



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2022.0000694582

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0154664-63.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARBOGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelado BOM PREÇO SUPERMERCADOS DO NE 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 sem voto), JANE FRANCO MARTINS E J. B. FRANCO DE GODOI.

São Paulo, 30 de agosto de 2022.

AZUMA NISHI
RELATOR(A)
Assinatura Eletrônica

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0154664-63.2012.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO – 28ª VARA DO FORO CENTRAL CÍVEL

MAGISTRADA: DRA. FLÁVIA POYARES MIRANDA

APELANTE: CARBOGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

APELADO: BOM PREÇO SUPERMERCADOS DO NE LTDA.

Voto nº 13251

APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. Sentença julgou improcedente a pretensão autoral. Inconformismo da autora. Conjunto probatório que atesta a comercialização de produtos contrafeitos pelo requerido. Mercadorias que ostentam, indevidamente, marca nominativa titularizada pela autora. Infração marcária configurada. Inteligência do artigo 189, inciso I, da Lei n.º 9.279/96. Prática de concorrência desleal específica. Inteligência do art. 195, inciso V, da Lei n.º 9.279/96. Ignorância em relação à contrafação. Irrelevância. Atos ilícitos que independem de comprovação de especial estado de consciência do agente infrator. Danos materiais. Apuração em sede de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208 a 210 da Lei de Propriedade Industrial. Inteligência do Enunciado do VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP. Danos morais in re ipsa. SENTENÇA REFORMADA. **RECURSO PROVIDO.**

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 348/356, que, nos autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO proposta por **CARBOGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.** em face de **BOM PREÇO SUPERMERCADOS DO NE LTDA.,** JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, condenando a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada com a r. sentença, a demandante recorre pleiteando a sua reforma.

A recorrente sustenta, em apertada síntese, que a titularidade do registro marcário lhe assegura os direitos de propriedade e de exclusividade de uso do sinal distintivo nele previsto – a marca nominativa “Erosgel” -, em todo o território nacional.

Alega que a descrição do produto no cupom fiscal emitido pelo requerido carrega a expressão “Erosgel”, objeto de proteção marcária, de modo que, ainda que não reproduza integralmente a marca disposta no produto adquirido (K Erosgel), configura violação ao quanto disposto nos artigos 124, inciso XIX, 129, 130, inciso III e 131, todos da Lei nº. 9.279/96.

Argumenta que o requerido, em contestação, não negou a comercialização do produto “K Eros Gel”, tampouco sua correspondência com a nota fiscal acostada aos autos. Por outro lado, apenas esclareceu sobre sua boa-fé na venda do produto, o que, contudo, não afasta a aplicação do artigo 190, inciso I, da Lei nº 9.279/96.

Por esses e pelos demais fundamentos presentes em suas razões recursais, pugna pelo provimento de seu recurso para que seja julgada procedente a ação intentada.

A demandada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação às fls. 412/421.

O recurso é tempestivo e o preparo recursal restou devidamente recolhido, conforme evidenciam fls. 405/406.

Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução n.º 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.

É o relatório do necessário.

1. Dos autos, verifica-se que **CARBOGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, ora autora, é titular de registro da marca nominativa "Erosgel", perante o INPI, deferido em 07/06/2005, que se insere no ramo de "*preparações para branquear e outras substâncias para lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para cabelos; dentifrícios*", com a especificação "**gel cosmético para relações sexuais**", conforme evidencia o documento de fl. 34.

Em 09 de janeiro de 2012, tomou conhecimento de que **BOM PREÇO SUPERMERCADOS DO NE LTDA**, ora requerido, estaria a comercializar gel cosmético para relações sexuais que ostentam em sua embalagem marca colidente com a sua, denominada "K Eros Gel".

Nesse contexto, em 17 de abril de 2012, **CARBOGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** ajuizou a presente demanda com o intuito de obrigar **BOM PREÇO SUPERMERCADOS DO NE LTDA** a abster-se de expor à venda, a vender e/ou manter em estoque produtos grafados com a marca "Erosgel", sem prejuízo de condenação ao ressarcimento pelos danos materiais e morais incorridos.

A D. Magistrada de primeira instância, ao apreciar o feito, julgou-o improcedente, sob o fundamento de que a autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mais especificamente em comprovar que o produto alegado como adquirido por representante da autora seja aquele referido no documento fiscal também encartado pela autora, aos autos.

