



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2022.0000657671

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1094774-98.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VANS INC e VF DO BRASIL LTDA., são apelados MARISA LOJAS VAREJISTAS LTDA e ARK CALÇADOS LTDA..

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anulada a sentença, a ação foi julgada procedente, com aplicação do Art. 1013, §3º, IV, do CPC. V.U. Declaram votos o 2ª e o 3º juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FORTES BARBOSA (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E CESAR CIAMPOLINI.

São Paulo, 17 de agosto de 2022.

JANE FRANCO MARTINS

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial

Apelação Cível nº 1094774-98.2020.8.26.0100

Apelante: VANS INC. e VF DO BRASIL LTDA.

Apelante: MARISA LOJAS S/A e ARK CALÇADOS LTDA.

Comarca: São Paulo – Foro Central

Vara: 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem

Magistrado: Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli

Voto nº 949

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Violação de Marca e Trade Dress – Sentença que julgou improcedente o pedido, por entender, nos termos do artigo 373 do CPC 2015, que as autoras, por não terem requerido a realização de prova pericial, não haviam se desincumbido de seu ônus – Insurgência das autoras –

PRELIMINAR - Código de Processo Civil de 2015 que previu que o pronunciamento de nulidade depende da existência de prejuízo – Adágio *pas de nullité sans grief* - Inteligência do artigo 277 do CPC de 2015 – Alegação que a segunda autora é ilegítima – Não procede – Empresa nacional que é subsidiária da VANS INC, parte do mesmo grupo econômico – Titularidade das marcas, que ademais, foi devidamente comprovada -

MÉRITO – Juízo a quo que, ao julgar a questão concernente à marca e ao trade dress, entendeu que não houve a requisição de perícia, sendo essa prova essencial para que se comprovasse a violação – Sentença que padece de nulidade - Embora essa relatoria entenda

que a realização de perícia não seja obrigatória em casos envolvendo a alegação de cópia indevida de *trade dress* e de uso indevido de marca, no caso em comento, deveria o juízo, ao ter reputado a prova fundamental para o julgamento do pedido, tê-la determinado de ofício – Poderes instrutórios do juiz, nos termos do artigo 370 do CPC de 2015 – Busca da verdade real do processo – Produção de provas de ofício que, inclusive, não se sujeita à preclusão – Caso concreto, em que a prova documental produzida é suficiente para se averiguar as violações alegadas – Desnecessidade da realização da aludida perícia – Nulidade da sentença configurada –

Causa madura para julgamento nessa instância – Inteligência do artigo 1.013, §3º, inciso IV, do CPC de 2015 – Marca que perfaz sinal distintivo, podendo seu titular proteger sua marca, evitando quaisquer confusões ao mercado consumidor – Inteligência dos artigos 130, inciso III e 139, ambos da Lei nº 9.279/96 – *Trade dress* que se refere ao conjunto imagem do próprio produto colocado à venda, incluindo-se as cores, a disposição da marca do produto e a impressão que o produto deixa no consumidor – Proteção ao *trade dress* – Precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante – Marca e *trade dress* que são objetos de proteção pela lei – Marca VANS com tradicional lista lateral nos calçados, ligado ao público praticante de skate e *surf* - Ilicitude do uso da marca e do *trade dress* ficou caracterizada e que *saute aux yeux* – Análise *ictu oculi* que permite constatar a violação – Indevida aproximação que pode confundir



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

o mercado consumidor – Reprodução de cores, marca e *trade dress* – Cópia indevida caracterizada – Conduta da *corrê*, revendedora, caracterizada, comercializando produtos contrafeitos, incidindo nas hipóteses do artigo 190, inciso I, e do artigo 195, inciso III, ambos da Lei nº 9.279/96 - Existente a violação, com o ilícito, deverão as rés indenizar as autoras por lucros cessantes a serem apurados, de forma individualizada, em sede de liquidação de sentença nos termos do artigo 210 da Lei nº 9.279/96 – Existente o ato ilícito de infração marcária e de *trade dress*, também há dano moral do tipo *in re ipsa* – Indenização que deve ser arbitrada em R\$ 50.000,00, como valor que guarda proporcionalidade, tendo em vista o caso *sub judice* –

Honorários advocatícios majorados na forma do artigo 85, §11º, do CPC de 2015, tendo em vista o esforço recursal – Sucumbência invertida

