



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000439907

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2346026-12.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PHILLIP LONDON EIRELI, é agravado AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.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: **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), FORTES BARBOSA E RUI CASCALDI.

São Paulo, 6 de maio de 2025.

AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

1ª. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2346026-12.2024.8.26.0000

COMARCA: FORO ESPECIALIZADO 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ – 1ª VARA
REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS
RELACIONADOS À ARBITRAGEM

MAGISTRADA: DANIEL RODRIGUES THOMAZELLI

AGRAVANTE: PHILLIP LONDON EIRELI

AGRAVADO: AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A

INTERESSADOS: CHRONOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.; A. DAS
NEVES CIBIEN ME

Voto n.º 17938

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. Recurso interposto contra decisão que arbitrou o valor relativo aos lucros cessantes. Danos apurados na forma prevista no art. 210 da Lei n.º 9.279/96, pelo critério mais favorável ao prejudicado. Opção da demandante, titular da marca, pelo critério do inciso III, ou seja, remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. Cálculos feitos de forma individualizada, considerando o valor praticado de mercado nos meses de violação, por cada empresa. Desnecessidade de produção de prova pericial. DECISÃO MANTIDA. **RECURSO DESPROVIDO.**

Vistos

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 331/332, objeto de embargos de

declaração de fls. 340/341, que, nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA instaurada por **AUTOMOBILI LAMBORGHINI SpA** contra **CHRONOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI E OUTROS**, arbitrou o valor da indenização em R\$ 4.720.266,67, devido pela Phillip London, atual denominação de XR Acessórios e Presentes Ltda.; em R\$ 3.183.587,98, devido pela Chronos; e em R\$ 584.712,49 devido pela A das Neves Cibien ME.

Sustenta, em breve síntese, que a empresa fabricante e responsável principal pelos prejuízos causados à parte autora é a Chronos, de forma que as requeridas não podem responder pelos atos praticados pela referida empresa, sendo apenas vítima de um golpe.

Defende que a condenação deve considerar o grau de participação de cada empresa, em observância ao disposto no art. 210, inciso III da Lei n.º 9.279/96, sobretudo porque não possui condições de arcar com a importância arbitrada.

Tece comentários acerca da necessidade de realização de perícia judicial para liquidação da sentença, conforme expressamente requerido pela agravante, visando a apuração do valor real devido pelas empresas rés, conforme alude o art. 510 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizado como parâmetro contrato celebrado com terceiros.

Pondera que seu capital social não ultrapassa R\$ 100.000,00, sendo evidente que não firmaria um contrato desta magnitude. Ademais, os documentos colacionados aos autos demonstram que as vendas dos produtos contrafeitos totalizaram pouco mais de R\$ 14.000,00, montante bem inferior ao fixado em primeiro grau de jurisdição.

Por esses e pelos demais fundamentos presentes em suas razões recursais, pugna pelo provimento do recurso, precedido da concessão de efeito suspensivo, para que seja anulada a decisão agravada, determinando-se a realização de perícia contábil para apuração dos valores devidos.

O recurso é tempestivo. A parte recorrente comprovou o recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, consoante documentos de fls. 27/31.

Contraminuta às fls. 59/71.

Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução n.º 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.

É o relatório do necessário.

1. O recurso não comporta provimento.

2. Depreende-se dos autos que **AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.p.A** ajuizou ação de abstenção de uso de marca em face de **CHRONOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI E OUTROS**, alegando ser legítima titular da marca Lamborghini e escudo de touro, conhecido e registrado no segmento de automóveis, roupas, bolsas e perfumes. Narra a inicial que a autora tomou conhecimento da violação de seus direitos marcários perpetrada pelas rés, que estavam reproduzindo e vendendo relógios falsificados estampando a marca da autora, através das redes sociais, bem como por meio do sítio eletrônico da Americanas, acarretando prejuízos à reputação da marca.

A demanda foi julgada procedente, condenando as requeridas a se absterem de fabricar, manter em estoque, vender ou anunciar na internet os relógios e quaisquer outros produtos que reproduzam ou imitem as marcas da autora e/ou o escudo enfurecido, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 até o limite de R\$ 50.000,00. Ademais, a r. sentença condenou as requeridas ao pagamento de indenização pelos danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, segundo o critério do art. 210 da Lei de Propriedade Industrial escolhido pela parte autora, e pelos prejuízos não materiais, no valor de R\$ 25.000,00 para cada uma das demandadas (fls. 1640/1649).

