



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2023.0001093660

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 1004179-90.2021.8.26.0529, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANIBRAS BIONUTRIENTES LTDA ME, é apelado HEBRON FARMACÊUTICA - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA..

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Luis Eduardo Muñuz Soto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FORTES BARBOSA (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.

São Paulo, 13 de dezembro de 2023

CESAR CIAMPOLINI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Apelação Cível nº 1004179-90.2021.8.26.0529

Comarca: São Paulo – 2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem do Foro Central

MM. Juíza de Direito Dra. Andréa Galhardo Palma

Apelante: Sanibrás Medicamentos e Nutrição Ltda.

Apelada: Hebron Farmacêutica – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica Ltda.

VOTO Nº 26.727

Ação cominatória (abstenção de violação de marca e de “trade dress”), cumulada com pedidos de índole indenizatória por danos materiais e morais. Ação julgada procedente. Apelação da ré.

Apelada titular de diversas marcas com o elemento “florax”, destinadas à comercialização de medicamentos para o sistema digestivo. Apelante que comercializou produtos com o signo “reflorax” no setor de suplementos alimentícios. Pedido da apelante de registro deste signo indeferido pelo INPI para o ramo de medicamentos, haja vista colidência com as marcas da apelada. Novo pedido, desta vez para o ramo de suplementos alimentícios, deferido pela autarquia, todavia anulado na Justiça Federal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Violação de “trade dress”. Sua ocorrência. Prova pericial a demonstrar que as embalagens da apelante reproduzem cores e disposições das da apelada. Finalidade similar dos produtos comercializados pelas partes (atuação no sistema digestivo). Potencial de confusão aos consumidores. Não bastasse a prova técnica, mera análise comparativa já permitiria concluir pela violação. Caso em que isto pode ser verificado de pronto pelo juiz, que se coloca perante o julgamento com seus conhecimentos de consumidor. Art. 375 do CPC. Doutrina de WALDEMAR FERREIRA e CELSO DELMANTO. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Danos materiais e morais “in re ipsa”. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização por danos materiais será apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal (“Nas ações de contrafação, em regra, a indenização por danos materiais deve ser fixada com base nos critérios dispostos nos arts. 208 e 210 da Lei 9.279/96, com apuração em fase de liquidação de sentença”). Naquela ocasião, não se computará, todavia, indenização relativamente ao período durante o qual vigorou o registro da marca detida pela ré, consoante a teoria do exercício regular de direito (a respeito, doutrina de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT e precedente da Câmara).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Indenização por danos morais, que, por critério de razoabilidade e proporcionalidade, é reduzida.

*Sentença reformada em parte.
Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação provida em parte.*

RELATÓRIO.

Trata-se de ação cominatória (abstenção de violação de marca e *trade dress*), cumulada com pedidos de índole indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por Hebron Farmacêutica – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica Ltda. contra Sanibras Medicamentos e Nutrição Ltda., julgada procedente por sentença que se lê a fls. 614/621 e que porta o seguinte relatório:

“Vistos.

Trata-se de **AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA** proposta por **HEBRON FARMACÊUTICA – PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA** contra **SANIBRAS MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA**.

Em síntese, alega a autora que é titular de marcas relacionadas ao sinal 'FLORAX', devidamente registradas junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), e que identifica, entre outros,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

um medicamento que atua no sistema digestivo. Alega a autora que a ré obteve registro da marca 'REFLORAX' perante ao INPI, voltado à identificação de suplemento alimentar atuante no sistema digestivo, que posteriormente foi anulado judicialmente. Narra que a ré inseriu no mercado produto no mesmo segmento de atuação com marca e conjunto imagem semelhante, com o potencial confusão entre os produtos, o que constitui prática de contrafação e concorrência desleal. Requer tutela de urgência para compelir a ré *'a interromper o uso de EMBALAGEM que imita a EMBALAGEM da autora, retirando-a do mercado, deixando de expô-la em sites próprios ou de terceiros, e de apresentá-la virtual em quaisquer aplicativos, retirando-a de todo e qualquer ponto de venda (físico ou virtual), em qualquer lugar do país, tudo às suas próprias expensas, sob pena de multa diária, no valor de R\$ 5.000,00.'* No mérito, pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, além do pagamento de indenização por danos morais.

