



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Registro: 2023.0001104746**

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1021209-70.2021.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA., é apelado AUTO STAR RIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA..

**ACORDAM**, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores FORTES BARBOSA (Presidente) E J. B. FRANCO DE GODOI.

São Paulo, 19 de dezembro de 2023.

**J.B. PAULA LIMA**  
**Relator(a)**  
Assinatura Eletrônica



**Apelação Cível nº 1021209-70.2021.8.26.0002**

**Comarca: São Paulo (1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem – Foro Central Cível)**

**Apelante: Autostar Comercial e Importadora Ltda.**

**Apelada: Auto Star Rio Serviços Automotivos Ltda.**

**Voto nº 28.069**

**APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. USO INDEVIDO DE MARCA NOMINATIVA. OCORRÊNCIA. PROTEÇÃO. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO CONFIGURADO. DANOS PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO. PREJUÍZOS PRESUMIDOS. RECURSO PROVIDO.**

**Propriedade industrial. Direito marcário. Ação de abstenção de uso de marca c.c. reparação de danos. Uso indevido de marca nominativa. Ocorrência. Proteção. Partes com atuação em idêntico segmento do mercado. Aproveitamento parasitário configurado. Jurisprudência. Indenização por danos patrimonial e extrapatrimonial. Configuração. Uso indevido de marca que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Jurisprudência. Danos materiais. Apuração em liquidação de sentença. Aplicação do art. 210 da Lei n. 9.279/1996. Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do E. TJSP. Jurisprudência. Dano moral. Arbitramento da verba indenizatória em R\$ 5.000,00. Particularidades do caso concreto. Jurisprudência. Recurso provido.**



Trata-se de apelação contra a sentença, proferida em ação de abstenção de uso de marca c.c. reparação de danos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Apela a autora, argumentando que atua no ramo de importação e comercialização de veículos, peças e acessórios, há muitos anos; que é titular da marca “Autostar” e “Auto Star”, registradas perante o INPI; que deve ser conferida proteção legal à marca, sem sinal genérico; que está configurada a violação à sua marca e prática de concorrência desleal pela ré, com atuação no mesmo segmento de mercado; que a conduta ilícita resultou em danos de ordem material e moral, cujas reparações pretende.

Contrarrazões a fls. 156/163.

As partes não se opuseram ao julgamento virtual.

**É o relatório.**

A pretensão inicial restou desacolhida pelo D. Juízo da causa, que considerou comum e de baixa distinção as marcas

nominativa e mista da autora (“Autostar” e “Auto Star”), evocativas no ramo de atuação das partes. Também entendeu distinta a identidade visual utilizada pelas litigantes, quando comparados os elementos figurativos.

Pois bem.

A recorrente é titular da marca nominativa “Autostar” e também das marcas mistas, com idêntico elemento nominativo (fls. 48/50 e 53/54), abaixo copiadas:



O registro da propriedade industrial perante o INPI confere à autora a proteção de sua marca nominativa no território nacional nas especificações “*serviços de reparação, manutenção e limpeza de veículos, motores e suas partes*”.

A recorrida também presta serviços automotivos, com a seguinte identidade visual – que não conta com a proteção marcária:



Ainda que a apelada se valha de elementos figurativos distintos, a apelante é titular de marca nominativa “Autostar”, com especificação para serviços de reparação, manutenção e limpeza, de veículos automotores, fato que por si só impede a utilização do termo por outra empresa que atue em idêntico segmento de mercado.

A meu ver, a mitigação à propriedade industrial da autora, nos termos decididos pelo D. Juízo *a quo*, retira, quase por

completo, os efeitos práticos pretendidos com o registro da marca, permitindo que empresa concorrente se identifique perante os consumidores com a mesma denominação, em evidente aproveitamento parasitário.

Concluo, pois, pelo efetivo risco de confusão e associação indevida pelos consumidores, capaz de acarretar abusivo desvio de clientela.

Assim, tenho por bem caracterizado o uso indevido da marca da autora pela ré.

No mesmo sentido:

*AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. INFRAÇÃO A DIREITO MARCÁRIO. REGISTRO DE MARCA MISTA PARA PRODUTOS (CALÇADOS E CONGÊNERES): “ANAFLEX”. UTILIZAÇÃO PELA RÉ, NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO, DE MARCA DE MESMA GRAFIA E FONÉTICA: “ANA FLEX”. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO DE EXCLUSIVA.*

*1. Procedente a pretensão indenizatória e de obstar a utilização da marca “Ana Flex” pela ré para distinguir os seus produtos calçadistas,*

*pois de mesma grafia e fonética à marca por primeiro registrada pela autora, sendo mais do que clara a possibilidade de confusão do mercado consumidor. Pedido de registro formulada pela ré indeferido exatamente por força da possibilidade de confusão.*

*2. No mercado globalizado, a distância entre os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul acaba por se revelar praticamente inexistente, pois os produtos podem ser vendidos por representantes em qualquer localidade do país, além de, com a dinamização dos negócios virtuais, o consumidor ter acesso à quase totalidade dos produtos colocados no mercado através de sítios eletrônicos ou plataformas de negócios, bastando que possua um smartphone, tablet ou computador.*

*3. Irrelevância do fato de a ré se utilizar, como reconheceu o acórdão recorrido, dos termos “Ana flex” anteriormente ao uso e registro da demandante.*

*4 O sistema marcário brasileiro confere proteção a marcas por primeiro registradas, não se podendo enfraquecê-lo ao reconhecer que, em algum lugar, em algum momento,*

*alguém teria utilizado a referida marca para identificar os seus produtos, sem, todavia, registrá-la, e, ainda, sem que fosse referida marca reconhecidamente notória, ou ainda, sob pena de colocar-se em xeque todo o sistema marcário.*

#### 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.787.677/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06/06/2022)

Impõe-se, portanto, a condenação da ré a se abster de praticar todo e qualquer ato que implique em violação às marcas de titularidade da autora.

