



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2019.0000600679

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 3001161-44.2012.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que são apelantes NATURA COSMETICOS S A e INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA, é apelado DELICIAS DA NATURA ALIMENTOS NATURAIS LTDA ME.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentação do Dr. Daniel de Souza (OAB/SP n.º 200.120).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GRAVA BRAZIL (Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 29 de julho de 2019

RICARDO NEGRÃO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

VOTO Nº : 38.117 (EMP – FÍS – P)
APEL. Nº : 3001161-44.2012.8.26.0108
COMARCA : CAJAMAR
APTE. : NATURA COSMÉTICOS S.A. E OUTRO
APDO. : DELÍCIAS DA NATURA ALIMENTOS NATURAIS
LTDA. ME

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Pretensão consistente na inibição da utilização pela ré da expressão “Natura” no ramo alimentício – Registros marcários anteriores, validamente expedidos pelo INPI em favor das autoras e em plena vigência, inclusive para o ramo alimentício – Especial proteção de alto renome outorgada pela autarquia federal às autoras – Proteção da marca em qualquer ramo de atividade, nos termos do art. 125 da LPI – Incontroversa a utilização da expressão pela ré – Violação de registro marcário caracterizada – Pertinência da ordem de abstenção – Excessividade, entretanto, da multa diária pleiteada em R\$ 30.000,00 – Suficiente a fixação da sanção em R\$ 5.000,00 por dia de descumprimento – Apelação parcialmente provida nesta extensão.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais – Direito de exclusividade marcária violado pela ré – Incontroversa exploração de idêntico elemento nominativo – Nexo causal evidenciado – Apuração do quantum debeatur na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 210 da LPI – Indenizatória procedente – Apelação da autora provida para este fim

HONORÁRIOS EM FASE RECURSAL – Pedido de majoração com amparo no art. 85, §11 do CPC/15 – Decisão colegiada que inverteu o resultado de primeiro grau – Inaplicabilidade dos parâmetros do art. 85, § 11 do CPC/15 – Precedentes do E. STJ neste sentido – Apelação não provida neste tocante.

DISPOSITIVO: Deram parcial provimento ao apelo.

Recurso de apelação interposto por **Natura Cosméticos S.A. e Indústria de Comércio de Cosméticos Natura Ltda.** dirigido à r. sentença proferida pelo Dr. José Marques de Lacerda, MM. Juiz de Direito da E. 1ª Vara Judicial do Foro Distrital de Cajamar, na Comarca de Jundiaí, que julgou improcedente a denominada “ação de abstenção de ato ilícito c/c pedido indenizatório”, ajuizada em face de **Delícias da Natura Alimentos Naturais**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Ltda. Me.

Compreendeu o nobre Magistrado que o direito demandado não estaria prescrito, como argumentou a ré, uma vez que o ilícito teria se renovado a cada dia.

No mérito, anotou que as atividades desempenhadas pelos litigantes são suficientemente distintas, não se configurando hipótese de concorrência desleal, e acrescentou que o vocábulo “natura” não detém carga de distintividade apta a autorizar proteção especial de alto renome.

Ao final, julgou improcedente a demanda, fixando honorários advocatícios em favor da ré no patamar de 10% sobre o valor da causa (fl. 918-921).

Opostos embargos de declaração (fl. 924-930), o i. Juízo singular rejeitou-os integralmente na decisão de fl. 931.

Em razões recursais, as apelantes sustentam que (a) são titulares de registros da marca “Natura” depositados desde a década de 80, tendo o primeiro depósito para o segmento alimentício ocorrido no ano 2000; (b) a proteção especial de alto renome foi concedida pelo INPI pela primeira vez por decisão publicada em 2005, e renovada regularmente nos anos posteriores; (c) a apelada teve seu pedido de registro indeferido justamente com base na proteção especial do art. 125 da LPI outorgada às recorrentes; (d) não foi observado o risco de confusão no mercado consumidor e possibilidade de diluição de sua marca; e (e) deve ser arbitrada indenização pelo simples reconhecimento da violação marcária, dispensando-se prova do dano.

