

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Nº do processo		Número de ordem
1022135-43.2018.8.26.0071 - Pauta		27
Publicado em	Adiado em	Retificado em
	06/07/2022	
Julgamento presidido pelo Exmo(a) Sr(a) Desembargador(a)		
Fortes Barbosa		

**Apelação Cível
Comarca**

Bauru

Turma Julgadora

Relator(a): José Benedito Franco de Godoi Voto: 52346
2º juiz(a): Alexandre Lazzarini
3º juiz(a): Eduardo Azuma Nishi

Juiz de 1ª Instância

Arthur de Paula Gonçalves

Partes e advogados

Apte/Apdo : Pires Materiais de Construção Ltda Me.
Advogados : Luiz Fernando Maia (OAB: 67217/SP) (Fls: 34) e outro.
Apdo/Apte : Hidráulica Bauruense Comércio de Materiais de Construção Ltda – Epp.
Advogado : Caio Augusto Silva dos Santos (OAB: 147103/SP) (Fls: 162).

Súmula

APÓS O VOTO DO RELATOR DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO DA RÉ, PEDIU VISTA O 2º JUIZ. SUSTENTARAM ORALMENTE O DR. HENRIQUE SOMADOSSI PRADO OAB/SP 238.099 E O DR. CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS OAB/SP 147.103.

Sustentou oralmente o advogado:

Usou a palavra o Procurador:

Impedido(s):

Jurisprudência		
Acórdão	Parecer	Sentença



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2022.0000756342

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1022135-43.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, é apelado/apelante HIDRÁULICA BAURUENSE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da autora e julgaram prejudicado o recurso adesivo da ré. V.U. Declara voto vencedor o 2º juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FORTES BARBOSA (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.

São Paulo, 14 de setembro de 2022

J. B. FRANCO DE GODOI

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

VOTO N°: 52346
APEL. N°: 1022135-43.2018.8.26.0071
COMARCA : BAURU
APTE/APDA: PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
APDA/APTE: HIDRAULICA BAURUENSE COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Marca - Utilização indevida da marca da autora – Inadmissibilidade - Possibilidade de causar confusão entre os consumidores – Prática inadmitida – Indenização por danos materiais e morais devida – Sentença reformada – Recurso da autora provido. SUCUMBÊNCIA – Honorários de advogado – Recurso adesivo interposto pela ré – Hipótese em que houve reforma da sentença – Recurso adesivo da ré prejudicado.”

1) Insurge-se a autora-apelante contra r. sentença que julgou improcedente a ação cominatória que moveu contra a apelada, alegando, em síntese, que: a prova oral não comprovou o uso consensual da marca; a ré utilizou indevidamente sua marca; houve prática de concorrência desleal pelo menos a partir de 2013; seu ex-sócio não teve qualquer participação na constituição da sociedade empresária-ré; a prova pericial constatou a contrafação.

A ré apelou adesivamente argumentando que a verba honorária deve ser majorada.

Efetuaram-se os preparos.

Recebidos os recursos, foram respondidos.

Houve oposição ao julgamento virtual.

É o breve relatório.

2) Merece acolhimento o recurso da autora e se encontra prejudicada a análise do recurso da ré.

Inicialmente, não há que se falar em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

insuficiência do preparo recolhido pela ré, cujo recurso adesivo versa unicamente a respeito da verba honorária.

Nesse sentido, dispõe o artigo 23 do Estatuto da Advocacia, que dispõe: "Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor".

Assim, diante da legitimidade que lhe é outorgada, o advogado tem o direito autônomo de recorrer, em seu próprio nome ou, até mesmo em nome de seu constituinte, do capítulo da sentença relativo à condenação em honorários.

Conseqüentemente, não pode ser compelido ao recolhimento do preparo com base no valor da causa, mas somente sobre o valor da condenação, conforme previsto do §2º do art.4º da Lei Estadual nº 11.608/2003.

Cabe, aqui, invocar o brocardo *ubi lex no distinguit nec nos distinguere debemus*, ou seja, onde a lei não distingue não cabe ao intérprete fazê-lo.

Assim, o preparo deve ser recolhido sobre o valor líquido da condenação, seja ela sobre honorários advocatícios ou de qualquer natureza. Ressaltando que por tratar-se de majoração, deve ser calculado sobre o valor pretendido, conforme devidamente providenciado pelo réu-apelante.

