



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000437775

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1004589-67.2024.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelado MADE IN MATO BRASIL LTDA., é apelada/apelante FLÁVIO DUARTE DE PÁDUA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram parcial provimento ao apelo da autora e negaram provimento ao do réu, por 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, 6 de maio de 2025.

FORTES BARBOSA
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível 1004589-67.2024.8.26.0037

Apelantes e apelados: Made In Mato Brasil Ltda e
Flávio Duarte de Pádua - ME

Voto nº 20.995

EMENTA

Marca – Ação inibitória e indenizatória – Decreto de procedência – Apelos de ambas as partes - Utilização, indevida, pelo réu, de marca de titularidade da autora (“Made in Mato”) – Comprovação – Documentos atestatórios da prática vedada – Utilização do aplicativo “Verifact”, meio de coleta de provas “online” alternativo à ata notarial - Atuação parasitária configurada – Contrafação admitida pelo réu – Proteção à marca registrada – Danos morais consumados – Indenização deferida – Prejuízo extrapatrimonial decorrente da utilização espúria de sinais distintivos alheios, capaz de abalar a reputação da autora e provocar indevida deturpação mercadológica – “Quantum” majorado - Sentença reformada pontualmente – Percentual da verba honorária mantido – Apelo da autora parcialmente provido, desprovido o do réu.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra sentença emitida pelo r. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Araraquara, que julgou procedente ação cominatória e indenizatória, para o fim de condenar o réu a se abster, imediatamente, do uso da marca de titularidade da autora, sob pena de multa diária de R\$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R\$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde o arbitramento, mais juros de mora a partir da citação. O réu foi, por fim, condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação (fls. 98/101).

A autora pretende, inicialmente, a majoração da indenização por danos morais para o importe de R\$ 12.000,00 (doze mil reais). Ressalta ser titular de direito de propriedade industrial resguardado pela Lei 9.279/1996 e que teve sua marca indevidamente utilizada pelo réu, que, por meio de um ato ilícito, enganou consumidores, bem como obteve, mediante a exploração de marca alheia, ganhos patrimoniais indevidos, atuando em evidente concorrência desleal. Enfatiza que a “*r. sentença é um estímulo a contrafação*” e que a conduta adotada pelo réu deve ser coibida e desestimulada. Pleiteia, por fim, a majoração da verba honorária, requerendo a reforma do “decisum” (fls. 104/113).

O réu, por sua vez, afirma, de início, a origem lícita do produto, ausente, ainda, a prova da alegada contrafação, tendo ocorrido, na verdade, regular exercício de direito. Esclarece, em seguida, ter adquirido “*um kit com 12 (doze) bonés de marcas diversas na plataforma de 'e-commerce Shopee'*”, incluindo uma unidade com a marca “Made in Mato” de titularidade da autora, que foi utilizada para compor um “kit” de produtos, composto por uma camiseta, um “short Jeans” e referido boné. Nega uso indevido da marca ou a prática de contrafação, “*vez que apenas comprou o produto exposto à venda num 'site', fez o devido pagamento conforme demonstra o recibo acima e o utilizou para integrar um 'kit' de venda de vestuário na sua página no 'Instagram'*”. Ressalta, nesse ponto, que o produto em questão não foi submetido a exame para aferir sua autenticidade e que “*o simples fato de ter sido adquirido em 'site' de 'e-commerce' não é suficiente para considerá-lo falso*”. Propondo a ausência de danos morais, pretende seja reformada a sentença, decretada a improcedência da ação (fls. 116/124).

Foram apresentadas contrarrazões a ambos os apelos (fls. 130/137 e 138/143).

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

Na petição inicial da presente ação cominatória e indenizatória, a autora relata ser titular, desde o ano de 2018, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) da marca “MADE IN MATO”, o que lhe garante a exclusividade de seu uso. Reporta que, no entanto, o réu faz uso indevido de enfocada marca, enganando o consumidor e comercializando produtos por meio de redes sociais mantidas na rede mundial de computadores (Internet). Finaliza, requerendo o deferimento de tutela de urgência e a procedência da ação, para o fim de que seja o réu condenado a se abster de usar a marca em apreço, bem como ao “pagamento em dinheiro de indenização no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), de acordo com os critérios do Tribunal de Justiça de São Paulo, corrigidos desde a data dos eventos danosos” (fls. 1/12).

A tutela de urgência foi deferida (fls. 74).

Em sua contestação, o réu, anunciando exercício regular de direito, nega o uso indevido da marca de titularidade da autora. Esclarece ter adquirido, na “plataforma Shopee um kit de 12 (doze) bonés ao preço de R\$ 264,07 (duzentos e sessenta e quatro reais e sete centavos) conforme demonstra o comprovante da compra 'in fine'”. E, ressalta, em seguida, que o título do anúncio em questão oferecia bonés estilo “country” com aba curva e com estampas sortidas e que, dentre as unidades do “kit” veio uma unidade com a estampa escrita “Made in Mato”. Destaca, outrossim, que, pela descrição do anúncio que veiculou em suas redes sociais, não consta a marca da autora. Pede a improcedência (fls. 80/87).

Foi colhida réplica (fls. 92/97), sobrevindo, em seguida, a sentença apelada, julgada procedente ação, deferido o pleito inibitório, bem como a indenização por danos morais.

Ambas as partes apelaram, mas somente o apelo da autora comporta provimento parcial, sendo de rigor majorar a indenização por danos morais

Conforme bem se ressaltou na sentença, na espécie, restou comprovada a ofensa à garantia de exclusividade de uso da marca “Made in Mato”, cuja titularidade é da autora em razão da consecução de registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) (fls. 49/52).