Com esses fundamentos, pugnam pela reforma da r. sentença e julgamento de integral procedência dos pedidos iniciais; bem como sejam invertidos os ônus sucumbenciais e majorados os honorários advocatícios a 20% do valor atualizado da causa (fl. 934-967).

Preparo recursal e porte de remessa e retorno em fl. 969-971.

Contrarrazões em fl. 996-1.016 reiterando preliminar de prescrição do direito arguido pelas recorrentes, pois explorado o sinal distintivo discutido há mais de 17 anos.

No mérito, pugna pelo não provimento do recurso, argumentando que suas atividades tiveram início em 1.995, atuando pacificamente no ramo de restaurantes naturais no município de Vitória/ES, e tendo buscado a proteção da marca “Sabor Natura” no INPI no ano de 2002, muito antes da concessão do alto renome às recorrentes.

Sustenta, ainda, que o termo “natura” deve ser tido por



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

comum, mantendo-se o entendimento manifestado por esta Corte no julgamento de agravo de instrumento precedente, no qual foi reconhecida a anterioridade de sua exploração para as expressões “Delícias da Natura” e “Sabor Natura”. Por fim, alega que também não há que se cogitar desvio de clientela, pois distintos os ramos de atuação.

Tempestividade anotada. A r. decisão que rejeitou os tempestivos embargos de declaração foi publicada na imprensa oficial aos 17 de outubro de 2016 (fl. 932), e o recurso de apelação foi interposto no dia 9 de novembro do mesmo ano (fl. 934), penúltimo dia do quindênio legal.

É o relatório.

A demanda foi ajuizada pelas autoras em defesa da marca “Natura”, explorada desde a década de 80 e com proteção especial de alto renome outorgada pelo INPI no ano de 2005.

Em sua avaliação, o ilícito praticado pela ré se estabeleceria pela utilização do signo protegido tanto em seu nome empresarial (Delícias da Natura Alimentos Naturais Ltda. Me), quanto em sua apresentação ao público consumidor de Vitória/ES, sob a denominação composta “Delícias da Natura”.

Diante disso, as autoras formularam pedidos iniciais para que a ré seja condenada a (i) cessar a utilização do vocábulo “Natura” a qualquer título, sob pena da imposição de multa diária a ser fixada em R\$ 30.000,00; e (ii) indenizar materialmente as autoras após liquidação de sentença, com observância dos parâmetros estabelecidos nos artigos 208 e 210 da Lei n. 9.279/96.

I - PRESCRIÇÃO

Em contrarrazões apresentadas ao recurso de apelação, a ré insiste na preliminar de prescrição, sob a convicção de que os dezessete anos de sua exploração do designativo “Delícias da Natura” teriam tornado prescrito o direito das autoras.

Não obstante, o argumento lançado na r. sentença para afastar a preliminar é condizente com o reiterado posicionamento jurisprudencial sobre o tema, que vem considerando que, nos casos nos quais é analisada violação marcária, o ilícito se renova continuamente até que seja cessada a suposta infração, motivo pelo qual não é aplicável a tese da agravada.

Registra-se, contudo, que em relação aos lucros cessantes, poderá ser cobrado somente o prejuízo apurado nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, caso julgado procedente o pedido de indenização por dano



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

material (LPI, art. 225).

Neste sentido:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. TRADE DRESS. "Drogalis" e "Drogal". Concorrência desleal. Tutela inibitória. Reparação por danos materiais. Prescrição. A marca impugnada pela autora continua a ser utilizada pela ré, o que gera nova pretensão a cada violação cometida. Nestas condições, não se consumou a prescrição. [..]

(TJSP; Apelação Cível 1015486-91.2015.8.26.0451; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).