É esse entendimento que tem sido sufragado no E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"PREPARO RECURSAL. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu o excesso de execução e retirou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e da multa do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

art. 475-J, CPC. Agravantes se submetem a decisão no capítulo que afasta a aplicação da referida multa. Recurso de apelação que se insurge contra a sentença apenas no que se refere à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Aplicação do art. 4º, §2º, da Lei Estadual nº 11.608/2003. Base de cálculo para o preparo recursal como sendo o valor do pedido condenatório. Possibilidade. Jurisprudência desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agrv. n° 0160248-23.2012.8.26.0000 – Rel. Des. Tasso Duarte de Melo - 12ª Câmara de Direito Privado – j.14/11/2012)

Com relação ao mérito, assiste razão à autora.

A autora ajuizou a presente ação insurgindo-se contra o suposto uso indevido de sua marca pela ré, requerendo que esta se abstenha da prática do ilícito, bem como indenização por danos materiais e morais.

A autora comprovou o registro das marcas “Pires Atacado e Varejo Materiais para Construção” e “Pires Materiais de Construção” junto ao INPI (registros nº 902585690 e 906868327 – fls. 46/49).

Devidamente citada, a ré afirmou que o uso da marca teria se dado de forma consensual pelos sócios proprietários originais da autora e que teriam convivido amigavelmente até 2012 quando tiveram desentendimentos familiares.

Após a produção de prova pericial (fls. 447/555) foi proferida sentença de procedência (fls. 658/668), a qual foi anulada por esta C. Câmara no julgamento da Apelação nº 1022135-43.2018.8.26.0071, que reconheceu o cerceamento de defesa e determinou a produção de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

prova oral.

Retornados os autos à Vara de Origem, foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 1017/1018).

O MM. Juiz "a quo" julgou "a) extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil de 2015, em relação à obrigação de fazer consistente na abstenção do uso da marca autora; b) improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais; c) condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, corrigido desde o ajuizamento da ação (19.10.2018), atendidos os requisitos do art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015."

Merece reforma a r. sentença.

É certo que, conforme depoimentos colhidos, restou demonstrado que as partes conviveram de forma harmônica até pelo menos 2012, quando um dos sócios da autora, Sr. Sidival Pires, marido da representante legal da ré, morreu.

Entretanto, ainda que houvesse uma anuência tácita da autora acerca da utilização de sua marca pela ré, inclusive do logotipo, após o ano de 2012 essa anuência não mais existiu!

Veja-se que a ré requereu em 06/08/2010 o pedido de registro da marca "Pires Hidráulica" junto ao INPI, tendo a autora apresentado sua oposição ao pedido em 15/02/2013 e, em 06/06/2017 o pleito formulado pela ré foi indeferido justamente diante da reprodução do registro da autora (fls. 50).

Além disso, a autora encaminhou notificação extrajudicial à ré em 18/07/2018 solicitando que a ré deixasse de utilizar indevidamente sua marca (fls. 52/57).

Por sua vez, o laudo pericial de fls.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

447/556 atestou expressamente que:

"Ante o exposto, e com fundamento nas análises técnicas anteriores, a perícia constatou que os registros de marca da Requerente e o sinal distintivo utilizado para identificar os serviços da Requerida, em suas apresentações, possuindo identidade mercadológica: (a) causam a mesma impressão nos sentidos humanos (visual e auditivo) quando cotejados os sinais em seus conjuntos; (b) não possuem significados próprios e distintivos. (c) guardam colidência ideológica ou intelectual, pois, inequivocamente, "PIRES" advém de sobrenome de família; e (d) reproduzem o elemento nominativo "PIRES", único não comum na composição das marcas/signo distintivo. o que caracteriza a possibilidade de confusão (ou associação indeferida), apta ao ensejo do desvio de clientela."

Concluiu, por fim, a Sra. Perita que houve uso indevido da marca da autora pela ré e que há identidade mercadológica entre os serviços prestados pelas partes:

"Há indevida colidência entre o registro de marca da Requerente e o sinal distintivo utilizado para identificar os serviços da Requerida, pois ambas adotam o elemento nominativo "PIRES", único não comum na composição das marcas/signo distintivo, com mesma composição gráfica, fonética e ideológica, além de inegável semelhança quanto à apresentação visual composta por "letras apresentando um grafismo especial", "telhado", "faixa" e "cores" (vermelhão, azul e branco);

Há ocorrência de identidade



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

mercadológica entre os serviços das partes litigantes, especificados em seus objetos sociais e nos registros de marca da Requerente, bem como nas divulgações dos produtos efetivamente comercializados pela Requerida; e

Há possibilidade de confusão (ou associação indevida) entre o registro de marca da Requerente e o sinal distintivo utilizado para identificar os produtos da Requerida, apta ao ensejo do desvio de clientela, pois ambos reproduzem o elemento nominativo "PIRES", único não comum em respectivas composições, causam a mesma a impressão nos sentidos humanos, não possuem significados próprios distintivos e/ou guardam colidência ideológica ou intelectual."

