



ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO Nº 0301895-40.2015.8.24.0005/SC

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ MAURÍCIO LISBOA

APELANTE: FIBRASCA QUIMICA E TEXTIL LTDA

APELANTE: INTERNACIONAL FIBER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA

RÉU: OS MESMOS

RELATÓRIO

De pronto, tenho por bem adotar o relatório da sentença, pois além de refletir fielmente a narrativa fática em apreço, garante celeridade ao trâmite processual (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), *in verbis*:

Fibrasca Química e Têxtil Ltda, qualificada nos autos, por seu procurador, ajuizou a presente Ação de Abstenção de Fato/Uso de Marca (Preceito Cominatório) c/c Indenização por Ato Ilícito em face do Internacional Fiber do Brasil Indústria e Comércio de Fibras Ltda (Ortobom), igualmente identificada, alegando, em suma, que realiza atividades no ramo de confecção, produção e industrialização de travesseiros e, em 18.12.2007, promoveu o registro da marca "Pele de Pêssego".

Não obstante, explicou que a demandada passou a comercializar, sem sua autorização, um travesseiro denominado "Toque de Pêssego", havendo notória identificação com os termos que compõe a marca da qual é titular.

Diante dessa situação, encaminhou notificação à ré para que fosse cessado o uso da expressão "Toque de Pêssego" para distinguir seus produtos, contudo, a demandada ficou-se silente e continuou a utilizar a marca semelhante a da autora, inclusive com valor de mercado e qualidade inferiores ao da requerente, o que lhe gerou manifesto prejuízo patrimonial.

Basicamente nesses termos e aduzindo o direito aplicável à espécie, pleiteou a procedência dos pedidos lançados na exordial para o fim de determinar que o demandado cesse a utilização da expressão "Toque de Pêssego", retirando-a de embalagens do produto, procedendo ao recolhimento e inutilização de toda e qualquer embalagem, panfleto, fôlder, site eletrônico, etc., que contenham a expressão, além de indenização a título de danos materiais e morais.

Formulou, ainda, pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Juntou documentos às páginas 23/99.

À página 108, a apreciação do pedido de tutela antecipada fora relegado para depois da resposta, oportunizando à demandada o contraditório.



ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Devidamente citada (página 112), a ré apresentou resposta, na forma de contestação (páginas 125/135), alegando, em suma, que em seus produtos, a demandada faz constar o logotipo da Ortobom e, em seguida, a linha do produto, de modo que não há possibilidade de erro, dúvida ou confusão no mercado consumidor, porquanto remete diretamente ao seu fornecedor.

Sustenta que a s expressões "Pele de Pêssego" e "Toque de Pêssego" são genéricas, tornando a marca da autora uma marca "fraca", meramente descritiva, que não possui distintividade suficiente para gozar de exclusividade.

Afirmou, ainda, não haver qualquer concorrência desleal, por não haver ato ilícito, nem comprovação de dano pela autora. Desse modo, alegando a inexistência de dever indenizatório, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Juntaram documentos às páginas 136/187.

Réplica às páginas 193/196.

Intimadas as partes para produção de provas, as partes requereram o julgamento antecipado do feito (páginas 200/201).

Após, sobreveio a parte dispositiva da sentença (evento 42, SENT55, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação de Abstenção de Fato/Uso de Marca (Preceito Cominatório) c/c Indenização por Ato Ilícito ajuizada por Fibrasca Química e Têxtil Ltda em face de Internacional Fiber do Brasil Indústria e Comércio de Fibras Ltda (Ortobom), para:

a) determinar que a requerida se abstenha de utilizar a expressão "Toque de Pêssego" para distinguir produtos idênticos ou afins que possam causar confusão junto ao consumidor, fixando a multa diária no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) no caso de descumprimento da presente decisão;

b) condenar a ré a indenizar as perdas e danos suportadas pela autora, cujo valor será apurado em liquidação de sentença;

c) condenar a ré, ainda, ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor da autora, no importe de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso (inscrição indevida), nos termos das Súmulas 362 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, eis que decorrentes de relação extracontratual.

Em consequência, julgo extinto o feito, com julgamento do mérito, a teor no art. 487, I, do CPC.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas processuais e verba honorária, a qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na conformidade do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignada, a parte autora opôs embargos de declaração (0006283-88.2017.8.24.0005), do qual foi acolhido a fim de que a parte dispositiva do julgado passe a ter a seguinte redação:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados na presente Ação de Abstenção de Fato/Use de Marca (Preceito Cominatório) c/c Indenização por Ato Ilícito ajuizada por Fibrasca Química e Têxtil Ltda em face de Internacional Fiber do Brasil Indústria e Comércio de Fibras Ltda (Ortobom), para:

a) determinar que a requerida se abstenha de utilizar e comercializar produtos com a expressão "Toque de Pêssego" para distinguir produtos idênticos ou afins que possam causar confusão junto ao consumidor, procedendo à exclusão da expressão não só no encarte do produto, mas também em cartazes, anúncios publicitários, inserções em sites eletrônicos, revistas, etc, tudo sob pena de multa diária no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais);

b) condenar a ré a indenizar as perdas e danos suportadas pela autora, cujo valor será apurado em liquidação de sentença;

c) condenar a ré, ainda, ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor da autora, no importe de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC e juros legais de mora, ambos contados a partir da citação.

Em consequência, julgo extinto o feito, com julgamento do mérito, a teor no art. 487, I, do CPC.

Tendo em vista que a autora decaiu de parte mínima, condeno a parte demandada ao pagamento das custas processuais e verba honorária, a qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na conformidade do art. 85, §2º, do CPC.

Em seguida, ambas as partes interpuseram recurso de apelação (evento 49, PET60 e evento 58, PET70).

A parte ré alega, em síntese, a impossibilidade de confusão no mercado pelo consumidor acerca das expressões contidas nos produtos das partes, tendo em vista que "a Apelante utiliza a expressão "TOQUE DE PÊSSEGO" em conjunto com a renomada marca 'COLCHÕES ORTOBOM'", enquanto "a marca "PELE DE PÊSSEGO", de titularidade da apelada, é uma marca sugestiva, possuindo proteção limitada" (p. 3), mesmo que registrada perante o INPI.



ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Acrescenta não ser *"crível que o consumidor médio tenha alguma dúvida ou tome um produto pelo outro, já que, no momento em que visualiza a marca "COLCHÕES ORTOBOM", ele é levado exatamente ao produto e fornecedor pelos quais procura"* (p. 3).

Aduz não haver *"dúvidas de que a intenção das expressões "PELE DE PÊSSEGO" (da apelada) e "TOQUE DE PÊSSEGO" (da Apelante), utilizadas para identificar travesseiros, é criar no consumidor a ideia de toque macio e confortável, tal como o toque do pêssigo. Assim, nada mais são do que expressões sugestivas, que obviamente se relacionam com uma característica do produto que estão identificando"* (p. 5), de modo que a condenação por danos materiais e morais devem ser afastados, diante da inexistência de concorrência desleal.

Por fim, pugna, pelo provimento do recurso com a reforma do *decisum* objurgado, a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

A parte autora, por sua vez, pugna pela majoração do *quantum* indenizatório e dos honorários advocatícios, assim como requer seja concedida a busca e apreensão das mercadorias nas *"Lojas Riachuelo S.A, localizada na Av. Santa Catarina, 01 Loja Ancora L201- Pavimento 2, CEP 88339-005, Av. Dos Estados de Balneário Camboríu-SC, conforme o cupom fiscal de fls. 35 (Loja de Balneário Camboríu-SC) e de fl.36 (Loja de São Paulo)"* (p. 9).

Por fim, pugna, pela concessão da tutela de urgência para *"determinar que a requerida se abstenha de utilizar e comercializar produtos com a expressão "Toque de Pêssego" para distinguir produtos idênticos ou afins que possam causar confusão junto ao consumidor, procedendo à exclusão da expressão não só no encarte do produto, mas também em cartazes, anúncios publicitários, inserções em sites eletrônicos, revistas, etc, tudo sob pena de multa diária no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), até o julgamento do mérito da apelação pela Colenda Câmara"* (p. 13).

Com as contrarrazões da parte autora (evento 53, PET66), vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pela Internacional Fiber do Brasil Indústria e Comércio de Fibras Ltda. (Ortobom) e Fibrasca Química e Textil Ltda contra a sentença que, na *"ação ordinária de abstenção de fato/uso de marca*



**ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

(preceito cominatório) c/c pedido c/c indenização por ato ilícito e antecipação dos efeitos da tutela", julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte autora.

Do Apelo da Parte Ré.

Compulsando os autos, verifica-se que o *nó górdio* da *quaestio sub iudice* gira em torno da abstenção de uso da expressão "Toque de Pêssego" na confecção, produção e industrialização de travesseiros da ré, devido a existência de registro da marca "Pele de Pêssego" pela autora junto ao INPI.

Consoante noção cediça "*a marca serve para identificar, direta ou indiretamente, produtos ou serviços, e é objeto de proteção legal assegurada pelo art. 5º, XXIX, da Constituição da República*" (Apelação Cível n. 0600066-61.2014.8.24.0012, de Caçador. Relator: Des. Luiz Zanelato, j. 18.5.2017).

Por sua vez, a exclusividade de sua utilização é garantida àquele que obtiver o respectivo registro no Órgão Competente (Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI).

É o que estabelece a Lei de regência (Lei n. 9.279/1996), a saber:

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 as marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

A marca de um produto compreende "*os sinais distintivos visualmente perceptíveis*", usados "*para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa*". (arts. 122 e 123, I, da Lei n. 9.279/1996).

Dentro desta perspectiva, não são registráveis como marca a "*reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia*" (art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996).

Aliás, conforme lição de João da Gama Cerqueira:

Em relação aos consumidores e ao público em geral, também desempenham as marcas importante papel, permitindo a identificação do produto, servindo de atestado da fabricação ou da escolha e seleção dos artigos postos no comércio e impedindo que comerciantes desonestos façam passar uns artigos por outros, iludindo a boa fé dos consumidores. (In Tratado da Propriedade



ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Industrial, 2ª edição, ano de 1982, p. 755, nº 472, 2º volume. Editora Revista dos Tribunais, atualizada por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto).

Desse modo, pode o titular da propriedade da marca registrada impugnar a utilização de marca idêntica ou semelhante a sua e que esteja atuando no mesmo ramo de negócio, no que se convencionou chamar de concorrência desleal.

No caso dos autos, observa-se que a parte autora detém o registro da marca "Pele de Pêssego" concedido pelo INPI (evento 1, INF4), e que em análise das fotos apresentadas pela parte autora, vislumbra-se que além da similaridade entre os nomes "Toque de Pêssego" e "Pele de Pêssego" nas mercadorias, cores e fontes gráficas bastante semelhantes, é incontestável que ambas as empresas confeccionam e comercializam travesseiros, ou seja, mesmo gênero de produto, tornando-se evidente possibilidade de confusão, erro ou dúvida entre os consumidores (evento 1, PET1, págs. 6-7).

Ademais, como bem ponderado pelo magistrado sentenciante *"a demandada, mesmo notificada (páginas 28/34) para que se abstivesse de utilizar a marca "Toque de Pêssego", em razão dos prejuízos financeiros que estavam causando à demandante, continuou comercializando produtos com a referida marca.*

À vista disso, indiscutível que tal comercialização estava sendo realizada de forma consciente, sem que fossem tomados os cuidados necessários para afastar a violação dos direitos decorrentes do registro da marca idealizada pela parte autora" (evento 42, SENT55).

Portanto, o uso da marca, devidamente registrada, configura-se ato ilícito em razão da concorrência desleal, existindo o dever de indenizar.

Mutatis mutandis, entende esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE NOME COMERCIAL E MARCA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE ACOLHEU EM PARTE A PRETENSÃO INICIAL, AFASTANDO A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ. ALEGADA POSSIBILIDADE DE USO CONCOMITANTE DAS EXPRESSÕES "METAL OESTE" E "CEDRO METAL OESTE" POR ESTAREM AS EMPRESAS DISTANTES UMA DA OUTRA, POR NÃO SER A DESIGNAÇÃO IDÊNTICA E POR SE TRATAR DE PALAVRA DE USO COMUM, SEM EXCLUSIVIDADE PELA AUTORA. ARGUMENTAÇÃO AFASTADA. AUTORA QUE POSSUI SEUS REGISTROS CONSTITUTIVOS ARQUIVADOS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA (JUCESC) COM O NOME EMPRESARIAL DE "METALOESTE METALÚRGICA E FUNILARIA LTDA. ME", E QUE, ALÉM DISSO,



ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TAMBÉM REGISTROU A MARCA "METAL OESTE" NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). PARTE RÉ QUE, ATUANDO NA MESMA REGIÃO DESTE ESTADO E NO MESMO NICHOS DE MERCADO DA AUTORA, SE APRESENTA COMO "CEDRO METAL OESTE", CUJA EXPRESSÃO "CEDRO" VEM PROPOSITAMENTE DIMINUÍDA PARA EXTERIORIZAR, TÃO SOMENTE, A DESIGNAÇÃO "METAL OESTE". PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL DA AUTORA QUE DECORRE AUTOMATICAMENTE DO ARQUIVAMENTO DOS SEUS REGISTROS NA JUNTA (ARTIGO 33 DA LEI 8.934/1994) E QUE LHE ASSEGURA USO EXCLUSIVO DENTRO DOS LIMITES DO ESTADO (ARTIGO 1.166 DO CÓDIGO CIVIL). ALÉM DISSO, EXCLUSIVIDADE QUANTO AO USO DA MARCA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL QUE DECORRE DO ARTIGO 129 DA LEI N. 9.279/1996. SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA. ADEMAIS, ALEGADA INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROLATADA AINDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. COMPENSAÇÃO, À ÉPOCA, ADMITIDA DIANTE DO ENUNCIADO N. 306 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0001019-85.2009.8.24.0065, de São José do Cedro, rel. Rogério Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 07-02-2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO DE MARCA E SINAIS IDENTIFICADORES. EMPRESAS QUE ATUAM NO SEGMENTO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PÚBLICO FEMININO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE OBRIGA A RÉ A ABSTER-SE DE UTILIZAR, EM SUA MARCA, EXPRESSÃO PARECIDA COM A DA AUTORA, LOGOTIPO E OUTROS SINAIS IDENTIFICADORES SIMILARES AOS UTILIZADOS PELA DEMANDANTE, E QUE POSSUEM O CONDÃO DE GERAR CONFUSÃO NO CONSUMIDOR, BEM COMO CONDENOU A DEMANDADA AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ, NA VIGÊNCIA DO CPC/73. (...) II - MÉRITO DIFERENCIAÇÃO ENTRE PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL E PROTEÇÃO À MARCA. APELANTE QUE AFIRMA POSSUIR A AUTORA, A QUAL UTILIZA COMO MARCA A MESMA EXPRESSÃO DO NOME EMPRESARIAL, REGISTRO DO NOME APENAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SUSTENTANDO NÃO SE ESTENDER, PARA ALÉM DAQUELA UNIDADE FEDERATIVA, A PROTEÇÃO DESTINADA AO NOME EMPRESARIAL. SENTENÇA, TODAVIA, QUE NÃO CONFERIU PROTEÇÃO À MARCA DA AUTORA COM BASE EM SEU NOME EMPRESARIAL, E SIM COM FUNDAMENTO NO REGISTRO DA MARCA PERANTE O INPI, O QUAL GOZA DE PROTEÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. PROTEÇÃO À MARCA. ALEGAÇÃO DE QUE A EXPRESSÃO "MOÇA" PRESENTE NA MARCA DA AUTORA SE TRATA DE EXPRESSÃO DE USO COMUM, QUE NÃO SERIA PROTEGIDA PELA EXCLUSIVIDADE (ART. 124, VI, DA LEI N. 9.279/96), PODENDO SER UTILIZADA POR OUTRAS EMPRESAS DO MESMO SEGMENTO QUANDO COMBINADA COM OUTRAS PALAVRAS E SINAIS



ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA

IDENTIFICADORES DIVERSOS QUE NÃO GEREM CONFUSÃO NO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE EXPRESSÃO DE USO COMUM A CARACTERIZAR O CASO CONCRETO. AUTORA DETENTORA DA MARCA MISTA "ROLA MOÇA". CASO EM QUE, CONQUANTO AS EXPRESSÕES "ROLA" E "MOÇA" SEPARADAMENTE SEJAM DE USO COMUM, SUA COMBINAÇÃO, MORMENTE QUANDO ASSOCIADA AO LOGOTIPO QUE COMPÕE A MARCA MISTA, ALÉM DE NÃO ESTAR RELACIONADA À CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA, ACABAM POR DAR INDIVIDUALIDADE À EXPRESSÃO CONJUNTA QUE DESIGNA A MARCA DA DEMANDANTE. REQUERIDA QUE, SE APROVEITANDO DO PRESTÍGIO DA MARCA UTILIZADA PELA AUTORA, PASSOU A FAZER USO DA MARCA SEMELHANTE "RALA MOÇA" NO MESMO SEGMENTO DE ATIVIDADE DA DEMANDANTE, INCLUSIVE TENDO COPIADO SINAIS CARACTERÍSTICOS DA IDENTIDADE VISUAL DAQUELA MARCA, TAIS COMO FONTE TIPOGRÁFICA DE LETRA E LOGOTIPO, COM O NÍTIDO INTUITO DE GERAR CONFUSÃO, LUDIBRIANDO O CONSUMIDOR, E ASSIM, CAPTAR ILEGALMENTE OS CLIENTES DA CONCORRENTE. DEVER DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA ILEGAL QUE SE MOSTRA PRESENTE A PARTIR DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ASSIM, COMO O DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS À RECORRIDA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CORRETA E, POR ISTO, MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. RECURSO DE SENTENÇA PUBLICADA QUANDO EM VIGOR O CPC/73. EXEGESE DO ARTIGO 14 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0006149-04.2007.8.24.0008, de Blumenau, rel. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 14-06-2018).

