



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000377788

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 1074935-87.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ABSOLUTY COLOR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI ME, é apelado FINLAND SOUTH CORP.

ACORDAM, em 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 Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente) E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 15 de abril de 2025.

MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Voto nº 21980

Apelação Cível nº 1074935-87.2020.8.26.0100

Apelante: Absoluty Color Comércio de Cosméticos Eireli Me

Apelado: Finland South Corp

Interessados: Giudit Cosméticos Ltda.-EPP e Le Pieri Cosmetics Ltda

Comarca: São Paulo

Juiz(a): Guilherme de Paula Nascente Nunes

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA MISTA e TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Ação cominatória de abstenção de uso c/c pedido de indenização e tutela de urgência, movida por Finland South Corp em face de Absoluty Color – Comércio de Cosméticos Eireli, Le Pieri Cosméticos Ltda. e Giudit Cosméticos Ltda. ME,

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré Absoluty se abstenha de utilizar o termo “Make Love” ou semelhantes, para que altere as embalagens identificadas na demanda, sob pena de multa diária e para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, e por danos morais arbitrada em R\$ 50.000,00. Em razão da sucumbência, condenou a Absoluty ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformismo da ré.

III. Razões de decidir

A violação dos direitos de propriedade industrial é incontroversa, dado o uso indevido das marcas e da identidade visual pela corré Absoluty.

Caracterizada a prática de violação à propriedade industrial, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, que são presumidos e dispensam comprovação, uma vez que os efeitos danosos são conhecidos.

Em relação aos danos materiais, correta a solução inserta na sentença recorrida, porque o critério de apuração não deve ser definido na sentença, mas sim diferido para a fase de liquidação, conforme previsto nos artigos 208 e 210 da Lei nº 9.279/1996.

Quanto à indenização dos danos morais, o valor fixado na sentença (R\$ 50.000,00) é proporcional e capaz de cumprir a função pedagógica da responsabilidade civil, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sucumbência mantida e honorários recursais arbitrados em 5% sobre o valor da condenação, a acrescerem-se aos da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

origem.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Em “*ação cominatória de abstenção de uso c/c pedido de indenização e tutela de urgência*”, movida por Finland South Corp em face de Absoluty Color – Comércio de Cosméticos Eireli, Le Pieri Cosméticos Ltda. e Giuditi Cosméticos Ltda. ME, a r. sentença, de relatório adotado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré Absoluty se abstenha de utilizar o termo “Make Love” ou semelhantes, para que altere as embalagens identificadas na demanda, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 até o limite de R\$ 50.000,00, e para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e por danos morais arbitrada em R\$ 50.000,00. Em razão da sucumbência, condenou a Absoluty ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls. 1018/1029).

Embargos de declaração opostos pela autora (fls. 1034/1036) foram acolhidos parcialmente para constar a seguinte redação: “(ii) *na obrigação de fazer consistente na alteração das embalagens identificadas nesta demanda, de modo a não reproduzir o trade dress ou marca semelhante à marca da parte autora, devendo tal alteração ser realizada no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 até o limite de R\$ 50.000,00, sem prejuízo da necessidade de majoração, em caso de reiterado descumprimento*” (fls. 1037).

Recorreu a ré Absoluty a sustentar, em

síntese, que cessou de maneira imediata a utilização do termo “Make Love” assim que foi citada; que, portanto, produziu, apenas uma vez, pouquíssimas unidades, a impossibilitar ter havido desvio de clientela e danos indenizáveis; que a autora nem *“sequer quantificou ou sugeriu um valor ou estimativa de valor de indenização pelos prejuízos que diz ter sofrido”* e não provou o efetivo dano material; que o valor fixado para fins de indenização por danos morais deve ser reduzido, porque é excessivo e porque não foi demonstrado ter a autora sofrido abalo significativo e grave, *“mesmo porque a Apelada não experimentou nenhum prejuízo no mercado, tampouco baixa no seu faturamento, que pudesse justificar o valor arbitrado”*. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, *“excluindo as condenações das indenizações por danos morais e materiais, tendo em vista a falta de provas do prejuízo causados a Apelada, por ser medida de direito e da mais lúdima”* (fls. 133/148)

Recurso preparado (fls. 1048/1049) e respondido (fls. 1053/1063).