Sentença reformada – Recurso provido, para se anular a r. sentença e, por aplicação do artigo 1.013, §3º, IV, do CPC 2015, julgar-se o feito procedente, determinando, em definitivo, que as rés se abstenham de reproduzir ou imitar a marca VANS SIDESTRIPE, cessando o uso dos elementos distintivos dos calçados e deixando-o de expô-los à venda, sob penalidade de pagamento de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor da causa que é R\$ 50.000,00, podendo ser, à critério do juízo de origem, nos casos do artigo 537 do Código de Processo Civil de 2015, alterado, bem como fixando danos materiais a serem apurados em liquidação e sentença, de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

forma individualizada a cada ré, na forma do artigo 210 da Lei nº 9.279/96, e danos morais no valor de R\$ 50.000,00. -

Trata-se de ação de obrigação de não fazer, cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, ajuizada por **VANS INC. e VF DO BRASIL LTDA em face de MARISA LOJAS S/A e ARK CALÇADOS LTDA.**

A sentença foi prolatada¹, em 17 de fevereiro de 2022, pelo juiz de direito Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli, cujo relatório adoto, na qual, julgou improcedente o pedido. Ante ao resultado, o juiz condenou a parte autora a suportar as custas e despesas processuais, fixando honorários advocatícios no montante de 10% do valor da causa.

Apelaram as autoras². Argumentaram que a ação foi ajuizada com o objetivo de coibir a venda de produtos com a indevida reprodução da marca figurativa SIDESTRIPE, com imitação de elementos distintivos do *trade dress* dos calçados VANS. Argumentaram que as rés, em suas manifestações, não se opuseram efetivamente ao deferimento do pedido. Explicaram que houve o deferimento da tutela, reconhecendo a violação ao registro da marca, mas não houve qualquer insurgência pelas rés. Admoestaram que a sentença de improcedência se baseou no fato de que a infração era controversa e demandava a realização de prova pericial e, porque as autoras não requereram a realização da perícia, elas não teriam se desincumbido do seu ônus probatório. Alegaram que as rés confirmaram a identidade e a semelhança da

¹ Fls. 440/445

² Fls. 458/476



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

marca reproduzida em seus produtos. Estariam, assim, caracterizados a violação ao registro de marcas e o ato de concorrência desleal, previstos nos artigos 190, inciso I³, e 195, inciso III⁴, da Lei nº 9.279/96. Requereu, portanto, a reforma parcial da r. sentença, para condenar a apelada ao pagamento de danos materiais e morais. Afirmaram que, se o juízo reputasse necessária a realização da prova técnica, deveria ter designado-a de ofício, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015⁵, tendo-se em conta que as próprias apelantes, em manifestação sobre a produção de prova, deixaram claro que não tinham objeção à realização da prova pericial técnica, caso o juízo entendesse não estar suficientemente demonstrada a infração. Alegaram que a própria ARK CALÇADOS se manifestou favoravelmente à realização da prova técnica pericial. Pugnaram que, pelas imagens juntadas, já seria possível avaliar se houve ou não reprodução da marca das apelantes pelas apeladas. Lembraram que, na ocasião de apreciação da própria tutela antecipada, o mesmo juízo reputou suficientes as provas trazidas para a concessão da tutela. Dessa forma, diante da fácil aferição da violação, tímida resistência pelas rés e reconhecimento da violação pelo juízo, seria facilmente constatável a referida violação. Ponderaram que sequer seria necessária a realização de prova pericial, por ser possível identificar *ictu oculi* a violação, sendo a mera cópia do trade dress o bastante para caracterizar a infração. Admoestaram que a argumentação das rés se centra

³ Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

⁴ Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

⁵ Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

sobre a diferenças em detalhes dos referidos produtos. Afirmaram que a defesa das rés, centrada sobre a inexistência de registro de desenho industrial pelas autoras, equivale a uma confissão do uso e cópia do produto das autoras. Alegaram que a prova existente nos autos é mais que suficiente para demonstrar a existência do ilícito, com a consequente condenação ao pagamento de danos materiais, a serem apurados nos termos dos artigos 208 a 210 da Lei nº 9.279/96, e morais. Requereram, assim, a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, condenando as apeladas a se absterem definitivamente de reproduzir ou imitar a marca VANS SIDESTRIPE ou quaisquer outras marcas das apelantes, bem como cessar a exploração comercial de elementos distintivos e que imitem o *trade dress* dos calçados produzidos pelas apelantes, sendo elas também condenadas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Alternativamente, pediram que a sentença seja anulada, sendo determinado, de ofício, a realização da prova pericial, remetendo-se os autos ao juízo de primeiro grau para que seja realizada a prova pericial técnica.

Recurso tempestivo, com as custas recursais devidamente recolhidas.

