



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000430474

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1121586-41.2024.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IMPACTA GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES, é apelado GB CENTER LTDA.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 29 de abril de 2025

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação Cível n.º 1.121.586-41.2024.8.26.0100

Apelante: IMPACTA GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES

Apelada: GB CENTER LTDA.

Comarca: SÃO PAULO

Voto n.º 57.099

Abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos morais. Violação de uso de marca por parte da ré caracterizada. Autora comprovou ser titular da marca 'Lorben'. Ré que utiliza, sem autorização, referida marca da autora para promover a venda de produtos virtual de outros fabricantes na plataforma do Mercado Livre. A própria ré, na contestação, reconheceu a prática do ato ilícito. Sentença recorrida que entendera se tratar de produto "White Label". Inadmissibilidade. Produto "White Label" não apresenta a marca, podendo cada comprador/revendedor, inclusive, apor a marca correspondente à sua titularidade, o que não ocorreu no caso em exame. Ré que sequer comprovara ser titular de alguma marca. Violação de direito marcário se faz presente. Abstenção do uso da marca em condições de sobressair, sob pena de multa diária. Danos morais caracterizados. Verba reparatória fixada com equilíbrio, de acordo com a extensão do dano (art. 944

do Código Civil), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Apelo provido em parte.

1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com base na r. sentença de págs. 195/200, que julgou improcedente ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos morais.

Alega a apelante que a r. sentença merece reforma, ressaltando a incontestável violação da marca '*Lorben*', da qual é titular, pela ré, ora apelada. Sustenta que, conquanto referida marca se encontre regularmente registrada no INPI como marca/expressão, sendo incontroversa sua utilização indevida por parte da ré, a r. sentença combatida entendeu, equivocadamente, que o caso se encontraria enquadrado como '*White Label*', que consiste na comercialização de produtos genéricos que podem ser revendidos por diferentes empresas, sob suas respectivas marcas. Aduz que o uso indevido da marca pela ré, sem prévia autorização da proprietária autora, conforme demonstra a documentação de págs. 138/140, configura a prática de concorrência desleal, e a apelada não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na petição inicial. Salienta que não pode ser penalizada (sic) por distorções da realidade, haja vista que houve inegável violação do uso da marca '*Lorben*' pela apelada, transcrevendo ementas de acórdãos e trechos de textos legais diversos, aplicando-se ao caso, inclusive, as disposições do art. 210 da Lei n.º 9.279/96. Em sequência, pleiteia indenização por dano moral, ante a configuração da prática de ato ilícito pela ré, para que não seja violado



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

progresso técnico e científico, uma vez que a propriedade industrial é patrimônio, reportando-se à jurisprudência. Afinal, requer o provimento do recurso a fim de que a ação seja julgada 'in totum' procedente, invertendo-se o ônus da sucumbência.

O recurso foi contra-arrazado, rebatendo integralmente a pretensão da apelante, págs. 230/233.

Houve oposição ao julgamento virtual do recurso pela apelante, pág. 235.

É o relatório.

2. A r. sentença apelada merece reforma.

Conforme se extrai dos documentos de págs. 32/131, dos autos de origem, foi celebrado Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos sobre Marcas entre a autora, ora apelante, e Tonina Comércio, Importação e Exportação Ltda., por meio do qual a recorrente passou a ser a única titular dos direitos de uso da marca 'Lorben'.

Ressalta-se, ainda, restou incontroverso o uso irregular da marca da apelante ('Lorben') pela ré, ora apelada, em anúncio, na plataforma digital Mercado Livre, objetivando a realização de vendas do produto denominado 'detector UV de notas falsas', págs. 134/137.

No mais, a própria ré reconheceu expressamente que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

utilizara, de forma indevida, ao menos uma vez, a marca '*Lorben*' que, comprovadamente, é de propriedade da autora.

Nesse sentido reconheceu a apelada, na contestação: *“Nobre magistrado apesar de a Requerente em toda sua inicial colocar no plural “produtos comercializados”, pasme como alhures delineado; SOMENTE HOUVE A VENDA DESSE ÚNICO PRODUTO”*, pág. 168.

A r. sentença recorrida entendeu que as peculiaridades da demanda configurariam que o produto comercializado pela ré se enquadraria como '*White Label*', ou seja, produto sem nenhuma distintividade.

Com efeito, produtos caracterizados como '*White Label*' são aqueles, em tese, sem nenhuma marca, em que os adquirentes, pretendendo comercializar tais produtos, apõem suas respectivas marcas no produto ou rótulo, ou seja, cada vendedor insere a etiqueta de sua marca ou mesmo gravação na mercadoria ou embalagem, o que não ocorreu no caso em exame.