Distribuição por prevenção decorrente do julgamento do agravo de instrumento nº 2229095-62.2020.8.26 (fls. 1062).

Oposição ao julgamento virtual (fls. 1063 e 1067).

É o relatório.

O cerne da controvérsia consiste em saber se se subsistem os deveres de indenização por danos materiais e morais,

em decorrência das violações às marcas mistas da apelada e ao *trade dress* dos seus produtos.

O recurso não prospera, porque a condenação inserta na r. sentença recorrida foi e está correta.

A apelada é comprovadamente titular dos registros de marcas mistas “Make Love” e “Make Love make up” (fls. 110/126).

Tratando-se de marcas mistas, deve ser considerada a combinação entre as palavras e os símbolos que as compõem.

Nessa perspectiva, a imitação de elementos figurativos das marcas mistas é notória, porque, ainda que a apelante tenha substituído o termo “max” por “make”, as semelhanças gráficas, visuais e de cores são suficientes a causar confusão ao mercado consumidor e desvio de clientela.

É o que se depreende da comparação abaixo:



Ademais, como bem destacado na r.

sentença recorrida, quanto à evocatividade do elemento nominativo da marca, *“Ainda que se considere que os termos “max” e “love” se referem a palavras na língua inglesa, não considero que os termos sejam evocativos. Isso porque não são empregados de forma isolada pela autora, mas sim utilizados no âmbito de marca mista (ou seja, em aplicação conjunta de elementos nominativos e figurativos) que, como acima visto, são usados de forma quase idêntica pela requerida Absoluty”* (fls. 1022).

Da mesma forma, também restou demonstrada a violação ao *trade dress* da apelada.

Sobre o tema, algumas considerações são necessárias.

O *trade dress* é o "conjunto-imagem" que identifica e distingue os produtos e serviços oferecidos ao mercado consumidor, composto por elementos visuais e gráficos, como cores, formas, disposição de letras e imagens, entre outros.

Embora a legislação não discipline expressamente o *trade dress*, ele é protegido pelo ordenamento jurídico, especialmente ao fundamento da garantia constitucional de proteção às criações industriais, marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos, conforme artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal, visando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Na doutrina, sobre o tema, José Carlos Tinoco Soares destaca que o conjunto-imagem

é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresente e se

torna conhecido. É pura e simplesmente a vestimenta e/ou o uniforme, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade. Na generalidade da expressão 'alguma coisa' pode-se incluir, mas, logicamente, não limitar às marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patente, mas que se apresentem mediante uma forma de exteriorização características; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de característicos particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a tornar conhecida como procedente de uma determinada origem. (Concorrência desleal vs. Trade dress e/ou conjunto-imagem, Editora do autor, 2004, p. 213).

Ainda que a violação do *trade dress* não seja tipificada como uma conduta caracterizadora de concorrência desleal, não se pode perder de vista que o artigo 209 da Lei da Propriedade Industrial dispõe que:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Essa norma regulamenta a concorrência desleal genérica; trata-se de uma proibição civil ampla de práticas concorrenciais desleais que causam danos à reputação comercial de terceiros ou causam confusão entre os consumidores.

Paulo Burnier da Silveira ensina que:

A utilidade prática do art. 209 ocorre, principalmente, quando o ato cometido não se enquadrar perfeitamente em nenhuma das condutas expressamente listadas no art. 195 (modalidades de concorrência desleal específica). Dessa forma, o art. 209 exerce função subsidiária, como uma rede de proteção, para vedar comportamentos danosos ao processo competitivo leal, mas que não são graves o suficiente para justificar repressão na esfera penal (...).

Uma hipótese de conduta prejudicial à concorrência leal que não possui dispositivo penal específico é a imitação do trade dress de um produto ou estabelecimento (também conhecido como conjunto-imagem). É possível conceituar o trade dress como o conjunto de características perceptíveis aos consumidores que são aptas a identificar a origem de um produto ou serviço. Nas palavras do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o trade dress: “constitui a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do produto ou serviço no mercado consumidor”.