Apelação. Ação de abstenção de uso de marca cumulada com danos morais e matérias. Preliminar. Prescrição. Inocorrência. Ato ilícito que perdura no tempo e, portanto, se renova a cada violação. Limitação temporal da indenização, em tese, aos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação e ao início de atuação da autora no mercado consumidor comum. Mérito. Utilização indevida de marca. Violação não comprovada. Inexistência de que as corrés ostentaram a marca da autora quando da vinda da empresa autora para atuação no mercado paulista. Decisão mantida. Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1033614-14.2016.8.26.0100; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional X - Ipiranga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018)

Fica afastada, portanto, a preliminar arguida em contrarrazões.

II - DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECEDENTE

Julgado pela E. 2ª Câmara de Direito Empresarial em 19 de agosto de 2013 e sob a relatoria do Exmº. Desembargador Tasso Duarte de Melo, o AI n. 0049465-27.2013.8.26.0000 analisou antecipação de tutela concedida em primeiro grau às autoras, revogando-a na oportunidade com os seguintes fundamentos:

[..] A r. decisão agravada (fls. 571/572) deferiu o requerimento de tutela antecipada, para determinar que a Agravante se abstenha de utilizar a expressão "Natura" como marca de produtos e serviços, título de estabelecimento ou parte



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

integrante de nome empresarial, pena de multa diária de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

As Agravadas, com atuação preponderante no ramo de cosméticos, são titulares da marca “Natura”, que foi reconhecida como de alto renome pelo INPI através da publicação da Revista da Propriedade Industrial – RPI n.º. 1795, de 31.05.2005 (fls. 463). Sustentam que, por ser a marca de alto renome, nenhuma outra empresa, em qualquer outro ramo de atividade, poderia utilizá-la.

A Agravante, por sua vez, exerce atividade no ramo de produtos alimentícios em geral e está regularmente inscrita na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (fls. 578/583), tendo depositado no INPI, 23.08.2002, pedido de registro da marca “Sabor Natura” (fls. 587).

Não se desconhece a proteção especial que as marcas de alto renome têm em todo o território nacional e em todos os ramos de atividades (artigo 125 da Lei n.º. 9.279/96).

Contudo, na espécie, a Agravante solicitou proteção à marca “Sabor Natura” quase três anos antes da classificação da marca “Natura”, de titularidade das Agravadas, como de alto renome.

Não há, portanto, prova inequívoca dos fatos a emprestar verossimilhança às alegações das Agravadas, pois quando estas obtiveram a declaração de alto renome da marca “Natura”, a Agravante já se utilizava da expressão, seja como denominação empresarial, seja como título de estabelecimento, sem que houvesse qualquer óbice, ao contrário, amparada pelos efeitos jurídicos do arquivamento dos seus atos societários na Junta Comercial de seu Estado a lhe garantir a proteção da denominação empresarial e, por via transversa, ao título de estabelecimento.

Anote-se que o simples fato do registro da marca da Agravante não ter sido analisado pelo INPI (fls. 587), não implica em situação favorável às Agravadas, pois o depósito do pedido confere direitos ao depositante, como o de zelar pela integridade material ou reputação da marca (artigo 130, III, da Lei n.º. 9.279/96).

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

“Agravado de instrumento. Direito empresarial. Marca e nome empresarial. Ação de obrigação de não fazer (abstenção do uso). Tutela antecipada. Cabimento. Proteção do nome empresarial que decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos da empresa no registro próprio. Arts. 998, 1.155 e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

1.166 do CC, e 33 da Lei nº 8.934/94. Nome de empresa que colide com a marca objeto do depósito, pela agravada, de pedido de registro no INPI. Depósito do pedido que confere à depositante o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca. Art. 130, III, da Lei nº 9.279/96. Decisão mantida. Liminar revogada. Agravo a que se nega provimento, com determinação.” (Agravo de Instrumento nº. 0280686-15.2011.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças, Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 10.04.2012) – destaques acrescentados.

Também não se verifica perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na espécie, pois os documentos acostados aos autos não indicam que o uso da expressão “Natura” pela Agravante possa denegrir a marca “Natura”, de titularidade das Agravadas.

