



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000467294

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1179724-35.2023.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado SPR INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA, é apelado/apelante ZILDETE RODRIGUES DA SILVA.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo da autora e negaram provimento ao recurso da ré.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, 13 de maio de 2025

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação Cível n.º 1.179.724-35.2023.8.26.0100

**Apelantes e reciprocamente apelados: SPR INDÚSTRIA DE
CONFECÇÕES LTDA. E ZILDETE RODRIGUES DA SILVA**

Comarca: SÃO PAULO

Voto n.º 57.129

Abstenção de uso de marcas cumulada com indenização por danos materiais e morais. Legitimidade ativa se faz presente, haja vista os licenciamentos respectivos. Desnecessidade de registro perante o INPI. Documentação existente é suficiente para tanto. Formalismo exacerbado apresentado pela ré não proporciona embasamento para a configuração de inépcia da inicial, haja vista que todos os requisitos estão configurados, inclusive pedido certo e determinado. Contrafação notória. Ré que efetivamente comercializa tais produtos de forma irregular. Aspecto parasitário levado em consideração. Concorrência desleal com intuito de ocasionar confusão no mercado consumidor. Documentação existente comprovou comércio ilegal da ré. Danos materiais demonstrados. Liquidação com base no artigo 210, da Lei n.º 9.279/96, se apresenta adequada. Danos morais presentes, inclusive “in re ipsa”. Verba reparatória majorada, levando-se em consideração as peculiaridades da demanda. Apelo da autora provido. Recurso da ré desprovido.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

1. Trata-se de apelações interpostas tempestivamente, com base na r. sentença de págs. 904/914, aclarada pelos embargos de pág. 925, que, em ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos materiais e morais abrangendo insígnias/símbolos, distintivos, marcas e outros itens correlatos vinculados a clubes desportivos, em que a autora é titular de licença para uso exclusivo, julgou procedente em parte reconhecendo a contrafação/concorrência desleal.

Alega a autora apelante que a sentença merece reforma, pois a prova documental demonstrou a prática de concorrência desleal com os produtos licenciados que a autora representa, destacando a função punitiva ou desestímulo do dano moral, reportando-se a inúmeras ementas de acórdãos. Menciona que a sentença condenara a ré no pagamento de danos morais no valor de R\$5.000,00, mas, ante os danos imateriais experimentados, pleiteou a majoração para R\$10.000,00, haja vista os danos morais *in re ipsa*, salientando, inclusive, trecho de doutrina, textos legais diversos e de ementas de acórdãos, requerendo, afinal, o provimento do recurso.

A ré também recorreu alegando que a sentença merece reforma, destacando a inépcia da inicial, transcrevendo trechos de textos legais diversos e pleiteando, inclusive, a extinção do processo sem alcançar o mérito. Ressalta a ilegitimidade passiva, pois a contrafação, mais abrangente que a pirataria, apresenta três modalidades principais: reprodução, imitação e usurpação ou falsificação, sendo que o apelado não logrou inserir o autor da falsificação, ou seja, nenhuma relação direta com o fabricante das mercadorias supostamente contrafeitas. Dá ênfase à Teoria da Asserção, uma



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

vez que os elementos constantes da inicial não têm desenvolvimento cognitivo, haja vista documentos ilegais abrangendo contrato de licenciamento, não havendo nenhuma titularidade de proteção junto ao INPI, ocasionando impossibilidade de ajuizamento de demanda para pleitear direito alheio. Destaca a ausência de previsão contratual para postulação judicial, já que o licenciado não está investido dos poderes do titular para agir em defesa da marca, pois não existe contrato com assinatura do clube licenciador. Menciona ausência de provas, uma vez que não realizada perícia, além de salientar a ausência de danos, não havendo contrafação, já que o apelado não possui propriedade industrial que pudesse ensejar uma imitação substancial, transcrevendo ementas de acórdãos. Por último, requer o provimento do apelo.

Os recursos foram contra-arrazoados pela ré, págs. 1.028/1.041, bem como pela autora, págs. 1.358/1.387, rebatendo integralmente as recíprocas apelações.

É o relatório.

