



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Registro: 2019.0000603563

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 1046855-84.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MONTI MARE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., são apelados BURBERRY LIMITED, CHANEL SARL, CHRISTIAN DIOR COUTURE, GOYARD ST-HONORE, HUBLOT SA, LACOSTE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., SPORLOISIRS S.A., LOUIS VUITTON MALLETTIER, LOUIS VUITTON FASHION GROUP BRASIL LTDA, LVMH SWISS MANUFACTURES, NIKE DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES, NIKE INNOVATIVE C.V., BURBERRY BRASIL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA. e LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA.,.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Compareceu o Dr. Elisson Gare (OAB/SP n.º 310.004).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GRAVA BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.

São Paulo, 29 de julho de 2019.

MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
 Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Voto nº 13176

Apelação Cível nº 1046855-84.2018.8.26.0100

Apelante: Monti Mare Participações e Empreendimentos Ltda.

Apelados: Burberry Limited, Chanel SARL, Christian Dior Couture, Goyard St-Honore, Hublot SA, Lacoste do Brasil Indústria e Comércio Ltda., Sporloisirs S.A., Louis Vuitton Malletier, Louis Vuitton Fashion Group Brasil Ltda, LVMH Swiss Manufactures, Nike do Brasil Comércio e Participações, Nike Innovative C.V., Burberry Brasil Comércio de Artigos de Vestuário e Acessórios Ltda. e Lvmh Fashion Group Brasil Ltda.,

Comarca: São Paulo

Juiz(a): Luís Felipe Ferrari Bedendi

Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito indenizatório – Marca – Cerceamento de defesa, conexão, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir – Não ocorrência – Litisconsórcio passivo necessário – Rejeição – Responsabilidade da administradora do centro comercial pela comercialização ilegal de produtos contrafeitos – Danos morais “in re ipsa” – Manutenção do valor – Astreintes – Valor suficiente e adequado às peculiaridades da causa – Honorários recursais – Fixação – Recurso desprovido.

Em “ação de rito ordinário de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada cumulada com pedido de indenização” ajuizada por Sporloisirs S.A e outras em face de Monti Mare Participações e Empreendimentos Ltda. ME, a r. sentença, de relatório adotado, julgou procedentes os pedidos principais para condenar a ré: (i) na obrigação de impedir, em definitivo, a venda, exposição à venda, manutenção em depósito ou ocultação de qualquer tipo de produto que ostente reprodução ou imitação das marcas BURBERRY, CHANEL, CHRISTIAN DIOR, GOYARD, HUBLOT, LACOSTE, LOUIS VUITTON, NIKE e TG HEUER, nas suas formas nominativas, figurativas ou mistas, nas dependências do “Boulevard



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Monti Mare”, tanto nas áreas comuns, quanto nas áreas tidas como *stands*, boxes ou lojas, privativas ou não, ocupados por cessionários, sub-cessionários, ou sub-locatários, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R\$ 50.000,00, limitada a R\$ 5.000.000,00; (ii) a pagar indenização a título de danos morais, no montante de R\$ 15.000,00, por cada marca violada, ficando, no total, fixado o valor de R\$ 135.000,00 (pois são 9 marcas violadas), sobre os quais deverão ser acrescidos correção monetária pelos índices da Tabela Prática do TJSP, a partir da publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do fato (apreensão), extinguindo a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC; e (iii) a pagar as custas e despesas processuais, e honorários advocatícios das autoras, fixados em 10% do valor da condenação, atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, com juros moratórios de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado, conforme o artigo 85, §16, do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração opostos pela ré (fls. 653/661) foram acolhidos em parte apenas para retificar o termo inicial da multa processual, já que não observada a Súmula nº 410 do STJ (fls. 673/674).