Talvez a principal razão de existência da proteção ao trade dress é tutelar o consumidor, que pode ser confundido, induzido a erro em relação à origem de um produto ou serviço caso um concorrente imite o conjunto-imagem de um estabelecimento ou produto concorrente. A justificativa econômica para a proteção do trade dress é a mesma para a tutela da marca: diminuir a assimetria de informação.

Assimetria de informação é uma falha de mercado que consiste na falta de informação detida pelo comprador de um bem antes de realizada a compra. A falta de informação por parte do comprador faz com que a decisão relativa ao valor subjetivo do bem seja prejudicada. A marca e outras formas de distinguir um produto, como o trade dress, permitem a identificação da origem de um produto ou serviço e, por consequência, fornece maiores informações sobre sua qualidade ao consumidor. Dessa forma, a proteção à marca permite a criação de reputação comercial. Essa proteção gera incentivos a investimentos em qualidade,

uma vez que tal qualidade influenciará positivamente a reputação do produtor identificado. Dessa forma, a proteção da marca e do trade dress diminui assimetrias de informação, beneficiando os consumidores e o mercado.

A imitação injustificada do trade dress é hipótese de concorrência desleal genérica.

Atualmente, é pacífica a existência, no ordenamento jurídico brasileiro, de proteção ao conjunto-imagem. Nesse sentido se manifestou o STJ: “A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil. (...)”.

A proteção do conjunto-imagem no direito pátrio possui origens jurisprudenciais e, com base nos precedentes que reconhecem essa proteção, tem fundamento normativo nas normas de repressão à concorrência desleal. No entanto, por ausência de previsão legal específica, o tema ainda é objeto de aplicação divergente pelos diferentes tribunais estaduais.

A matéria dificilmente chega ao Superior Tribunal de Justiça, em razão do óbice ao revolvimento de fatos e provas em sede de recurso especial. As lides relativas a trade dress, em regra, envolvem discussões fáticas, como a probabilidade de confusão por parte do consumidor. Por isso, são raros os casos que chegam à Corte Superior. Não obstante, nos poucos casos que foram julgados pelo STJ, o Tribunal afirmou, de forma clara, a proteção jurídica do trade dress no direito pátrio. (Direito da concorrência, Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 127 – destaque ausente do original).

Da mesma forma, Patrícia Carvalho da Rocha ensina que:

a concorrência desleal através da cópia servil só ocorre

quando feito sistematicamente, com intuito de confundir a clientela, com a finalidade de desviar a mesma, fazendo-a acreditar que um produto ou serviço de um imitador é da mesma origem que a do concorrente imitado. Um competidor pratica a concorrência desleal quando se aproveita do esforço de outro, que se esmera na difícil tarefa de constantemente inovar e se diferenciar no seu segmento mercadológico copiando as características não funcionais do negócio, produto ou serviço daquele competidor, com o escopo de poupar esforço e dinheiro e desviar a clientela alheia, criando confusão na mente do consumidor. (PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. A Concorrência Desleal, Especialista em Direito da Propriedade Industrial - UERJ).

Ainda na doutrina sobre o tema, Fabio Ulhoa Coelho ensina que:

Em sua maioria os autores que tratam da concorrência desleal afirmam ser difícil, ou até mesmo nada possível apresentar uma definição finita sobre o tema. Vale lembrar que o ato de concorrência leal e o de concorrência desleal têm em comum a sua finalidade, uma vez que ambos objetivam a clientela alheia. A deslealdade, portanto, não está na busca da clientela dos outros, mas sim na forma de atingir essa finalidade. Dessa forma, conforme já tivemos a oportunidade de nos manifestar, a concorrência desleal não diz respeito a qualquer ato com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas a utilização daqueles que superem a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos. (Tratado de Direito Comercial, vol. 6, São Paulo: Ed. Saraiva, 2015, p. 475).

Voltando ao caso concreto, a violação ao *trade dress* da apelada está comprovada pela inegável semelhança das embalagens, conforme comprovado pela perícia realizada (fls.

751/857), pelo comércio eletrônico dos produtos (fls. 159/175), pelos catálogos e vídeos divulgados (fls. 127/136 e 17).

