



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

SENTENÇA

Processo nº: **1152475-75.2024.8.26.0100**
Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Marca**
Requerente: **Louis Vuitton Malletier e outro**
Requerido: **Dropshop Ltda., na pessoa de seu sócio Paulo Roberto Domiciano Peres**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Eduardo Palma Pellegrinelli**

Vistos.

1. Relatório

Trata-se de ação promovida por LOUIS VUITTON MALLETTIER e LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA. em face de DROPSHOP LTDA. pleiteando pela condenação do réu ao cumprimento da obrigação de não fazer consistente na ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA e INDENIZAÇÃO com a concessão do PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (fls. 1/15).

Alega a autora, em síntese, que o fato ensejador da propositura desta ação decorreu da assistência prestada pela autora à Receita Federal do Brasil a qual realizou conjuntamente uma operação de combate à pirataria no dia 11 de junho de 2024, em Franca/SP, consistindo num quantum de 7.348 (sete mil quatrocentos e quarenta e oito) produtos contrafeitos apreendidos na fábrica da ré, estimados no montante de R\$150.000,00. Além disso, a autora possui registros nominativos, figurativos e mistos, todos vigentes, perante a autarquia federal Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nesse sentido, a autora requer a condenação da ré em abster-se em definitivo de importar, vender, expor à venda e manter em estoque produtos que ostentem reprodução ou imitação das marcas LOUIS VUITTON das autoras, nas formas nominativa, figurativa e mista, e ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, à luz do art. 210 da LPI.

A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 16/96).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

A tutela antecipada de urgência foi deferida para *"determinar que a ré, em 05 dias contados da intimação dos termos desta decisão, abstenha-se "de fabricar, vender, expor a venda ou manter em estoque, anunciar em ambiente físico ou virtual, produtos que ostentem reprodução ou imitação da marca Louis Vuitton" (fls. 103/105).*

Houve a citação (fls. 106).

Por ocasião da resposta a ré alegou, em síntese, que não produz em larga escala um único produto e possui inúmeras parcerias estratégicas com marcas terceirizadas. Além disso, sustentou o princípio do *ne bis in idem*, cuja finalidade é afastar a punibilidade do réu duas vezes. Por fim pleiteou unicamente pelo reconhecimento da violação ao princípio supracitado com a anulação da multa imposta (fls. 135/138).

Houve réplica (fls. 142/146).

É o relatório. Passo a decidir.

2. Fundamentação

Em princípio, está configurada a hipótese de julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), na medida em que a matéria de fato está satisfatoriamente provada por documentos.

Como já se decidiu:

"Julgamento antecipado da lide Cerceamento de defesa. Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para apreciar os argumentos desenvolvidos no processo. Prova documental existente que era suficiente para o julgamento antecipado da lide. Impossibilidade de se decretar a nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5º, LV, da CF" (TJSP – 23ª Câmara de Direito Privado – Ap. n. 9086320-56.2007.8.26.0000 - rel. Des. José Marcos Marrone - j. 17/10/12).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

Pois bem.

Preliminarmente, dos autos, observa-se que a autora é titular, com registro devidamente vigente junto ao INPI, de marcas nominativas, figurativas e mistas "Louis Vuitton", com especificações, dentre outros, para acessórios, vestuário, instrumentos óticos, joias e artigos de viagem à luz da Lei nº 9.279/96 (fls. 63/85).

Entende-se por marca o sinal distintivo visualmente perceptível que identifica o produto ou serviço (art. 122), cabendo ao seu titular o uso exclusivo (art. 129) ou o licenciamento (art. 130, II), bem como em qualquer das hipóteses, zelar pela sua integridade material e reputação - art. 130, III. *In verbis*:

"Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148."

"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."

Outrossim, o réu, ao fabricar e estocar produto contrafeito não só oferece risco à marca da autora e sua reputação, bem como engana o consumidor quanto à aquisição e à procedência dos produtos. Nesse sentido, classifica-se como crime contra registro de marca importar, exportar, vender, oferecer, expor à venda, ocultar ou ter em estoque produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada (art. 190 da Lei nº 9.279/96).