Inconformada com a r. sentença, a autora recorre pretendendo a sua reforma.

2. O recurso comporta provimento.

3. A Lei n.º 9.279/96, visando regular direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, criou um sistema de proteção consistente na emissão de certificados de propriedade da

marca, aqui compreendida como um bem jurídico merecedor de tutela do Estado, na medida em que serve de estímulo à atividade econômica.

A referida legislação estabelece, ademais, a repressão à concorrência desleal, caracterizada por práticas voltadas a obtenção de vantagem comercial indevida em detrimento de terceiros.

Com efeito, o uso incorreto de marca, no todo ou em parte, pode acarretar desvio de clientes e redução de receitas para o legítimo titular, ao passo que, para o agente infrator, significa enriquecimento ilícito, pois, ao vincular seus produtos à marca alheia, goza de benefícios para os quais não contribuiu.

De outro lado, mas também em razão do parasitismo, acaba-se por enganar o consumidor que, pensando estar adquirindo um produto, está, na verdade, comprando de outro fornecedor, sendo tal engano fruto da similitude dos elementos designativos da atividade empresarial.

Vê-se, ainda, o desprestígio da marca perante o mercado, visto que o titular lesado não tem qualquer controle sobre a atividade empresarial explorada pelo infrator e, bem por isso, não pode garantir qualquer parâmetro de qualidade dos produtos ou serviços fornecidos por terceiros, ficando, então, à mercê dos mesmos, que podem inserir produtos de qualidade duvidosa, maculando, então, a marca alheia.

Desse modo, por força dos artigos 129 e 130 da lei em comento, o titular faz jus à proteção, em todo o território nacional, de sua marca, tendo o direito de zelar pela respectiva integridade material e reputação.

4. No caso, o conjunto probatório coligido aos autos, sobretudo o teor de cupom fiscal carreado à fl. 110, indica que o requerido, em 09/01/2012, alienou produto contrafeito ao representante da autora, descrito como "Eros Gel Lub".

A rubrica disposta em cupom fiscal basta para atestar a violação aos direitos marcários da autora, vez que, para caracterizar o produto alienado, reproduz integralmente a marca nominativa cujo registro é de titularidade da autora. (Fl. 34).

Registre-se que a simples divergência de

grafia entre o produto descrito em nota fiscal e a marca ostentada no invólucro do item carreado à fl. 109 (a letra "k" antes do "Eros Gel") não detém o condão de alterar o julgamento da lide.

Tanto a descrição constante do cupom fiscal quanto à marca destacada no invólucro da produto contrafeito configura violação ao direito marcário da autora, bem como também prática de concorrência desleal.

Ademais, embora a requerida alegue não ter comercializado de fato o produto carreado pelo autor à fl. 109 dos autos, tal fato não parece verossímil, vez que, se de fato a requerida, não houvesse comercializado o produto encartado aos autos (fl. 109), poderia ter facilmente comprovado mediante a demonstração de que o código de barras correspondia a outro produto, que não o que o autor alega constatada a infração marcaria e concorrência desleal.

Conclui-se, portanto, que o réu incorreu em violação ao direito marcário da autora ao reproduzir indevidamente marca símile àquela registrada a fim de beneficiar-se indevidamente de sua reputação perante o público consumidor, hipótese que se coaduna integralmente àquela prevista no artigo 189, inciso I, da Lei nº 9.279/96.

Frisa-se, ainda, que também a requerida incorreu na prática de concorrência desleal (artigo 195, inciso V, da Lei nº. 9.279/96), visto que se valeu de imitação de marca de titularidade da autora com o intuito de acarretar confusão entre ambos os produtos, com a clara intenção de induzir a clientela em erro.

5. Tomando por base os fatos expostos, não há dúvidas de que o requerido infringiu os direitos marcários de titularidade da autora, cenário que não se altera se os produtos contrafeitos tiverem sido confeccionados por terceiro, que lhe teria fornecido o material adquirido.

Isso porque, esta relação não é oponível ao titular da marca, de sorte que, fica resguardado ao requerido o direito de regresso contra quem lhe tiver fornecido os produtos contrafeitos. Entretanto, tal discussão não tem guarida nesta sede.