Essa conclusão é corroborada pelo cotejo das imagens dos respectivos produtos, a saber:

relevante,
 ainda,
 destacam-se
 conclusões da
 minuciosa
 perícia, a
 saber:

PRODUTOS DA APELADA	PRODUTOS DA APELANTE
	
	
	

Por

as

As
 análises
 indicam
 uma
 semelhança
 marcante
 entre

as famílias de sérums faciais MAKE LOVE e MAX LOVE, que se estende para além dos pares individuais de produtos. Observando o conjunto, a coerência nas escolhas gráficas não comuns (posto que avaliado também o mercado), como o uso de cores específicas, tipografias e disposição dos

elementos, sugere uma linha visual semelhante que permeia ambas as linhas de produtos das marcas. A combinação dos elementos abaixo listados aponta para uma proximidade excessiva e não fortuita das linhas de sérums faciais sob análise. Importa dizer que tais elementos, quando considerados isoladamente, não são capazes de induzir a mencionada confusão e/ou associação indevida. No entanto, a impressão de conjunto no segmento de mercado do qual fazem parte, salienta uma proximidade entre as famílias de sérums faciais que não há com as concorrentes.

Embora o produto MAKE LOVE ILUMINADOR possua atributos distintos que poderiam diferenciá-lo individualmente do produto da MAX LOVE, a situação se altera quando estes são posicionados adjacente aos outros itens da mesma linha (DETOX, REDUTOR DE POROS e EFEITO LIFTING). Nesse agrupamento, a similaridade das escolhas e da apresentação global torna-se marcante, refletindo uma impressão coletiva que é notavelmente similar à imagem projetada pela linha de produtos da MAX LOVE.

Esta semelhança entre as impressões de conjunto dos produtos concorrentes MAX LOVE e MAKE LOVE, reforçada pelo uso compartilhado de elementos gráficos e estilísticos, além de marca muito próxima (tanto no que diz respeito à parte nominativa, quanto à mista), é pronunciada e se destaca quando comparada com outras marcas dentro do mesmo segmento de mercado. Tal proximidade entre as embalagens excede os usos comuns ou tendências e se apresenta com suficiente potencial para induzir confusão ou associação indevida por parte dos consumidores (tanto que se identificaram e se relataram casos desta confusão). Destaca-se abaixo os elementos em que a colidência está evidenciada:

Cores: Tanto MAKE LOVE quanto MAX LOVE usam paletas de cores que não tem relação intrínseca com benefício prometido pelo produto (salvo no caso do sérum de Vitamina C, que se utiliza do laranja, padrão de mercado). A consistência na utilização das mesmas

cores (e na maioria dos casos mesma localização destas nas embalagens – único caso que difere é na embalagem de MAKE LOVE ILUMINADOR), ainda que em tonalidades diversas, pode sugerir uma identidade entre os produtos e pode confundir consumidores quanto à origem do produto. Ressalta-se ainda a escolha de designs de padrão de fundo com mesmo tema (DETOX, REDUTOR DE POROS e LIFTING), não existente em outros produtos concorrentes, que pode também sugerir uma proximidade intencional entre os produtos e linha MAX LOVE e MAKE LOVE;

Tipografia e Apresentação: *Ambas as linhas utilizam uma apresentação visual semelhante, com a identificação do produto pela associação da marca da empresa (MAX LOVE e MAKE LOVE) a termo que indica a função do produto (DETOX, REDUTOR DE POROS, etc) e indicação de seus principais benefícios destacados em fonte negrito e tipografias claras, em destaque sobre faixa larga em cor diferente disposta na mesma altura da embalagem. Usando a mesma localização desses elementos na embalagem, cria-se um padrão que pode ser rapidamente reconhecido e associado entre os produtos das duas linhas.*

Similaridade entre os conjuntos marcários: *Na análise aqui empreendida, o foco concentrou-se nas marcas mistas MAX LOVE e MAKE LOVE, tal como usadas na linha de sérums faciais das partes. Nos logotipos usados nas embalagens, a escolha dos elementos (nominativos e figurativos) que compõem os conjuntos marcários MAX LOVE e MAKE LOVE se aproximam de forma não fortuita, além de possuírem partes nominativas que podem se confundir, mesclam fontes nos dois radicais, e, logo abaixo, incluem e apresentam de forma muito similar o termo “make up” e de uma ondulação, que se assemelha a uma sobrancelha. Compostos de expressão nominativa similar, elementos e características semelhantes e mesma localização nas embalagens para produtos com mesma função, os logotipos se aproximam em demasia e podem facilmente levar à confusão ou*

associação dos produtos.