A ré, ora apelada, efetivamente anunciou produto com a marca da autora - '*Lorben*', págs. 134/137, o que é inquestionável e, como aludido, reconheceu que o fizera.

Ora, a propriedade marcária é protegida pela Lei nº 9.279/1996, e a comercialização de produtos com marca alheia, sem autorização da correspondente titular, caracteriza concorrência desleal. Ademais, a quantidade de produtos comercializados não influencia na prática

do ilícito, apenas na quantificação do dano.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Legitimidade passiva. Utilização de garrações que ostentam a marca da autora. Configurada concorrência parasitária. Não é dado à apelada comercializar produto com marca de terceiro nem a ela vincular seus sinais distintivos sem prévia autorização. A venda de produto em embalagem com marca de terceiro em alto relevo é capaz de acarretar confusão ao consumidor. Indenização por dano extrapatrimonial. Configuração. Uso indevido de marca que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Jurisprudência. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível 1024171-92.2023.8.26.0100; Relator J.B. Paula Lima; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 11/12/2024)

Por conseguinte, restando suficientemente comprovado o uso ilícito, pela apelada, da marca da apelante, configurada está a violação marcária. Logo, a abstenção de uso da marca está apta a sobressair, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

De outra banda, frise-se, por pertinente, que a autora apelante sequer formulou nas razões do recurso, de forma expressa, pedido de indenização por danos materiais, somente dando ênfase aos pedidos de abstenção do uso da marca e indenização por danos morais, e nada além disso.

Desse modo, ante o reconhecimento expresso pela apelada de que, ao menos por uma vez, exercera de modo indevido o uso da marca de propriedade da autora, sem a correspondente autorização, restando evidenciada a afronta ao direito marcário, constata-se que os danos morais se fazem presentes, inclusive *'in re ipsa'*.

Nesse sentido, precedentes jurisprudenciais do C. STJ e dessa E. Corte:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM e MARCA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, dispensando a prova de efetivo prejuízo (dano moral in re ipsa).” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1172916/PR, Quarta Turma, Ministro Raul Araujo, j. 18/02/2020)

“DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL.

*PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Ação inibitória cumulada com cominatória visando à abstenção de uso da marca "MUNDO BITA" e indenização por danos materiais e morais. Sentença julgou parcialmente procedente, afastando o pleito indenizatório de danos morais. II. Questão em Discussão. **A questão em discussão consiste em determinar se a apelante tem direito à indenização por danos morais decorrentes do uso indevido de sua marca pela apelada.** III. Razões de Decidir. **A contrafação da marca pela apelada foi reconhecida, configurando ato ilícito que gera direito à indenização por danos morais, presumidos, ou in re ipsa.** O valor da indenização deve considerar a quantidade de produtos apreendidos, o porte da parte vencida, o tempo de contrafação e a capacidade econômica das partes. IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Recurso provido para condenar a apelada ao pagamento de R\$ 5.000,00 por danos morais. Tese de julgamento: O direito à indenização por danos morais decorrente do uso indevido de marca é presumido. Legislação Citada: Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), arts. 184, 190, I, 195, V, 207. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1172916 / PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.02.2020;*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

TJSP, Apelação Cível 1001581-42.2022.8.26.0073, Rel. Des. Grava Brazil, j. 09.12.2024.” (TJSP; Apelação Cível 1010035-24.2023.8.26.0510; Relator Grava Brazil; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j 20/03/2025)

Por outro lado, a fixação da verba reparatória deve ser fixada segundo a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, devendo-se, ademais, considerar que no caso concreto, por ocasião do recurso, a apelante sequer pleiteou indenização por danos materiais, pois fizera referência genérica e superficial ao art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, págs. 216/217, mas sem nenhum pedido específico, contudo. Somente em relação aos danos morais deu a ênfase correspondente.

Dessa maneira, o equilíbrio deve ser levado em consideração e a fixação da verba indenizatória em R\$5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta condizente com as peculiaridades da demanda. Referido valor ostenta caráter pedagógico para que a apelada não reitere seu comportamento inadequado, além de evitar o enriquecimento sem causa em relação à autora apelante.

Em decorrência do desfecho da demanda, condena-se a ré apelada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se em consideração o disposto no artigo 85, § 8º, do CPC, de modo a remunerar condizentemente o titular da capacidade postulatória que representa o polo ativo.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

3. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento em parte ao apelo.

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR

R355