No contexto da Lei de Propriedade

Industrial, a teor dos artigos 190, I e 195, V, aplicáveis aos ilícitos civis por força dos artigos 207 e 210, não só é responsável pelo ilícito aquele que reproduz a marca sem autorização do titular, mas também quem vende ou expõe à venda o produto contrafeito.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Contrafação - Comercialização de produtos falsificados com as marcas de clube de futebol - Condenação a indenizar em outra demanda, com sentença passada em julgado - Pretensão de regresso contra a fabricante dos produtos falsificados - Alegação de exercício regular de direito de comércio dos bens contrafeitos - Inadmissibilidade - Conduta de ilicitude evidente e reconhecida por sentença transitada em julgado - Irrelevância da argumentação da ré no sentido de que os adquiriu de boa-fé - Comercialização de produto com marca ilicitamente reproduzida ou imitada também é vedada expressamente pela LPI - Recurso não provido.¹

Modelo de utilidade. Ação manejada contra comerciante de produtos contrafeitos. Responsabilidade reconhecida, uma vez que a Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 184, faz expressa menção àquele que vende ou expõe à venda produto fabricado com violação de modelo de utilidade. Ação julgada procedente. Danos materiais. Contrafação inequívoca. Danos presumidos e que dever ser apurados em liquidação, nos termos dos artigos 208 e 210 da Lei n. 9.279/96 e do Enunciado nº 8 do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Danos morais. Prejuízos in re ipsa. Desnecessidade de prova além da prática da contrafação. Indenização que, considerando as circunstâncias do caso, deve ser arbitrada em R\$10.000,00, valor equilibrado e que observa o binômio reparação/sanção. Apelo provido, elevada a verba

¹ (TJSP; Apelação Cível 0104327-81.2009.8.26.0001; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional I - Santana - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2015; Data de Registro: 15/10/2015)

*honorária.*²

Desse modo, de todo irrelevante se mostra a propalada ignorância do requerido acerca de seu comportamento violador dos direitos marcários da autora, vez que tal estado de consciência não detém o condão de afastar sua responsabilidade perante o ilícito praticado.

6. Superada a questão da violação marcária e da prática de concorrência desleal específica, passa-se à análise dos danos materiais e morais.

Conforme já exposto, a ré incorreu em violação ao direito marcário da autora ao reproduzir indevidamente marca símile àquela registrada, hipótese que se coaduna integralmente à tipificada no artigo 189, inciso I, da Lei nº 9.279/96. Ademais, utilizou-se da marca nominativa da requerente para desviar sua clientela, o que configura crime de concorrência desleal, nos termos do artigo 195, inciso V, da Lei nº. 9.279/96.

Verificada a prática de ato ilícito, manifesta-se a responsabilidade civil do requerido, decorrendo o dever de indenizar o dano causado, por força dos artigos 186 e 927 do Código Civil e do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial.

Sobre esse tema, destaca-se a lição de CARLOS ROBERTO GONÇALVES:

Pode-se afirmar, portanto, que responsabilidade exprime ideia de restauração de equilíbrio, de contraprestação, de reparação de dano (...) coloca-se, assim, o responsável na situação de quem, por ter violado determinada norma, vê-se exposto às consequências não desejadas decorrentes de sua conduta danosa, podendo ser compelido a

² (TJSP; Apelação Cível 1003486-30.2018.8.26.0168; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

*restaurar o status quo ante.*³.

Assentado o dever de indenizar as perdas e danos, faz-se necessária a apuração dos danos materiais experimentados pela autora em liquidação de sentença, com base no disposto pelos artigos 208 a 210 da Lei de Propriedade Industrial.

Com efeito, prescreve o enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça:

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.

Assim, deverá ser implementada fase de liquidação de sentença a fim de apurar os prejuízos materiais sofridos pela autora, devendo-se observar, para tanto, o quanto disposto no artigo 210 da Lei nº. 9.279/96.

7. Quanto aos danos morais, forçoso reconhecer o prejuízo à reputação da autora, causado pela contrafação de produtos que reproduz sua marca.

A comercialização desprovida de autorização de produtos que se confundem com os da autora, longe de seu controle e de sua garantia, viola sua imagem e conceito. Como a parte autora detém os registros das marcas no INPI, evidenciado ficou o seu uso indevido, o que acarreta confusão nos consumidores e deterioração da marca no mercado.