Assim, não se verificam presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. [..]

III - DO ATUAL POSICIONAMENTO ADOTADO PELA E. 2ª CÂMARA DE DIREITO EMPRESARIAL

Não obstante o entendimento de agosto de 2013 apresentado no tópico anterior para justificar a revogação da antecipação de tutela, o Órgão Colegiado se posiciona de maneira diversa em contexto mais recente.

Melhor analisando os elementos reunidos nos autos durante a instrução processual, observa-se que ainda que o depósito da marca da ré tenha se dado em 2002, as autoras depositaram dois anos antes pedidos de registros da marca Natura também para as classes relacionadas ao ramo alimentício (NCL 29, 30 e 32), comprovando nos autos a exploração da marca para a comercialização das linhas “Natura Bioequilíbrio” e “Natura Chás” (fl. 10-11 e fl. 926-927).

Ademais, há informação de que o pedido formulado pela ré sob o n. 825.401.011, para registro da marca “Delícias da Natura”, foi indeferido pelo INPI em 2010, justamente em razão do alto renome concedido ao grupo empresarial Natura desde o ano de 2005 (fl. 446).

Fragilizado, portanto, o argumento de anterioridade fartamente defendido pela ré em contrarrazões e, inclusive, considerado por



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

esta Corte no julgamento precedente do AI n. 0049465-27.2013.8.26.0000.

Ademais, inafastável a ponderação sobre a proteção especial que vem sendo dada pelas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial ao alto renome ostentado pelas autoras.

A este respeito, destaca-se que, embora a marca notória não goze de proteção absoluta, submetendo-se ao princípio da especialidade, o mesmo não se pode dizer acerca da marca de alto renome.

Há que se distinguir marca de alto renome (Lei n. 9.279/96, art. 125) de marca notória (Lei n. 9.279/96, art. 126).

Embora ostensivamente públicas e conhecidas, gozando de grande popularidade entre os consumidores, “as marcas de alto renome e as notórias se diferenciam em relação à fonte legislativa e à extensão de sua proteção: as de alto renome, registradas no Brasil, têm proteção especial em todos os ramos de atividade no âmbito do território brasileiro, e as notórias têm proteção especial, tão-somente, em relação a produtos idênticos e similares, independentemente de seu prévio registro ou depósito no território nacional” (*Manual de Direito Comercial e de Empresa*, vol. 1, 13ª ed., São Paulo, Saraiva, 2017, p. 180).

Confirmam-se julgados da Corte Superior:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DA MARCA "MEGAMASS". RECONHECIMENTO DA NOTORIEDADE DA MARCA ESTRANGEIRA "MEGA MASS". EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 6º BIS, 1, DA CUP. ART. 126 DA LEI N. 9.279/96.

1. O art. 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, que foi ratificado pelo Decreto n. 75.572/75 e cujo teor foi confirmado pelo art. 126 da Lei n. 9.279/96, confere proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas, independentemente de formalização de registro no Brasil, e vedam o registro ou autorizam seu cancelamento, conforme o caso, das marcas que configurem reprodução, imitação ou tradução suscetível de estabelecer confusão entre os consumidores com aquela dotada de notoriedade.

2. Referida proteção não fica restrita aos produtos que sejam registráveis na mesma classe, exigindo-se apenas que sejam integrantes do mesmo ramo de atividade.

3. As marcas notoriamente conhecidas, que gozam da proteção do art. 6º bis, 1, da CUP, constituem exceção ao princípio da territorialidade, isto é, mesmo não registradas no país, impedem o registro de outra marca que a reproduzam em seu ramo de atividade.

Além disso, não se confundem com a marca de alto renome, que,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96.