Ademais é possível concluir, considerando as similaridades constatadas nos logotipos, que a utilização da marca mista MAKE LOVE (



) em suas embalagens

pode infringir os direitos de marca registrada do requerente, especificamente nos registros de número 827979401,



na classe NCL(03) com validade até

16/06/2029 —que cobre cosméticos, entre outros produtos —e no registro 827979398,



,

válido até 03/12/2029 — que se refere ao comércio, importação e exportação de cosméticos, entre outras atividades. A proximidade visual, associada à semelhança fonética entre as marcas usadas e produtos/serviços semelhantes, levam a essa conclusão.

A semelhança dos trade dress observados, constitui um risco substancial de confusão ou associação indevida por parte dos consumidores, potencialmente diluindo a marca da Autora MAX LOVE. Tal confusão é real, posto que, como visto, foram elas confundidas por uma funcionária de uma loja especializada em cosméticos e também nos marketplaces que são vendidos (erro de cadastro) (fls. 821/824).

Portanto, é incontroverso que a apelante violou os direitos de propriedade industrial, porque expôs à venda e comercializou, sem autorização, produtos cujas semelhanças são capazes de induzir o público consumidor a achar que se trata dos mesmos produtos da apelada.

Nesse sentido, para dizer-se o mínimo, é inegável ter havido indevida apropriação ideológica, de modo que pouco importam as alegações da apelante que “efetou apenas uma produção dos produtos” e “tão logo foi citada desta ação, além de

retirar do mercado, não efetuou mais nenhuma produção” (fls. 1043).

É que, caracterizada a conduta desleal praticada pela apelante, é de rigor a condenação dela à reparação das perdas e danos correspondentes, ainda mais porque é desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo patrimonial ou à imagem para embasar indenização decorrente de concorrência desleal, porque são danos presumidos.

Em relação aos danos propriamente ditos, é essencial a lição de Gama Cerqueira, segundo a qual,

A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes exigi-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio de seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dano da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.

Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela e intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa.

A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução.

E não havendo elementos que bastem para se fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC.

De outra forma, raramente o dono da marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria dos casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo juiz ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para defender a sua marca. (Tratado de Propriedade Intelectual, vol. 2, 3ª ed., p. 1.129-1.131 – destaque ausente do original).

Fica claro, portanto, que os danos materiais são presumidos, porque

a interpretação doutrinária e jurisprudencial é no sentido de que a reparação material do ato de violação da propriedade industrial e/ou concorrência desleal não está

condicionada à efetiva comprovação do dano, nem à imediata demonstração de sua extensão. Isso porque a prova da violação do direito marcário é bastante difícil, logo, comprovada a usurpação da marca, presumem-se os danos materiais, consequência natural da confusão entre os estabelecimentos e do desvio de clientela. (AC nº 1052751-11.2018.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Araldo Telles, j. 17/12/2019, DJe 17/12/2019; no mesmo sentido: AC nº 1087758-64.2018.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 11/12/2019).

Assim, em relação ao critério de aferição e liquidação dos danos materiais, correta a solução adotada na sentença recorrida, porque não há, aqui, como se quantificar o valor da indenização correspondente, sendo necessária a liquidação, que será feita levando-se em consideração o artigo 210 da Lei nº 9.279/96, a saber:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:
I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou
II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
III - 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.

No que se refere à indenização por danos morais, estes também são presumidos, conforme já destacado.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, ele deve ser arbitrado em montante suficiente para

desestimular o seu causador de reiterar na prática do ato que os gerou, sem, no entanto, despertar na vítima o interesse argentário de, à custa deles, enriquecer-se indevidamente.