ARK CALÇADOS LTDA apresentou contrarrazões⁶. Afirmou que os apelantes se manifestaram de forma contrária à realização da prova pericial, não podendo, portanto, alegar prejuízo ou pugnar pela anulação da sentença. Argumentou que não poderia o juízo determinar a produção de ofício, recaindo-lhe o ônus do artigo 373 do Código de Processo

⁶ Fls. 482/494



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Civil de 2015⁷. Ponderou que o juízo apreciou o mérito da ação, tendo se pronunciado expressamente sobre todas as questões capazes de influenciar na conclusão da demanda. Defendeu que jamais confirmou a existência de violação, existindo vários detalhes que distinguem os referidos calçados, inclusive pela aposição da marca nominal ARK na estampa lateral do tênis, língua, palmilha e caixa. Admoestou que não há possibilidade de confusão entre os produtos, sendo plenamente possível ao consumidor distinguir os referidos produtos. Afirmou inexistir concorrência direta entre as apelantes e as apeladas. Invocou jurisprudência para corroborar o seu pleito. Requereu, portanto, o desprovemento do recurso e a manutenção da r. sentença.

MARISA LOJAS S/A apresentou, por sua vez, contrarrazões⁸. Pugnou que não foi demonstrada a titularidade da marca, não sendo o documento hábil a comprovar a titularidade. Admoestou que a VF DO BRASIL LTDA. é parte ilegítima, uma vez que, nos termos do artigo 140, §1º, da Lei nº 9.279/96⁹, deveria haver averbação perante o INPI. Defendeu, ainda, que não há prova de titularidade das apelantes sobre os modelos relacionados às fls. 43/45, sendo que as próprias apelantes informam que a linha de produtos se originou em 1977, não havendo um período de proteção maior que 25 anos. Admoestou que não seria o bastante a divulgação de novo *design* para eternizar a proteção, escapando aos limites de proteção conferidos ao desenho industrial. Afirmou existir, no ordenamento jurídico brasileiro, o direito à reprodução, sendo a propriedade

⁷ Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

⁸ Fls. 495/510

⁹ Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. § 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

industrial uma exceção. Ponderou que a ausência de registro industrial sobre o *design* e a estampa dos calçados equivaleria, *mutatis mutandis*, à ausência de patente em ações que versam sobre inovações industriais. Afirmou que a realização de prova pericial se fazia imprescindível para a comprovação dos fatos alegados. Argumentou que as condutas deveriam ser individualizadas e que adquiriu os produtos em boa-fé para a revenda, tendo retirado os produtos de amostra, tão logo fora notificada. Alegou que os clientes das Lojas Marisa jamais acreditaram que estavam adquirindo um produto da VANS. Ponderou que a classe de proteção apresentada é a 18, que não se refere aos calçados, sendo que o registro, na classe 18 não tem o condão de estabelecer a proteção à marca das apelantes. Chamou a atenção para a diferença existente entre os produtos ARK e VANS. Ponderou que o valor de R\$ 50.000,00 a título de danos morais é excessivo, não podendo ser fixado em valor superior a R\$ 20.000,00. Requereu, portanto, o desprovimento do recurso e a manutenção da r. sentença.

Houve oposição ao julgamento virtual¹⁰.

É o relatório.

1. Preliminarmente, passo à análise da alegada ilegitimidade ativa da VF DO BRASIL LTDA.

O adágio *pas de nullité sans grief* foi

¹⁰ Fls. 295



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

adotado no artigo 277 do Código de Processo Civil de 2015¹¹. Segundo ele, não se pronunciará qualquer nulidade processual sem a existência de prejuízo. Na análise das alegações de cerceamento de defesa, esse princípio guiará a leitura feita por este voto.

Em análise aos autos, entretanto, constata-se que há alegação, não repelida, de que a VF DO BRASIL LTDA. é empresa nacional do mesmo grupo econômico da VANS INC., sendo portanto sua subsidiária¹² e agindo, nos presentes autos, em estreita correlação à sua empresa matriz, VANS INC. Também não se elidiu o fato de que é a VF DO BRASIL LTDA quem realiza a venda dos produtos VANS INC. em solo brasileiro. Está assim, mesmo na ausência do contrato de distribuição firmado entre a VANS INC. e a VF DO BRASIL LTDA. caracterizada a legitimidade ativa da 2ª autora, VF DO BRASIL LTDA. Nesse sentido, assim já se pronunciou esse Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante, veja-se:

“Propriedade Industrial. Marca. "Botox". Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Concorrência desleal. **Legitimidade ativa da subsidiária brasileira da empresa norte-americana. Cerceamento de defesa inexistente. Inadmissibilidade da denúncia da lide como forma de correção de ilegitimidade passiva.** Inexistência de direito