Como corolário lógico, é imperiosa a manutenção da sentença guerreada neste aspecto.

Nessa esteira, no que tangem os danos materiais, estes devem ser apurados em fase de liquidação, tal como previsto no art. 210 da Lei n. 9.279/96.

Com efeito, levando-se em conta o que foi observado, cumpre mencionar que o dano moral tem previsão do art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, que dispõe: *"são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação."*

Na mesma linha, dispõe o art. 186 do Código Civil, *"aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"* e também o art. 927 do Código Civil que preceitua que *"aquele quem por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo"*.



ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A respeito do dano gerado pelo uso indevido de marca, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado, no sentido de que o dano moral é presumido, bastando, para tanto, a mera comprovação da prática da conduta ilícita, desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a prova de efetivo abalo moral. Vejamos:

*RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal. 2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. 3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem 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 debeat, no presente caso, apurado em liquidação por artigos. 4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam 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. 5. **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, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.** 6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso. 7. Recurso especial provido. (REsp 1327773/MG, j. em 28-11-2017 - grifei).*

Assim, tendo em vista a ocorrência de ato ilícito pelo uso indevido de marca pela parte ré, mantém-se a indenização por danos morais atribuída no *decisum* guerreado.



ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Dessa forma, passo à análise do pleito atinente ao *quantum* indenizatório fixado na origem, em que a parte requerida defende, sucessivamente, a sua redução, enquanto a autora busca a sua majoração.

Pois bem. É cediço que no nosso ordenamento jurídico, o legislador não estipulou parâmetros rígidos para a fixação do valor da indenização, razão pela qual a sua delimitação fica ao prudente arbítrio do juiz ao analisar cada caso concreto, o qual deve sopesar a intensidade do evento danoso, a situação econômica das partes e sua repercussão.

Logo, a indenização não deve ser tão reduzida ou estimada com excessos, provocando enriquecimento ilícito à parte contrária, portanto, deverá ser arbitrada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acompanhando o que vem decidindo esta Corte, *mutatis mutandis*, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA DA PARTE AUTORA NA FERRAMENTA "GOOGLE ADWORDS" VINCULANDO AO SÍTIO ELETRÔNICO DA RÉ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DA ATA NOTARIAL COMO MEIO DE PROVA DO ATO ILÍCITO E NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO À PARTE AUTORA. TESES REPELIDAS. USO INDEVIDO DA MARCA DA AUTORA POR PARTE DA RÉ APELANTE SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. VIOLAÇÃO A PARTIR DA CONTRATAÇÃO DE LINKS PATROCINADOS. MOTOR DE BUSCA "GOOGLE ADWORDS". CIRCUNSTÂNCIA QUE CONFIGURA DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS, A TEOR DO ART. 195, INCISOS III E IV, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DEVER DE INDENIZAR LATENTE. DANOS MATERIAIS POSITIVADOS NOS ARTS. 209 E 210 DA LEI EM REFERÊNCIA. APURAÇÃO QUE DEVE OCORRER EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO COM ADEQUAÇÃO. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. (TJSC, Apelação n. 0300040-26.2016.8.24.0026, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 29-04-2021).

Extrai-se do corpo do Acordão:

O valor da indenização por danos morais foi fixado com adequação, em R\$30.000,00 (trinta mil reais), pois levou em consideração a capacidade financeira da Apelante e o alcance do ilícito perpetrado, bem como observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destinando-se a recompor o patrimônio moral atingido pelo ato ilícito e também impedir a reiteração de atos semelhantes, contudo, sem servir de fonte de enriquecimento indevido.



ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Portanto, a par do entendimento retrocitado, bem como consideradas as circunstâncias do caso e a necessidade de uma indenização fundamentada na razoabilidade da conduta ilícita do réu, entendo por bem manter a verba indenizatória em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Do Apelo da Parte Autora.

