



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000404015

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2370971-63.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL e agravada FERNANDA COMÉRCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA 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: "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, 28 de abril de 2025.

GRAVA BRAZIL

Relator

Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 2370971-63.2024.8.26.0000

AGRAVANTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL

**AGRAVADA: FERNANDA COMÉRCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA
ME**

COMARCA: SÃO PAULO

JUÍZA PROLATORA: LARISSA GASPAR TUNALA

EMENTA: Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Liquidação de sentença. Indenização por Danos Materiais. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou indenização por lucros cessantes em R\$ 5.000,00, em sede de liquidação de sentença. Agravante que pretende a fixação com base em contrato de licenciamento por ela mantido ou, alternativamente, a nomeação de perito para apuração dos danos materiais.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização material fixada está adequado, deve ser majorado ou comporta, em pedido alternativo, a realização de prova pericial.

III. Razões de Decidir. A fixação da indenização considerou adequadamente o porte da empresa agravada e a dimensão da contrafação apreendida. A aplicação do art. 210 da LPI deve buscar a compensação adequada, evitando o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e Tese. *Dispositivo:* Recurso desprovido. *Tese de julgamento:* 1. A indenização deve ser proporcional ao dano e ao porte da empresa envolvida. 2. O critério equitativo adotado pelo juízo de origem é adequado para a justa compensação. 3. Desnecessária a realização da prova pericial em razão das especificidades do caso concreto.

VOTO Nº 39639

1. Trata-se de agravo de instrumento, tirado de

decisão proferida na liquidação de sentença, manejada por CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF em face de FERNANDA COMÉRCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA. ME, por meio da qual foi fixada a indenização pelos lucros cessantes em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em síntese, sustenta a credora, ora agravante, que o valor arbitrado é insuficiente. Aduz que a indenização em questão, por força do disposto no *caput*, do art. 210, da Lei n. 9.276/1996, deve ser fixada segundo o critério que mais lhe for favorável e, no caso, o critério mais favorável é o disposto no inciso III do já mencionado art. 210, ou seja, 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”. Afirma que a indenização deve ser fixada em R\$ 51.600,00, que representa o valor mensal de uma licença. Alternativamente, pleiteia a nomeação de perito para apuração dos danos materiais, com pagamento de seus honorários pela parte contrária. Firme em tal argumentação, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento.

O recurso foi processado sem o efeito pretendido (fls. 163/164). A contraminuta não foi apresentada (certidão a fls. 167).

A r. decisão agravada e a prova da intimação

encontram-se a fls. 128/129 e 131, dos autos de origem. O preparo foi recolhido (fls. 160/161).

É o relatório do necessário.

2. A controvérsia recursal consiste em saber se o valor da indenização material fixada para dar cumprimento ao art. 210, III, da LPI, está adequado, deve ser majorado ou comporta, em pedido subsidiário, a realização de prova pericial, nos termos propostos pelo agravante.

O inconformismo não prospera, senão vejamos.

Da análise das peculiaridades do caso, verifica-se que a fixação da indenização por danos materiais arbitrada pelo juízo de origem sopesou adequadamente o porte da empresa agravada e a dimensão da contrafação apreendida em sede de busca e apreensão na ação originária. Remontando aos elementos de prova coligidos no processo, vê-se que a apreensão montou um total de 79 peças, das quais 50 camisetas, 8 *body* infantil de cor azul e 21 *body* infantil de cor amarela, com indevido emprego dos símbolos distintivos da agravante (certidão a fls. 84 dos autos do processo principal)

Também da análise de tal suporte probatório, é possível notar que cada peça era comercializada pelo valor de R\$ 20,00 (fls. 45 dos autos do processo principal), valor reduzido e próprio do comércio popular de vestuário, levado a

termo por micro e pequenos empresários.

De tal fato se desdobra que a indenização por dano material fixada pela decisão recorrida implica no pagamento de indenização em valor mais do que três vezes superior ao indicado para cada uma das peças apreendidas, desvelando suficiente punição ao comércio dos bens contrafeitos, sem, por outro lado, ensejar o enriquecimento ilícito da parte agravante.