¹¹ Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

¹² Fls. 394



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

de regresso automático. Preliminares rejeitadas. Mérito. **O signo "botox" perdeu a distintividade, pois, a par de constituir a própria marca das autoras, também serve atualmente como denominação de tratamento cosmético, amplamente disseminado no mercado de beleza. Degenerescência.** Omissão da Lei nº 9.279/96, no entanto, sobre as consequências da degenerescência da marca e, por isso, não é possível afastar o reconhecimento do ato ilícito cometido pela ré, que explorou indevidamente a marca de titularidade das autoras. **Caracterizada a concorrência desleal, devem ser mantidas as reparações por danos morais e materiais. Sentença mantida. Recurso não provido.**¹³ (destaquei)

E, ainda:

"Ação cominatória (abstenção de uso de "trade dress" do produto "Kinder Ovo"). Decisão que deferiu tutela de urgência e recebeu emenda à inicial para inclusão de empresa estrangeira no polo ativo. Agravo de instrumento da ré. **Legitimidade ativa das três empresas coautoras. Uma delas, pessoa jurídica brasileira é a efetiva responsável pela distribuição e comércio, em território nacional, dos produtos que adotam o "trade dress" de que se trata. Empresa que, ademais, integra o grupo econômico das outras coautoras, estrangeiras; estas, por sua vez, são as titulares de diversas marcas relacionadas ao elemento nominativo "Kinder Ovo". A defesa do "trade dress" dispensa**

¹³ TJSP; Apelação Cível 0069466-58.2012.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2018; Data de Registro: 12/03/2018



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

registro, por ter fundamento na repressão à concorrência desleal (crime tipificado no art. 195, III, da Lei de Propriedade Industrial). Correta inclusão da terceira coautora no polo ativo, mediante emenda à inicial. Cumpre ao juiz determinar a correção de irregularidades processuais, inclusive com a vinda aos autos de quem seja parte na demanda e neles ainda não esteja. De resto, possível, mesmo após a citação, fazerem-se correções na inicial, desde que isso não acarrete alteração do pedido ou da causa de pedir. Reconhecimento da competência deste Tribunal de Justiça para julgamento do feito, aplicando-se o art. 53, V, do CPC, que cuida das ações de reparação de danos "ex delicto". Sede de uma das autoras localizada na Capital do Estado de São Paulo. Dispensa da prestação de caução pelas autoras estrangeiras por decisão transitada preclusa. Art. 14 da Convenção de Haia sobre Acesso Internacional à Justiça (dispensa a prestação de caução por pessoas, inclusive jurídicas, residentes ou sediadas em Estados signatários). No mérito, visíveis "prima facie" as semelhanças de "trade dresses" dos produtos "Kinder Ovo" e "Ovo Toys", a justificar o deferimento de liminar. Provas trazidas que evidenciam efetiva confusão entre consumidores. Desnecessidade de realização de perícia previamente ao deferimento de tutela de urgência. O juiz como consumidor: doutrina de WALDEMAR FERREIRA. "O receio de que a liminar cause prejuízos ao réu não é óbice à concessão da liminar, pois 'o juiz não pode [...] ficar com as mãos amarradas para a repressão de um ilícito'. O indeferimento da liminar também causa efeitos irreparáveis ao autor, devendo o juiz tutelar o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

direito mais provável em detrimento do direito que for mais incerto (LÉLIO DENICOLI SCHMIDT). Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.”¹⁴ (destaquei)

Não há, portanto, qualquer ilegitimidade ativa a ser reconhecida. E, não havendo ilegitimidade ativa, veja-se que as titularidades sobre as marcas foram devidamente comprovadas, inclusive sobre o trade-dress às fls. 32/40, inclusive com o típico delineamento de um tênis VANS INC¹⁵.

2. Trata-se de ação de obrigação de não fazer, cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, ajuizada por VANS INC. e VF DO BRASIL LTDA em face de MARISA LOJAS S/A e ARK CALÇADOS LTDA.

