



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000413534

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1031118-16.2020.8.26.0506, da Comarca de Serrana, em que são apelantes ROGERIO SILVA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS e ROGERIO SILVA, são apelados CLINICAL EQUIPAMENTOS EIRELI e MATHEUS CAMPOS BRIGATO.

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 ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente sem voto), TASSO DUARTE DE MELO E RUI CASCALDI.

São Paulo, 29 de abril de 2025.

FORTES BARBOSA

Relator(a)

Assinatura Eletrônica

Apelação Cível 1031118-16.2020.8.26.0506

Apelantes: Rogério Silva Manutenção de Equipamentos Industriais e outro

Apelados: Clínica Equipamentos Eireli e outro

Voto nº 20.988 JV

EMENTA

Propriedade industrial – Ação cominatória e indenizatória – Alegações de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva – Inocorrência – Celebração de “Compromisso Particular de Cessão e Transferência de Direito” – Cessão de todos os direitos autorais, industriais e marcários sobre projeto denominado “Desumidificador” – Irrelevância da ausência de concessão de patente pelo INPI – Autonomia do pacto firmado entre particulares, nos termos dos arts. 422 e 427 do CC/2002 – Registro da marca mista “Clínica Equipamentos” promovido pela apelada junto ao INPI – Aplicação do art. 1.166 do CC/2002 quanto à proteção ao nome empresarial – Utilização pelos apelantes de nome semelhante, elementos figurativos idênticos e atuação no mesmo ramo – Não comprovada a alegação de inexistência de concorrência em virtude de localização geográfica distinta – Atuação regional das empresas, possibilitada a captação da mesma clientela – Sobreposição da atividade empresarial exercida pelas partes – Concorrência desleal caracterizada – Configuração de prática vedada pelos arts. 124, XIX, e 195, III, IV e V, da Lei 9.279/1996 – Danos morais presumidos em razão do uso indevido de marca alheia – “Quantum” indenizatório adequadamente arbitrado – Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença emitida pelo r. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Serrana, que julgou parcialmente procedente ação cominatória e indenizatória, para condenar os apelantes a se absterem do uso da expressão “Clínica” ou qualquer outra que reproduza ou imite a marca registrada “Clínica Equipamentos”, bem como do emprego de artefato no desempenho de sua atividade. Além disso, os apelantes foram

condenados ao ressarcimento de danos materiais, conforme o apurado em liquidação, e ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais arbitrada no importe de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenou-se, por fim, os apelantes ao pagamento de custas, e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (fls. 403/413).

Os apelantes, preliminarmente, alegam terem suportado cerceamento de defesa, indeferida a produção de prova testemunhal, frisando não ter sido apreciada questão atinente a sua ilegitimidade "ad causam". Sustentam a inexistência de concorrência desleal, afirmando que o produto indicado pelos apelados (extrator de nevoa) é fabricado por numerosas empresas, não ostentando ineditismo, tal como deriva do indeferimento de pedido de patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Sustentam que os apelados não demonstraram qualquer prejuízo, não sendo noticiada a perda de celebração de oportunidades concretas de negócios para si, mesmo porque as empresas estão instaladas em localidades diferentes e sua atividade foi iniciada antes dos apelados constituírem sua empresa. Aduzem que o modelo de funcionamento dos equipamentos vendidos é distinto, não tendo sido demonstrada a utilização da marca "Clinical" após ter sido firmado o instrumento do contrato de compra e venda do equipamento. Propõem a inexistência de danos morais e seu arbitramento em valor excessivo. Requerem a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma (fls. 416/129).

Os apelados apresentaram contrarrazões (fls. 435/446), não tendo sido manifestada oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

Os apelados ajuizaram a presente ação cominatória e indenizatória, alegando que são legítimos titulares da marca "CLINICAL EQUIPAMENTOS", conforme registros promovidos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e datados de 17 de dezembro de

2019, ostentando o direito de uso exclusivo assegurado pela Lei 9.279/1996. Sustentam que os apelantes, de forma indevida e sem qualquer autorização, vêm utilizando sinais distintivos idênticos ou similares àqueles componentes de referida marca para comercializar produtos do mesmo segmento, o que configura prática ilícita, dado o aproveitamento parasitário da reputação alheia. Alegam que tal conduta tem potencial para induzir os consumidores a erro quanto à origem dos produtos, gerando confusão no mercado e prejuízos para sua reputação. Requerem, por conseguinte, a concessão de tutela inibitória, para compelir os apelantes a cessarem imediatamente o uso de sua marca, sob pena de multa diária, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (fls. 01/37).

A tutela provisória pleiteada foi indeferida (fls. 153/156).

Em sua contestação, os apelantes argumentam que os apelados não detêm exclusividade sobre a expressão “Clinical Equipamentos”, tratando-se de nome genérico e descritivo da atividade exercida, razão pela qual não estaria protegida. Afirmam a ilegitimidade passiva da primeira requerida, Rogério Silva Manutenção de Equipamentos Industriais, por não ter participado da transação referenciada na petição inicial, tratando-se de pessoa jurídica distinta do contratante efetivo. Sustentam que não houve imitação ou reprodução indevida de marca registrada, tampouco prática de concorrência desleal, pois a identidade visual, logotipo, identidade corporativa e canais de venda da empresa ré são distintos daqueles utilizados pelos apelados. Propõem, além disso, que não houve comprovação dos alegados danos morais ou materiais, tampouco de um nexo de causalidade entre a conduta atribuída e os prejuízos alegados. Ao final, requerem a total improcedência dos pedidos, com a condenação dos apelados por litigância de má-fé.

Colhida réplica (fls. 231/244), foi

proferida a decisão saneatória (fls. 265/266), determinada a realização de exame pericial, sobrevivendo apresentação de um laudo (fls. 305/324, 338/343, 359/367 e 378/388).

Foi, então, proferida a sentença atacada e, irresignados, os apelantes postulam sua reforma.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, realizada pelos apelantes, consigne-se que o juiz, como destinatário da prova, não só pode como deve “determinar as provas necessárias à instrução do processo” (art. 130 do CPC de 1973, correspondente ao artigo 370 do CPC de 2015) quando imprescindíveis para a formação de seu convencimento acerca dos fatos narrados pelas partes, ou, quando satisfeito acerca do tema controvertido, dispensar outras requeridas pelos litigantes. É oportuno lembrar que: “A prova tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes, tem como finalidade a formação da convicção em torno desses fatos e como destinatário o juiz, visto que ele é que deve ser convencido da verdade dos fatos já que ele é que vai dar solução ao litígio” (Jurid XP, 21a Ed, Comentário ao art. 332 do Código de Processo Civil [de 1973]). É por esta razão que o E. Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem assentado que: “*O Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe selecionar aquelas necessárias à formação de seu convencimento*” (REsp n. 431.058/MA, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 5/10/2006, DJ de 23/10/2006, p. 294).

Oportunizada a especificação de provas de produção pretendida pelas partes (fls. 246), foi realizada audiência de tentativa de conciliação (fls. 257) e, logo depois, foi proferida decisão saneadora, que determinou a realização de exame pericial (fls. 265/266), não sendo concluído um julgamento antecipado.

A parte recorrente propõe a necessidade da colheita de prova oral, mas não explica qual sua finalidade efetiva, dada a natureza dos fatos controvertidos, fornecida documentação bastante completa quanto ao relacionamento mantido pelas partes, ao que se somou a perícia

ordenada, sem que possa ser afirmado o cerceamento de defesa proposto.

A suficiência das provas colhidas não pode ser superada por esta arguição genérica e, portanto, merece ser rejeitada a questão preliminar, descaracterizada nulidade processual.

Em relação à alegada ilegitimidade passiva, é preciso consignar que, ao contrário do proposto nas razões recursais, a questão foi analisada em primeira instância (fls. 265/266), sobrevindo a rejeição da questão preliminar suscitada.

A análise das condições da ação sempre é feita abstratamente, sem confronto com provas e argumentos defensivos, a partir do exame do conteúdo da pretensão deduzida na petição inicial, avaliados os pedidos e a causa de pedir, adotada a chamada teoria da asserção (STJ, Resp n. 2.092.096/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023; STJ, Resp n. 1.893.387/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.710.782/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 26/3/2021; STJ, Resp n. 1.678.681/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 6/2/2018; STJ, Resp n. 1.678.681/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 6/2/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 18/3/2015).

E, no caso concreto, a pertinência subjetiva decorre do fato da pretensão atingir, diretamente, a posição jurídica da recorrente, sendo-lhe atribuída a violação do direito subjetivo invocado, em específico frente à utilização ilícita de sinais distintivos confrontante com a propriedade industrial conferida por registro efetivado perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A legitimidade passiva encontra-se, portanto, presente, merecendo rejeição as questões preliminares deduzidas, motivo pelo qual passa-se ao exame do mérito da causa.

As partes firmaram, em 18 de abril de 2018, “Compromisso Particular de Cessão e Transferência de Direito”, mediante o qual o apelante Rogério Silva cedeu, de forma definitiva e irrevogável “*todos os direitos patrimoniais, títulos e interesse sobre a obra autoral, desenho industrial (conforme documento anexo), patente e marca*” (Cláusula 1ª). O equipamento descrito no instrumento foi denominado como “Desumidificador”, com a função de “*proporcionar a exaustão completa de gases gerados no interior dos redutores quando do seu funcionamento e foi desenvolvido para atender a diversas aplicações e tipos de redutores*” (fls. 43/50).

Os apelantes negam terem praticado atos capazes de serem qualificados como de concorrência desleal, com o argumento de que os apelados tiveram o pedido de patente correspondente indeferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), reconhecida a falta de atividade inventiva (fls. 283/292); no entanto, a pretensão deduzida na petição inicial não está fundada na violação de propriedade industrial e o indeferimento do pedido de patente não tem o condão de obstar a pretensão deduzida pelos apelados, vinculada, isso sim, ao acima referido negócio celebrado.

E, o texto do instrumento firmado é bastante claro, tendo o apelante Rogério Silva cedido, de forma definitiva, irrevogável e irretratável, todos os direitos patrimoniais, títulos e interesses referentes a obra autoral, desenho industrial, patente (ainda que não concedida) e marca associada ao equipamento descrito, denominado “Desumidificador”. Não foi ajustada uma condição (resolutiva ou suspensiva) referenciada à concessão de uma patente de invenção, convencionada a integral e imediata transferência de direitos sobre o projeto e a identidade visual do produto, o que inclui, por

consequência, a exclusividade de uso e exploração da marca e do modelo comercial.

É irrelevante, pois, para a validade e eficácia do contrato celebrado entre as partes, o fato do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) não ter reconhecido a existência de atividade inventiva no equipamento enfocado. A proteção contratual decorre do ajuste de vontades livremente celebrado entre as partes, nos limites da autonomia privada, respeitados os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da lealdade negocial, nos moldes dos artigos 422 e 427 do Código Civil vigente.

Ademais, na exordial, os apelados narram que o produto objeto do contrato foi denominado como “Desumidificador de Redutor e Multiplicador de Velocidade” no qual era conhecido comercialmente como “Desumidificador Clínical” ou “Clínical Equipamento”. Em seguida, comprova o registro da marca mista “Clínical Equipamentos” perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), nas Classes NCL (11) 07, 11, 35 e 37 (fls. 105/112).

O artigo 129 da Lei 9.279/1996 prevê que a titularidade da marca é adquirida com o registro validamente deferido, sendo assegurado ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional. E, por sua vez, o artigo 1.166 do Código Civil de 2002 prevê que a inscrição do empresário no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado-Membro. Dessa forma, a marca registrada e o nome empresarial gozam de proteção legal própria e autônoma e sua utilização indevida por terceiros configura violação a direitos de exclusividade assegurados pela legislação civil e industrial.

E, no caso concreto, a partir da análise comparativa entre os sinais distintivos, constata-se uma inequívoca semelhança.

Enquanto os apelados fazem uso da marca registrada “Clínical Equipamentos”, os apelantes adotam a denominação “Clínical Service”, cuja estrutura lexical remete à mesma raiz nominal,

apta a gerar associação no público consumidor. E, além disso, há identidade nos elementos figurativos, como logotipo e grafia, conforme se verifica nos documentos de fls. 14 e 204/210. Tal semelhança se torna ainda mais relevante diante do fato de ambas as partes atuarem no mesmo segmento de mercado, voltado à instalação, reparo e manutenção de aparelhos elétricos e máquinas (fls. 41/42 e 113), o que acentua o risco de confusão e a possibilidade de desvio de clientela.

Os apelantes alegam que os apelados não comprovaram a utilização da marca após a celebração do contrato. Os apelados, contudo, instruíram os autos com cópia da notificação extrajudicial enviada aos apelantes (fls. 116/131), a qual foi respondida com negativa quanto ao uso indevido da marca (fls. 132/133 e 149/151), evidenciando, ao menos, a controvérsia existente sobre a continuidade da exploração dos sinais distintivos objeto da cessão. Além disso, foram juntados outros documentos atestatórios da conduta irrogada (fls. 145/146), reforçando a veracidade da alegação de uso indevido e persistente da marca.

Em contrapartida, os apelantes não comprovaram ter promovido uma alteração imediata no uso de denominações empresariais e passado a adotar a composição “Fuller Tech” após a assinatura do contrato, sendo que o documento de fls. 222/225, que atesta tal modificação, é datado de 5 de outubro de 2020, ou seja, remete a uma data significativamente posterior à formalização do instrumento firmado entre as partes.

Assim, à luz do artigo 373, inciso II do atual CPC, competia aos apelantes o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelos apelados, ônus que não foi devidamente cumprido.

Ainda que a empresa apelada esteja estabelecida no Município de Ribeirão Preto, enquanto a empresa apelante esteja sediada no Município de Serrana, não há nos autos qualquer elemento que comprove que suas atividades estejam restritas a tais localidades, sendo

notória sua proximidade geográfica muito relevante. Ao contrário, considerando o ramo de atuação das partes (voltado para fabricação, comercialização e manutenção de equipamentos industriais), é muito razoável presumir que o público-alvo e a clientela extrapolem os limites territoriais de seus respectivos municípios.

Com o avanço da prestação de serviços em escala regional e da divulgação por meio de plataformas digitais, é evidente que a atuação das empresas não se limita ao espaço físico de sua sede, ainda mais quando estabelecidas em localidades tão próximas, distantes cerca de vinte e cinco quilômetros. Assim, a mera disparidade de cada um dos domicílios não é suficiente para afastar a possibilidade de concorrência direta, tampouco o risco de confusão ou associação indevida por parte dos consumidores.

E, à diferença de situações em que empresas atuam em mercados semelhantes, mas sem qualquer vínculo prévio ou conhecimento recíproco, houve, no presente caso, foi mantida relação contratual entre as partes, com cláusulas muito claras quanto à cessão definitiva de direitos sobre o projeto e a marca vinculada ao equipamento, um contrato foi celebrado e persistia pleno conhecimento da titularidade da marca e dos direitos cedidos.

As circunstâncias mediadoras do relacionamento das partes enfatizam, por conseguinte, os contornos de uma conduta passível de ser qualificadas como desleal, uma vez que os apelantes não apenas tinham ciência da exclusividade conferida aos apelados, bem como também anuíram expressamente com a cessão operada, mediante a elaboração de instrumento particular firmado de forma livre e consciente. A violação de deveres contratuais está conjugada com o uso indevido de sinais distintivos em mercado potencialmente comum, revelando a intenção de se beneficiar indevidamente da reputação construída pelos apelados, o que conduz à configuração da ilicitude.

Em relação à alegada distinção entre os

equipamentos, o laudo pericial concluiu que “ambos os equipamentos tem características construtivas parcialmente similar (sic)” (fls. 305/324). E, o equipamento dos apelados confronta com sua função expressamente prevista no contrato celebrado pelas partes.

O ordenamento jurídico admite ampla liberdade contratual quanto à estipulação de cláusula de não concorrência em contratos de cessão de estabelecimento ou de bens imateriais, dada a disposição individual acerca de faculdades jurídicas plenamente disponíveis. A obrigação de não fazer (não concorrer) pode ser, por conseguinte, afastada a partir de uma convenção livremente pactuada. Quando ausente cláusula expressa nesse sentido, como ocorre no presente caso (fls. 43/50), prevalece, porém, a regra legal do artigo 1.147 do Código Civil de 2002, segundo a qual, salvo estipulação em contrário, o alienante não pode fazer concorrência ao adquirente pelo prazo mínimo de cinco anos após a alienação.

Destarte, ainda que se alegasse a ausência de disposição contratual expressa sobre a vedação de concorrência, o ordenamento jurídico já impõe, por força da lei vigente, uma restrição mínima de conduta ao alienante, justamente para proteger os legítimos interesses do adquirente e preservar a boa-fé na relação negocial. No caso em exame, contudo, o contrato foi além da regra legal, disciplinando, expressamente, acerca da cessão de todos os direitos sobre a marca e o projeto, o que reforça a ilicitude da conduta dos apelantes ao prosseguir na exploração econômica de bem jurídico já não mais pertencente a si.

A conduta dos apelantes, nesse contexto, também se amolda às hipóteses legais de concorrência desleal, tal qual previstas na Lei 9.279/96, especialmente nos artigos 195, incisos III, IV e V. Referidos dispositivos preveem como práticas desleais, entre outras, o desvio de clientela por meio fraudulento, o uso de sinais de propaganda alheios com potencial de causar confusão entre produtos ou estabelecimentos e a utilização indevida de nome

comercial ou insígnia de terceiros para a comercialização de produtos.

Além disso, o artigo 124, inciso XIX da mesma Lei 9.279 veda expressamente o registro e uso de marca que reproduza ou imite, mesmo que com acréscimos, outra marca já registrada, quando houver risco de confusão ou associação indevida com produto ou serviço semelhante. E, ao persistirem o uso de denominação e elementos visuais vinculados à marca cedida, os apelantes criaram, no caso concreto, um cenário de evidente potencial confusório, passível de induzir consumidores em erro quanto à procedência dos produtos ofertados.

O artigo 209 do diploma em referência, por sua vez, garante ao titular da marca o direito à reparação integral dos danos decorrentes de tais práticas desleais, independentemente da demonstração de prejuízo específico, dada a gravidade intrínseca da infração à ordem concorrencial e à boa fé objetiva norteadora das relações empresariais.

Verifica-se, então, não apenas o inadimplemento do contrato celebrado pelos apelantes, mas também a prática de atos tipificados como concorrência desleal pela legislação vigente, aptos a ensejar as sanções legais cabíveis, inclusive no âmbito indenizatório.

No tocante à alegação dos apelantes da inexistência ou, subsidiariamente, necessidade de minoração dos danos morais, importa ressaltar que os danos morais decorrem do uso de marca alheia, sem autorização, o que importa em prejuízo, potencializadas a vulgarização e a diluição da marca.

É dispensável, aqui, a prova deste prejuízo, como tem proclamado o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto”

(Resp nº 196.024 – MG, in RSTJ 124/396).

A presunção de existência dos danos morais decorre “in re ipsa”, ou seja, do próprio ato ilícito, desnecessária, portanto, sua comprovação.

É preciso ressaltar, inclusive, que os precedentes recentes julgados pelo E. Superior Tribunal de Justiça esposam o mesmo entendimento aqui exposto, cabendo reproduzir as seguintes ementas:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal. 2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. 3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se

capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeat, no presente caso, apurado em liquidação por artigos. 4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam 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. 5. 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, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso. 7. Recurso especial provido. (Resp 1327773/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018).

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELLECTUAL. DIREITO DE MARCA. FALSIFICAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO CONTRAFEITO. BENS RETIDOS PELA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRODUTOS NÃO COMERCIALIZADOS NO MERCADO INTERNO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA. 1- Ação

ajuizada em 24/7/2014. Recurso especial interposto em 3/11/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016. 2- Controvérsia cinge-se em determinar se é necessária a exposição ao mercado ou a comercialização do produto contrafeito para que fique caracterizada a ocorrência de dano moral ao titular da marca ilicitamente reproduzida. 3- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade. 4- A Lei n. 9.279/1996 - que regula a propriedade industrial -, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos (arts 207 a 210), não exige comprovação, para fins indenizatórios, de que os produtos contrafeitos tenham sido expostos ao mercado. 5- O dano moral alegado pelas recorrentes decorre de violação cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva da marca por elas registrada. 6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem. 7- Desse modo, exsurge que a importação de produtos identificados por marca contrafeita, ainda que não expostos ao mercado consumidor interno, encerram hipótese de dano in re ipsa. 8- Verba compensatória arbitrada em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 9- RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (Resp 1535668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016).

O valor arbitrado na sentença atacada, portanto, observou os princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) se coaduna com a realidade da atividade empresarial em pauta e está em consonância com os parâmetros adotados comumente por esta Câmara Reservada.

Neste mesmo sentido, também, está pautada a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Na fixação do dano moral, deve o Juiz orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (Resp n. 85.205/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 28/4/1997, DJ de 26/5/1997, p. 22545).

Tudo somado, a sentença merece ser integralmente mantida.

Neste ínterim, tendo sido mantida a decisão da r. Sentença, tem aplicação o comando constante do disposto no §11 do artigo 85 do CPC de 2015.

Na sistemática nova estabelecida para a verba honorária advocatícia, foi introduzida a figura dos honorários recursais, como acréscimo àqueles já anteriormente arbitrados. Este acréscimo, efetuada uma leitura atenta do §11 do artigo 85 do CPC de 2015, não é meramente facultativo, ele é obrigatório e decorre da atuação concreta do advogado em segunda instância, efetivado novo trabalho profissional, este consistente, na espécie, na apresentação de contrarrazões a um recurso de apelação.

Cabe, então, majorar a verba honorária devida pelos apelantes em favor dos apelados para 12,5% (doze e meio por cento) do valor da condenação.

Nega-se, por isso, nos termos acima, provimento ao apelo.

Fortes Barbosa
Relator