2. A r. sentença apelada merece reforma.

O devido processo legal se faz presente, sendo que a inicial preenche os requisitos pertinentes, havendo pedido certo e determinado, tanto que a contrafação está caracterizada, uma vez que a ré apelante vem em busca de formalismo exacerbado, no entanto, não demonstra que não comercializava produtos contrafeitos com notório aspecto parasitário, ou seja, imitação dos produtos originais que podem ser



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

considerados falsificações, popularmente conhecidos como *pirataria*.

A alegação de ilegitimidade ativa não tem consistência, uma vez que a autora é licenciada das marcas em referência, o que consta de forma adequada na documentação existente.

Dessa forma, resta preenchido o requisito disposto ao artigo 139, parágrafo único, da Lei n.º 9.279/96, o qual ressalta que “*o licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos*”, ou seja, com a aquisição da licença, a licenciada está apta a se defender da concorrência desleal.

Desta forma, o polo ativo está em condições de buscar a abstenção da prática parasitária em virtude da licença concedida, não podendo sobressair a concorrência desleal abrangendo a referida comercialização de produtos, pois a parte ré em momento algum comprovou a ser titular de licença para tanto.

Oportunas as transcrições jurisprudenciais desta Egrégia Corte:

“CONCORRÊNCIA DESLEAL – Comercialização de camisetas de bandas de rock – Pretensão da Autora de inibir Réu de comercializar camisetas com a reprodução de estampas – Pertinência – Hipótese em que embora seja licenciada para fabricação e comercialização, a

Autora não registrou contrato de licença no INPI – Irrelevância da ausência de averbação – Legitimidade para propor a ação por prática de concorrência desleal, independentemente da ausência de exclusividade dos contratos de licenciamento e da previsão de expressa autorização contratual nesse sentido – Inteligência dos artigos 139, parágrafo único, parte final, 207, 208 e 209 da Lei nº 9.279/1996 – Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresaria – Ilegitimidade passiva rejeitada – Apelação desprovida.

CONCORRÊNCIA DESLEAL - Comercialização de camisetas de bandas de rock – Pretensão da Autora de inibir Réu de comercializar camisetas com a reprodução de estampas – Prova documental da comercialização indevida de apenas algumas das bandas objeto de licença – Improcedência parcial do pedido – Inibitória e indenizatória improcedentes em relação a tais conjuntos musicais – Apelação parcialmente provida para este fim.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Lucros cessantes – Violação ao direito de exclusividade da marca – Início de prova do prejuízo material presente – Indenizatória procedente – Apelação desprovida.

Dispositivo: dão parcial provimento.” (Apelação Cível 1056024-27.2020.8.26.0100; Relator Ricardo Negrão; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 09/02/2023).

“Apelação – Ação de obrigação de não fazer c/c indenização por perdas e danos fundada na prática de concorrência desleal – Sentença de procedência – Conjunto probatório que revela que a autora celebrou contratos de licenciamento para fabricar e comercializar camisetas estampadas com marcas, imagens e outros signos associados a artistas estrangeiros (bandas de rock) mediante o pagamento de royalties – Ré que confeccionou e comercializou mercadorias semelhantes, porém, sem contar com a qualidade de licenciada – Legitimidade da autora para propor a ação de origem, fundada que é na prática de concorrência desleal, independentemente da ausência de exclusividade sob os contratos de licenciamento e da previsão de expressa autorização contratual nesse sentido – Inteligência dos artigos 139, parágrafo único, parte final, 207, 208 e 209 da Lei nº 9.279/1996 – Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.” (Apelação Cível 1035326-97.2020.8.26.0100; Relator Maurício Pessoa; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 10/05/2022).

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Concorrência desleal – Legitimidade ativa reconhecida – Ré que comercializa produtos com emblemas de bandas de rock com as quais a autora possui contrato de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

licenciamento para exploração das propriedades intelectuais – Inadmissibilidade – Danos materiais devidos – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido." (Apelação Cível 1072488-29.2020.8.26.0100; Relator J. B. Franco de Godoi; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 30/03/2022).

Não há que se falar, ainda, acerca da necessidade de registro junto ao INPI. Conforme cediço, e expressamente consignado à r. sentença, págs. 906/908, é entendimento das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial que, malgrado a ausência de registro, a demonstração de uso efeito e prologando da marca, consubstanciada com os contratos de licenciamento colacionados, é suficiente para conferir-se sua devida proteção perante os ilícitos e atos de concorrência perniciosos.