Por meio do emprego da ferramenta “Verifact”, que constitui meio de coleta de provas “online” alternativo à ata notarial, a autora apresentou, em 27 de março de 2024, reprodução de anúncio veiculado pela ré na rede mundial de computadores (Internet), documentando a contrafação, posto que foi exposto à venda “kits” femininos e masculinos, incluindo camiseta, bermuda e um boné com a reprodução da marca “Made in Mato” (fls. 53/65).

Soma-se que o preço anunciado em contestação, relativo à aquisição, em 4 de julho de 2023, de 12 (doze) bonés, pelo importe total de R\$ 264,07 (duzentos e sessenta e quatro reais e sete centavos) (fls. 83), que corresponde ao preço unitário de R\$ 22.00 (vinte e dois reais), por si só, já indicava que se tratava de produto contrafeito, uma vez que um boné original da marca “Made in Mato”, conforme pode ser facilmente constatado mediante pesquisas feitas na rede mundial de computadores (Internet), tem o preço fixado em cerca de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) (disponível em “www.madeinmato.com.br”).

A marca da autora é, confessadamente, reproduzida no produto comercializado pelo réu sendo desnecessária, inclusive, prova pericial para constatar o fato, que, aliás, é evidente, admitido e comprovado por fotografia e pela ferramenta acima apontada.

Vigente o registro da marca de titularidade da autora perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), ficou caracterizada a contrafação, que provoca confusão nos consumidores, os quais, erroneamente, acreditam que a autora atua em parceria ao réu nos anúncios veiculados na rede

mundial de computadores (Internet), o que, nos termos do artigo 130, inciso III da Lei 9.279/1996, respalda a atuação da parte recorrida.

De tudo quanto extraído dos autos, não há como deixar de ter como perpetrados atos ilícitos pelo réu, materializando-se uma atuação parasitária, a qual precisa ser sancionada, deferindo-se os pedidos formulados, inclusive o de indenização por dano moral.

O réu violou a marca de titularidade da autora, utilizando identificação visual peculiar, reproduzida em peças de vestuário, especialmente bonés, de maneira apta a indicar uma origem que tais produtos não têm. E, a conduta assumida é, por conseguinte, ilícita, contrariando o disposto no artigo 129, “caput” da própria Lei 9.279 e merece, sem a mínima dúvida, ser sancionada.

A marca coliga a reputação de seu titular aos produtos ou serviços fabricados ou comercializados e seu uso clandestino, simultaneamente, enganando-se consumidores, angaria clientela alheia, com prejuízo à reputação, decorrente da comparação com as qualidades dos frutos da prática ilícita.

A propriedade industrial induzida pelo registro de uma marca ou de um desenho industrial resguarda a capacidade de seu titular de angariar lucros e, a partir de sua legítima atividade, manter ou somar clientela.

O réu violou os direitos subjetivos conferidos à autora em virtude da titularidade da marca invocada, cabendo, assim, extrair os naturais resultados de tais violações.

Em se cuidando de violação de marca, os documentos trazidos pela autora já confirmam, imediatamente, o prejuízo.

Decorre daí a necessidade de serem deferidos os pedidos inibitório e indenizatório, reconhecida a prática de ato ilícito, a necessidade de estancar a violação da propriedade industrial de titularidade da autora, bem como a responsabilidade civil e o

dever de indenizar.

Destaca-se, aqui, que, além da autora, na petição inicial, não se referir aos artigos 208 a 210 da Lei 9.279/1996, no presente apelo, delimita seu pedido a uma indenização por danos morais no importe de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) (fls. 112); portanto, aplicada a regra “*tantum devolutum quantum appellatum*” (STJ, REsp 50.036-PE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 8.5.1996), cabe deferir, tão somente, indenização tal como postulada.

Os danos morais decorrem, imediatamente, da utilização espúria de sinais distintivos alheios, capaz de abalar a reputação da autora e provocar indevida deturpação mercadológica, impondo-se o deferimento do ressarcimento postulado.

É preciso ressaltar, inclusive, que os precedentes julgados pelo E. Superior Tribunal de Justiça esposam o mesmo entendimento aqui exposto, cabendo reproduzir, a título exemplificativo, 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)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR USO INDEVIDO DE MARCA. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. DANO MORAL IN RE IPSA. DECISÃO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, comprovado o uso indevido de marca, por empresa que atua no mesmo ramo da titular do registro, é devida indenização por danos morais e materiais, independentemente da demonstração do prejuízo específico" (AgInt no Resp 1.742.635/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 2. Estando a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.427.383/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 21/10/2020)

A presunção de existência dos danos morais decorre "in re ipsa", ou seja, do próprio ato ilícito, desnecessária, portanto, sua comprovação. O critério na fixação do "quantum" da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, por um lado, a indenização destina-se a recompor o patrimônio moral atingido pelo ato ilícito e, simultaneamente, a impedir a reiteração de atos análogos, por outro, não pode servir de fonte de enriquecimento indevido.

Neste sentido, também, é que se orientou o 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).

Observados estes critérios, majora-se para o importe de R\$ 12.000,00 (doze reais), montante igual ao valor da causa (fls. 12), a indenização por danos morais, com os acréscimos de correção monetária computada desde a publicação deste acórdão, mais juros de mora legais desde a citação, conforme parcela irrecorrida da sentença.

Por outro lado, tendo sido majorada a indenização por danos morais, a verba honorária arbitrada na sentença, no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação fica mantida, posto que observados, nos termos do artigo 85, §2º do CPC de 2015, o teor dos atos processuais praticados, a longevidade da causa e a magnitude do trabalho profissional desenvolvido.

Tudo somado, enfim, reforma-se a sentença nos termos acima destacados, apenas na para majorar a indenização por danos morais.

Dá-se, por isso, provimento parcial ao apelo da autora, negando-se ao recurso do réu.

Fortes Barbosa
Relator