O juízo *a quo*, ao julgar improcedente a ação, considerou que era necessária a produção de prova técnica pericial para provar a existência de cópia de *trade dress* e uso indevido da marca das apelantes. Como essa prova não foi requerida pelos apelantes, interessados, o juízo *a quo* aplicou os termos do artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015¹⁶, entendendo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

A referida sentença, na visão dessa relatoria, respeitado o entendimento do juízo *a quo*, padece

¹⁴ TJSP; Agravo de Instrumento 2236170-55.2020.8.26.0000; **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: 23/02/2022; Data de Registro: 02/03/2022

¹⁵ Fls. 32

¹⁶ Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

de nulidade. Ao julgar improcedente o mérito da questão, no que tange a cópia do *trade dress* e o uso indevido da marca, assim dispôs o MM. Juízo de Primeiro Grau, a saber:

“Diante de tal contexto, a produção de prova técnica seria imprescindível para constatar se os produtos comercializados pela corré ARK violam os elementos protegidos pelas marcas registradas pela VANS, INC, assim como o seu trade dress.”¹⁷

Embora essa relatoria não entenda ser necessária a realização obrigatória de perícia nesses casos¹⁸, sendo factível a utilização da prova documental para se aferir a cópia de *trade dress*, há aqui uma nulidade da r. sentença. É de aceitação geral que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015¹⁹, **o juiz detém poderes instrutórios e, em casos em que entenda ser vital a realização de um tipo de prova para que se julgue um dos pedidos de quaisquer das partes, seja a requerimento da parte, seja de ofício, deverá o nobre magistrado determinar a realização da prova, uma vez que o que se busca é a verdade real e não a mera verdade formal. Nesse sentido, inclusive, a iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade real, não se sujeita a preclusão.**

Assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

¹⁷ Fls. 443.

¹⁸ Veja-se, nesse contexto, o Voto nº 286 nos autos de nº 2231021-44.2021.8.26.0000, por exemplo.

¹⁹ Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. PEDIDO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. REAPRECIÇÃO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO VERBETE Nº 7/STJ. IMPROVIMENTO.

I. Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, no sentido de que a ausência de prequestionamento da questão federal no acórdão impede a admissibilidade do recurso especial, ainda que a alegada violação tenha surgido por ocasião do julgamento procedido no 2º grau.

II. "A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça" (REsp 345.436/SP, Relatora Ministra Nancy Andrichi, DJU de 13.05.2002).

III. A discussão acerca da presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela concedida pela Tribunal de origem, no presente caso constitui matéria que refoge à competência deste Superior Tribunal, por envolver reexame do acervo fático-probatório, vedado nesta instância especial a teor do verbete nº 7/STJ.

IV. Agravo regimental a que se nega provimento.”²⁰
(destaquei)

²⁰ AgRg no Ag 1282939/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 23/11/2010



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Dessa forma, se, segundo seu entendimento, o Nobre Magistrado entendesse que haveria a necessidade da realização de prova pericial e nenhuma das partes haviam requerido, deveria ter determinado a sua realização de ofício, para então poder julgar essa demanda. Nesse sentido, sobre a possibilidade de o juízo determinar de ofício a realização de prova pericial, assim já se posicionaram essas Colendas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, veja-se:

“Dissolução parcial de sociedade – Liquidação voltada para a apuração de haveres – **Deferimento da produção de prova pericial de auditoria empresarial – Insurgência – Validade da decisão recorrida – A produção de uma prova pode ser determinada até mesmo de ofício pelo Juízo (artigo 370, "caput" do diploma processual vigente, correspondente ao artigo 130 do CPC de 1973), não sendo necessária a oitiva da parte contrária para se manifestar acerca da realização de uma específica prova -** Demonstração da pertinência da produção da prova requerida – Ausência de realização de auditoria externa, atraso na entrega da documentação e substituição da documentação apresentada, anunciados "reajustes", que justificam o pleito tendente a uma verificação da idoneidade da documentação apresentada pelas recorrentes – Prejuízo para as agravantes, além disso, descaracterizado - Decisão mantida – Recurso



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

desprovido.”²¹ (destaquei)

E, ainda:

“Prova pericial. Determinação de ofício. Impugnação genérica às contas apresentadas pelo réu. **Nomeação de auxiliar do juízo para a análise das contas prestadas e a apuração do saldo devedor. Poderes instrutórios do Juiz. Exegese dos artigos 370 e 550, §6º, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.**”²² (destaquei)

E, no caso concreto, ao ver dessa relatoria, não era necessária a realização de prova pericial para se apurar a extensão do uso de mesmo *trade dress* nem muito menos da violação marcária, já que, como se verá abaixo, trata-se de violação constatável *ictu oculi* e que *saute aux yeux*. Assim, por esse motivo, há nulidade da sentença, sendo necessário, aqui, se aplicar a teoria da causa madura, nos exatos termos do artigo 1.013, §3º, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015²³, passando-se ao julgamento imediato do feito, por ser a prova documental coligida aos autos suficiente para apreciar o feito.

²¹ TJSP; Agravo de Instrumento 2060596-81.2021.8.26.0000; **Relator (a): Fortes Barbosa**; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Barueri - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2021; Data de Registro: 11/06/2021

²² TJSP; Agravo de Instrumento 2145493-42.2021.8.26.0000; **Relator (a): Araldo Telles**; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional II - Santo Amaro - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2021; Data de Registro: 30/09/2021

²³ Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Pois muito bem.