Juntou documentos às fls. 66/222.

Decisão de fls. 228 deferiu a tutela antecipada de urgência requerida para determinar que: i) a requerida se abstenha de utilizar indevidamente a marca de propriedade da autora, reproduzindo os seus elementos distintivos em quaisquer de seus produtos, cessando imediatamente a distribuição e a comercialização nacional do produto 'REFLORAX'; ii) que a requerida se abstenha de divulgar o produto 'REFLORAX' para o público imediatamente, em quaisquer meios de comunicação; iii) que a requerida proceda ao recolhimento das unidades já fabricadas e disponibilizadas no mercado para venda do referido produto, no prazo de 10 (dez) dias. Fixando multa diária no importe de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Contestação às fls.236/245. Alega que a empresa ré jamais cometeu imitação, uma vez que os produtos são diferentes e que outras marcas registradas também usam o termo 'FLORAX' no nome. Alega, ainda, a ré que não utiliza a marca REFLORAX, desde agosto/2019, em decorrência de ação anulatória de registro de marca que resultou na anulação do seu registro. Narra que as últimas vendas do produto *sub judice* tiveram sua validade vencida em agosto/2021. Logo, nenhum produto válido existe no mercado atualmente e os documentos de fl. 150/165 são datados de 2018 e não são associados a ré, mas a terceiros. Pugna pela total improcedência da ação.

Juntou documentos às fls. 246/253.

Réplica às fls. 256/266.

Indicação de provas da parte ré às fls. 267/268.

Decisão de fls. 269 solicitando a manifestação da ré sobre o recolhimento das unidades já fabricadas e disponibilizadas no mercado.

Manifestação da parte ré às fls. 271/273.

Em decisão saneadora de fls. 283/285 foi determinada a produção de prova técnica pericial, sendo nomeado o I. Perito Judicial Walter Calza Neto.

Às fls.310/330, indicação de assistente técnico e foram apresentados quesitos pela parte autora.

Às fls. 332/334, a parte ré apresentou seus quesitos ao perito.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Embargo de declaração oposto pela parte ré às fls. 340.

Decisão de fls. 341 negou provimento aos embargos de declaração.

Embargos de declaração oposto pela parte requerida às fls. 344.

Decisão de fls. 348 negou provimento aos embargos de declaração.

Laudo pericial às fls. 385/430. Em síntese, o *expert* concluiu que *'a requerida, da forma que utiliza a marca Refflorax em sua embalagem viola o direito de exclusividade da marca da requerente possibilitando a confusão e/ou associação. Do mesmo modo entendo que a requerida reproduziu em seu trade dress elementos que compõem o trade dress da requerente, gerando o 'ar de família' e possibilitando a associação e confusão. Desta forma, entendo presente o uso indevido da marca da requerente e a imitação do trade dress da requerente configurando concorrência desleal.'*

Às fls. 433, manifestação da parte autora em que expressa concordância com o laudo pericial.

Às fls. 434/445, manifestação da parte requerida em que impugna o laudo pericial.

Às fls. 448/464, foram prestados esclarecimentos complementares pelo Perito Judicial.

Às fls. 527/529, manifestação do Perito Judicial.

Decisão de fls. 562 intimou a parte ré para a juntada de documentos.

Decisão de fls. 572/573 apresentou esclarecimentos sobre a fase processual adequada para apuração de eventual *quantum* devido.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Manifestação do perito às fls. 581/588.

Manifestação da parte autora às fls. 606/609.

Manifestação da ré às fls. 610/612.

É o relatório.

Fundamento e Decido.” (fls. 613/615; destaques do original).

Fundamentando, assinalou a douta Magistrada, de início, que, *“o processo tem como escopo verificar a ocorrência de violação da marca 'FLORAX' de titularidade da parte autora, bem como o uso indevido do 'trade dress' da autora, por parte da ré.”* (saneador de fls. 283/285).