O art. 944, caput e parágrafo único do CPC, estabelece que "A indenização mede-se pela extensão do dano." e seu parágrafo único diz que "Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização." (destaque não original).

Por sua vez, o art. 884, do Código Civil, 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.".

Sobre o dispositivo, deve-se ter em conta que norma do art. 884, do CC, aplica-se nos dois sentidos, tanto para impedir o enriquecimento sem causa do violador, quanto do titular do direito lesado

Por sua vez, o art. 210, caput, da LPI, diz que os lucros cessantes serão determinados pelo "critério mais favorável" ao prejudicado, dentre os enumerados nos incisos I, II e III.

Tratando especificamente dos ditames da Lei de Propriedade Industrial, Denis Borges Barbosa bem esclarece qual seria a justa e correta interpretação do dispositivo legal em questão, em especial, o alcance da expressão "mais favorável" contida, no caput do art. 210, da LPI, a partir de uma análise precisa e teleológica da mens legis:

"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."

(Barbosa, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo I. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2017. P. 177/178 – destaque não original).

Portanto, a partir das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que o critério equitativo adotado pelo juízo de origem se mostrou adequado a conseguir a justa

compensação, porquanto equivale a mais do que o triplo do valor de venda de cada uma das peças apreendidas, montante este razoável frente a violação verificada e o potencial de faturamento atingido pelo ilícito.

Vale mencionar que tal critério em muito se assemelha ao adotado em recurso tirado pela mesma agravante e julgado pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS. Agravo de instrumento. Ação de abstenção de uso de marca c.c. reparação de danos. Liquidação de sentença. Apuração dos prejuízos materiais. O contrato de licença juntado pela exequente não serve de referência para este caso, porque celebrado com empresa internacional, com prazo de 48 meses para comercialização de mais de vinte produtos diferentes, e valor expressivo de R\$ 1.820.000,00, enquanto a executada trata-se de microempresária e foram apreendidos "1 vestido infantil branco e azul; 5 body infantil; 3 camisetas; 5 mini blusas infantil; 4 conjuntos short e camiseta infantil". A remuneração deve ser compatível com licença adequada às particularidades do caso. Tendo em vista a pequena quantidade de peças contrafeitas, entendo que o valor fixado pelo juízo de origem permite a reparação integral do lesado pelo ato de

concorrência desleal sofrido e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o locupletamento indevido de qualquer das partes. Recurso desprovido." (AI 2269373-66.2024.8.26.0000, 1ª CRDE, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. em 11.10.2024)

Da leitura do referido acórdão se nota que naqueles autos também se pretendia a fixação da indenização em 1/12 do valor anual do mesmo contrato, no importe de R\$ 51.600,00, ao passo que o juízo de origem fixou, e esta segunda instância manteve, a indenização em R\$ 2.000,00, diante da pouca quantidade de peças, em situação semelhante a dos autos em referência em que se deve privilegiar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do montante indenizatório.

Em relação ao pedido alternativo de prosseguimento da liquidação mediante a nomeação de *expert* para sua apuração, reputa-se a providência desnecessária no caso em análise, na medida em que notoriamente onerosa, bem como pela já bem delineada adequação verificada na fixação dos danos materiais realizada pela juízo originário.

Vale frisar que, em que pese a execução se opere em favor do credor, o art. 805, do CPC, estabelece que é dever do juiz mandar que se faça pelo modo menos gravoso para o

executado, ao passo que dispensável a realização prova pericial no caso em espeque, posto que viável e adequado o arbitramento nos termos da decisão agravada.

Em suma, por todo o exposto, entende-se ser a hipótese de manutenção do valor de indenização arbitrado nos autos originários, reputando-o adequado e proporcional à violação levada à cabo pela agravada, empresa de pequeno porte, com o afastamento do pedido alternativo de nomeação de *expert* em razão da desproporção entre o custo de tal providência e o dimensão do ato ilícito a ser indenizado.

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

DES. GRAVA BRAZIL - Relator