Nesse sentido, a jurisprudência:

Ação cominatória para abstenção de uso de marca e software cumulada com pedidos de índole indenizatória. Decisão de indeferimento de tutela provisória às autoras (sociedade limitada e controladora, pessoa física). Agravo de instrumento. Indícios de prática de concorrência desleal pelos réus, que são sociedade limitada constituída por antiga quotista majoritária da empresa coautora e ex-gestores da mesma coautora. Alienação de empregados e clientes, utilização de

*identidade visual similar e do mesmo software empregado pelas autoras na prestação de seus serviços. Declaração de corrê, ex-gestora, no sentido de que seria promovido o esvaziamento o patrimônio da empresa antes de sua retirada. Vera confissão. Celebração de negócio jurídico simulado (contrato de licenciamento) pelos réus em nome da sociedade coautora, em momento no qual a segunda coautora pessoa física estava indevidamente afastada da gestão social. Real objetivo do contrato que era o de negar às autoras não somente acesso ao software, mas também ao Judiciário, mediante inserção de cláusula arbitral. Evidente má-fé. **Pedido de abstenção de uso de marca. Em que pese a ausência de registro do signo pelas autoras no INPI, demonstraram elas seu uso efetivo e prolongado, bem como a concorrência desleal praticada pelos réus (rol do art. 195 da Lei de Propriedade Industrial). "Ao contrário do que se poderia imaginar, quem não registra sua marca não está desprotegido e inerte perante os ilícitos e os atos de concorrência perniciosa." (DENIS BORGES BARBOSA).** Determinação aos réus para que se abstenham de usar a marca. Nomeação de administrador judicial e/ou depósito de valores recebidos de clientes em conta judicial. Medida que teria contornos de irreversibilidade (§ 3º do art. 300 do CPC). Nada obstará que as autoras, de resto, sagrando-se vencedoras da ação, demandem futura indenização.*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Requerimento de abstenção de uso do software. Documentos juntados aos autos que, "prima facie", não tratam diretamente do desenvolvimento do programa de computador, contendo mensagens de cunho comercial e símbolos esparsos que não se assemelham a uma linguagem. "Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, (...)" (art. 1º da Lei de Software). Necessária dilação probatória para identificação dos programadores responsáveis pelo desenvolvimento do software. Reforma parcial da decisão agravada, deferindo-se apenas a abstenção do uso da marca pelos réus. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2030662-49.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020, grifo nosso)

Ato contínuo, a contrafação está caracterizada, inclusive com a remessa do produto contrafeito para o endereço destacado, como constou de forma expressa à pág. 318, apontando o destinatário e o remetente, no caso, a ora ré, bem como os produtos respectivos, pág. 319.

A comercialização dos produtos falsificados, depreciando



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

as marcas que a autora representa na condição de licenciada, atinge, por via reflexa, sua qualidade, recepção e percepção pelos consumidores, além de outros itens correlatos.

No mais, os danos materiais se fazem presentes e a liquidação com base no art. 210, da Lei n.º 9.279/96, se apresenta adequada para o caso em exame.

Frise-se que os prejuízos decorrentes da violação dos direitos em debate são presumidos, logo, **não são passíveis de demonstração prévia**, o que afasta, inclusive, eventual alegação de cerceamento de defesa, conforme entendimento sedimentado no C. Superior Tribunal de Justiça:

“[o] prejuízo causado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença” (STJ, REsp 1.677.787, Terceira Turma, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/10/2017).

Ademais, o Juízo é o destinatário da prova, a quem compete a análise do arcabouço necessário para a formação de seu livre convencimento motivado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Quanto aos danos morais, estes também se fazem presentes, inclusive *in re ipsa*. A esse respeito, o c. STJ¹ já decidiu que “*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.*”

A verba reparatória, no caso em exame, exige majoração para R\$10.000,00 (dez mil reais), haja vista abranger produtos de marcas diversas, sendo que o valor indenizatório também envolve aspectos pedagógicos para que não ocorra reiteração no comportamento inadequado, havendo equilíbrio para o afastamento do enriquecimento sem causa.

Em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a verba honorária em prol do advogado da autora para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, em observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

3. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento ao apelo da autora e nega-se provimento ao recurso da ré.

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR

B356

¹ REsp nº 1.327.773/MG, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 28/11/2017.