4. Quando as instâncias ordinárias, com amplo exame do conjunto fático-probatório, cuja revisão está obstada pela incidência da Súmula n. 7/STJ, concluem que determinada marca estrangeira possui notoriedade reconhecida no ramo de suplementos alimentares em diversos países, não havendo dúvida acerca da possibilidade de provocar confusão nos consumidores, deve, portanto, ser mantido o cancelamento do registro da marca nacional de nome semelhante.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1447352/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016) **(grifo nosso)**

PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MARCA REGISTRADA. ALTO RENOME. PROTEÇÃO ESPECIAL. ART. 125 DA LEI N. 9.279/1996. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Desde que devidamente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, tem proteção especial em todos os ramos de atividade (art. 125 da Lei da Propriedade Industrial) a marca de alto renome se comprovado que é possível a sua confusão com outra marca, ainda que as áreas de atuação das empresas sejam distintas, tenham elas clientela específica e os respectivos produtos não se identifiquem.

2. É assegurada à marca de alto renome, em relação a classes e segmentos mercadológicos diversos, a extensão dos efeitos do seu registro no território nacional, porquanto a Lei da Propriedade Industrial, fundando-se na defesa das ideias e criações, da propriedade e dos consumidores, excepciona a aplicação do princípio da especialidade.

3. Agravo regimental provido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.

(AgRg no REsp 954.378/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 03/05/2011)

No caso concreto, o INPI reconheceu, incidentalmente, ser a “Natura” marca de alto renome, consoante RPI 1795, de 31 de maio de 2005, decisão mantida no processo administrativo n. 825401011 (fl. 446), e renovada conforme RPI 2397, de 13 de dezembro de 2016 (815082649, procedimento este



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

de iniciativa da autora – fl. 442 e seguintes).

Destarte, têm razão as apelantes na proteção invocada à marca “Natura”, não podendo ser cogitada nem mesmo a flexibilização pelo princípio da especialidade defendida pela ré, pois conforme já mencionado, as autoras também possuem registros marcários anteriores para as classes de alimentos, já tendo explorado o mesmo segmento.

É este o posicionamento das Cortes Reservadas em matéria empresarial, que de forma análoga se pronunciaram em diversos julgados envolvendo as autoras e outras rés atuantes no ramo alimentício:

Ação de obrigação de fazer e não fazer (abstenção de ato ilícito) c/c pedido indenizatório e pedido de antecipação de tutela provisória específica e inibitória – Marca de alto renome – Indeferimento do pedido de registro da marca da apelada pelo INPI após a prolação da r. sentença – Fato novo – Prescrição – Inocorrência – Danos materiais e morais configurados – Indenização devida – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1013706-97.2018.8.26.0100; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 08/04/2019; Data de Registro: 12/04/2019).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Ação de abstenção de ato ilícito c.c. indenizatória – Utilização, por parte da ré, da marca "NATURARROZ", à míngua de qualquer registro, perante o INPI, que traduz reprodução, ainda que não proposital, com acréscimo, das marcas de propriedade das autoras, entre as quais a marca nominativa "NATURA", considerada de alto renome pela autarquia federal – Configuração de concorrência, em tese, que pode implicar não só a diluição das marcas das autoras, mas, também, possibilidade de confusão, por parte de consumidores, associação indevida de uma a outras e, ainda, aproveitamento parasitário – Prejuízo imaterial configurado "in re ipsa" – Acolhimento dos pedidos iniciais – Sentença reformada – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0000150-60.2014.8.26.0108; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Cajamar - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/12/2017; Data de Registro: 11/12/2017).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. ALTO RENOME. NATURA. COLIDÊNCIA COM O NOME EMPRESARIAL DO RÉU. Confirmado que tem a autora reconhecimento do alto renome de sua marca pelo INPI, não poderia ter o réu se



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

utilizado deste signo como parte de seu nome empresarial, ainda que em segmento empresarial diverso da autora. Danos materiais. O valor da reparação deverá ser objeto de liquidação de sentença. A autora não escolheu o critério para a liquidação da indenização, nos termos do art. 210, da Lei nº 9.279/96. No entanto, nada impede que o critério seja escolhido na apresentação da petição inicial da liquidação (REsp nº 1.316.149/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, dj 03.06.14). Recurso provido para conceder a tutela inibitória, bem como a indenização por danos materiais. (TJSP; Apelação Cível 0000276-81.2012.8.26.0108; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Cajamar - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/10/2017; Data de Registro: 31/10/2017).

