



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2019.0000714999

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 1040807-15.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado L8 NETWORKS LTDA., é apelado/apelante L5 NETWORKS COMERCIO EM TELECOMUNICACOES.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da autora e negaram ao do réu. V.U. Sustentação dos Drs. Diego Brandin (OAB/SP n.º 224.543) e Dr. Alexandre Uellner (OAB/RS n.º 50.878).", 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, 27 de agosto de 2019.

MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Voto nº 13312

Apelação Cível nº 1040807-15.2018.8.26.0002

Apelante/Apelado: L8 Networks Ltda.

Apelado/Apelante: L5 Networks Comercio Em Telecomunicacoes

Comarca: São Paulo

Juiz(a): Anderson Cortez Mendes

Ação de procedimento ordinário com pedido de tutela de urgência em caráter liminar, cumulada com indenização por perdas e danos – Alegado cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial – Inocorrência – Trâmite de recurso contra o indeferimento de registro de marca junto à Justiça Federal não implica em suspensão da presente demanda – Uso indevido de marca comprovado – Mesmo ramo de atividade (telecomunicações) – Aproveitamento parasitário, confusão no público consumidor e concorrência desleal – Existência – Danos materiais devidos – Dano moral presumido – Fixação – Sentença reformada – Contrarrazões da autora – Litigância de má-fé – Inexistência – Honorários recursais cabíveis – Recurso da autora provido, desprovido o da ré.

Em “*ação de procedimento ordinário com pedido de tutela de urgência em caráter liminar, cumulada com indenização por perdas e danos*”, a r. sentença (fls. 690/699) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré: (i) na obrigação de se abster de fazer uso do nome “L8 NETWORKS” como elemento identificativo e da marca registrada sob o nº 900095180 e do domínio “l8networks.com”, bem como regularizar seu nome junto à Junta Comercial, em trinta dias, sob pena da incidência de *astreintes*, com fundamento no artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil, no montante de R\$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada à quantia de R\$ 100.000,00; (ii) ao pagamento de indenização a título de danos materiais, na modalidade lucros cessantes, devendo o “quantum”



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

indenizatório ser apurado em fase de liquidação, adotando-se como base a remuneração que perceberia a titular pela concessão de licença para a utilização de seu nome e sua marca. Diante da sucumbência substancial, condenou a ré, na forma do art. 86, § único, do Código de Processo Civil, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, a ser corrigido, desde seu ajuizamento, segundo a Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

Recorre a ré a sustentar, preliminarmente, que a análise do caso em questão é de competência da Justiça Federal ou, caso seja mantida a competência da Justiça Estadual, que o feito deve ser suspenso até o julgamento definitivo pelo INPI; que houve cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova pericial. No mérito, a sustentar, em síntese, que ambas as empresas adotam vocábulos de uso comum em seu nome empresarial, domínio e marca; que seus logotipos, caracteres de escrita, elementos figurativos, desenho, cores e disposição no espaço possuem evidente distinção gráfica; que a marca “L5 Networks” não é composta de elementos figurativos ou nominativos que confirmem distintividade ao conjunto; que a autora não detém direito de uso com exclusividade para fins de registro da expressão “networks”; que ambas as empresas coexistiam e coexistem de forma pacífica, independente e sem qualquer interferência uma da outra porque seus mercados são distintos, seu nicho de atuação não é o mesmo, sua clientela não se confunde, suas relações comerciais se dão com fabricantes independentes, sem nenhuma vinculação, e não há identidade de marcas; que as atividades desenvolvidas e os produtos e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

serviços oferecidos são absolutamente diferentes; que suas logomarcas são distintas. Requer seja decretada a nulidade do julgamento por ter sido proferido por Juízo incompetente, determinando-se a remessa do feito para a Justiça Federal; alternativamente, que o processo seja suspenso até o julgamento final pelo INPI do Recurso contra Indeferimento de Registro de Marca interposto e, subsidiariamente, a anulação do julgamento em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, determinando-se a remessa do feito à origem para que seja produzida prova pericial e, em caso de não acolhimento das preliminares suscitadas, que seja dado provimento integral ao recurso, afastando-se os requerimentos iniciais integralmente e, sucessivamente, que seja alterado o prazo estabelecido pelo julgador da causa para um novo prazo não inferior a 90 dias a contar do trânsito em julgado para que a ré possa regularizar seu nome junto à Junta Comercial, bem como proceder às alterações necessárias de domínio, sítio e material de divulgação antes que seja contabilizada a astreinte diária; que o ônus de sucumbência seja redistribuído na proporção de 50% para cada parte, com divisão de custas pela metade e honorários advocatícios aos patronos da ré (fls. 701/754).

Recurso preparado (fls. 755/756) e respondido, com pedido de condenação da ré por litigância de má-fé e de fixação de honorários recursais (fls. 795/816).

Recorre a autora a sustentar, em síntese, que a r. sentença reconheceu a violação aos seus direitos de propriedade imaterial; que para esses casos, a aplicação do dano moral sempre se dará *in re ipsa*; que o dano é inerente ao uso indevido, à concorrência desleal, ao desvio de clientela e/ou confusão entre estabelecimentos,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

independentemente de culpa ou dolo ou da comprovação de prejuízos. Requer a reforma parcial da r. sentença para que seja reconhecido também seu direito aos danos morais, uma vez que presumidos, em razão da configuração do ato ilícito praticado em violação à sua propriedade imaterial (fls. 759/780).

Recurso preparado (fls. 781/783) e respondido (fls. 786/794).

A autora se opôs ao julgamento virtual (fls. 820).

É o relatório.

O denunciado cerceamento de defesa, sob qualquer aspecto em que analisado, não ocorreu.

As provas produzidas pelas partes 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.

A não 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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

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.

De outra parte, a oposição de recurso contra o indeferimento do registro de marca pela ré perante a Justiça Federal não implica em prejudicialidade externa apta a suspender a presente ação e tampouco é causa apta a obrigar o deslocamento da competência para a Justiça Federal, até porque não há marca registrada em favor da ré.

Pois bem!

Narra a petição inicial que a autora é proprietária da marca “L5 NETWORKS”, concedida pelo INPI em 22/12/2009; que a ré se utiliza da marca “L8”, tanto como marca, quanto como nome de domínio, praticando conduta parasitária e concorrência desleal; que sofreu danos materiais e morais passíveis de indenização em razão da conduta da ré. Requereu, assim, a procedência da ação.

O recurso da autora deve ser provido, enquanto que o da ré não prospera.

De início, observa-se que o pedido de registro da marca “L8”, depositado pela ré na classe NCL(11) foi indeferido pelo INPI tendo em vista que *“a marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da Lei: Processo 913391298 (L5 Networks). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX –*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

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” (fls. 169).

Como já referido, o recurso administrativo interposto não tem efeito suspensivo, subsistindo o indeferimento até eventual reforma da decisão.

A autora demonstrou ser titular da marca mista “L5 NETWORKS” no código NCL(8) 35 desde 22/12/2009, com apostilamento referente à inexistência de “direito ao uso exclusivo do termo 'NETWORKS'” (fls. 61/62).

Já a ré, como dito, teve seu pedido de registro da marca “L8” indeferido (fls. 689).

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”*.

Assim sendo, a autora faz jus ao uso exclusivo do sinal reproduzido em seu certificado de registro de marca.

É incontroverso que a ré violou os direitos de propriedade industrial conferidos à autora, visto que atuam no mesmo ramo de atividade (telecomunicações) e a expressão “L8” é apta a causar confusão no mercado consumidor e a configurar associação indevida e aproveitamento parasitário.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Conforme expresso na r. sentença, “*As empresas atuam no mesmo ramo de atividade consistente em telecomunicações (fls. 42 e 53), o que, aliás, é confessado na resposta à demanda, embora com a indicação de que o objeto explorado pela ré seria mais abrangente do que aquele da autora. Definitivamente, se o objeto social da demanda contém aquele desempenhado pela demandante, é defeso que uso marca desta.*”

Deste modo, comprovada a violação ao direito de proteção de exclusividade do nome empresarial, o qual encontra guarida no art. 1.166, 'caput', do Código Civil, porquanto passíveis de confusão os elementos utilizados, sem olvidar seu emprego no mesmo ramo de atuação da parte requerente pela requerida” (fls. 695), sendo de rigor a condenação da ré à reparação por perdas e danos.

Esse é o entendimento já manifestado pelas Câmaras Especializadas sobre o tema, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. No caso de uso indevido de marca, com intuito de causar confusão ao consumidor, o entendimento predominante é no sentido de que a simples violação do direito é suficiente para impor a obrigação de ressarcir o dano. Precedentes do STJ. 2. Em se tratando de direito de marcas, o dano material é presumido. Apuração do valor da indenização em liquidação de sentença, especialmente considerando que a violação desse direito já é, à evidência, capaz de ocasionar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca. Inteligência do art. 209 da Lei n. 9.276/96. Precedentes do STJ. 3. 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 desnecessária a demonstração



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. Precedentes do STJ e do TJSP. 4. Recurso não provido.”

(Apelação Cível 1009543-69.2018.8.26.0037; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. em 07/06/2019);

“DIREITO MARCÁRIO. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, com pedidos de índole indenizatória, por meio da qual a autora, empresa titular de marcas nominativas (CAMOMILINA® e CAMOMILINAC®), busca impedir a ré, atuante no mesmo setor, de utilizar denominação semelhante (KAMOMILIN). Sentença de parcial procedência, afastando o pedido de indenização por danos morais. Apelação da autora que entende devida a indenização por danos morais. Possibilidade. Autora que é titular da marca no setor farmacêutico, com registro verificado inicialmente em 1975. Ré que, ao contrário, teve o pedido de registro de marca indeferido pelo INPI, portanto, não é proprietária do direito marcário da denominação "KAMOMILIN". Utilização da marca que lhe seria vedada. Em vista das circunstâncias e do mercado em que as marcas são utilizadas, de rigor reconhecer que há associação indevida a produtos comercializados pelas partes. Constatada a confusão no segmento de atuação das partes a justificar a abstenção ao uso da marca da ré, de maneira a se evitar o desvio de clientela ou prejuízo à autora. Ocorrência de violação dos direitos marcários. Reforma da r. sentença recorrida para julgar também procedente o pleito indenizatório por danos morais. APELAÇÃO DA AUTORA QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (Apelação Cível nº 1026409-31.2015.8.26.0564; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo; Rel. Des. Azuma Nishi; j. em 30/11/2018);

“AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. MARCA NOMINATIVA REGISTRADA PELA AUTORA E UTILIZADA NO NOME DE EMPREENDIMENTOS DAS REQUERIDAS. USO INDEVIDO. PERDAS E DANOS DEVIDOS NO CASO CONCRETO. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível nº 1060423-15.2014.8.26.0002; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo; Rel. Des. Alexandre Lazzarini; j. em 05/07/2018).

De outra parte, destaque-se ser



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo patrimonial ou à imagem, bastando o uso indevido da marca da autora, para embasar a condenação da ré por perdas e danos.

Sobre o assunto, anote-se a lição de Gama Cerqueira, a saber:

“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 exigi-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 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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

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

Dessa forma, a conduta desautorizada da ré, com a prestação de serviços semelhantes aos da autora em evidente infração aos seus direitos marcários é, portanto, abusiva, de modo que não se pode afastar o pedido de indenização por dano moral.

É patente, dessa forma, a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

responsabilidade da ré pelo abalo à honra subjetiva da autora, pessoa jurídica, 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, fixa-se a indenização por danos morais em R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora – valor adequado à natureza da causa.

Reforma-se, pois, a r. sentença recorrida para julgar-se integralmente procedentes os pedidos iniciais, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a autora, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora contados da citação, mantido o prazo de trinta dias para cumprimento da obrigação de se abster de fazer uso do nome “L8 NETWORKS” como elemento identificativo e da marca registrada sob o nº 900095180, do domínio “l8networks.com”, e de regularizar seu nome junto à Junta Comercial, por se mostrar razoável e adequado à sua finalidade.

Sucumbente a ré, arcará com o pagamento das custas e despesas processuais da forma fixada.

Afasta-se, de outro lado, o pedido de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

condenação dela nas penas da litigância de má-fé.

As alegações recursais não destoam da pretensão de reforma do julgado, não revelam o caráter protelatório da irresignação e nem tampouco se verifica o propósito inequívoco de alterar a verdade dos fatos no sentido de impingir prejuízo à parte adversa. Ao contrário, são constitutivas do exercício regular do direito de recorrer, tudo a afastar a pretendida condenação nas penas da litigância de má-fé, de resto não caracterizada.

Por fim, procede a pretensão da autora de fixação dos honorários recursais, razão pela qual a verba honorária é majorada em 5% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11º do Código de Processo Civil, a atingir o total de 15% do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, **DÁ-SE PROVIMENTO**
ao recurso da autora e **NEGA-SE PROVIMENTO** ao da ré.

MAURÍCIO PESSOA
Relator