Recorre a ré a arguir, em síntese, (i) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e a não produção de prova pericial; (ii) incompetência do D. Juízo diante da conexão com o Juízo da 38ª Vara Cível do Foro Central em razão da discussão contida no processo nº 1120830-47.2015.8.26.0100, devendo serem as demandas reunidas para decisão conjunta; (iii) ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir em razão da liminar deferida



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

naqueles autos em relação aos proprietários da lojas; e (iv) nulidade por ausência de integração (litisconsórcio passivo necessário), devendo ser declarada a ineficácia absoluta da sentença e a nulidade de todos os atos do processo e os efeitos produzidos, e devendo os autores emendarem a inicial e incluírem no polo passivo todos aqueles que poderão ser atingidos pela decisão judicial. No mérito, a sustentar afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da multa diária; que não praticou qualquer irregularidade, sendo evidente a ausência de nexos de causalidade; que inexistem provas seguras de serem as mercadorias falsificadas; que é impossível a verificação de concorrência desleal sem a devida cognição das provas, inexistindo confusão no público consumidor; que não foram comprovados os danos morais alegadamente sofridos pelas autoras; que é vedada a responsabilidade por fatos de terceiros, sendo a ré somente locadora do espaço, não possuindo a propriedade ou posse das mercadorias. Requer a reforma da r. sentença.

Recurso preparado (fls. 725/726) e respondido (fls. 732/739).

As partes se opuseram ao julgamento virtual (fls. 753 e 756).

Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso da ré, com alegação, em síntese, de falsidade da prova documental e de necessidade de prestação de caução (fls. 761/783).

Resposta das autoras (fls. 889/891).

É o relatório.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

De início, não se há que falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois as questões arguidas também foram suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença e no incidente de falsidade documental, palco adequado para a aferição dos documentos impugnados.

De outra parte, a ausência da caução exigida pelo art. 83 do Código de Processo Civil não impõe a extinção da ação, pois as apeladas têm notoriamente grande patrimônio e certamente teriam condições de arcar com a sucumbência.

Nesse sentido o Resp 1.125.739, de relatoria do Min. Sidnei Beneti, julgado em 03/03/2011, observa que *“Nada vetoriza, ademais, no sentido da presunção de que, se tivesse havido determinação judicial de caução, não a prestassem imediatamente as autoras estrangeiras, dotadas de notória suficiência patrimonial a fazê-lo”*.

As apeladas ajuizaram em face da apelante ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, onde sustentam serem renomadas empresas, titulares de marcas notoriamente reconhecidas no mercado; que visam condenar a apelante, na condição de administradora, à obrigação de fazer consubstanciada em impedir a venda de produtos contrafeitos nas dependências do Centro Comercial conhecido como “Boulevard Monti Mari”, tendo em vista que a apelante oferece todas as condições necessárias para a prática de crimes de contrafação e de contrabando, mediante a disponibilização de *stands* que são usados para a venda de produtos ilegais.

O denunciado cerceamento de defesa, sob



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

qualquer aspecto em que analisado, não ocorreu.

As provas produzidas foram e são suficientes para o julgamento da lide.

Ao julgador, na condição de destinatário final das provas, incumbe decidir de acordo com as razões do seu convencimento, de modo que a ele cabe determinar e escolher as provas que entende necessárias à instrução do processo, com a finalidade de melhor formar sua convicção. E, quando a convicção judicial formada não vai ao encontro da pretensão da parte, a dissonância não constitui, por razões óbvias, cerceamento de defesa.

O não deferimento de produção de prova pericial, por si só, não revela cerceamento de defesa.

Ademais, o Juiz é o destinatário das provas. Cabe a ele deferir as necessárias à instrução do processo e indeferir as que, no seu sentir, são inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, tudo em conformidade com as normas insertas nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Afasta-se, portanto, o denunciado cerceamento de defesa.

As alegações de incompetência do D. Juízo diante da existência de conexão, ilegitimidade de parte e falta de interesse de agir, não procedem.

Tanto as partes quanto o pedido e a causa de pedir da ação apontada pela apelante como conexa são distintos.

Naquela ação, o objetivo era promover a busca e apreensão de objetos contrafeitos, além de obrigar os lojistas dos *stands* em questão a se absterem de comercializarem produtos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

ostentando as marcas das apeladas. Aqui, se busca apurar a responsabilidade da administradora do centro comercial, não havendo, por isso, ilegitimidade de parte e nem falta de interesse processual.

Da mesma forma, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de integração em litisconsórcio passivo necessário.

O litisconsórcio necessário decorre de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação/participação de todos que devam integrar a lide (CPC, art. 114).

No caso concreto, como dito, discute-se a responsabilidade ou não da administradora do centro comercial pelo comércio de produtos contrafeitos em suas dependências, não havendo necessidade de participação dos locatários de seus *stands* para garantir a eficácia da decisão.