A marca, como sabido, perfaz um sinal distintivo. O titular da marca detém exclusividade de uso, de modo a distinguir seu produto diante do mercado consumidor, evitando quaisquer confusões entre produtos que se assemelhem aos seus. A marca, por muitas vezes, é o modo pelo qual um consumidor associa qualidades específicas a um produto ou serviço por ela identificados, de modo que a marca gera uma conexão entre consumidor e produtor. Assim, a marca se aproxima a identidade entre o público consumidor e a empresa.

O ordenamento jurídico brasileiro, nos artigos 130, inciso III²⁴ e artigo 139²⁵ da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), confere ao titular da marca o direito de usar exclusivamente o sinal e zelar pela integridade material e reputação, bem como a prerrogativa de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade de produtos e serviços associada à marca.

O *trade dress*, por sua vez, se refere ao conjunto imagem do próprio produto colocado à venda, com sua forma geral, incluindo-se, portanto, as cores, a disposição da marca do produto, as cores utilizadas na própria marca, e a impressão que é deixada no consumidor. O *trade dress* acaba por individualizar a própria marca e criar uma conexão entre as empresas e o próprio público consumidor que, ao adquirir produtos de uma certa marca, relaciona essa ao restante das características do produto.

Esse Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante tem se posicionado no sentido de proteger o *trade dress* dos produtos,

²⁴ Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

²⁵ Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

veja-se:

"Trade Dress" – Ação inibitória e indenizatória – Afirmada prática de atos de concorrência desleal – Decreto de procedência - Linhas de produtos infantis "ZOO COLLECTION" (da autora) e "LET'S GO" (da ré), compostos por lancheiras, mochilas e garrafas destinadas ao uso escolar – Perícia válida, descabendo a realização de um segundo exame – Reconhecimento de uma atuação parasitária – Presença de elementos visuais sobrepostos e concomitantes, suficientes, quanto à forma e à apresentação dos produtos, para confirmar a apropriação desleal e maliciosa do conjunto-imagem concebido pela autora - Prática ilícita caracterizada – Deferimento dos pleitos inibitório e indenizatórios, com a proibição da apresentação de produtos em sua atual forma e o ressarcimento de danos materiais e morais – Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso desprovido."²⁶ (destaquei)

E, ainda:

"AÇÃO COMINATÓRIA – Ação de obrigação de não fazer – Pedido de abstenção de uso de produto por 'trade dress' peculiar – Prática de concorrência desleal verificada no caso concreto – Utilização indevida do 'trade dress' da autora capaz de provocar desvio de clientela – Danos materiais reduzidos para 5% sobre o faturamento líquido da ré – Recurso da ré parcialmente provido. AÇÃO COMINATÓRIA – Ação

²⁶ TJSP; Apelação Cível 1120658-03.2018.8.26.0100; **Relator (a): Fortes Barbosa**; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 23/05/2022



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

de obrigação de não fazer – Pedido de abstenção de uso de produto por 'trade dress' peculiar – Admissibilidade – Réu que deve se abster de voltar a utilizar o 'trade dress' da autora, sob pena de multa diária fixada em R\$ 10.000,00 limitada a R\$ 100.000,00 – Recurso da autora provido.”²⁷ (destaquei)

Sendo, portanto, tanto a marca, quanto o *trade dress* objetos de proteção, resta averiguar o caso concreto para se constatar ou não a violação.

As autoras demonstraram, nos autos, serem legítimas titulares da marca VANS, com a tradicional lista lateral aos calçados²⁸ (coleção old school). Referidos calçados são direcionados a um público jovem, que pratica esportes como skate e *surf*, sendo a marca e seu *trade dress* costumeiramente ligada ao imaginário popular de que seus usuários estão “na moda” e que utilizam produto de grande qualidade.

Nessa linha de raciocínio, a documentação apresentada não deixa dúvidas de que houve aproximação indevida da marca e cópia indevida do *trade dress* nos calçados ARK vendidos pela corré MARISA. Veja-se:

²⁷ TJSP; Apelação Cível 1013775-44.2019.8.26.0020; **Relator (a): J. B. Franco de Godoi**; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022

²⁸ Fls. 32/40

Fls. 5 dos autos

Marca Figurativa “VANS Sidestripe”	Marca Figurativa no Produto da Autora	Produto da Ré
		

Fls. 6 dos autos

Requerente	Requerida
	
	
	
	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Como se denota da simples verificação, *ictu oculi*, é possível notar que a ré **ARK CALÇADOS LTDA** reproduz indevidamente a marca e o *trade dress* das autoras, com o mesmo jogo de cores. Note-se que, tal como realiza a VANS INC, se **VANS SIDESTRIPE** está branca, o solado também segue a mesma cor. A cópia da ré é tão fidedigna que ela faz o mesmo, seguindo o mesmo padrão de cores e o mesmo jogo de cores.