O arbitramento deve, então, equilibrar e satisfazer todos os interesses subjetivos presentes e cotejados (da vítima e do agressor), a concretizar as finalidades pedagógica e reparadora consentâneas à indenização em questão.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior ensina que:

não se deve impor uma indenização que ultrapasse, evidentemente, a capacidade econômica do agente, levando-o à ruína. Se a função da reparação do dano moral é o restabelecimento do 'equilíbrio nas relações privadas', a meta não seria alcançada, quando a reparação desse consolo espiritual à vítima fosse à custa da desgraça imposta ao agente. Não se pode, como preconiza a sabedoria popular, 'vestir um santo desvestindo outro'. (...) a fixação do montante da indenização há de ser feita à luz do 'prudente arbítrio do juiz, tendo em conta certos requisitos e condições, tanto da vítima quanto do ofensor. Especialmente, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também daquele que comete o ilícito'. Só assim, ter-se-á observado o critério de justiça, de bom senso e de exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. (Dano moral, 8ª ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 46).

Assim, a consideração de todos esses elementos não pode desbordar da realidade das partes desta ação.

Consideradas as específicas circunstâncias do caso concreto, a forma parasitária que a apelante se utilizou para aumentar suas vendas – valendo-se da marca e da

identidade visual da apelada para alavancar a comercialização de seus produtos de beleza – e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor da indenização pelos danos morais arbitrado em R\$ 50.000,00 pelo D. Juízo de origem é adequado.

A solução que ora se adota está em conformidade com entendimentos recentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, conforme se verifica, por exemplo, nos seguintes julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DAS TRÊS RÉS PARA QUE SE ABSTENHAM DA PRÁTICA DE VIOLAÇÕES DA MARCA DA AUTORA (PRADA), SOB PENA DE MULTA. CONDENAÇÃO DAS RÉS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FIXADOS EM R\$ 20.000,00. CONDENAÇÃO DA CORRÉ YUANCHANG XU À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE ATESTEM A ORIGEM E PROCEDÊNCIA DAS MERCADORIAS FALSAS APREENDIDAS E AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAM DUAS CORRÉS (YUANCHANG XU – ME E MAXIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA) E A AUTORA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MEROS ERROS MATERIAIS PONTUAIS, QUE NÃO ENSEJAM NULIDADE. SIMILARIDADE DE SENTENÇA PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO QUE DECORRE DA SIMILARIDADE DA CONDUTA IMPUTADA À CORRÉ EM AMBOS OS CASOS. PROVA ORAL QUE NÃO SERIA CAPAZ DE AFASTAR A FARTA PROVA DOCUMENTAL. MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.

PEDIDOS DECORREM LOGICAMENTE DOS FATOS NOTICIADOS PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS QUE NÃO SE SUSTENTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRADORA DE CENTRO COMERCIAL QUE É POSSÍVEL EM RAZÃO DE SUA OMISSÃO. PRECEDENTES DESTES TJSP E DO C. STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. DANOS MORAIS IN RE IPSA, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL INDENIZÁVEL. DANO MATERIAL QUE DEVE SER OBJETO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL À VÍTIMA (CAPUT, ART. 210, LPI). DANOS MORAIS IN RE IPSA, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PREENSÃO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE ACOLHE. CASO CONCRETO EM QUE HÁ REINCIDÊNCIA DAS RÉS NA VIOLAÇÃO MARCÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 85, §2º, E 86 DO CPC, PELO NÃO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO SEU PATRONO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA, QUE AUTORIZA CARREAR TAIS ÔNUS SOMENTE ÀS RÉS (PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86, CPC). PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO QUE ESTÁ AQUÉM DO FIXADO PELAS C. CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL E É INSUFICIENTE PARA REPARAR OS DANOS. CASO CONCRETO EM QUE AS RÉS SÃO EMPRESAS REINCIDENTES NA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS MARCÁRIOS DA AUTORA. OFERTA DE PRODUTOS FALSIFICADOS PELAS REDES SOCIAIS QUE AUMENTA A LESIVIDADE DA CONDUTA. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS RÉS E DO INTERESSE JURÍDICO DA AUTORA, BEM COMO DAS FUNÇÕES PEDAGÓGICA E REPARADORA DA INDENIZAÇÃO, OBSERVADAS A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE OS DANOS MORAIS DEVEM SER MAJORADOS PARA R\$ 50.000,00. RECURSOS DAS CORRÉS DESPROVIDOS E RECURSO DA AUTORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1046342-77.2022.8.26.0100; Relator: Alexandre Lazzarini; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j: 11/12/2024 - destaque acrescido).