Ressalte-se que no que diz respeito às marcas, a legislação visa proteger não apenas o seu titular, mas principalmente os consumidores, conforme entendimento do C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

"No que diz respeito às marcas, reitera-se que sua proteção 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 que for ofertado no mercado de consumo, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário (REsp 1.327.773/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.11.2017, DJe 15.02.2018).

Preleciona **LELIO DENICOLI SCHMIDT** que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

óbice à associação indevida objetiva preservar o caráter distintivo da marca, comprometida se outrem a usasse em produtos semelhantes ou afins, e permitir que seu titular possa ao expandir, no futuro, o uso de sua marca em outros negócios que esta abarca. Pondera o autor que a afinidade está para o Direito de Marcas como o direito de Vizinhança está para o Direito de Propriedade. **(MARCAS -Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos - 2ªed. - LUMEN JURIS - 2 019 - Rio - pag. 231)**

Irrelevante que a palavra "Pires" designe sobrenome, pois a reprodução neste caso foi de todo o conjunto dos sinais visuais utilizados pela autora.

Configurada, portanto, a prática do ato ilícito em razão da prática de concorrência desleal, faz jus a autora à indenização por danos materiais, a ser apurada em fase de liquidação, nos termos do art. 210 da Lei n. 9.279/96, acrescido de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do TJ/SP, contados da data em que o valor for estabelecido em liquidação, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O termo inicial do valor da indenização por danos materiais deve ser computado a partir da data em que a autora impugnou o pedido de registro de marca formulado pela ré, ou seja, 15/02/2013.

No tocante aos danos morais, o C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA pacificou o entendimento de que o dano moral é 'in re psa' no caso de uso indevido da marca por empresa que atua no mesmo ramo do titular do registro:

*"AGRAVO INTERNO NO
 RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
 INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO DA MARCA.
 DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. TERMO INICIAL
 DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54/STJ.
 AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da
 jurisprudência do Superior Tribunal de*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Justiça, o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação (dano moral in re ipsa), dispensando a prova de efetivo prejuízo. 2. No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1537883 / PR – Quarta Turma – Rel. Min. RAUL ARAUJO – j. 15.08.19)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, comprovado o uso indevido de marca, por empresa que atua no mesmo ramo da titular do registro, é devida indenização por danos morais e materiais, independentemente da demonstração do prejuízo específico. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1742635 / RJ – Quarta Turma – Rel. Min. MARCO BUZZI – j.04.05.20)

Quanto ao valor do dano moral devido, entende-se que sua estimativa deve ser tal a possibilitar a reparação mais completa, considerando a conduta do ofensor e a repercussão na esfera íntima do autor, sempre respeitando-se a proporcionalidade da situação econômica de ambas as partes.

EDUARDO A. ZANNONI ao discorrer sobre as medidas da reparação do dano moral preleciona:

*“La reparación comple,
 entonces, una 'función de justicia
 correctiva o sinalagmática' que conjuga*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

o sintetiza a la vez la naturaleza resarcitória de la indemnización del dano moral para la víctima (entidad del bien jurídico lesionado, su posición social, la repercusión del agravio en su ser existencial individual ou personal...), y la naturaliza punitiva o sancionatória de la reparación para el agente del dño...su situación económica, el fator de atribuição de responsabilidade - dolo o culpa- etcétera)". **(EL DÑO EM LA RESPONSABILIDAD CIVIL-2ª ed.ASTREA-1 993- pag.326 e sgs.)**

E, completa o autor que no mais das vezes a reparação se faz em dinheiro. Assim, aplicável ao litígio concreto, mesmo cuidando-se de pessoa jurídica.

Por essa razão, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, fixa-se o valor da indenização em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJ/SP a partir da publicação deste e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Assim, julga-se procedentes os pedidos para: a) determinar que a empresa-ré se abstenha de usar a expressão 'Pires'; b) condenar a empresa-ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em fase de liquidação, nos termos do art. 210 da Lei n. 9.279/96, acrescido de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contados da data em que o valor for estabelecido em liquidação, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; c) e) condenar empresa-ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 20.000,00, acrescido de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contados desta



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

data, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.”

