



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000412763

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1013909-86.2023.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado H.M. MARTONI ARTEFATOS DE COURO LTDA, é apelado/apelante PEDRO LUIS RACOSTA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento aos recursos. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente), FORTES BARBOSA E RUI CASCALDI.

São Paulo, 29 de abril de 2025.

AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

1ª. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013909-86.2023.8.26.0196

COMARCA: FRANCA – 5ª VARA CÍVEL

MAGISTRADO: RODRIGO MIGUEL FERRARI

APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: H.M. MARTONI ARTEFATOS
DE COURO LTDA E PEDRO LUIS RACOSTA

Voto nº 17842

APELAÇÃO. MARCA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de parcial procedência. Danos morais. Impossibilidade de tabelamento de danos morais. Arbitramento no valor de R\$ 5.000,00 se mostra suficiente, levando em consideração as particularidades do caso. SENTENÇA MANTIDA. **RECURSOS DESPROVIDOS.**

Vistos.

1. Cuidam-se de recursos de apelação interposto contra a sentença de fls. 116/122, que, nos autos da e AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE MARCA ajuizada por **H.M. MARTONI ARTEFATOS DE COURO LTDA** em face de **PEDRO LUIS RACOSTA**, acolheu parcialmente as pretensões autorais para condenar o réu (i) ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente em abster-se de utilizar a marca de propriedade da requerente, sob pena de multa diária de R\$ 500,00, até o limite de R\$ 50.000,00; (ii) ao pagamento à requerente de reparação moral de R\$5.000,00, acrescida de correção monetária a contar da data de publicação desta sentença e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Em razão da sucumbência, a parte requerida foi condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios aos patronos da parte contrária, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

2. Irresignadas, as partes autora e ré recorrem pleiteando a sua reforma, consoante as razões de fls. 125/134 e fls. 140/146.

3. A autora argumenta que o valor da indenização estipulado em primeiro grau não merece acolhimento, uma vez que não representaria equidade entre as partes, não teria o condão de atenuar a lesão imputada e que é dissonante aos valores aplicados pela Corte em situações semelhantes.

Destaca ainda que o réu teria auferido lucro e se enriquecido ilicitamente através da divulgação e comercialização de produtos com a marca da autora.

Por essas e pelas demais razões apresentadas, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão, a fim de que a indenização aludida seja majorada no importe de R\$ 17.000,00.

4. A seu turno, a parte ré sustenta, em síntese, que os danos morais foram arbitrados de forma inadequada. Argumenta que o valor pleiteado a este título é excessivo e visa unicamente fins arrecadatórios.

Afirma, ainda, que não obteve qualquer lucro com os bonés, uma vez que, dos três adquiridos, nenhum foi vendido.

Assevera, por fim, que não teve a intenção de causar confusão ao consumidor, pois ignorava a natureza irregular dos produtos. Assim, sustenta ser indevido o ressarcimento a título de dano moral.

5. Os recursos são tempestivos e os preparos recursais foram recolhidos (fls. 135/136 e 147/148).

As contrarrazões recursais foram apresentadas (fls. 171/180).

Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução n.º 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.

É o relatório do necessário.

6. Trata-se de ação promovida por **H.M. MARTONI ARTEFATOS DE COURO LTDA** em face de **PEDRO LUIS RACOSTA**, visando a abstenção do uso de marca e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Os autores alegam, em síntese, que os réus comercializavam produtos que continham a marca “Sacudido's” ilicitamente reproduzida, da qual é detentora desde 2016, com emissão de certificado de registro junto ao INPI.

Por ocasião da resposta foi alegado, em síntese, o desconhecimento de que se tratava de produto falsificado.

O feito foi decidido nos moldes articulados.

São os fatos postos a julgamento.

7. A Lei n.º 9.279/96, visando regular direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, criou um sistema de proteção consistente na emissão de certificados de propriedade da marca, aqui compreendida com um bem jurídico merecedor de tutela do Estado, na medida em que serve de estímulo à atividade econômica. A legislação estabelece, ademais, a repressão à concorrência desleal, caracterizada por práticas voltadas à obtenção de vantagem comercial indevida em detrimento de terceiros.

Por força dos arts. 129 e 130 da lei em comento, o titular faz jus à proteção, em todo o território nacional, de sua marca, tendo o direito de zelar pela respectiva integridade material e reputação.

8. Pois bem.

Na espécie, depara-se com controvérsia alusiva à infração de direitos marcários, assim como ao cabimento da indenização por dano moral.