As fotografias das fls. 87/96 indicam que os produtos de fato simulam aqueles fabricados pela autora, utilizando suas marcas com o nítido propósito de evocar o produto original. Nessa seara, fica evidente que a ré ao contrafazer produtos da autora empregou



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

meios suficientes a usurpar a clientela da autora e fazer prevalecer o seu negócio, o que por si só configura a hipótese de concorrência desleal. Porém, por si só, a concorrência por si só não pode ser considerada desleal.

Isso porque, segundo a lição do Doutrinador Fabio Ulhôa Coelho, *“De fato, a concorrência desleal se diferencia da leal no tocante ao meio empregado pelo empresário para conquistar a clientela do outro. São os meios empregados - e não a intenção do ato ou seus efeitos - que conferem ilicitude a determinada prática concorrencial. (...) Na segunda modalidade de concorrência desleal (isto é, a realizada por indução do consumidor em erro), o agente ativo da conduta ilícita faz chegar ao conhecimento dos consumidores uma informação, falsa no conteúdo ou na forma, capaz de os enganar. O engano pode dizer respeito, por exemplo, à origem do produto ou serviço. O consumidor é levado a crer que certa mercadoria é produzida por determinada e conceituada empresa, quando isso não corresponde à verdade. Não está apenas em questão, aqui, a tutela dos consumidores, mas também a do empresário que teve a sua imagem indevidamente utilizada para o lucro de concorrente”* (in Curso de Direito Comercial, v. 1, 19ªed., pp. 262/265, São Paulo, Saraiva, 2015 - grifado).

À luz do art. 195 do referido diploma legal, há a tipificação das condutas que caracterizam o crime de concorrência desleal, sendo que na esfera cível, o art. 206 da LPI estabelece que *“Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”*.

Quanto aos danos materiais e lucros cessantes o Doutrinador João da Gama Cerqueira postula que *“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*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

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, presumido o dano extrapatrimonial da titular do direito ofendido, dispensada a prova do efetivo prejuízo, conforme assente jurisprudência do C. 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 debeatur [...] 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 despendiêda 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).

Quanto aos danos morais, o renomado doutrinador, supramencionado, ensina 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).*

O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou, ainda, o entendimento de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

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).

No caso em tela, atribui-se o valor pleiteado na exordial, uma vez que o *quantum debeatur* da ré é proporcional ao pagamento da indenização dos danos extrapatrimoniais, conforme expôs o levantamento dos bens apreendidos no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) nos mais de sete mil produtos e maquinários (fl. 87).

No mérito, tendo em vista tais documentos, considero que está suficientemente evidenciada a prática da contrafação e da concorrência desleal.

Nessa seara, dar-se-á procedência integral aos pedidos suscitados na exordial, dos quais abster-se-á a ré em definitivo de importar, vender, expor à venda e manter em estoque produtos que ostentem reprodução ou imitação das marcas LOUIS VUITTON. Além disso, em razão do descabido erro grosseiro por parte da ré na contestação alegar "embargos à execução", entende-se que os fatos apresentados pela autora se presumem verdadeiros e, portanto, configurada hipótese de revelia, à luz do art. 344 do Código de Processo Civil.

Conforme suscitado anteriormente, a simples manipulação de produtos contrafeitos e, posteriormente, o seu ingresso no mercado consumidor configura crime contra a marca (art. 190, LPI).

"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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa."

Por fim, no que tange, como exposto anteriormente, os danos morais, de igual modo, é procedente, uma vez que são presumidos e decorrem de mera conduta praticada. Tendo em vista a extensa quantidade de bens apreendidos (fl. 87), fixo a indenização em R\$5.000,00. Quanto aos danos materiais correspondentes, estes deverão ser apurados na fase de liquidação, conforme estabelecido pelo art. 210 da LPI, *in verbis*.

"Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem."

3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo **o pedido procedente**, para:

- a) determinar a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil;
- b) condenar a ré ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente em se abster de importar, vender, expor à venda e manter em estoque, produtos que ostentem reprodução ou imitação das marcas LOUIS VUITTON das autoras, nas formas nominativa, figurativa e mista;
- c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

R\$5.000,00, acrescido de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contados da data desta decisão, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

d) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em fase de liquidação, nos termos do art. 210 da lei nº. 9.279/96.

e) com fundamento no – art. 85, § 2º e 8º, e 86 do CPC, condenar a ré ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pelo autor, fixados em 15% do valor da condenação. Observo que em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação. Em relação aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 09 de setembro de 2025.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**