



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000383162

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1145154-86.2024.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTORINOX AG, é apelado FID COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 16 de abril de 2025

RUI CASCALDI

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

VOTO N°: 60652
APEL.N°: 1145154-86.2024.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : VICTORINOX AG
APDA. : FID COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI
JUIZ : EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Marca figurativa - Ação de abstenção de uso e indenização – Sentença de parcial procedência – Inconformismo manifestado pela autora – Cabimento - Violação comprovada - Uso não autorizado pela ré de elemento figurativo praticamente idêntico à marca registrada da autora - Contrafação e concorrência desleal configuradas - Danos morais majorados para R\$ 50.000,00 - Notoriedade da marca violada, má-fé da ré e sua capacidade econômica que justificam valor mais elevado - Ilícito extracontratual - Juros moratórios desde a data da notificação extrajudicial ao infrator - Preservação e exibição das notas fiscais determinada - Medida necessária à liquidação - Recurso provido, com observação.

Trata-se de apelação de sentença, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente ação proposta por VICTORINOX AG contra FID COMÉRCIO EXTERIOR LTDA - para (i) determinar que a Ré se abstenha de fabricar, manter em depósito, exhibir, anunciar à venda e comercializar produtos que reproduzam ou imitem as marcas figurativas da Autora; (ii) condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos materiais a ser liquidada, com correção monetária e juros de mora de 1% a.m. desde a citação; e (iii) condenar a Ré ao pagamento de R\$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária desde a sentença e juros de mora de 1% a.m. da citação.

Recorre a autora a pugnar pela reforma - aduzindo que: (i) o valor fixado para os danos morais (R\$ 10.000,00) é ínfimo e deve ser majorado para R\$ 50.000,00, considerando a notoriedade da marca violada, a má-fé da Ré e sua elevada capacidade econômica; (ii) os juros moratórios devem incidir desde a data do ilícito (12/09/2023), quando a Ré foi notificada extrajudicialmente, e não da citação; (iii) a Ré deve ser condenada a preservar todas as notas fiscais de venda desde 12/09/2018, 5 anos antes da notificação, para viabilizar a liquidação dos danos materiais.

Recurso processado com resposta.

É o relatório.

Trata-se de ação visando a abstenção do uso indevido de marca figurativa pela Ré para assinalar produtos idênticos aos da Autora (malas de viagem), além da condenação em danos patrimoniais e morais decorrentes da contrafação. Julgada parcialmente procedente, sobreveio o recurso de apelação ora em apreço - o qual comporta mesmo acolhida.

A sentença reconheceu a violação do direito marcário da Autora - e com razão, visto que incontroverso nos autos que a Ré utiliza em suas malas um elemento figurativo composto por um escudo com uma cruz em seu interior praticamente idêntico à marca registrada da Autora.

Veja-se, à esquerda, a marca figurativa da autora; à direita, a utilizada pela ré:



A alegação de que os símbolos seriam distintos e de que a Ré possui registro para a marca nominativa "SWISS GO" não elide o ilícito - sendo certo que o uso de expressão nominativa distinta não autoriza a reprodução ou imitação de elemento figurativo alheio, que constitui marca autônoma objeto de exclusividade. *In casu*, o confronto lado a lado revela nítida semelhança entre os sinais, com identidade na forma do escudo, na cruz branca ao centro, no fundo vermelho, entre outros aspectos inerentes à classe objeto da proteção conferida à autora. Veja-se:

Processo	Marca figurativa	Titular	Classe
825391970		VICTORINOX AG (CH)	Ncl(8) 18. Couro e imitações de couro, e produtos feitos destes materiais e não incluídos em outras classes; porta-facas de couro; baús e malas de viagem ; bolsas de praia, bolsas para acampamento, sacolas de compras, bolsas de mão, bolsas de viagem, bolsas escolares; mochilas, guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas.
917410270		VICTORINOX AG (CH)	Ncl(11) 18. Couro e imitação de couro, incluindo bainhas de couro para facas e para canivetes; malas de viagem , pastas para documentos, baús e bolsas de viagem; bolsas de praia, bolsas para campistas, sacolas de compras, bolsas de mão, sacolas de viagem, sacolas escolares; mochilas; guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas.

Assim, tendo em vista que a Ré não detém registro para o símbolo figurativo que utiliza, sua conduta viola frontalmente os artigos 129 e 130 da LPI, que asseguram ao titular o uso exclusivo da marca e o direito de zelar por sua integridade, bem como incide no crime do art. 189, I, da LPI, que veda a reprodução, no todo ou em parte, de marca alheia registrada.