Apoiou-se nas conclusões de *“perito de sua confiança, que em seu laudo pericial (fls. 385/430) e resposta aos quesitos complementares (fls. 448/464), concluiu que 'a requerida, da forma que utiliza a marca Reflorax em sua embalagem viola o direito de exclusividade da marca da requerente possibilitando a confusão e/ou associação. Do mesmo modo entendo que a requerida reproduziu em seu trade dress elementos que compõem o trade dress da requerente, gerando o 'ar de família' e possibilitando a associação e confusão. Desta forma, entendo presente o uso indevido da marca da requerente e a imitação do trade dress da requerente configurando concorrência desleal.' (fls. 385/386).”*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Anotou, ainda, esclarecimentos complementares do *expert* (fls. 448/464), nos quais “apresentou retificação e opina que houve convivência entre ambas as marcas e, portanto, violação da propriedade industrial da autora durante o período de 13 (treze) anos, iniciado no ano de 2009.”

Concluiu, assim, ser “*de rigor a decretação de procedência da ação no tocante ao pleito cominatório, a teor do disposto nos artigos 129, 130 e 195, inciso V da Lei 9.279/1996.*”

Prosseguindo, acolheu também os pedidos condenatórios, pois os danos materiais e danos morais em “*caso de uso indevido de marca e direitos autorais configuram-se 'in re ipsa', bastando a comprovação da conduta ilícita*”.

Quanto aos danos materiais, relegou para liquidação de sentença a apuração do valor da indenização devida, momento em que, “*segundo os critérios do artigo 210 da Lei nº 9.279/96(...), a pertinência dos cálculos propostos pelas partes e pelo I. Perito Judicial (fls. 581/588) será devidamente avaliada(...), como estabelecido na decisão de fls. 572/573.*”

Quanto aos danos morais, assentou que, “*embora não seja possível dar um preço à imagem, à identidade e à credibilidade de uma pessoa jurídica, busca-se com a indenização atenuar os prejuízos suportados pela empresa e, também, reprimir a conduta do causador do dano, para que não volte a praticá-lo, obviamente, atentando-se para evitar o enriquecimento sem causa.*”



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Em vista disto, e “*considerando o elevado porte econômico de ambas as partes e longo período de duração do ilícito*”, concluiu “*que o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra adequado para o caso em análise.*”

Ainda no tema, consignou que “*a indexação, a forma e o momento processual de cálculo da indenização à título de danos materiais proposta pela autora é dissonante do entendimento fixado por esta Magistrada e excarcerada*”, pelo qual “*cabe ao Magistrado, durante o processo de conhecimento fixar o 'quantum' indenizatório por danos morais.*”

Anoto o dispositivo da sentença:

“Isto posto, **JULGO PROCEDENTE** a ação proposta por **HEBRON FARMACÊUTICA – PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA** contra **SANIBRAS MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA**, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, em consequência, confirmo liminar concedida e condeno a ré a, definitivamente se abstenha de utilizar indevidamente a marca de propriedade da autora, reproduzindo os seus elementos distintivos em quaisquer de seus produtos, cessando imediatamente a distribuição e a comercialização nacional do produto 'REFLORAX' e se abstenha de divulgar o produto 'REFLORAX' para o público imediatamente, em quaisquer meios de comunicação, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento da ordem, fazendo-o com fundamento no artigo 209 da Lei n.º 9.279/96.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Condeno, ainda, a empresa ré, ainda, ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes e danos materiais alegados, os quais deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, na forma do artigo 210, da Lei de Propriedade Industrial e pelos danos morais, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em razão da sucumbência, condeno a ré a ressarcir a autora pelo pagamento das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação com fundamento no disposto no §2º do art. 85, do Código de Processo Civil.” (fls. 619/620; destaques do original).

Apelação da ré a fls. 623/633.

Argumenta, em síntese, que (a) há suficientes diferenças a justificar a inexistência de ilícito; (b) a marca **Florax** foi registrada pela apelada para o ramo de medicamentos, ao passo que usou a palavra “Reflorax”, como restou incontroverso, para o ramo de suplementos alimentares (trata-se, seu produto, de alimento nutracêutico), ou seja, são tratados por classes distintas; (c) há expressiva diferença entre os volumes de vendas das partes (milhões de reais pela apelada, mas tão somente R\$ 24.040,00 pela apelante); (d) as embalagens dos produtos em nada se assemelham; uma é vertical, com palavras em azul e vermelho, ao passo que a outra é horizontal, com palavras em branco, além de haver representação do corpo humano com “fogo” na região abdominal em apenas uma delas (imagens comparativas à fl. 628); (e) jamais imitou a marca ou as embalagens da apelada;