No presente recurso, contudo, foi devolvida

à análise apenas o ponto referente ao ressarcimento pelos danos morais, sendo isso o que passo a examinar adiante.

9. Sendo inconteste a ocorrência do ilícito, é forçoso reconhecer o prejuízo à reputação da autora, causado pela vulneração indevida de sua marca.

A imitação da marca da autora e utilização não autorizada é circunstância que acarreta confusão nos consumidores e deterioração da reputação no mercado.

A marca agrega a reputação de seu titular, de modo que o seu uso desautorizado enseja danos morais *in re ipsa*, dispensando-se a prova do prejuízo.

Neste sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, confira-se:

“Apelação. Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos materiais e morais. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Controvérsia adstrita ao direito de indenização por danos morais. Danos morais. Desnecessidade de prova. Violação do direito ao uso exclusivo da marca pelo titular que configura dano moral in re ipsa. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.”¹

Do mesmo entendimento perfilha o C. Superior Tribunal de Justiça, conforme se constata pelo seguinte precedente extraído do Informativo n.º 619, publicado em 9 de março de 2018:

*No tocante ao dano moral, especificamente quanto ao uso indevido da marca, verifica-se que há, no estudo da jurisprudência da Casa, uma falta de harmonização, haja vista que parcela dos julgados vem entendendo ser necessário – ainda que de forma indireta – a comprovação do prejuízo; ao passo que, em outros precedentes, o STJ reconhece que o dano moral decorre automaticamente da configuração do uso indevido da marca.(...). **Portanto,***

¹ Ap. n.º 1096921-73.2015.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. HAMID BDINE, j. 04.07.2018.

por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca, pois, forçosamente, a reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam sendo 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. O contrafator, causador do dano, por outro lado, acaba agregando valor ao seu produto, indevidamente, ao se valer da marca alheia. Sendo assim, 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 - contrafação -, revelando-se despendiça a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral, haja vista que o vilipêndio do sinal, uma vez demonstrado, acarretará, por consectário lógico, a vulneração do seu bom nome, reputação ou imagem.

10. Constatada a prática de conduta caracterizadora de danos morais, resta a sua quantificação.

Quanto à indenização por danos extrapatrimoniais, ensina SERGIO CAVALIERI FILHO que o valor “deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.”²

Nesse diapasão, segue trecho da célebre obra de RUI STOCO: “Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a

² Programa de Responsabilidade Civil, 11ª ed., p.125.

lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de 'binômio do equilíbrio', de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa de ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido".³

Desta forma, na quantificação do valor a ser arbitrado a título de reparação por danos morais devem ser analisadas as suas funções compensatória e pedagógica.

11. Partindo dessas premissas, considero que o *quantum* indenizatório de R\$ 5.000,00, a ser pago pelo réu, revela-se adequado tendo em vista as particularidades do caso, sobretudo o porte do estabelecimento requerido.

A meu ver, o *quantum* indicado acima representa importância razoável, cumprindo bem tanto a função punitiva do agente quanto a compensatória em relação à vítima. Ademais, tal valor arbitrado não é desproporcional nem implicará enriquecimento sem causa, considerada, ainda, a capacidade econômica das partes.

Para fins de esclarecimento, cumpre consignar que o parâmetro de R\$ 10.000,00, indicado como aquele adotado pelas Câmaras Empresariais em casos análogos, não é de observância compulsória em todos os casos postos a julgamento, haja vista que o sistema jurídico pátrio não admite o tabelamento de danos morais.

A bem da verdade, o valor supramencionado representa simples estimativa, comportando adequação às particularidades de cada caso concreto, tal como o que ora se examina.

12. Feitas essas considerações, entendo que não há motivos para alterar o quanto já decidido, devendo a r. sentença ser mantida integralmente para condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R\$ 5.000,00.

13. Em razão de as verbas honorárias já terem sido fixadas no teto legal (20% - art. 85, §2º do Código de Processo

³ *Tratado de Responsabilidade Civil*, 10ª ed., p. 1.668.

Civil), deixo de majorá-las.

14. Ainda, por oportuno, consideram-se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, considerados na elaboração do presente voto.

Em que pese este prévio prequestionamento, na hipótese de serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual (em sessão não presencial ou tele presencial) de forma a permitir melhor fluidez aos trabalhos forenses.

Ficam as partes, **data venia**, advertidas de que a oposição de declaratórios considerados protelatórios poderá ser apenada na forma do § 2º do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto, **NEGO PROVIMENTO** aos recursos.

DES. AZUMA NISHI
RELATOR