exploração da marca, qual seja, R\$ 3.000,00.

Nesse sentido, esta C. SCRDE e Relatoria:

"Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença (liquidação por arbitramento). Decisão que, de acordo com os parâmetros dos arts. 208 e 210, da LPI, fixou o montante da indenização material devida pela executada, no valor de R\$ 4.445,00. Inconformismo da executada. Não acolhimento. **A fixação do valor devido com base no art. 210, III, da LPI (o valor de uma licença para exploração do bem como base de cálculo) deve observar o real dimensionamento da conduta do contrafator, a partir dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 944, parágrafo único, do Código Civil) e com a devida apreciação das circunstâncias judiciais, dentre elas, a quantidade de produto apreendida e a condição econômica da contrafatora.** Valor fixado que se mostra compatível com precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido." (TJSP, AI n. 2269198-72.2024.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil j. em 10.10.2024)

No mesmo sentido, a C. PCRDE:

"LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. Insurgência do devedor contra fixação do quantum em R\$ 17.332,40. Reforma. Valor excessivo em consideração às peculiaridades do caso. Pequeno número

de produtos e apreensão de alguns. Fixação com base em percentual da taxa de franquia e não do valor da implementação de uma unidade. **Fixação, no mais, que deve levar em conta a extensão do dano (art. 944, CPC). Redução para 10% do valor da taxa inicial (R\$ 4.000,00).** RECURSO PROVIDO." (TJSP, AI 2309151-43.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. em 12.02.2025 – destaque não original).

Em suma, rejeita-se o inconformismo, mantendo-se a r. decisão agravada.

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL - Relator