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

(d) ambos os signos valem-se do radical “flora”, que remete à flora intestinal, parte do corpo em que atuam, pelo que se concluem serem evocativos, o que é reforçado pelos inúmeros questionamentos da marca da apelada, apresentados por terceiros perante o INPI (listagem à fl. 626), e pela existência de diversas marcas registradas com o signo; (e) se mostra incorreta a forma de cálculo do *expert* para os danos materiais; (f) no bojo da ação que culminou com a anulação de sua marca **Reflorax**, registrada em 2013, nem o INPI, nem os Juízos Federais de 1ª e 2ª instâncias reconheceram que teria havido contrafação, mas tão somente que, pela possibilidade de confusão de consumidores, era o caso de anular-se o registro de sua marca, de forma que não pode ser responsabilizada pelo período em que a explorou;

Requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente, ou, subsidiariamente, para que a indenização por danos morais seja reduzida em razão do baixo montante de suas vendas (R\$ 24.040,00).

Contrarrazões a fls. 639/662.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

É o caso de reformular-se em parte a r. sentença.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Como escreveu WALDEMAR FERREIRA, na cultura *lato sensu* do juiz, estão também seus conhecimentos como consumidor:

“Em matéria de imitação parcial ou total de marca incompreende-se a perícia, principalmente tratando-se de marca puramente nominal, a revelar-se a qualquer olhar ou ouvido. Afinal de contas, o juiz não é só juiz; é consumidor também. (...) Disso decorre a desnecessidade o exame pericial de marcas em caso de contrafação. Não é o perito que atesta a imitação: é o consumidor. Quando o juiz, para decidir se ela existe, ou não, apela para o exame e para a confrontação a cargo de perito, é porque não existe imitação. Aprecia-se a imitação, no sentir generalizado dos tratadistas, mais pela semelhança do conjunto das marcas do que pelas dissemelhanças de suas particularidades ou minúcias, encaradas isoladamente. Desde que entre as duas marcas se encontre 'o ar de família', tão característico, imitação se tem inquestionavelmente: o que a revela é a possibilidade de erro ou confusão. Tem-se tal possibilidade quando as diferenças entre elas somente por exame atento ou confronto possam ser reconhecidas. Solerte é a fraude. Mais, ainda, ativa e engenhosa, tanto quanto audazes os que a praticam. Acautelam-se os imitadores de marcas, introduzindo em suas obras modificações de tal natureza e com tanto jeito e arte, que se assegurem de sua impunidade.” (**Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil**, 6 o vol., págs. 601/602; grifei).

Na mesma linha, CELSO DELMANTO:

“Deve ter-se em mira a impressão geral que o produto dá aos adquirentes e, com base nela, aferir-se a probabilidade de confusão de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

tato entre os produtos. O julgador, colocando-se ele próprio como se fosse um consumidor normal —e não um técnico minucioso ou perito atento —deve: primeiramente olhar o artigo imitado em seu aspecto geral, de conjunto, e não em suas particularidades separadas, menosprezando os elementos secundários desprovidos de caráter individualizante; olhar, depois, o artigo imitante, para ver se a impressão dada por este, lembra a do outro. Não se deve examiná-las lado a lado, já que o consumidor quase nunca os vê nessa situação.”
(Crimes de Concorrência Desleal, pág. 88; grifei).

Assim, é lícito ao juiz, pondo-se na posição de cidadão e de consumidor, que também é, valer-se das regras de conhecimento comum, como autoriza o art. 375 do CPC.

Na hipótese dos autos, enfim, seja pela perícia, seja pelas máximas da experiência, não há dúvida de que intentou a apelante valer-se indevidamente dos elementos identificadores dos produtos da apelada. Confirmam-se imagens ilustrativas:

Reflorax (Apelante)



Florax (Apelada)



(fl. 628).

Ademais, o histórico de tentativas da apelante de apropriar-se do signo “florax” indica que estava ciente dos riscos que havia em explorá-lo.

Veja-se que tentou registrar “Reflorax” como marca no seguimento de medicamentos (a mesma, portanto, da apelada), pedido indeferido pelo INPI em função da anterioridade da família de marcas **Florax** da apelada (fls.125/126).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Foi então que lançou mão da segunda tentativa, desta vez com pedido de registro marcário não para medicamentos, mas sim para suplementos alimentícios. Apesar de deferido pelo INPI (fls. 127/128 e 150/165), o registro foi judicialmente anulado por iniciativa da apelada (proc. 5039268-74.2028.4.02.5101, da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro; fls. 137/149).

Chama a atenção o fato de que, nos autos da ação em tela, da 31ª Vara Federal carioca, a autarquia, em reanálise da marca, manifestou-se pela anulação, expressamente reconhecendo o potencial de confusão de consumidores. A ler, com efeito, petição do INPI:

“Em análise aos autos, constatamos que, efetivamente, não foi observada a melhor técnica no exame do processo administrativo de nulidade instaurado nos autos do registro nº 902481495, notadamente no que tange a verificação de registros de marca anteriormente concedidos em nome da Autora.

Conforme alegado, a Autora é titular de registros sobre as marcas GINOFLORAX, HEBRON GINOFLORAX, NEOFLORAX, NEWFLORAX e HEBRON BIOFLORAX, o que evidencia a utilização da partícula FLORAX como elemento central na constituição de várias marcas adotadas pela empresa para identificar medicamentos.

Embora seja evidente o cunho evocativo das marcas descritas, notadamente por serem alusivas à palavra 'flora', em clara referência à



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

finalidade de medicamentos de atuação focada na flora intestinal humana, somente a Autora possui marcas compostas pelo termo FLORAX no segmento de medicamentos.

A busca realizada na base eletrônica de dados do INPI demonstra a existência de diversas marcas compostas pelo termo FLORA registradas em nome de empresas diversas para assinalar produtos pertencentes à classe NCL(7/8/9/10/11) 5. Entretanto, o termo FLORAX compõe marcas pertencentes apenas à Autora e, portanto, deve ser protegido contra a marca REFLORAX que é constituída pela reprodução total do termo FLORAX com acréscimo do prefixo RE que não acrescente suficiente grau de diferenciação ao conjunto marcário em relação às marcas anteriores.

Portanto, ainda que o examinador original tenha entendido que a evocatividade dos sinais em relação aos produtos assinalados seria suficiente para inibir a possibilidade de confusão entre as marcas conflitantes, reexaminando a matéria, entendemos que, por se tratar de conflito entre as marcas compostas pelo termo FLORAX, e não somente pela palavra FLORA, resta evidenciada a possibilidade de associação entre as marcas por estar configurada a falsa percepção de que GINOFORAX, HEBRON GINOFORAX, NEOFORAX, NEWFORAX, HEBRON BIOFORAX e REFLORAX compõem família de marcas de procedência comum.”
(fl. 135; grifei e destaquei em negrito).

Pois bem.

Quanto à alegação da apelante de que não poderia ser condenada a indenizar, haja vista ter detido anteriormente registro, a questão merece reflexão.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Aduz a apelante, de fato, que, explorou o signo “Reflorax” durante o período em que registrado, em razão de ato do INPI; acreditava, então, estar exercendo regularmente direito.

Como se sabe, a nulidade de registro marcário opera efeitos *ex tunc*, na forma do art. 167 da Lei 9.279/1996:

“**Art. 167.** A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido.”

Sucedem que doutrina e jurisprudência caminharam para mitigar o rigor do dispositivo à injusta responsabilização daquele que, de boa-fé, explora signo registrado entre o deferimento do registro e sua anulação.

A evolução é bem sintetizada por LÉLIO DENICOLI SCHMIDT:

“- A teoria do exercício regular de direito isenta o titular da obrigação de pagar qualquer indenização, mesmo que o registro tenha sido invalidado;

- no extremo oposto, a teoria da responsabilidade plena sujeita o titular da marca a indenizar todos os danos que o uso ou registro inválido causaram a terceiros, independentemente de qualquer consideração acerca de sua boa ou má-fé, pois, como destaca Pontes de MIRANDA, o dever de indenizar seria uma consequência inafastável do efeito *ex tunc* da nulidade;



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

- no meio termo, a teoria intermediária considera que o dever de indenizar se verifica unicamente nos casos em que o usurpador agiu de má-fé, por conhecer o vício que maculava o registro. É a posição seguida por Gama CERQUEIRA, Ricardo PINHO, Couto GONÇALVES e Elena de la Fuente GARCIA, bem como pelos especialistas em Direito Administrativo.