Certificado o trânsito em julgado (fls. 1741), foi iniciada a liquidação de sentença, arbitrando a indenização nos moldes citados, o que ensejou a interposição do presente recurso.

3. Com efeito, nos termos do art. 509, §4º do Código de Processo Civil, *“na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”*.

Nas palavras de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

“A liquidação de sentença tem como único e exclusivo objetivo a fixação do quantum debeatur, sendo vedada, pela própria lógica do instituto processual, a discussão de qualquer matéria alheia a esse objetivo. Não se permite que a liquidação se preste a discutir matérias que foram discutidas na fase de conhecimento que gerou a sentença condenatória, ou nela deveriam ter sido discutidas. Significa dizer que qualquer matéria que seja alheia ao valor da prestação reconhecida em sentença condenatória ilíquida é estranha ao objeto da liquidação. Essa vedação à discussão de matérias alheias à fixação do valor da prestação encontra lógica no próprio sistema, porque, ao permitir a discussão de outras matérias que não o quantum debeatur em sede de liquidação, estar-se-ia diante de um vício processual: caso a sentença condenatória já estiver transitada em julgado, haverá ofensa à coisa julgada ou à eficácia preclusiva da coisa julgada [...]”¹

Não obstante a alegação de que não deu causa aos prejuízos causados à demandante, sendo vítima de um golpe, fato é que a responsabilidade da recorrente já foi reconhecida em primeiro e segundo graus de jurisdição.

Nesta oportunidade, restou assentado que as requeridas não se atentaram ao fato de que o contrato de licença da marca não se encontrava registrado perante o INPI, deixando, portanto, de adotar a cautela mínima e esperada daqueles que habitualmente operam neste segmento mercadológico, afastando a tese de que agiram de boa-fé. Nesse contexto, afastou-se a tese de responsabilidade única e exclusiva da corré Chronos, reconhecendo que todas as empresas requeridas incorreram no ilícito.

Logo, descabida nova análise da matéria, subsistindo, nesse momento processual, apenas a quantificação dos danos.

4. Quanto ao pagamento dos lucros

¹ Neves, Daniel Amorim Assumpção, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, Editora Juspodivm, 2016, p. 859.

cessantes pelo uso indevido da marca Lamborghini, o critério deverá ser apurado nos termos do art. 210 da Lei n.º 9.279/96:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Diante da disposição supracitada, que confere ao detentor da marca a escolha do critério que entender ser o mais vantajoso para apuração dos danos suportados, a parte agravada escolheu o constante do inciso III, ou seja, o valor que o infrator do direito marcário teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que permitisse legalmente explorar o bem.

Definido o critério, a demandante observou o quanto determinado na decisão transitada em julgado, responsabilizando cada uma das requeridas, de forma individualizada, na medida dos danos e condutas por elas perpetradas, seguindo o valor padrão praticado com terceira empresa, que contemplou o pagamento de royalties da ordem de R\$ 1.079.500,00, por 24 meses.

A determinação dos lucros cessantes é feita mediante a aplicação de simples cálculo aritmético, bastando multiplicar o valor mensal da licença pela quantidade de meses que cada empresa praticou o ato ilícito: a corré A das Neves Cibien ME fez o uso indevido da marca por 8 meses; a corré Chronos por 33 meses; e, por fim, a corré Phillip London por cerca de 44 meses, períodos sobre os quais a recorrente não se insurge.

Assim, a apuração dos lucros cessantes a que a parte autora faz jus independe de produção de prova técnica, não guardando relação com a contabilidade, faturamento e resultado das agravadas, que imporia custos e tempo adicionais. Certo que a perícia ora requerida mais se amolda à apuração dos benefícios que foram auferidos pelo infrator da violação marcária estabelecida no inciso II do art. 210 da LPI, que foi descartada pela agravada quando do exercício de sua

prerrogativa legal.

5. Nada impede que o juiz, diante dos valores apurados, pondere sobre a razoabilidade, à luz do art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa. Contudo, na espécie, não vislumbro qualquer abusividade nos parâmetros adotados, sobretudo porque se trata de marca luxuosa, destinada a público de alto poder aquisitivo, refletindo no valor da licença.

6. Assim, a decisão agravada não comporta qualquer reparo.

Ante o exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

DES. AZUMA NISHI
RELATOR