

Apelação Cível nº 0002900-71.2022.8.19.0036

Apelante: ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED

Apelada: JESSICA CHRYS LEAL ALVES RIBEIRO - ME

Relatora: DES. FERNANDA FERNANDES COELHO ARRÁBIDA PAES

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 210 LPI. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por titular de registros das marcas que questionou o uso indevido de propriedade industrial contra sentença que julgou parcialmente procedentes afastando a configuração dos lucros cessantes e do pedido de indenização dano moral. Pretende o recorrente o reconhecimento da presunção de danos patrimoniais e extrapatrimoniais além da redistribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o uso indevido de marca registrada enseja indenização por lucros cessantes; (ii) estabelecer se o dano moral configura-se in re ipsa; (iii) verificar se é devida a condenação exclusiva da ré nas verbas de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O uso indevido de marca registrada em atividade mercadológica concorrente gera presunção de prejuízo material, sendo desnecessária a demonstração concreta do prejuízo, incidindo na espécie a norma do art. 210 da Lei nº 9.279/96.

4. A configuração do dano moral decorre da própria violação à marca, sendo classificada como *in re ipsa*, sendo desnecessária a demonstração de lesão à honra.

5. Considerando a natureza e a extensão do ilícito, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado para reparar o dano moral experimentado.

6. Tendo a parte autora obtido a reforma da sentença quanto aos lucros cessantes e danos morais, impõe-se a redistribuição da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

A C Ó R D ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível em referência, em que constam como partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça deste Estado, por unanimidade, em **DAR PROVIMENTO** ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória ajuizada por **ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED** em face de **JESSICA CHRYS LEAL ALVES RIBEIRO - ME**, alegando o uso indevido de marca.

Na forma regimental, adoto o relatório da sentença (index 347):

Trata-se de ação de abstenção de uso de direitos autorais, cumulada com pedido de antecipação de tutela, proposta por ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED ("eOne") em face de JESSICA CHRYS LEAL ALVES RIBEIRO - ME, estando ambas as partes devidamente qualificadas nos autos.

Relata a parte autora ser titular exclusiva dos direitos de propriedade autoral e industrial relacionados aos personagens "Peppa Pig Família e Amigos" e "PJ Masks", motivo pelo qual firmou contratos de licenciamento com terceiros, autorizando-os a fabricar e comercializar produtos utilizando as marcas e imagens dos referidos personagens.

Sustenta, entretanto, que a parte ré tem violado os direitos exclusivos da demandante, além de praticar concorrência desleal ao comercializar produtos que imitam as propriedades exclusivas da empresa autora, induzindo o público consumidor a erro.

À vista de todo o exposto, ajuizou a presente demanda, requerendo, em caráter liminar, que seja determinada a abstenção da parte ré de comercializar produtos personalizados contendo os personagens da empresa autora. No mérito, pleiteia a confirmação dos efeitos da tutela de urgência, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos patrimoniais e não patrimoniais.

Certidão cartorária às fls. 230, confirmando o regular recolhimento das custas processuais pela parte autora.

Posteriormente, foi proferida decisão judicial às fls. 232, deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinando a citação da parte ré.

Certidão cartorária às fls. 265, informando a ausência de manifestação da requerida, apesar de ter sido regularmente citada.

Em resposta, a parte autora, em manifestação apresentada às fls. 278, requereu a decretação de revelia da parte ré e reiterou o pedido de procedência integral da demanda.

Decisão judicial às fls. 309, decretando a revelia da requerida e intimando a empresa autora a se manifestar sobre a produção de novas provas.

Às fls. 316, a parte autora dispensou a produção de novas provas. Autos conclusos.

É o relatório. Decido.

A sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nilópolis julgou o pedido (index 347), nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a decisão antecipatória de tutela às fls. 232, tornando-se definitivos seus efeitos jurídicos.

JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos. Considerando a mínima sucumbência da parte ré (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados, caso aplicável, os benefícios da gratuidade de justiça.