*Obrigação de fazer cumulada com indenização. Abstenção do uso de fotografias, bem como de embalagens – 'trade dress'. Admissibilidade. Autora comprovou a titularidade das imagens, inclusive com os recibos da fotografia profissional. Embalagens que têm as peculiaridades e similitudes às da autora, o que não se admite. Parasitismo que contribui para a confusão do mercado consumidor, sendo, inclusive, caracterizada como concorrência desleal. Danos materiais se fazem presentes e devem ser apurados conforme o artigo 210 da Lei n.º 9.279/96. Danos morais configurados, inclusive 'in re ipsa'. **Verba reparatória, fixada em R\$50.000,00, compatível com as peculiaridades da demanda, afastando o enriquecimento sem causa e tendo finalidade pedagógica, para que as rés não reiterem no procedimento irregular.** Apelo desprovido (TJSP; Apelação Cível 1098013-76.2021.8.26.0100; Relator: Natan Zelinschi de Arruda; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j: 15/10/2024 – destaque acrescido).*

Apelação. Ação cominatória c.c indenizatória (uso indevido de marca, nome empresarial e nome de domínio). Sentença de parcial procedência para determinar à ré que se abstenha de utilizar como marca qualquer nome, tipologia, grafia ou cor que se assemelhe às marcas de titularidade da autora (STRATURA e STRATURA ASFALTOS), considerando-se seus elementos nominativos e figurativos, sob pena de multa; exclusão ou alteração do domínio "estruturaasfaltos.com.br" e indenização pelos danos morais, no valor de R\$ 20.000,00. Inconformismo das partes. Parcial acolhimento de ambos os recursos. Aproveitamento indevido pela ré da marca da autora, no que pertine ao seu aspecto visual, com utilização das cores verde e amarelo e mesmo tipo de letra. Utilização do sinal por tempo considerável e com inegável intenção de aproveitamento parasitário da marca autora. Instalação da sede da empresa ré que ocorreu, no mesmo local onde eram

*realizadas as atividades da autora. Dano moral que deve ser majorado, a fim de que a conduta praticada pela ré seja reprimida, de forma adequada. Embora haja afronta à marca, não se verifica afronta ao nome empresarial da autora. Formação do nome empresarial da ré que está em conformidade com o Código Civil e se mostra diferente do nome da autora, tanto no aspecto gráfico quanto sonoro. Ausência de registro do nome empresarial da autora, na junta Comercial, onde se dá o registro do nome empresarial da ré. Proteção limitada ao âmbito do respectivo Estado. Lícitude do nome empresarial que autoriza a utilização de correlato nome de domínio "estruturaasfaltos.com.br". Por questão de paridade e lógica, deve-se permitir que o nome de domínio contenha as expressões identificadoras do respectivo nome empresarial do seu titular, posto que aquele funcionaria tal como o "título de estabelecimento" do "ponto virtual" da atividade empresária que, licitamente, obteve o Registro perante a Junta Comercial. **Sentença reformada em parte, para o fim de majorar a condenação da ré em dano moral, que fica fixado em R\$ 50.000,00, com correção monetária deste julgamento e juros de mora, nos mesmos moldes da r. sentença, e, o da ré, para o fim de afastar a condenação de abstenção do uso do domínio "estruturaasfaltos.com.br". Recursos providos em parte (TJSP; Apelação Cível 1112347-18.2021.8.26.0100; Relator: Grava Brazil; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j: 14/05/2024 - destaque acrescido).***

Assim, objetiva e plenamente considerada a controvérsia a partir dos fatos e dos fundamentos apresentados pelas partes, não houve demonstração do desacerto da r. sentença recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os elementos carreados ao processo, é mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, a verba honorária é majorada para 15% sobre o valor da condenação, para nela incluírem-se os honorários recursais (CPC, art. 85, § 11).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Ante o exposto, **NEGA-SE**
PROVIMENTO ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA
Relator