Pois bem!

Dispõe o artigo 129 da Lei nº 9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, que: *“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”*.

No artigo 130 da Lei de Propriedade Industrial há previsão de que ao titular da marca ou ao depositante é assegurado, entre outros, o direito de zelar pela integridade material ou reputação do objeto de registro.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Na lição de Eduardo Dietrich e Trigueiros, *“O titular da marca tem direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional. O nome de domínio igual ao da marca pode ser considerado uma forma de uso da marca, especialmente quando o nome de domínio designa um sítio de internet elaborado em torno dos produtos que a marca designa. Assim, é de se concluir que uma das formas mais eficazes de defesa do patrimônio imaterial é o registro de marca, que estende sua proteção ao nome de domínio, afastando qualquer dúvida que a autoridade judiciária possa ter quanto à legitimidade do titular do nome de domínio na sua defesa contra os cada vez mais comuns usurpadores dos nomes alheios.”* (“Extensão da Proteção da Marca ao Nome de Domínio”, disponível em: <https://goo.gl/cfUOcb>).

Aqui, o caso retrata hipótese em que a apelante disponibiliza espaço para locação de *stands* onde são comercializados produtos incontroversamente contrafeitos.

Quando da celebração do aditamento ao contrato de locação com a Organização Mofarrej Agrícola e Industrial, a apelante, na qualidade de locatária, admitiu a “venda de produtos e mercadorias irregulares e em desacordo com a legislação em vigor” das marcas Burberry, Chanel, Christian Dior, Goyard, Lacoste, Louis Vuitton, Nike, Tag Heuer e Hublot e comprometeu-se a, no prazo de seis meses contados da assinatura do instrumento, proceder à “remoção dos sublocatários dos boxes supra delineados, em vista da prática de atividades objeto de contratação” (fls. 537), sendo incabível a alegação de que inexistem provas seguras nos autos de serem as mercadorias falsificadas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

A questão referente à responsabilidade das administradoras de centros comerciais pelo comércio ilegal de produtos contrafeitos já fora bem analisada por este E. Tribunal de Justiça, conforme se verifica, por exemplo, dos seguintes julgados:

“Caso de pirataria de produtos de marcas notórias e conhecidas a envolver, novamente, integrantes da Galeria Pagé, conhecido local de comércio de produtos contrafeitos. Dois precedentes do STJ emitidos para reconhecer a solidariedade dos administradores de shoppings vocacionados para práticas ilegais e locadores de boxes e stands (Resp. 1.125.739 SP, DJ de 10.2.2012 e Resp. 1.295.838 SP, DJ de 25.2.2014). Locadores que possuem conhecimento do tipo e modalidade de comércio exercido. Regras de experiência. Inviabilidade de exclusão deles da sentença que impõe correta ordem de abstenção, com multa. Não provimento.”

(TJSP; Apelação Cível 0052411-41.2005.8.26.0100; Rel. Des. Enio Zuliani; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/03/2015; Data de Registro: 09/04/2015);

“Propriedade Intelectual – Titulares de marcas buscam responsabilização de administradora de estabelecimento comercial por concorrer com o comércio ilegal de produtos contrafeitos – Inicial e apelação não são ineptas (295 CPC), proporcionando exercício regular de direito à ampla defesa (5º LV CRFB) – Patrimônio notório das autoras justifica não exigência de caução (835 CPC) – Comércio ilegal no shopping é fato notório (334 I CPC) – Circunstâncias do negócio explorado implicam que administradora sabidamente aluga stands para exploração de comércio ilegal de produtos contrafeitos – Administradora responsável por danos decorrentes do abuso de seu direito de propriedade (187 e 927 CC) – Desnecessidade de comprovação de dano moral – Condenação da administradora a impedir o comércio ilegal das marcas dos autores sob pena de multa de R\$50.000,00 – Compensação de R\$50.000,00 por dano moral – Precedentes– Recurso provido.”

(TJSP; Apelação Cível 0163750-63.2009.8.26.0100; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2015; Data de Registro: 30/07/2015 – grifos não



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

existentes nos originais).

A questão também já foi analisada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é o de que “*I - A administradora de centro de comércio popular que, como firmado, na análise dos fatos, pela Justiça estadual de origem, permite e fomenta a violação ao direito de propriedade industrial das autoras, por parte dos lojistas locatários dos seus "stands" e "boxes", torna-se co-responsável pelo ilícito danoso realizado por intermédio dos terceiros cessionários dos espaços do estabelecimento*” (STJ, REsp nº 1.125.739/SP; Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 03/03/2011).

É o que basta para caracterizar a conduta desleal da apelante, por facilitar a confusão do consumidor e o desvio da clientela das apeladas, sendo de rigor sua condenação à reparação.

Na lição de Fabio Ulhoa Coelho, “*Em sua maioria os autores que tratam da concorrência desleal afirmam ser difícil, ou até mesmo nada possível apresentar uma definição finita sobre o tema. Vale lembrar que o ato de concorrência leal e o de concorrência desleal têm em comum a sua finalidade, uma vez que ambos objetivam a clientela alheia. A deslealdade, portanto, não está na busca da clientela dos outros, mas sim na forma de atingir essa finalidade. Dessa forma, conforme já tivemos a oportunidade de nos manifestar, a concorrência desleal não diz respeito a qualquer ato com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas a utilização daqueles que superem a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos*” (“Tratado de Direito Comercial”, Ed. Saraiva, 2015, vol. 6, pág. 475).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Destaque-se que é desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo patrimonial ou à imagem, bastando a oferta e comercialização de produtos falsificados, contendo imitação ou reprodução da marca das apeladas, para embasar a condenação da apelante por perdas e danos.

Em relação aos danos sofridos, na lição de Gama Cerqueira *“a prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes exigí-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio de seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dano da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

montante das vendas do dono da marca.

Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela e intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa.

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.

De outra forma, raramente o dono da marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria dos casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo juiz ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

para defender a sua marca.” (“ Tratado de Propriedade Intelectual”, 3ª ed., vol. 2, pág. 1.129/1.131).

É patente a responsabilidade da apelante pelo abalo à honra subjetiva das apeladas, pessoas jurídicas, em razão da violação ao seu direito de personalidade.

O dano moral, aqui, é presumido e dispensa comprovação, cuidando-se de dano *in re ipsa*, uma vez que os efeitos danosos são conhecidos.

É sabido que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em montante suficiente para impedir o seu causador de reiterar na sua prática, porém, em quantia que não gere na vítima o enriquecimento indevido, vedado que é no ordenamento jurídico.

Assim, observados os princípios da proporcionalidade e moderação, a indenização solidária é mantida em R\$ 15.000,00 para cada marca violada, por se tratar de valor adequado à natureza da causa.

Quanto à *astreinte*, é sabido que ela, fundamentada nos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, tem como função primordial vencer a obstinação do devedor ao cumprimento efetivo do comando da decisão judicial.

Logo, fica ao livre arbítrio do devedor (e de mais ninguém) sujeitar-se, por conta e riscos próprios, às consequências de sua própria e escoteira relutância.

As justificativas lançadas pela apelante não colhem, já que o descumprimento restou devidamente comprovado.

Como já observado, a subsistência da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

astreinte é necessária a assegurar a instrumentalidade do cumprimento da ordem judicial.

O arbitramento da *astreinte* fora correto e, como se vê aqui, adequado às peculiaridades da demanda, não padecendo de qualquer vício ou nulidade.

Ademais, é facultada ao juiz a modificação do valor ou da periodicidade da multa em caso de constatação da sua insuficiência ou excesso. É o que se extrai do § 1º do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Assim se orienta a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“A multa poderá, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, ser modificada, para mais ou para menos, conforme seja insuficiente ou excessiva. O dispositivo indica que o valor da astreinte não faz coisa julgada material, pois pode ser revista mediante a verificação de insuficiência ou excessividade” (Resp. nº 705.914,; Ministro Gomes de Barros, j. 15.12.05).

Assim, a valoração da multa é proporcional e adequada à resistência injustificada da apelante em atender ao comando judicial. Em verdade, foi a própria apelante que deu causa à incidência da *astreinte*, devendo, pois, responder pela sua desídia e reitência.

Objetivamente considerada a controvérsia, não houve demonstração do desacerto da r. sentença recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os elementos carreados ao processado, é mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Os honorários de advogado devidos pela apelante são arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para neles incluírem-se os recursais (CPC, art. 85, §11).

Ante o exposto, **NEGA-SE**
PROVIMENTO ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA
Relator