Sentença registrada.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, ausentes requerimentos pelas partes, arquivem-se os presentes autos.

A parte autora interpôs apelação (index 355) alegando, em síntese, que quanto ao pedido de lucros cessantes incidiria a teoria do *Critério Mais Favorável ao Prejudicado* a teor do disposto no inciso III do artigo 210 da LPI.

Assevera, no que toca ao arbitramento de indenização por dano moral, quanto a necessidade de condenação da parte infratora para a recomposição dos prejuízos extrapatrimoniais impingidos à vítima da contrafação para desestimular o ilícito lucrativo.

Refere que a sucumbência foi exclusiva da apelada o que importa no arbitramento de honorários em observância ao art. 85 e incisos CPC.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a condenação da ré aos danos materiais, morais no valor de R\$10.000,00 e honorários sucumbenciais de forma exclusiva em favor da parte apelada.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certificado em index 448.

É o relatório.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Trata-se de demanda em que o autor questionou o uso indevido dos registros de propriedade industrial das marcas "Peppa" e "Peppa Pig" por ela registrada, asseverando quanto a configuração da concorrência desleal.

A sentença foi de parcial procedência, afastando-se a pretensão quanto aos lucros cessantes e danos morais, além de fixar a sucumbência em desfavor do próprio autor.

A controvérsia dos autos está em verificar a se restou configurado os lucros cessantes e o dano moral indenizável bem como se bem arbitrados os honorários advocatícios.

A pretensão recursal merece prosperar.

No que tange a configuração dos lucros cessantes, incide na hipótese o entendimento de que a adoção de nome semelhante à marca registrada no mesmo setor gera presunção de dano patrimonial, dispensando a demonstração específica do prejuízo na inicial, bastando a prova da contrafação.

Neste sentido é a previsão legal do artigo 210 da Lei nº 9.279/96,
verbis:

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.

Este entendimento encontra-se pacificado na Corte Superior, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284/STF. USO INDEVIDO DE MARCA. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. PRECEDENTES. DANO MORAL. VALOR. NÃO INTERVENÇÃO DO STJ.

1. Recursos especiais de ambas as litigantes, o da autora, admitido na origem, buscando discutir a existência de danos materiais e o valor do dano moral; o da ré, obstado na origem e objeto de agravo, em que busca afastar a pretensão da autora.

2. Não há que se falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil se o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente sobre as questões postas a debate, apresentando fundamentação adequada à solução adotada, sem incorrer em nenhum dos vícios elencados no referido dispositivo de lei. Recursos de ambas as partes que não demonstram efetivo vício de julgamento na origem.

3. Inviável o recurso especial cujas razões não demonstram o efetivo dissídio, com comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados e o necessário cotejo analítico, devendo prevalecer o primeiro juízo de admissibilidade que aplicou o verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de nome inequivocamente semelhante à marca de propriedade da autora para a comercialização de produtos no mesmo ramo de atividade acarreta a certeza do prejuízo material, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença. Desnecessidade de que a inicial especifique concretamente o prejuízo, que se presume em decorrência da prova da colocação no mesmo mercado da contrafação.

Inépcia da inicial afastada.

5. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Agravo da ré a que se nega provimento.

7. Recurso especial da autora parcialmente provido.

(REsp n. 1.507.920/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 20/11/2019.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCA. INSULFILM. VIOLAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DANO PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO. APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1- Ação distribuída em 10/6/2008. Recurso especial interposto em 22/5/2014 e concluso à Relatora em 10/10/2016.

2- Controvérsia que se cinge em definir se a pretensão de reparação por danos patrimoniais decorrentes de violação a direito de propriedade industrial impõe à vítima que comprove o dolo de quem praticou o ato e os prejuízos sofridos.

3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

4- O dano patrimonial causado ao titular de direito de marca configura-se com a violação dos interesses tutelados pela Lei de Propriedade Industrial, sendo despicienda a comprovação da intenção do agente em prejudicar a vítima ou do prejuízo causado, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença.

5- Recurso especial provido.

(REsp n. 1.635.556/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 14/11/2016.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material é presumido, sendo possível a apuração do valor da indenização em liquidação de sentença, pois a violação desse direito é inequivocamente capaz de gerar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca, tais como, por exemplo, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas.

2. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp n. 228.942/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 9/3/2018.)

Neste sentido já se manifestou igualmente esta Corte, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. APELAÇÕES CÍVEL. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. **VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LUCROS CESSANTES. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PREJUDICADO.** I. CASO EM EXAME: Ação ajuizada alegando uso indevido da marca registrada de titularidade da autora, com treze registros no INPI. A autora pleiteou a abstenção do uso da marca, indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à abstenção do uso da marca, à indenização por lucros cessantes, a serem apurados em liquidação, e às custas e honorários advocatícios. Rejeitou, contudo, o pedido de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se o critério para a apuração dos lucros cessantes deve seguir o mais favorável à vítima, conforme o art. 210 da Lei de Propriedade Industrial (LPI); (ii) estabelecer se o dano moral, decorrente do uso indevido da marca, está configurado; (iii) analisar a existência de sucumbência recíproca para fixação de honorários em favor da parte ré. III. RAZÕES DE DECIDIR: **A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a presunção de prejuízo em casos de uso indevido de marca, haja vista o desvio de clientela e a confusão gerada entre consumidores, sendo desnecessária a comprovação específica do dano material.** Nesse sentido, o art. 210 da LPI prevê a adoção do critério mais vantajoso para a apuração dos lucros cessantes, a ser definido em sede de liquidação. Quanto aos danos morais, estes decorrem automaticamente da configuração do uso indevido da marca, sendo classificados como in re ipsa. A prática de contrafação compromete a credibilidade da empresa titular, impactando sua honra objetiva e reputação no mercado. Este entendimento é respaldado pela jurisprudência do STJ e pela proteção constitucional à propriedade intelectual, prevista no art. 5º, XXIX, da CF/1988. A condenação por danos morais visa, além de reparar o abalo à imagem e à reputação da vítima, punir o infrator e desincentivar condutas semelhantes. No caso concreto, fixou-se o montante de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária desde a primeira notificação e juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação da decisão. Não há sucumbência recíproca, considerando que a condenação da ré foi integral nos aspectos materiais e morais debatidos, o que prejudica o recurso interposto pela ré quanto à fixação de honorários advocatícios em seu favor. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso da autora provido para: (i) determinar que os lucros cessantes sejam fixados em liquidação, de acordo com o critério mais vantajoso à vítima, nos termos do art. 210 da LPI; (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Recurso da ré prejudicado. Tese de julgamento: O uso indevido de marca registrada gera presunção de prejuízo material, sendo desnecessária a comprovação específica do dano. A apuração dos lucros cessantes, em casos de violação de propriedade industrial, deve adotar o critério mais favorável à vítima, conforme art. 210 da LPI. O dano moral decorrente do uso indevido de marca configura-se in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto. Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXIX; LPI, arts. 208, 210; CPC, art. 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.032.014/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.05.2009, DJe 04.06.2009; STJ, Súmula nº 227.

(0800429-09.2022.8.19.0017 - APELAÇÃO. Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES - Julgamento: 10/06/2025 - DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL))

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. "MUNDO BITA". CONTRAFAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que confirmou a tutela de urgência, condenando a ré a se abster de utilizar a marca e a obra artística "Mundo Bitá", fixando indenização por dano moral em R\$ 20.000,00, julgando improcedente o pedido de reparação por danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes) e estabelecendo sucumbência recíproca, na proporção de 20% para o autor e 80% para a ré. O recorrente pretende a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, e a reversão integral da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a contrafação da marca gera direito à indenização por lucros cessantes, independentemente de prova específica do prejuízo; (ii) estabelecer se deve ser afastada a sucumbência recíproca para condenar exclusivamente a ré nas verbas de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR: **A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o uso indevido de marca presume a ocorrência de dano material, cabendo a apuração do montante em liquidação de sentença** (REsp 1.507.920/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 20.11.2019). Nos termos do art. 210, III, da Lei nº 9.279/96, os lucros cessantes devem ser fixados pelo critério mais favorável ao prejudicado, considerando-se como parâmetro a remuneração que seria devida em caso de licença regular de uso. Reconhecida a obrigação de indenizar por lucros cessantes e configurada a violação exclusiva por parte da ré, impõe-se a condenação integral da demandada nas verbas de sucumbência, afastando-se a sucumbência recíproca fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO: Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIX; Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 129, 130, 189, I, e 210, III; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.507.920/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.11.2019, DJe 20.11.2019.