Em razão do resultado, arcará a ré com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, restando prejudicada a análise do recurso adesivo.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da autora e julga-se prejudicada a análise do recurso adesivo da ré.

J.B. FRANCO DE GODOI

Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº 27560

Apelação Cível nº 1022135-43.2018.8.26.0071

Comarca: Bauru

Apelante/Apelado: Pires Materiais de Construção Ltda Me

Apelado/Apelante: Hidráulica Bauruense Comércio de Materiais de Construção Ltda – Epp

DECLARAÇÃO DE VOTO CONCORDANTE

2º JUIZ

I) Trata-se de apelação e recurso adesivo contra a r. sentença (fls. 1.129/1.136), que:

- julgou extinta a “ação cominatória c/c indenização por danos materiais e morais”, sem análise do mérito, em relação à obrigação de abstenção do uso da marca (art. 485, IV, NCPC); e

- julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II) O Exmo. Des. Relator dá provimento à apelação da autora, para determinar que a ré se abstenha de utilizar a expressão “Pires”, e para condenar a demandada no pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença na forma do art. 210, da Lei nº 9.279/96, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 20.000,00, julgando prejudicado o recurso adesivo da ré.

III) Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, acompanho o voto do Exmo. Desembargador Relator pelo provimento do recurso da autora.

Apesar das alegações da ré, no sentido de que as empresas litigantes teriam coexistido harmonicamente de 2003 a 2012, utilizando logomarcas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

semelhantes, não há como se excepcionalizar no caso concreto a prevalência e anterioridade do registro da autora.

Isso porque, a coexistência das marcas semelhantes ou afins não pode ser admitida quando elas são suscetíveis de causar associação indevida e confusão do público consumidor (AgInt no REsp nº 1663455/SP, STJ, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 22/11/2021), situação essa que se mostra evidente no caso concreto.

Ainda que, em princípio, pudesse ser discutida a possibilidade de utilização da expressão “PIRES”, porquanto patronímico dos representantes das partes, observa-se na situação em apreço verdadeiro abuso de direito e intuito parasitário por parte da demandada, haja vista que, não obstante as desavenças entre as partes desde 2012, ela não só utiliza a mesma expressão “Pires” para a designação de sua marca, como também faz uso de elementos figurativos na marca mista praticamente iguais ao da marca mista da autora e concorre no mesmo ramo de mercado.

A possibilidade de associação indevida e de confusão do público consumidor é facilmente observada pela simples análise comparativa das marcas mistas das partes:

- as das autora: a primeira constituída pela palavra “PIRES” em destaque azul, sobre a qual há dois traços retos vermelhos em posição alusiva ao teto de uma casa, e abaixo dela, dentro de um campo de texto retangular vermelho, com a expressão “Atacado e Varejo” e abaixo, em letras menores, azuis, a expressão “Materiais para construção” (fls. 464); a segunda constituída pela palavra “PIRES” em destaque azul, sobre a qual há dois traços retos vermelhos em posição alusiva ao teto de uma casa, abaixo dela, um retângulo vermelho, e abaixo desse retângulo a expressão “materiais de construção” em azul (fls. 466);

- a da ré: constituída pela palavra “Pires” em destaque branco sobre fundo azul; sobre a referida expressão, há o teto de uma casa, vermelho, e abaixo, dentro de um retângulo vermelho, a expressão “Hidráulica” em letras brancas (fls. 472).

Verifica-se, portanto, que além do uso do mesmo elemento nominativo, a ré também utiliza dos mesmos elementos figurativos (“teto da casa” e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

retângulo vermelho”), mesma composição dos elementos, mesmas cores e estilos de fontes extremamente parecidos com os da autora, sendo inevitável a associação pelo público consumidor.

Além disso, ambas as partes atuam no mesmo ramo de mercado e mesma localidade (cidade de Bauru), sendo que a ré teve o pedido de registro de sua marca mista indeferido pelo INPI em 2017, justamente por reproduzir e imitar a marca registrada da autora (fls. 286/287), sendo que desde 2012 não existe convivência pacífica entre elas.

Destaca-se, por fim, que o perito ressaltou que a ré não se limita a comercializar produtos de hidráulica, mas também comercializa outros materiais de construção em geral, competindo diretamente com a autora (fls. 494).

IV) Assim, com tais considerações, acompanho o voto do Relator pelo provimento do apelo da autora, prejudicado o recurso adesivo da ré.

ALEXANDRE LAZZARINI

2º Juiz

(assinatura eletrônica)