Inicialmente, insta destacar que o pleito atinente à concessão da tutela de urgência é carecedora de conhecimento, uma vez que o desfecho propagado pelo Juízo Singular deu-se na forma pretendida. Vejamos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados na presente Ação de Abstenção de Fato/Uso de Marca (Preceito Cominatório) c/c Indenização por Ato Ilícito ajuizada por Fibrasca Química e Têxtil Ltda em face de Internacional Fiber do Brasil Indústria e Comércio de Fibras Ltda (Ortobom), para:

a) determinar que a requerida se abstenha de utilizar e comercializar produtos com a expressão "Toque de Pêssego" para distinguir produtos idênticos ou afins que possam causar confusão junto ao consumidor, procedendo à exclusão da expressão não só no encarte do produto, mas também em cartazes, anúncios publicitários, inserções em sites eletrônicos, revistas, etc, tudo sob pena de multa diária no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais);

b) condenar a ré a indenizar as perdas e danos suportadas pela autora, cujo valor será apurado em liquidação de sentença;

c) condenar a ré, ainda, ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor da autora, no importe de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC e juros legais de mora, ambos contados a partir da citação.

Em consequência, julgo extinto o feito, com julgamento do mérito, a teor no art. 487, I, do CPC.

Tendo em vista que a autora decaiu de parte mínima, condeno a parte demandada ao pagamento das custas processuais e verba honorária, a qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na conformidade do art. 85, §2º, do CPC. (grifei)

Via de consequência, o não conhecimento do recurso da parte autora no ponto é medida que se impõe.

Por outro lado, no que tange ao pleito de busca e apreensão das mercadorias nas "Lojas Riachuelo S.A, localizada na Av. Santa Catarina, 01 Loja Ancora L201- Pavimento 2, CEP 88339-005, Av. Dos Estados de Balneário



**ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Camború-SC, conforme o cupom fiscal de fls. 35 (Loja de Balneário Camború-SC) e de fl.36 (Loja de São Paulo)" (p. 9), em que pese a omissão do magistrado de primeiro grau, tenho que melhor sorte não socorre a parte autora.

Isso porque, além do juízo de primeiro grau ter dado procedência ao pedido inicial, determinando que a parte demandada se abstenha de utilizar a expressão "Toque de Pêssego" em seus produtos, sob pena de multa diária no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) no caso de descumprimento da determinação, cujo julgamento está sendo mantido por este Órgão Fracionário, torna-se inócua a necessidade de busca e apreensão da mercadoria pleiteada.

Do mesmo modo, melhor sorte não lhe assiste quanto ao pleito de majoração da verba honorária.

Sabe-se que para o arbitramento de tal verba hão de ser observados os critérios dispostos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, que estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse trilhar, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery discorrem:

29. Critérios para fixação dos honorários. São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 433).



ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Nessa senda, mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, pois mostra-se condizente com o serviço prestado pelo patrono em favor do seu cliente.

Superada a questão de fundo e levando-se em conta que o *decisum* objurgado fora publicado na vigência do Código de Processo Civil/2015, necessário sejam fixados os honorários recursais, conforme previsão contida no referido diploma legal, *in verbis*:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...]

§ 11. 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.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça editou orientações segundo as quais caberão honorários recursais quando o recurso for integralmente não conhecido ou desprovido. A saber:

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. 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: 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"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 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; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código



ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA

de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. [...] IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, julgado em 04.04.2017 - grifei).

Destarte, considerando o desprovimento do recurso da parte ré, o arbitramento da verba honorária em primeiro grau no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, deve ser majorado a título de honorários recursais o percentual de 5% (cinco por cento), ressaltando que referido valor deverá ser acrescido à remuneração fixada pelo juízo *a quo*.

Por fim, convém mencionar que, apesar de ter sido integralmente desprovido o recurso da parte autora, não há que falar em honorários recursais, porquanto tal verba não foi atribuída ao *ex adverso* na origem.

Frente ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso da parte ré e negar-lhe provimento; e, por outro lado, conhecer em parte do recurso da parte autora e, nesta, negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por **JOSÉ MAURÍCIO LISBOA, Desembargador**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **2426397v43** e do código CRC **790f891d**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ MAURÍCIO LISBOA
Data e Hora: 15/8/2022, às 18:10:38

0301895-40.2015.8.24.0005

2426397.V43