EMPRESARIAL. Propriedade Industrial. Ação cominatória para abstenção de uso indevido de marca c.c. indenização por dano moral. Apelantes detentoras do sinal distintivo Natura classificada pelo INPI como marca de alto renome. Art. 125 da Lei 9.279/96 que excepciona o princípio da especialidade de sorte que a proteção se estende a todos os ramos do mercado. Marca "Natura" bastante conhecida pelos consumidores gozando de grande prestígio e reputação, que tem direito de utilização com exclusividade. Registro concedido pelo INPI que não pode ser relativizado pelo Poder Judiciário. Precedentes do STJ. Aplicação da Teoria da Diluição, que prevê que o uso de sinal semelhante por terceiros acarreta a inegável vulgarização da marca, retirando seu caráter exclusivo, em nítido uso parasitário, já que em proveito de todo o investimento publicitário para a melhor aceitação e sucesso da marca. Sentença reformada para determinar a abstenção do uso além de indenização por dano moral, em R\$ 20.000,00. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0000152-30.2014.8.26.0108; Relator (a): Teixeira Leite; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Cajamar - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 29/07/2015; Data de Registro: 04/08/2015).

Destarte, pertinente que seja imposta ordem de abstenção de exploração do designativo "Natura" pela ré, nos termos formulados na petição inicial (fl. 30 – itens 1 e 2 dos pedidos principais).

Excessivo, entretanto, o patamar de multa diária pleiteado (R\$ 30.000,00 – fl. 30, item 3), reputando-se suficiente a aplicação R\$ 5.000,00 por dia de descumprimento.

Concede-se prazo de 60 dias à ré para a implementação das alterações pertinentes à tutela concedida neste acórdão.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

IV – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA

Quanto ao dano material, no pedido inicial as autoras pretenderam que sejam apurados os danos na fase de liquidação de sentença, nos termos previstos na Lei n. 9.279/96.

É incontroversa a utilização dos elementos nominativos com registro expedido em favor das autoras e, portanto, presente o nexo de causalidade.

Destarte, para que não haja enriquecimento ilícito da ré, a apuração do *quantum debeat* será realizada, tal qual requerido, na fase de liquidação da sentença, nos termos definidos no já mencionado artigo 225 e, ainda, artigo 210 da Lei n. 9.279/96.

V – HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL

Ao final da peça recursal (fl. 967), as apelantes ainda pretendem a majoração da verba honorária a 20% sobre o valor atribuído à causa (R\$ 60.000,00), com fundamento no artigo 85, § 1º e §11 do Código de Processo Civil.

Anota-se, oportunamente, que o § 11 do art. 85 do CPC visa remunerar o advogado pelo trabalho adicional desenvolvido na fase recursal.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Assim, o profissional deverá ser remunerado conforme o resultado do recurso, não se excluindo, pois, a hipótese de sucumbência recíproca ou de provimento do apelo.

Neste sentido precedente do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”;
2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;
3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;
4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo;
6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.

II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância *a quo* em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido.

III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível.

IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. (STJ – Edcl no AgInt no REsp. 157357/RJ (2015/0302387-9), TERCEIRA TURMA, Min. Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 4/4/2017, DJe 8/5/2017).

Destarte, diante da inversão do julgamento de primeiro grau, não se vislumbra aplicável a majoração prevista no art. 85, § 11 do CPC/15.

VI - DISPOSITIVO

Em razão do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para (a) conceder a ordem de abstenção pretendida, nos termos constantes no item III deste v. aresto; (b) condena-se a ré à indenização a ser apurada na fase de liquidação de sentença conforme item IV dos fundamentos.

Com este resultado, invertem-se os ônus sucumbenciais, mantidos os patamares fixados na r. sentença.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR