



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2022.0000164812

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1022449-34.2020.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LOJAS RIACHUELO S.A. e GUARARAPES CONFECÇÕES S/A, é apelado MARCIO BERNADINELLO EIRELI (SURF TRIP).

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E JORGE TOSTA.

São Paulo, 8 de março de 2022.

SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO Nº 28704

Apelação n. 1022449-34.2020.8.26.0001

Comarca: São Paulo (1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem)

Apelantes: LOJAS RIACHUELO S/A E OUTRA

Apelada: MARCIO BERNADINELLO EIRELI (SURF TRIP)

Juiz: Dr. Guilherme Rocha Oliva

MARCA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRAFAÇÃO – PRODUTOS COM A MARCA DA AUTORA (“SURFTRIP”) - MARCA QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI EM NOME DA AUTORA APELADA - CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANO MATERIAL - Dano material presumido, a ser apurado em fase de liquidação, pelos critérios mais favoráveis ao prejudicado, previstos no art. 210 da Lei 9.279/96 - DANO MORAL – Dano moral in re ipsa, cuja valoração, além de ser compatível com os bens comercializados/fabricados com o uso indevido da marca da autora (camisetas), deve atender ao binômio punição-desestímulo, com vistas a reparar o dano causado ao ofendido e desestimular o infrator a cometer a mesma infração – Redução da indenização por danos morais de R\$ 150.000,00 para R\$ 50.000,00 - Apelação que comporta parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais fixado na r. sentença –



Responsabilidade extracontratual - Os juros de mora devem ser computados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54-STJ – Correção monetária que deve incidir a partir do arbitramento do valor indenizatório - Súmula 362 do STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de ação proposta por MARCIO BERNADINELLO EIRELI contra LOJAS RIACHUELO S/A E GUARARAPES CONFECÇÕES S/A, objetivando a abstenção de uso de marca ("SURFTRIP") c.c. indenização por danos morais e materiais.

Sobreveio sentença de procedência, cujo relatório se adota, ao fundamento de que é incontroversa a violação da marca da autora pelas rés por meio da fabricação e comercialização de camisetas com a expressão "Surf Trip", bem como de que os danos morais e materiais (no caso, lucros cessantes) se presumem ("in re ipsa"), sendo que a apuração da extensão do dano é matéria para ser apurada apenas na fase de liquidação de sentença.

Assim, os pedidos foram julgados procedentes para: (a) condenar as rés à obrigação de não fazer consistente na abstenção de usar a marca "Surf Trip" e de produzir e comercializar os respectivos produtos, bem como em deixar de ofertar, em suas lojas virtuais, os produtos a tal marca relacionados; (b) condenar, solidariamente, as rés ao pagamento de: i) indenização material (lucros cessantes) em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença, na



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

forma do art. 210 da Lei nº 9.279/96; e (ii) condenar as rés ao pagamento de indenização moral no valor de R\$ 150.000,00, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir da sentença (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) (fls. 289/299).

Inconformadas, as rés vêm recorrer, sustentando, em resumo, que não se atentaram quanto ao fato de que a utilização em conjunto das palavras SURF e TRIP, expressões de uso comum e largamente utilizadas no universo do surf, violaria a marca da autora. Asseveram que os danos materiais não podem ser presumidos, sendo que a prova do dano constitui pressuposto ao acolhimento da ação de indenização. Dizem que, para que se possa pleitear lucros cessantes, deve ser demonstrada a ocorrência de algum fato que tenha provocado sensível queda em seu faturamento; competia ao apelado mensurar e comprovar (i) os benefícios que teria auferido se a violação não tivesse ocorrido e (ii) a remuneração que as apelantes teriam pago a ele, a título de licenciamento da sua marca.

Quanto aos danos morais, afirmam que o autor apelado não demonstrou haver sofrido qualquer abalo moral a justificar a respectiva reparação, muito menos no valor de R\$ 150.000,00, já que não houve exposição denegritória da sua marca. Pedem que o valor da indenização seja revisto e reduzido para evitar locupletamento indevido, mas, se mantida a condenação, que os juros moratórios e a correção monetária incidam a partir do arbitramento (fls. 309/329).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Recurso devidamente processado e respondido (fls. 334/355).

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 359 e 361).

É o relatório.

Narra a inicial que, por força do Contrato de Cessão de Direitos e Outras Avenças, assinado entre a Autora e a empresa SURF TRIP COMERCIAL LTDA. no dia 09/12/2013, a autora adquiriu todos os direitos relativos à marca "Surf Trip", sendo atualmente uma das mais destacadas comerciantes de moda Surf e Skate no ramo, em todo o território nacional.

Ocorre que, sem embargo de todos os direitos assegurados à Autora, no que diz respeito à propriedade e uso exclusivo da marca "SURF TRIP", bem como sua produção/comercialização, constatou que a LOJA RIACHUELO estava vendendo camisetas com a marca "SURF TRIP", fabricadas pela corré GUARARAPES CONFECÇÕES S/A, causando confusão nos consumidores e denegrindo sua marca, já que a venda pela ré estava sendo feita por valores muito inferiores aos praticados pela "SURF TRIP".

Assim, arguindo que a contrafação praticada pelas rés configura concorrência desleal, ajuizou a autora MARCIO BERNADINELLO EIRELI ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização, objetivando que as rés se



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

abstenham de usar a marca “Surf Trip”, produzir e comercializar quaisquer produtos com a marca, bem como sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 150.000,00, e danos materiais, em razão dos prejuízos experimentados e da prática de concorrência desleal (fls. 01/39).

Citadas, as rés ofertaram contestação (fls. 153/179).

Diante da r. sentença de procedência, as rés vêm apelar, sendo certo que a pretensão recursal cinge-se, tão somente, ao cabimento e valor das indenizações, ficando superadas as demais questões levantadas na demanda.

E nesse contexto, o recurso comporta parcial provimento.

Dano material. Reconhecida a prática de contrafação e venda não autorizada de produtos (camisetas) com a marca de propriedade da autora (“SURF TRIP”), bem como o aproveitamento parasitário do renome e da reputação, não se há negar a ocorrência de dano de natureza material, diante do efetivo desvio de clientela em prejuízo da autora.

Nesse sentido, o dano material é presumido, conforme vêm entendendo as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial: “Símbolo. Associações dedicadas à prática desportiva. Incontroversa contrafação e violação da sua denominação e símbolos, ainda que de forma grosseira. Contrafação. Ordem de abstenção mantida, porque



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

demonstrada a existência de objetos contrafeitos sendo comercializados pela ré, não importando que não seja ela a fabricante, pois a LPI considera concorrência desleal, também, a exposição à venda ou a manutenção em estoque. Ação julgada procedente. **Danos materiais. Ocorrência, porque são presumidos.** Apuração em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei nº 9.279/96. Enunciado n. 8 das Câmaras Empresariais da Corte. Danos morais. Prejuízos da espécie *in re ipsa* na hipótese de incontroversa contrafação. Valor que dever observar o binômio reparação para o ofendido/reprimenda ao ofensor, sem resvalar ao enriquecimento sem causa. Recurso desprovido” (Apelação 1087518-75.2018.8.26.0100, Rel. Des. Araldo Telles, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 02/12/2019) (g/n).

“PROPRIEDADE *INDUSTRIAL*. Pedido de abstenção do uso da marca. Documentos comprovam contrafação. Réu incapaz de infirmar as condutas suscitadas pela autora, bem como se desincumbir de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Desnecessidade de produção de prova pericial. Caracterizado o ato ilícito, impõe-se o dever de indenizar. No caso de uso indevido de marca o entendimento é predominante no sentido de que a simples violação do direito é suficiente para impor a obrigação de ressarcir o dano. Indenização por danos materiais e morais. **Em se tratando de direito de marcas, o dano material é presumido.** Apuração do valor da indenização em liquidação de sentença. Valor da indenização por dano moral fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STJ.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Recurso não provido” (Ap. 1012215-21.2019.8.26.0100, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 04/03/2020) (g/n).

No ponto, é importante destacar que o C. STJ já decidiu que presumido o dano material, a escolha do critério para reparação, dentre os trazidos pelo art. 210, *caput*, da Lei 9.279/96, cabe ao autor (REsp 1.316.149/SP, 3ª T. Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 03.06.2014).

Assim, não merece acolhida nesta fase processual o pleito de delimitação dos lucros cessantes ao valor das camisetas com a marca da autora efetivamente comercializadas pelas rés, tendo em vista que os critérios a serem adotados para quantificação do montante devido a título de reparação pelos danos decorrentes de violação a direito marcário serão definidos na fase de liquidação de sentença, pelo critério mais favorável ao prejudicado (apelada), com fulcro no art. 210 da Lei 9.279/96 (*Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo **critério mais favorável ao prejudicado**, dentre os seguintes (...)*)” (g/n).

Danos morais. No que tange à reparação moral, por uso indevido de marca ou nome empresarial, de igual modo, o dano é presumido, sendo devida a respectiva indenização.

Para a caracterização do **dano moral**, há que se considerar a lesão à *honra objetiva* da pessoa jurídica, ou seja, situações que atinjam sua imagem, nome comercial,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

como sucede, por exemplo, nos casos de protesto de títulos, anotações em serviços de proteção ao crédito, divulgações de fatos que maculem o nome da empresa perante a sociedade etc.

Na lição de MIRNA CIANCI, *"a honra subjetiva diz respeito à dignidade, decoro e autoestima, exclusiva do ser humano. A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida da honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva. Essa questão passou, portanto, pela análise da natureza do dano sofrido, excluídos desde logo os sentimentos humanos, como a dor, o sofrimento, a angústia etc. Ainda se verificou que não poderia ser a pessoa jurídica vítima de dano moral por força de injúria, que se refere à honra subjetiva, ou ainda de calúnia, porque pressupõe a prática de crime. Mas restou, para essa doutrina, a possibilidade de reconhecimento da indenizabilidade extrapatrimonial em decorrência da difamação, por ter sido atingida a boa fama e reputação da empresa, por exemplo. Restringiu, portanto, ao dano à imagem a possibilidade de ressarcimento de ordem moral. Entenda-se, portanto, por honra objetiva aquela que, externa ao sujeito, tenha por objeto de preservação a admiração, o apreço, a consideração que terceiros dispensam à pessoa, "refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade, comum à pessoa natural e à jurídica". (...) O Superior Tribunal de Justiça com frequência abona a tese, sendo ilustrativo o julgado que decidiu que "a pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em*



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

resumo: é o abalo de seu bom nome” (“O valor da reparação do dano moral”, Saraiva, 2013, pp. 43 e ss).

Mais. “Embora a pessoa jurídica não tenha honra subjetiva, porquanto esta somente a pessoa física a pode possuir, ela possui honra objetiva, que repousa, em última análise, no conceito público de boa fama e imagem comercial. Logo, pode sofrer dano moral e este pode se refletir nos seus negócios, resultando em adversidades econômicas decorrentes, eventualmente, de abalo de crédito, evasão de clientela ou redução de negócios” (Nehemias Domingos de Melo, “Dano Moral – Problemática, Do Cabimento à Fixação do Quantum” – 2ª ed. – São Paulo: Ed. Atlas – 2011 – p. 27).

Na hipótese dos autos, a violação da honra objetiva reside no fato de que a utilização indevida da marca da autora e a concorrência parasitária ferem a própria identidade da marca lesada, gerando desvio de clientela em desfavor da apelada.

Aliás, a esse respeito, o STJ já se pronunciou no sentido de que o dano moral é **presumido**:

“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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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 mora” (REsp. 1.327.773-MG, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 28/11/2017) (g/n).

Porém, no que tange à sua valoração, assiste razão em parte às apelantes.

O montante, além de dever ser compatível com os bens comercializados/fabricados com o uso indevido da marca da autora, também deve atender ao binômio punição-desestímulo, de molde a compensar o dano causado ao ofendido e desestimule o infrator a cometer a mesma infração sem, contudo, acarretar enriquecimento ilícito da vítima.

Nesse sentido, considerando que o ato ilícito no caso envolve a comercialização apenas de **camisetas**, bem como considerando os precedentes deste e. Tribunal, cabível a redução do valor da indenização por danos morais para **R\$ 50.000,00**.

Com relação aos acréscimos legais, a atualização monetária deve ser calculada desde o arbitramento (data da publicação deste acórdão), nos termos da Súmula 362 do STJ.

No tocante aos juros de mora, tendo em vista se tratar de responsabilidade civil extracontratual,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

aplicável a Súmula 54 do STJ, devendo incidir a partir do evento danoso.

Em suma, o recurso comporta parcial provimento apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais fixado na r. sentença.

Do exposto, pelo meu voto, **dou parcial provimento** ao recurso.

SÉRGIO SHIMURA
Relator