(0114814-85.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA - Julgamento: 11/09/2025 - DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL))

O dano moral na espécie configura-se *in re ipsa*, resultando diretamente da lesão à imagem e a credibilidade do titular dos registros violados, sendo desnecessária a prova concreta do dano experimentado ou a demonstração de efetivo abalo mora.

Neste sentido, igualmente, já decidiu o E. STJ:

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 debeatur, 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 despendianda 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 n. 1.327.773/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 15/2/2018.)

Sobre o tema, destacam-se os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses congêneres:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE MARCA REGISTRADA. IMPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS CONTRAFEITOS. APREENSÃO E DESTRUIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. MERCADORIAS NÃO INSERIDAS NO MERCADO NACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Caso em exame: A autora é titular dos direitos de propriedade intelectual da marca de brinquedos e desenhos "PEPPA PIG", com registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Foi notificada pela Receita Federal acerca de contêineres apreendidos no Porto do Rio de Janeiro, com brinquedos contrafeitos. Obteve provimento liminar para que os bens permanecessem retidos na Alfândega e que a ré cessasse a exploração comercial de produtos que imitassem ou reproduzissem a marca, sinais e obra intelectuais "Peppa Pig". Na sentença, a medida antecipatória foi ratificada e os pleitos indenizatórios (por dano moral e material), rejeitados por falta de prova do prejuízo, declarando-se o perdimento dos produtos e determinando-se que a demandante arcasse com as despesas de destruição.

2- Propriedade industrial e proteção à marca registrada - A marca registrada confere ao titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) e do art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, visando a proteção dos direitos do consumidor e a inibição da concorrência desleal.

3 - Violação constatada - Restou confirmada a importação de produtos contrafeitos que reproduzem marca registrada da autora, apreendidos pela autoridade alfandegária antes de sua introdução no mercado nacional, configurando violação aos direitos de propriedade industrial.

4 - Indenização por danos materiais e lucros cessantes - Para a procedência do pedido de indenização por danos materiais, é necessária a demonstração efetiva de prejuízo à vítima. No caso concreto, as medidas administrativas e judiciais impediram a internalização, comercialização e a circulação das mercadorias, afastando a presunção de dano material.

5 - Dano moral in re ipsa - O uso indevido de marca registrada e a importação de produtos contrafeitos configuram dano moral, dispensando a demonstração de prejuízo concreto, uma vez que a contrafação gera a vulgarização da marca e o abalo à reputação comercial de seu titular, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6 - Destruição das mercadorias às expensas da ré - Determinada a destruição das mercadorias contrafeitas apreendidas, às custas da ré, como forma de evitar que o ilícito gere ônus adicional à vítima e para reforçar a responsabilidade do infrator.

7 - Conclusão - Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo o direito à indenização por dano moral decorrente da contrafação, com exclusão do pleito indenizatório por perdas e danos e lucros cessantes, ausentes os elementos comprobatórios, cabendo à ré arcar com as despesas de destruição das mercadorias.

(0018539-84.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA - Julgamento: 22/01/2025 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂMARA CÍVEL))

Sem um critério legal pré-determinado para arbitramento da indenização por dano moral, mas diante do que indica a doutrina e a jurisprudência, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório e um componente punitivo, diante das circunstâncias do caso concreto.

Atentando para a reprovabilidade da conduta ilícita e à gravidade do dano por ela produzido, tenho que o valor de R\$10.000,00 (dez mil reais) se revela adequado a reparar o dano extrapatrimonial sofrido pela parte autora, considerando a falta do lesante e a gravidade da lesão, eis que proporcional e razoável ao caso em questão.

Oportuno colacionar os seguintes precedentes desta colenda Corte de Justiça em hipóteses análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PELO USO INDEVIDO DE MARCA.** PARTE AUTORA QUE POSTULA A ABSTENÇÃO DA RÉ NO USO DA MARCA "BEEGREEN" DE SUA TITULARIDADE. A RÉ, POR SUA VEZ, CONFESSA A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS COM A MARCA DA AUTORA, NO ENTANTO, ARGUMENTA QUE SOMENTE O FEZ ANTES DO DEFERIMENTO DO REGISTRO PELO INPI. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO TERMO A QUO DOS DANOS MATERIAIS, BEM COMO QUE SEJA REDUZIDO O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REGISTRO NO INPI DEMONSTRADO. DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA MARCA. ARTIGO 129 DA LEI Nº 9.279/96. OS EFEITOS DA CONCESSÃO DA MARCA RETROAGEM À DATA DO DEPÓSITO, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL POR USO INDEVIDO DA MARCA É AFERÍVEL IN RE IPSA, OU SEJA, SUA CONFIGURAÇÃO

DEPENDE APENAS DA DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DA CONDUTA ILÍCITA, MOSTRANDO-SE DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS CONCRETOS À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. QUANTIA ADEQUADAMENTE **FIXADA EM R\$ 10.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO**. SENTENÇA QUE DEU AO LITÍGIO A SOLUÇÃO QUE SE IMPUNHA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (0011942-15.2019.8.19.0210 - APELAÇÃO. Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS - Julgamento: 14/02/2022 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL))

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA *¿V8¿*. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE UTILIZAR A MARCA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA TORNAR DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EM MONTANTE A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). INCONFORMISMO DA EMPRESA RÉ QUE MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO. **TITULARES DE MARCAS QUE TÊM SEUS DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS EM FUNÇÃO DA GARANTIA CONFERIDA À PROPRIEDADE INDUSTRIAL**. PREVISÃO DO ART. 5, INCISO XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROPRIEDADE DA MARCA QUE SE ADQUIRE PELO REGISTRO VALIDAMENTE EXPEDIDO, SENDO ASSEGURADO AO SEU TITULAR O SEU USO EXCLUSIVO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PELO PRAZO DEFINIDO EM LEI. DISPOSIÇÕES DOS ART. 129 E ART. 133 DA LEI Nº 9.279/96. TERCEIROS QUE NÃO PODEM UTILIZAR A MARCA PELO PERÍODO EM QUE DURAR A PROTEÇÃO LEGAL. É INCONTROVERSO QUE AMBAS AS PARTES ATUAM NO MESMO RAMO, QUAL SEJA, O DE VESTUÁRIO. PARTE AUTORA QUE OBTVEU O REGISTRO DEFINITIVO DA MARCA *¿V8¿* EM 13/10/2015. RECORRENTE QUE CONFIRMA A UTILIZAÇÃO DA MARCA *¿V8¿*. NÃO OBSTANTE NUMA PRIMEIRA ANÁLISE A PROVA APRESENTADA PELO AUTOR REVELE-SE, EXTREMAMENTE, FRÁGIL, EIS QUE NÃO HAVERIA CERTEZA DE QUE O PRODUTO MOSTRADO PELA FOTOGRAFIA SEJA AQUELE DESCRITO NA NOTA FISCAL, QUANDO ANALISADA EM CONJUNTO COM AS DEMAIS PROVAS, GANHA CONSISTÊNCIA. APELANTE QUE SE DENOMINAVA NA PÁGINA *¿LOJAS FEIRÃO DAS MALHAS¿*, COMO *¿V8¿*. ADEMAIS, NÃO LOGROU ÊXITO EM DESCONSTITUIR A PROVA PRODUZIDA PELO APELADO, LIMITANDO-SE A ALEGAR QUE A PARTIR DE 30/06/2015 PASSOU A USAR A MARCA *¿V9¿*, O QUE POR SI SÓ NÃO ATESTA QUE PAROU DE FAZER USO DA MARCA *¿V8¿*. NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA HIPÓTESE DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, OS DANOS MATERIAIS SE PRESUMEM. CONTUDO, PARA FINS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL FIXA-SE O PERÍODO DE 13/10/2015, DATA DO REGISTRO DEFINITIVO, ATÉ 25/04/2017, ÚLTIMA DATA QUE SE TEM NOTÍCIA DE QUE O RÉU FEZ USO DA MARCA DO AUTOR. DANO MORAL POR USO INDEVIDO DA MARCA QUE É AFERÍVEL IN RE IPSA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. QUANTUM INDENIZÁVEL QUE