Via de consequência, cabível, ainda, a a condenação da apelada ao pagamento de indenização à recorrente.

A respeito do tema, explica João da Gama Cerqueira que *“Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico”* (“Tratado de Propriedade Industrial”, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 1129).

E acrescenta: *“A simples violação do direito obriga*



*à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução. E não havendo elementos que bastem para se fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC” (Op. cit., p. 1131).*

Na hipótese, presumidos os danos patrimonial e extrapatrimonial da titular do direito ofendido, dispensada a prova do efetivo prejuízo, conforme assente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

*“O entendimento do STJ firmou-se no sentido de reconhecer '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 debeatúr [...] apurado em liquidação por artigos' (REsp 1.327.773/MG, 4ª Turma, DJe 15/2/2018). No mesmo sentido: REsp 1.635.556/SP, 3ª Turma, DJe 14/11/2016.*

*A jurisprudência deste Tribunal aponta no mesmo sentido no que concerne à ocorrência de dano moral em hipótese de uso indevido de marca, sendo certo que tais danos decorrem de ofensa à*



*imagem, identidade e/ou credibilidade do titular do direito tutelado (REsp 1.661.176/MG, 3ª Turma, DJe 10/4/2017). Sua configuração, nesse cenário, decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a efetiva comprovação do prejuízo ou a demonstração acerca do abalo moral (REsp 1.674.375/SP, 3ª Turma, DJe 13/11/2017)” (REsp. n. 1.804.035/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.06.2019).*

No mesmo sentido:

*AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.*

*1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela nulidade do laudo pericial, e reconhecer que a parte não realizou concorrência desleal, demandaria, necessariamente, reexame dos*

*elementos probatórios dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ.*

*2. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. (REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).*

*3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.939.323/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/6/2022)*

*AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.*

*1. A jurisprudência do STJ entende que é*

*devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. (REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).*

*1.1 No caso dos autos, tendo o acórdão recorrido afastado a hipótese de indenização por danos materiais, mesmo após o reconhecimento de que a parte ora agravante explora indevidamente a marca "Massa in Box", de rigor a reforma do acórdão impugnado.*

*2. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo interno apresentado não merece ser conhecido.*

*3. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido, por força da preclusão consumativa. (AgInt no*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

REsp n. 1.925.562/SP, Rel. Min. Marco Buzzi,  
Quarta Turma, j. 14/02/2022)

Assim, cabível a condenação da ré a reparar os danos materiais suportados pela autora em virtude da prática do ilícito, a se apurar em liquidação de sentença, com base no artigo 210 da Lei nº 9.279/1996.

Nesse aspecto, estabelece o Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desse Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que *“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 n. 9.279/1996, com apuração em fase de liquidação de sentença”*.

Caracterizado, ademais, o dano moral *in re ipsa*.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o ressarcimento pelo prejuízo moral deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto: *“recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso”* (AgRg no Ag 884139/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j.



18.12.2007).

O *quantum* indenizatório deve ser arbitrado em valor suficiente para compensar a recorrente dos prejuízos morais suportados.

Deve-se ponderar, de outro lado, que a recorrida é empresa de pequeno porte (fl. 70), com atuação na cidade do Rio de Janeiro, o que mitiga o risco de confusão nos consumidores, e que demonstrou ter adotado as medidas necessárias para cessar a violação ao direito da autora logo após o recebimento da notificação extrajudicial.

Assim, considerando a baixa repercussão da atividade ilícita da recorrida no contexto de atuação da parte autora na exploração dos direitos de propriedade intelectual de que é titular, arbitro a verba compensatória do prejuízo extrapatrimonial em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Cito a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

*Apelação – Ação ordinária de abstenção de ato ilícito c/c indenização por perdas e danos com pedido de tutela de urgência– Violação marcária – Sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de utilizar a expressão "Lady Secrets" e/ou suas*

*variações e para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença e danos morais, arbitrado em R\$ 50.000,00 – Inconformismo da ré – Cerceamento de defesa inexistente – Prova documental produzida pelas partes é suficiente para a solução da controvérsia que prescinde de quebra de sigilos de dados de empresas terceiras e prova oral – Configurado o uso indevido de marca capaz de causar confusão – Mesmo ramo de atividade – Concorrência desleal suficientemente comprovada a autorizar a correspondente responsabilização – Danos materiais presumidos que devem ser apurados em liquidação de sentença (Lei nº 9.279/96, arts. 208 e 210) – Dano moral por uso indevido de marca presumido – Valor indenizatório arbitrado pelo D. Juízo de origem (R\$ 50.000,00) é inadequado à natureza da causa, aos interesses jurídicos tutelados, assim como à condição econômica das partes – Redução e adequação necessárias – Valor da indenização por danos morais reduzido para R\$ 20.000,00 – Sentença parcialmente reformada – Ônus sucumbenciais mantidos em desfavor da apelante – Recurso parcialmente provido.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(Apelação Cível 0007774-95.2021.8.26.0309;  
Rel. Maurício Pessoa, 2ª Câmara Reservada de  
Direito Empresarial, j. 15/08/2023)

Pelo exposto, **DOU PROVIMENTO** ao recurso para condenar a ré na obrigação de, no prazo de quinze dias, abster-se de praticar todo e qualquer ato que implique na violação às marcas de titularidade da autora.

Também condeno a ré ao pagamento de indenização por dano material à autora, a ser apurada em liquidação de sentença, com base no artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial, bem ainda ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a contar desta decisão e juros de mora a partir da citação.

Invertida a sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% da condenação.

**J. B. PAULA LIMA**

— RELATOR —