De se anotar que, hodiernamente, a “moçada” ou os garotos, segundo as máximas da experiência (art. 375 do Código de Processo Civil de 2015²⁹) não se importam em ter um legítimo tênis da VANS, mas em aparentar que estejam na moda, de modo que, **sendo os calçados da apelada ARK CALÇADOS LTDA tão semelhantes que mesmos olhos aguçados podem os confundir, servirão ao fito, justamente, de vender um produto mais barato se aproveitando da marca e do trade dress das apelantes**, sendo esse, ao sentir desta relatoria, infelizmente, o momento que o brasileiro está vivendo (ordem social que acaba influenciando na ordem jurídica).

E se a conduta da corré ARK CALÇADOS LTDA já está comprovada pelo que foi até aqui exposto, colhe-se dos autos que a corré MARISA LOJA S/A, comercializou os referidos produtos contrafeitos em seu sítio eletrônico, expondo os produtos infratores da marca das autoras em rede mundial de computadores³⁰, incidindo

²⁹ Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

³⁰ Fls. 47/51



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

nas hipóteses do artigo 190, inciso I³¹, e do artigo 195, inciso III³², ambos da Lei nº 9.279/96, e sendo, portanto, corresponsáveis pela prática do ilícito.

Assim, é procedente o pedido para que, em definitivo, as rés se abstenham de reproduzir ou imitar a marca VANS SIDESTRIPE, cessando o uso dos elementos distintivos dos calçados e deixando-o de expô-los à venda, sob penalidade de pagamento de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor da causa que é R\$ 50.000,00.

Se a ilicitude do uso da marca e do *trade dress* ficou caracterizada, por todo o exposto, de fato também se origina, desse ponto, o ressarcimento dos danos infligidos, inclusive na seara extrapatrimonial. As apeladas, portanto, deverão indenizar a autora pelos lucros cessantes a serem apurados em sede de liquidação de sentença nos termos do artigo 210 da Lei nº 9.279/96³³, a ser realizado por meio de arbitramento (nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015³⁴), observando-se o critério mais vantajoso à apelante, computados juros moratórios legais desde a citação (já

³¹ Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

³² Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

³³ 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.

³⁴ Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

que não há comprovação de notificação anterior do ilícito). Note-se, que, nesse caso, no momento de apuração dos valores devidos, as condutas deverão, à título de danos materiais, serem individualizadas conforme apuração discriminada a ser realizada de forma detalhada perante o juízo de primeiro grau.

Procede, portanto, o pleito em relação aos danos materiais a serem apurados na forma do artigo 210 da Lei nº 9.279/96.

O mesmo procede em relação aos danos morais. Uma vez constatada a prática ilícita de uso indevido da marca e nome empresarial da apelante, com a associação indevida pelos e-mails, é caso de se considerar a existência de dano moral *in re ipsa*. O prejuízo causado não carece de comprovação, uma vez que se origina da própria violação do direito. A demonstração do dano, nesse caso, iria se confundir com a própria demonstração do fato. O uso da marca VANS SIDESTRIPE, com uso ilegítimo do *trade dress*, sem a anuência dos apelantes, que detém registro da marca perante o INPI³⁵, caracteriza o uso indevido da marca, levando os consumidores à associação indevida e à confusão, com evidente dano moral à parte apelante, sendo do tipo *in re ipsa*.

Nesse sentido, perfila a jurisprudência desta Colenda Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, veja-se:

“MARCA – Ação de obrigação de não fazer – Provas constantes nos autos que demonstram o uso indevido da marca da autora pelo réu-apelante – Logomarca e assinatura digital idênticas – **Atitudes do apelante que são capazes de causar confusão entre os consumidores – Dano moral**

³⁵ Fls. 32/40



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

'in re ipsa' - Valor da indenização fixado na r. sentença (R\$ 10.000,00) mantido – Sentença mantida – Recurso improvido.³⁶ (destaquei)

