



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2025.0000417656

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 1112293-81.2023.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ENAC EMPRESA NACIONAL DE MERCADOS LTDA, é embargado JHSF MALLS S/A.

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

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

São Paulo, 30 de abril de 2025.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Voto nº 32528

Embargos de Declaração Cível nº 1112293-81.2023.8.26.0100/50000

Comarca: São Paulo (2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM)

Juiz(a): Guilherme de Paula Nascente Nunes

Embargante: Enac Empresa Nacional de Mercados Ltda

Embargado: Jhsf Malls S/A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.

2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão.

3- Embargos de declaração rejeitados.

Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de fls. 360/368, que, por votação unânime, deu provimento à apelação da autora, para condenar a ré:

- na obrigação de não fazer, consistente na abstenção do uso da marca “Shopping Cidade Jardim” ou “Cidade Jardim Shopping”, sob qualquer forma, no prazo de 15 dias a contar da intimação para cumprimento deste acórdão na origem, sob pena de multa diária de R\$ 3.000,00, limitada, em princípio, a R\$ 50.000,00;

- no pagamento de indenização por dano material, a ser apurada em liquidação de sentença, com base no art. 210, da Lei nº 9.279/96;

- no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R\$ 50.000,00, com correção monetária e juros de mora na forma da lei; e

- no pagamento dos ônus da sucumbência, arbitrados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A ré/apelada sustenta o cabimento dos embargos de declaração com o propósito de sanar omissão no acórdão e promover pré-questionamento.

Alega que o acórdão foi omisso ao desconsiderar que ambas as



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

marcas fazem referência a bairros homônimos, um situado no município de Goiânia/GO e outro em São Paulo/SP, não havendo distintividade; que o nome “Cidade Jardim” está presente em bairros de várias cidades brasileiras, tratando-se de expressão genérica e marca meramente evocativa; que o acórdão viola o art. 124, VI, da LPI; que as partes possuem públicos alvos distintos, não havendo risco de desvio de clientela; que o público da embargada é de alto padrão (classe AAA), enquanto o público da embargante pertence às classes C e D; que as marcas coexistem pacificamente há 15 anos, conforme fotografias de fls. 117/119, 121/122, documento de apresentação do shopping (fls. 151/157), documento com fotos (fls. 180/220) e fotos juntadas com contrarrazões (fls. 342/345); e que não há concorrência desleal, nem prova dos danos materiais.

Ademais, requer o pré-questionamento do art. 124, VI, da LPI, dos arts. 369 e 371, do NCPC, e dos arts. 402 e 944, do CC.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022, NCPC.

Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que os embargos não devem ser acolhidos.

As questões alegadas pela embargante já foram amplamente analisadas, consideradas e debatidas no v. acórdão, não havendo qualquer vício a ser sanado:

“Em que pese o respeitável entendimento adotado pelo MM. Juiz de origem, a insurgência da autora deve ser provida, para reconhecer o uso indevido da marca pela ré, a qual também deve ser condenada no pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos a seguir expostos.

Isso porque, a marca nominativa da autora “CIDADE JARDIM SHOPPING” possui distintividade e originalidade suficientes reconhecidas pelo INPI, a fim de lhe assegurar o registro e a proteção em todo o território nacional, para atuação no ramo de shopping center (fls. 46/48).

Inclusive, anota-se que a autora depositou o pedido de registro da marca nominativa em 05/04/2004 (fls. 46), o que enfraquece a anterioridade alegada pela ré, e, quando da concessão dos registros à autora, o INPI

ressalvou, apenas, e de maneira expressa, que não haveria direito ao uso exclusivo da palavra “Shopping” (fls. 46/48).

Logo, a junção das expressões “Cidade” e “Jardim” é suficiente para diferenciar e conferir originalidade à marca da ora apelante, que obteve os registros, ainda que corresponda a nome de bairros em alguns lugares do País.

É importante ponderar, também, que o pedido de registro formulado pela ré, em 13/08/2004 (posterior, portanto, ao depósito do pedido da autora), quanto à marca mista “Shopping Cidade Jardim”, foi indeferido pelo INPI, sendo o indeferimento mantido em grau de recurso, em julho/2017, como se vê às fls. 100/101.

Há, também, oposição da autora/apelante no novo pedido de registro da marca “Shopping Cidade Jardim” apresentado pela ré em junho/2023, de modo que não é possível afirmar que haja pacificidade na convivência das marcas.

Ademais, os outros registros de marca com a expressão “Cidade Jardim”, mencionados pela ré às fls. 124/125, são relativos a outras classes e seguimentos de mercado, como escola, representação comercial, imobiliária, administração de imóveis, panificadora, clínica médica, restaurante, etc., de modo que não enfraquecem a proteção da marca da autora na classe relativa à exploração de shopping center.

Em face de todas essas circunstâncias, o fato das partes estarem localizadas em diferentes Estados (a autora em São Paulo/SP e a ré em Goiânia/GO) não justifica a improcedência da pretensão deduzida.

Desse modo, configurado o uso indevido da marca da autora, é de rigor a condenação da ré na obrigação de não fazer (abstenção do uso da marca), e no pagamento da indenização por danos materiais, os quais decorrem da concorrência desleal praticada, a serem calculados em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 210, da Lei nº 9.279/96.

Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1327773/MG (Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 28/11/2017), “*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 debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos*”.

Do mesmo modo, o dano moral também é *in re ipsa*, como ressaltou o Min. Moura Ribeiro no AgInt no AgInt no AREsp nº 1823726/SP (Terceira Turma, j. em 22/06/2021), que “*É devida indenização por danos materiais, a serem aferidos em liquidação, e danos morais, ainda que não tenha sido comprovado o prejuízo, quando a marca é indevidamente utilizada por empresa do mesmo ramo de atividade da detentora do registro da marca*”.

E, no tocante ao valor da indenização por danos morais, destaca-se que, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve levar em consideração a extensão do dano, as condições econômicas das partes, o grau de culpa do agente, etc., conforme exegese dos artigos 944 e 945, do Código Civil.

É relevante considerar, ainda, que a quantia fixada não pode ser um valor irrisório, de tal maneira que a relação custo/benefício para o agente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

causador do ilícito importe em sanção para este, como fator desestimulante.

Por outro lado, não se pode admitir que o valor arbitrado para fins de indenização caracterize o enriquecimento ilícito daquele que a auferiu.

Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7 Responsabilidade Civil, 25ª edição, Editora Saraiva, 2011, p. 125/126), ao tratar da função satisfatória ou compensatória do dano moral, comenta:

(...)

Assim, diante dos parâmetros do art. 944 do Código Civil, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e da capacidade econômica das partes, é razoável a fixação do valor indenizatório a título de danos morais em R\$ 50.000,00, com correção monetária e juros de mora na forma da lei.”

O que há, na verdade, é o inconformismo da parte com relação ao entendimento adotado pela Turma Julgadora, o que deve ser objeto de recurso próprio, que não os embargos de declaração, via que também é inadequada para reanálise de provas.

É importante lembrar, ademais, que o acórdão, assim como a sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade é compor a lide.

Assim, a pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.

Diante do exposto, **rejeitam-se os embargos de declaração.**

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)