DEVE ATENDER OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E **PROPORCIONALIDADE. MONTANTE QUE DEVE SER REDUZIDO PARA R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A FIM DE ATENDER ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**

(0096090-72.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES - Julgamento: 20/06/2024 - DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL))

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PELO **USO INDEVIDO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. PROPRIEDADES "PEPPA PIG" E "PJ MASKS.** O REGISTRO VALIDAMENTE EXPEDIDO PELO INPI ASSEGURA AO TITULAR O USO EXCLUSIVO DA MARCA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. A PROTEÇÃO AO DIREITO AUTOREAL CONTRA REPRODUÇÃO NÃO CONSENTIDA É ASSEGURADA NA CRFB, EM SEU ARTIGO 5º, XXVII, XXVIII, E XXIX, BEM COMO NOS ARTS. 88 E 129, DA LEI 9279/96. SEU USO DE FORMA INDEVIDA É PASSÍVEL DE DESVIO DE CLIENTELA, CARACTERIZANDO A PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL PARASITÁRIA, QUE ATINGE, AINDA, INTERESSES REFLEXOS DO PÚBLICO CONSUMIDOR, QUE ACABA POR ADQUIRIR SEUS PRODUTOS ACREDITANDO SEREM DE FABRICAÇÃO DE QUEM REALMENTE DETÉM O REGISTRO DA MARCA. EM SE TRATANDO DE USO INDEVIDO DE MARCA, O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O DANO É PRESUMIDO. A LEI ESPECÍFICA, EM SEU ART. 210, POSSIBILITA AO PREJUDICADO ESCOLHER A FORMA DE INDENIZAÇÃO DO DANO PATRIMONIAL QUE LHE SEJA MAIS FAVORÁVEL. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. **QUANTO AO DANO MORAL, A HONRA SUBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA É ATINGIDA EM SEU NOME E REPUTAÇÃO, DIANTE DA CIRCULAÇÃO DE PRODUTOS NÃO LICENCIADOS. VERBA QUE SE FIXA EM 10.000,00, QUE NÃO REPRESENTA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO DO RECURSO.**

(0215943-36.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO - Julgamento: 02/05/2024 - DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª))

Assim analisando o conjunto probatório dos autos impõe-se a modificação parcial da sentença e, em razão da modificação do resultado, inverte-se os ônus da sucumbência que recai integralmente em desfavor da parte ré que, que deverá arcar com a totalidade das despesas processuais e os honorários advocatícios a ser pago na ordem de 10% sobre o valor da condenação.

Diante destas considerações, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar parcialmente a sentença e condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em



sede de liquidação de sentença, conforme o critério previsto no inciso III do artigo 210 da Lei nº 9.279/96, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e corrigido monetariamente a partir da presente data.

Custas e honorários advocatícios, na forma acima fixados.

No mais, mantém-se o julgado, na forma como lançado.

Rio de Janeiro, na data da assinatura digital.

DES. FERNANDA FERNANDES COELHO ARRÁBIDA PAES
R E L A T O R A