E, ainda:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ A SE ABSTER DE UTILIZAR AS MARCAS DA AUTORA "BOMBOCADO", "GANACHE", "BROWNIE", "ROCAMBOLE" E "MADRUGADA", SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE 2.000,00. PARTE DA SENTENÇA CONTRA A QUAL NÃO SE INSURGIRAM AS PARTES. **CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA PELO USO INDEVIDO DAS MARCAS. RAZOABILIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R\$ 25.000,00. DANOS MATERIAIS TAMBÉM CONFIGURADOS, EM RAZÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL PRATICADA E DESVIO DE CLIENTELA COM USO INDEVIDO DAS MARCAS DA AUTORA. VALOR INDENIZATÓRIO QUE DEVERÁ SER CALCULADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM BASE NO ART. 210, DA LEI Nº 9.279/96. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS DAS EMBALAGENS NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA E APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA**³⁷ (destaquei)

³⁶ TJSP; Apelação Cível 1044909-43.2019.8.26.0100; **Relator (a): J. B. Franco de Godoi**; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 26/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021

³⁷ TJSP; Apelação Cível 1008447-43.2017.8.26.0008; **Relator (a): Alexandre Lazzarini**; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 06/05/2022



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Nessa linha de raciocínio, constatado o uso indevido da marca de propriedade da apelante, há presunção de danos morais, restando apenas a sua quantificação.

Se, por um lado, o valor deve ser suficiente para reparar o dano tanto quanto o possível, por outro lado, deverá guardar proporcionalidade, de modo a não importar no enriquecimento para quem recebe o valor, nem causa de ruína para quem o dá. Nesse caso, vislumbro ser correto o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo as rés serem solidariamente condenadas, com correção e juros de mora desde o arbitramento, nos termos do artigo 404 do Código Civil de 2002³⁸.

É o caso, portanto, de se dar provimento ao recurso da parte autora, para se julgar o feito procedente, determinando, em definitivo, que as rés se abstenham de reproduzir ou imitar a marca VANS SIDESTRIPE, cessando o uso dos elementos distintivos dos calçados e deixando-o de expô-los à venda, sob penalidade de pagamento de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor da causa que é R\$ 50.000,00, podendo ser, à critério do juízo de origem, nos casos do artigo 537 do Código de Processo Civil de 2015³⁹, alterado. No mesmo ensejo, as rés são condenadas em danos materiais a serem apurados em liquidação e sentença, de

³⁸ Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.

³⁹ Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

forma individualizada a cada ré, na forma do artigo 210 da Lei nº 9.279/96, e para arbitrar danos morais no valor de R\$ 50.000,00.

3. Sendo provido o apelo das autoras, e invertida a sucumbência, faz o procurador da autora *jus a honorários recursais*, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e conforme entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1076⁴⁰, em se tratando de recursos de apelação, o valor mínimo seja de **10% do valor da condenação, totalizando 20% do valor da condenação (somando-se ao que já foi arbitrado pela r. sentença), acrescido de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Com a inversão da sucumbência as custas e despesas processuais ficarão a cargo das rés**

4. Consideram-se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais legais, implícita ou explicitamente, influentes na elaboração deste voto.

Na hipótese de, em que pese este prévio prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, quer seja em razão dos embaraços ao funcionamento do Tribunal devidos à pandemia, ou quer seja porque praticamente todo público forense se habitou ao chamado "novo normal", com limitações aos julgamentos presenciais apenas em casos em que

⁴⁰ STJ, REsp 1.850.512/SP, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. OG FERNANDES, j. 16/03/2022



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

as partes, de modo tempestivo, justifiquem a efetiva necessidade de sustentação oral, que não se justifica nesse caso à luz, inclusive, dos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil de 2015⁴¹.

5. *Data maxima venia*, ficam as partes desse processo advertidas de que a oposição de embargos declaratórios que forem considerados protelatórios poderá ser apenada na forma do §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil de 2015⁴²

6. Diante do exposto, pelo meu voto, **dá-se provimento ao recurso, para se anular a r. sentença e, por aplicação do artigo 1.013, §3º, IV, do Código de Processo Civil de 2015⁴³, julgar-se o feito procedente, determinando, em definitivo, que as rés se abstenham de reproduzir ou imitar a marca VANS SIDESTRIPE, cessando o uso dos elementos distintivos dos calçados e deixando-o de expô-los à venda, sob penalidade de pagamento de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor da causa que é R\$ 50.000,00, podendo ser, à critério do juízo de origem, nos casos do artigo 537 do Código de Processo**

⁴¹ Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

⁴² Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

⁴³ Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Civil de 2015⁴⁴, alterado, bem como fixando danos materiais a serem apurados em liquidação e sentença, de forma individualizada a cada ré, na forma do artigo 210 da Lei nº 9.279/96, e danos morais no valor de R\$ 50.000,00.

JANE FRANCO MARTINS

Relatora

⁴⁴ Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.