A marca agrega a reputação de seu titular, de modo que o seu uso desautorizado enseja danos morais *in re ipsa*, dispensando-se a prova do prejuízo.

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, confira-se:

³ Gonçalves, Carlos Roberto. *Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil.* – 5.ed. – São Paulo: Saraiva, 2010.

“Apelação. Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos materiais e morais. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Controvérsia adstrita ao direito de indenização por danos morais. Danos morais. Desnecessidade de prova. Violação do direito ao uso exclusivo da marca pelo titular que configura dano moral in re ipsa. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.”⁴

Do mesmo entendimento perfilha o C. Superior Tribunal de Justiça, conforme se constata pelo seguinte precedente extraído do Informativo n.º 619, publicado em 9 de março de 2018:

*No tocante ao dano moral, especificamente quanto ao uso indevido da marca, verifica-se que há, no estudo da jurisprudência da Casa, uma falta de harmonização, haja vista que parcela dos julgados vem entendendo ser necessário – ainda que de forma indireta – a comprovação do prejuízo; ao passo que, em outros precedentes, o STJ reconhece que o dano moral decorre automaticamente da configuração do uso indevido da marca.(...). **Portanto, por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca, pois, forçosamente, a reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam sendo 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.** O contrafator, causador do dano, por outro lado, acaba agregando valor ao seu produto, indevidamente, ao se valer da marca alheia. **Sendo assim, 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 - contrafação -, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral, haja vista que o vilipêndio do sinal, uma vez demonstrado, acarretará, por***

⁴ **Ap. n.º 1096921-73.2015.8.26.0100**, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. HAMID BDINE, j. 04.07.2018.

consectário lógico, a vulneração do seu bom nome, reputação ou imagem.

Constatada a prática de conduta caracterizadora de danos morais, resta a sua quantificação.

Quanto à indenização por danos extrapatrimoniais, ensina SERGIO CAVALIERI FILHO que o valor “deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.”⁵

Nesse diapasão, segue trecho da célebre obra de RUI STOCO: “Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de 'binômio do equilíbrio', de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa de ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido”.⁶

Dessa forma, na quantificação do valor a ser arbitrado a título de reparação por danos morais devem ser analisadas as suas funções compensatória e pedagógica.

Observadas suas funções, demonstra-se razoável a quantia de R\$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais.

Trata-se de quantia adequada e razoável, cumprindo bem tanto a função punitiva do agente quanto a

⁵ Programa de Responsabilidade Civil, 11ª ed., p.125.

⁶ Tratado de Responsabilidade Civil, 10ª ed., p. 1.668.

compensatória em relação à vítima. Além disso, o valor arbitrado não é desproporcional nem implicará enriquecimento sem causa, considerada, ainda, a capacidade econômica das partes.

8. Externadas tais considerações, em suma, dou provimento ao recurso para julgar procedente a ação proposta pela autora, condenando o requerido a: **i)** abster-se de expor à venda, vender e/ou manter em estoque produtos grafados com a marca "Erosgel", sozinha ou acrescida de outras expressões, ou quaisquer outras que a ela se assemelhe, ou se remeta, a qualquer título, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00, limitada em R\$ 20.000,00; **ii)** pagar à requerente indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença com base no quanto disposto no artigo 210 da Lei nº. 9.279/96, acrescendo-se ao montante aferido juros de mora de 1% ao mês e correção monetária nos termos da Tabela Prática do TJSP, ambos incidentes desde o evento danoso; **iii)** a arcar com o pagamento de indenização por danos morais, fixada em R\$ 20.000,00, acrescida de correção monetária nos termos da Tabela Prática do TJSP desde a prolação deste acórdão, além de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Diante da sucumbência da parte requerida, condeno-a ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, já considerado o trabalho adicional despendido em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

9. Ainda, por oportuno, consideram-se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, considerados na elaboração do presente acórdão.

Em que pese este prévio prequestionamento, na hipótese de serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual (em sessão não presencial ou tele presencial) de forma a permitir melhor fluidez aos trabalhos forenses, ainda mais neste período de pandemia.

Ficam as partes, **data venia**, advertidas de que a oposição de declaratórios considerados protelatórios poderá ser



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

apenada na forma do § 2º do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto, **DOU PROVIMENTO** ao
recurso.

DES. AZUMA NISHI
RELATOR