Ademais, como ressaltado pela Apelante, o aproveitamento parasitário de sua marca notoriamente conhecida gera o indevido desvio de clientela e proporciona à Ré vantagens competitivas ilícitas, na medida em que se utiliza da reputação alheia sem nada ter feito para construí-la. Há, pois, emprego de meio fraudulento para desviar clientela em proveito próprio, bem como prática de atos suscetíveis de criar confusão com os produtos da concorrente - o que caracteriza concorrência desleal.

O conjunto probatório é, portanto, robusto em evidenciar a contrafação e a concorrência desleal praticadas pela Ré, de onde exsurge o dever de indenizar os danos materiais e morais causados à Autora.

Quanto aos danos materiais, correta a sentença ao consignar sua presunção diante da comprovação do ilícito, sendo desnecessária a demonstração pormenorizada dos prejuízos concretos. Aplica-se a regra do art. 210 da LPI, que estabelece critérios de quantificação dos lucros cessantes em favor do prejudicado a serem apurados em liquidação.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Frise-se que os danos extrapatrimoniais são aferidos *in re ipsa* no caso, visto que, além do abalo à imagem pela perda da exclusividade sobre o signo distintivo, a exposição da marca em produtos não submetidos ao controle de qualidade do titular pode resultar em associação indevida a eventuais vícios, maculando sua reputação no mercado.

Acertada, portanto, a condenação. Entretanto, merece reparo o *quantum* fixado.

Como bem ponderado pela Autora, o montante de R\$ 10.000,00 arbitrado na origem se revela ínfimo diante (i) da notoriedade e renome internacional da marca violada, cujos produtos são reconhecidos pela alta qualidade; (ii) da má-fé da Ré, que persistiu na ilicitude mesmo após notificada; e (iii) da elevada capacidade econômica da infratora, titular de vultoso capital social e diversas filiais.

O valor fixado, portanto, está em descompasso com a razoabilidade. Assim, sopesando a gravidade da conduta e o caráter punitivo-pedagógico da reparação, fica a indenização majorada para R\$50.000,00, conforme pretendido.

Assiste razão à Autora, ainda, quanto ao termo inicial dos juros de mora. Como se trata de ilícito extracontratual, a responsabilidade da Ré e seus consectários legais (juros e correção monetária) têm como marco inicial a data do próprio evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, da Súmula 54 do STJ e do Tema Repetitivo 440 do STJ; e não a data da citação. No caso, é incontroverso que a Ré foi notificada extrajudicialmente para cessar a violação em 12/09/2023 - de modo que já estava ciente da ilicitude de sua conduta pelo menos desde então.

Logo, os juros moratórios devem ser computados a partir dessa data, sendo desnecessária a liquidação para apurar o termo inicial, que é incontroverso.

Finalmente, também merece acolhida o pedido de condenação da Ré ao dever de preservar todas as notas fiscais de venda de produtos contrafeitos desde 12/09/2018 (5 anos antes da notificação) e exibi-las em juízo por ocasião da liquidação dos danos materiais.

Ao contrário do que sugere a apelada em contraminuta (fl. 278), o pleito não se confunde com a obrigação legal de guarda da escrituração contábil e fiscal a que todo empresário está adstrito. Trata-se, em verdade, de ordem judicial específica direcionada a garantir a efetividade de futura execução, pois sem tais documentos restariam inviabilizados os parâmetros de cálculo dos lucros cessantes estabelecidos no art. 210 da LPI.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Logo, deve a Ré ser instada a preservar e exhibir tais notas em juízo na fase de liquidação, sob pena de caracterização de má-fé processual e de crime de desobediência, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Daí o provimento do recurso.

Em desfecho, consigne-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional aqui enfrentada – observado o pacífico entendimento no sentido de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, com a advertência de que embargos procrastinatórios serão penalizados com multa.

Isto posto, **DÁ-SE PROVIMENTO** ao recurso – para (i) majorar a indenização por danos morais para R\$50.000,00, com correção monetária do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. desde o evento danoso (12/09/2023); (ii) condenar a Ré a preservar todas as notas fiscais de venda de produtos contrafeitos desde 12/09/2018 e exhibi-las em juízo na fase de liquidação, sob pena de crime de desobediência e multa a ser fixada pelo Juízo da execução. Mantida a sucumbência tal como estabelecida, os honorários advocatícios ficam majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, em conformidade com os critérios do § 2º do aludido artigo.

RUI CASCALDI
Relator