



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000431381

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1132081-52.2021.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOPRANO INDÚSTRIA ELETROMETALÚRGICA EIRELI, é apelado VANDY DO BRASIL LICENCIAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A..

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentaram os advogados José Manoel Baldassari Veloso (OAB/RS 52.970) e Camila Cardeira Pinhas Pio Soares (OAB/SP 287.405).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

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

São Paulo, 30 de abril de 2025

CARLOS ALBERTO DE SALLES

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

Apelação nº 1132081-52.2021.8.26.0100

Comarca: São Paulo — Foro Central Cível

Apelante: Soprano Indústria Eletrometalúrgica Eireli

Apelada: Vandy do Brasil Licenciamento e Participações S.A

Juiz sentenciante: André Salomon Tudisco

VOTO 34705

CONCORRÊNCIA DESLEAL. INDENIZATÓRIA. Insurgência da ré em face da sentença de procedência. Nulidade por falta de fundamentação. Alegação que se confunde com o mérito. Magistrado que foi claro ao fundamentar a existência de práticas desleais, com a efetiva venda de 'olhos mágicos' (visores de porta) da marca PADO pela ré. Fundamentação, também, adequada a respeito do tamanho do lote para fins de apuração dos lucros cessantes. Autora que não tem condições de comprovar a quantidade de itens vendidos. Presunção, no caso, de que a importação de produtos pela apelante envolvia grande quantidade. Indicação de lote médio em conformidade com a legislação civil e com a necessidade de apuração pelo critério mais favorável à titular dos direitos violados. Irrelevância de haver apenas um registro fotográfico da contrafação. Manutenção da condenação da apelante ao pagamento de lucros cessantes pela venda não autorizada 'olhos mágicos' com a marca PADO. Danos morais. Cabimento. Presunção de danos morais. Indenização (R\$ 10.000,00) que não comporta redução. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença de ps. 184/189, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ré a: abster-se de comercializar produtos que violem as licenças de propriedade intelectual concedidas à autora referentes as marcas "PADO", sob pena de multa diária de R\$1.000,00 (mil reais), limitada a trinta dias; ao pagamento de danos materiais, em valor a ser apurado em liquidação de sentença; bem como ao pagamento de danos morais em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção desde o arbitramento e juros a contar da citação. Sucumbente, a ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré apela a ps. 200/212 alegando, em síntese, nulidade por falta de fundamentação; que não haveria justificativa para condenar a recorrente a indenizar com base em suposto lote de tamanho médio; que a prova nos autos apenas indicaria um único produto com a marca SOPRANO, não tendo a recorrente se

utilizado da marca PADO para identificar seus produtos; que o magistrado teria se pautado em presunção de que lotes inteiros teriam sido comercializados, quando a prova produzida nos autos indica apenas um único produto; que não haveria provas da contrafação e da concorrência desleal; que nunca teria se utilizado da marca PADO para identificar seus produtos; que não haveria desvio de clientela ou ato fraudulento.

Contrarrazões foram apresentadas (ps. 216/237).

Autos em termos para julgamento presencial (p. 242).

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

A alegação de nulidade por falta de fundamentação confunde-se com o próprio mérito, no que se refere à ocorrência de violação do direito da marca registrada da autora (PADO – ps. 65/66), em decorrência da venda de mercadorias contrafeitas com a marca da demandada (SOPRANO).

O magistrado de origem foi claro ao fundamentar a existência de práticas desleais, com a efetiva venda de produtos da marca PADO pela ré, seja com base na comprovação fotográfica trazida pela autora (p. 74), seja com base nas alegações da ré e na confirmação do fornecedor internacional no sentido de que:

"As mercadorias do PO #SFF-1303-20 que exportamos em outubro, devido ao descuido de nossos trabalhadores, alguns produtos foram erroneamente embalados com "PADO", é nosso erro e pedimos sinceras desculpas pelo inconveniente. Somos responsáveis por isso e dispostos a arcar com os custos trabalhistas causados nesta incidência e compensaremos a quantidade errada no próximo envio. Ao mesmo tempo, neste incidente, também temos uma lição, precisamos retificar as oficinas e treinar novos trabalhadores com rigor. E certificarmos de que não cometeremos o mesmo erro" (p. 133).

Além disso, a respeito do tamanho do lote, o magistrado fundamentou adequadamente no sentido de que a referência seria o tamanho médio expedido pelo fornecedor, para se adotar como base aos lucros cessantes.

É evidente, nesse ponto, que a autora não tem como comprovar a quantidade de itens vendidos pela ré com violação do direito da marca PADO.

De qualquer forma, em se tratando de importador, era perfeitamente plausível a conclusão de que, havendo a importação de um lote com produtos violadores da marca, haveria ali grande



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

quantidade de produtos. Afinal, nenhuma empresa pagaria fretes elevados do mercado internacional para transportar poucas mercadorias.

Por outro lado, a indicação do lote padrão médio como base aos lucros cessantes (a serem apurados em liquidação) está condizente com a legislação civil (vide, por exemplo, artigo 244 e 488 do CC) e com as regras específicas dos artigos 208 e 210 da Lei 9.279/96, que indicam a apuração pelo critério mais favorável à titular dos direitos violados.

O fato de o registro fotográfico indicar um único produto não afastava o direito da autora, mormente porque há confirmação do defeito pelo importador a respeito de um lote de produtos – e não de apenas uma mercadoria.

Assim sendo, a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes pela violação do direito de marca da autora mostrou-se adequada.

A culpa assumida pelo transportador não afastava a responsabilidade da apelante, cabendo a parte, eventualmente, buscar em ação de regresso a reparação devida.

Em relação aos danos morais, eles são presumidos em razão da contrafação. A comercialização de produtos contrafeitos afeta a identidade da marca, desvirtuando as qualidades que os clientes esperam do produto adquirido.

Com isso, os danos extrapatrimoniais gerados pela comercialização ilícita de produtos não dependem de prova. Nesse sentido:

"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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

própria violação do direito se revela 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 despendida 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.” (STJ, REsp n. 1.327.773/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. em 28/11/2017 – sem destaque no original).

No caso, a quantia fixada na sentença (R\$10.000,00) não é elevada para fins de reparação do dano, não comportando redução.

Diante do exposto, **nega-se provimento** ao recurso de apelação, majorando-se os honorários advocatícios do patrono da apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

CARLOS ALBERTO DE SALLES

Relator