A jurisprudência majoritária inclinava-se pela teoria do exercício regular de direito, seguida por acórdãos do Supremo Tribunal Federal, do extinto Tribunal Federal de Recursos e do TRF da 2ª Região, mesmo em casos de manifesta má-fé. Entretanto, os julgados mais recentes passaram a admitir o cabimento de indenização, desde que comprovados os danos e a má-fé na usurpação da marca. Essa posição ganhou força com o julgamento do REsp 125.694 pelo Superior Tribunal de Justiça, que adotou a teoria intermediária e condenou o usurpador de má-fé a indenizar os danos causados pelo registro indevido de marca.” (pág. 369/370).

Conclui, então, DENICOLI SCHMIDT:

“A teoria intermediária é a melhor posição. Não é possível ir ao extremo de responsabilizar o depositante sempre que o registro for invalidado. Muitas vezes, o titular do registro só investiu na exploração da marca porque acreditou no título de propriedade que o Estado lhe outorgou. Também é vítima do erro administrativo e pode inclusive pleitear do Estado o ressarcimento dos danos que sofreu ao ter de cessar a exploração do registro de marca invalidado. Os arts. 167, § 2º, 1.214 e 1.219 do Código Civil protegem a boa-fé e também se aplicam aos atos administrativos. Quem adquiriu de boa-fé um registro de marca posteriormente anulado não é responsável por indenizar terceiros, pois sua conduta se fundou no exercício



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

regular de um direito putativo. O registro aparentava ser legítimo. Se a confiança da presunção de legalidade do ato foi frustrada, a responsabilidade é da autarquia que errou ao conceder o registro.

O mesmo não se dá, porém com quem registra e usa uma marca de má-fé. O depositante que tem ciência do vício original do registro não pode reter os lucros advindos da exploração da marca. Não pode sequer pleitear indenização contra o INPI, pois a ninguém é dado se valer da própria torpeza. A má-fé na obtenção do registro contamina toda a exploração da marca e obriga o agente a responder não só pelos frutos auferidos (art. 1216 do Código Civil), mas também pelos demais prejuízos que causou a terceiros (art. 210 da LPI). Tal é a solução prevista na legislação de marcas da Espanha (art. 54, § 2º da Lei 17/2001) e da Alemanha (art. 52, § 3º da Lei de Marcas de 2004).”
— págs. 370/371; grifei.

Essa posição doutrinária foi adotada pela Câmara no julgamento da Ap. 1016709-93.2017.8.26.0068, de minha relatoria.

Sob tal ótica, no ponto, assiste razão à apelante.

Assim sendo, na perícia que se realizará em fase de liquidação, na qual deverão ser desconsiderados os cálculos feitos pelo perito que funcionou na fase de conhecimento, a apuração dos danos materiais da autora não poderá levar em conta o período durante o qual deteve a ré marca válida.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Por fim, no que tange à reparação do dano moral, que também está *in re ipsa*, é muito elevada, pondere-se, a indenização fixada na origem, dada, exatamente, a circunstância de ter detido a ré, por considerável lapso de tempo, registro perante o INPI.

Fica ela, pois, por considerações de razoabilidade e proporcionalidade, por meu voto, reduzida à metade (R\$ 5.000,00), com correção a partir do acórdão.

Posto isso, reforma em parte a sentença apelada, ficando a ação julgada apenas parcialmente procedente, para os fins acima, de limitação da verba indenizatória a ser apurada para os danos materiais e de redução daquela correspondente ao dano moral.

Diante do resultado do julgamento, a importar em substancial diminuição dos valores em que condenada a ré, de se aplicar o art. 86 do CPC, tendo-se por recíproca a sucumbência.

A título de honorários advocatícios, cada parte pagará aos patronos da outra 12% do valor da causa corrigido (originalmente, R\$ 100.000,00 – fl. 65).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

DISPOSITIVO.

Dou parcial provimento à apelação.

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais tratados, implícita ou expressamente, no julgamento.

Na hipótese de, em que pese este prévio prequestionamento, virem a ser opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará em ambiente virtual.

É como voto.

CESAR CIAMPOLINI
Relator