



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2024.0000570956

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1055916-61.2021.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MUNOZ COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E VESTUÁRIO EIRELI EPP, são apelados ICOMM GROUP S.A. e TERRAS DE AVENTURA INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A..

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Indicado para jurisprudência.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E CESAR CIAMPOLINI.

São Paulo, 26 de junho de 2024

J.B. PAULA LIMA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Apelação Cível nº 1055916-61.2021.8.26.0100

Comarca: São Paulo (1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem – Foro Central Cível)

Apelante: Munoz Comércio de Bijuterias e Vestuário Eireli EPP

Apeladas: Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A. e outra

Voto nº 27.953

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO MARCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Apelação. Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos. Direito marcário. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. DESCABIMENTO. Ação que não versa sobre nulidade do registro marcário perante o INPI, mas de violação de propriedade industrial. Competência da Justiça Estadual.

2. VIOLAÇÃO DAS MARCAS NOMINATIVAS DA APELANTE. OCORRÊNCIA. Uso indevido da marca. Proteção. Afastada a alegação de que a marca é comum ou de baixa distintividade. Partes com atuação em idêntico segmento do mercado. Aproveitamento parasitário configurado. Jurisprudência.

2. INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. Uso indevido de marca que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Jurisprudência. Danos materiais. Apuração em liquidação de sentença. Aplicação do art. 210 da Lei n. 9.279/1996. Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do E. TJSP. Jurisprudência. Dano moral. Arbitramento da verba indenizatória em R\$ 10.000,00. Particularidades do caso concreto. Jurisprudência.

Recurso provido.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 719/725, de relatório adotado, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários, arbitrados em 15% do valor da causa.

Inconformada, ao apelar a autora afirma ser titular das marcas nominativas “Gaia” para a classe de vestuário; que, por isso, as marcas são protegidas, independentemente da tipografia utilizada; que o INPI já indeferiu 21 pedidos de registro formulados por terceiro com a expressão “Gaia” ou “Gaya”, com fundamento na anterioridade das suas marcas; que há prova da utilização indevida das marcas pela ré; que aquela autarquia só deferiu o pedido de registro da mesma expressão para atividades diversas.

Alega que o fato de ser uma palavra grega, remetendo à mitologia não impede o seu registro como marca, tanto assim que são encontradas outras marcas como “Caos”, “Titãs”, “Zeus”, “Urano”, “Apolo”, entre outras; que a Justiça estadual não tem competência para anular registro marcário; que, diante da patente violação da propriedade industrial da apelante, cabível a imposição de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões a fls. 839/860 e 861/866.

Memoriais da apelante (fls. 872/886).

Sem oposição ao julgamento virtual (fls. 892;894).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Novas manifestações da recorrente (fls. 896/899;907/910;915/918).

É o relatório.

De saída, afasto a preliminar suscitada.

Como bem argumentou a apelante, a Justiça estadual não é competente para processar e julgar ações que versem sobre a nulidade do registro marcário perante o INPI. Contudo, o presente feito trata de alegada violação de direito de propriedade industrial, não havendo se falar em incompetência da justiça do Estado de São Paulo para conhecer e processar esta demanda.

Superada a questão preliminar, passo ao mérito.

Cuida-se de ação de abstenção de uso de marca c.c. prática de concorrência desleal e reparação de danos.

A pretensão inicial restou desacolhida pelo D. Juízo da causa, que considerou comum e de baixa distinção as marcas nominativas da autora, pois se trata de palavra grega “Gaia” que significa “terra” e remete à mitologia daquele povo. Também entendeu distintas as marcas e a identidade visual utilizada pela parte ré, ausente risco de acarretar confusão nos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

consumidores.

Irresignada, a autora defende a proteção das suas marcas, descabida a afirmação de que se trata de termo evocativo, comum ou com baixa distintividade, tanto assim que o INPI já indeferiu mais de duas dezenas de pedidos de registro com o termo “Gaia”.

A ré sustenta a mitigação à proteção conferida às marcas da autora, por ser de uso comum e pelos elementos figurativos utilizados pelas partes não se confundirem.

A recorrente é titular de duas marcas nominativas “Gaia”, conforme fls. 24;733/734

Os registros da propriedade industrial perante o INPI conferem à autora a proteção de sua marca no território nacional nas classes NCL (8) 25 (“*Vestuário incluído nessa classe e todos os seus complementos. Vestuário Feminino, saias, vestidos, calças, shorts, blusas; malharia de linha, algodão, lã; capas, casacos, jaquetas, biquínis, maiôs, cangas.*”) e NCL (8) 35 (“*Comercialização em lojas e afins de produtos e produtos de sua fabricação; vestuário em geral*”).

A recorrida é detentora da marca “Osklen” e comercializa vestuário valendo-se do nome “Gaia” para uma de suas linhas de produtos – que não conta com a proteção marcária (fls. 25/38;258/262;275;334/335;402):



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo





TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo



Ainda que a apelada se valha de tipografia distinta nas camisetas por ela comercializadas, a apelante é titular de marcas nominativas na qual consta a palavra “Gaia”, para as classes de vestuário, incluído todos os seus complementos, fato que por si só impede a utilização do termo por outra empresa que comercialize o mesmo produto.

Acrescento que, a meu ver, não há razões para a mitigação da proteção conferida à propriedade industrial da autora, pois a expressão “Gaia”, a despeito de significar “terra” na língua grega, remetendo à mitologia antiga, é pouco conhecida pela população brasileira, valendo ressaltar que não tem semelhança com palavra do nosso vernáculo, além de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

não guardar relação direta com produto comercializado pelas partes. Logo, não se trata de marca fraca ou evocativa.

Cito a jurisprudência desta Colenda Câmara a respeito do tema:

Marca – Ação inibitória e indenizatória – Reconhecida violação à marca “Crossfit” – Utilização indevida em fachada, cartazes e “website” – Procedência parcial – Proteção à marca registrada pela autora – Expressão original em língua estrangeira que não pode ser tida como de uso comum – Atuação legítima da titular da propriedade industrial (recorrida) no sentido de evitar generificação, respaldada pelo art. 130, III da Lei 9.279/1996 – Sobreposição completa em classe para a qual foi deferido o registro - Determinação de abstenção do uso de referida expressão, inclusive na composição de nomes de domínio - Indenização por danos materiais e morais consumados – Cabimento do deferimento de ambos os pleitos formulados - Sentença mantida – Apelo desprovido. (Apelação Cível 1043633-74.2019.8.26.0100, Rel. Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 16/12/2020)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Tais particularidades, somadas ao fato de que as partes são empresas concorrentes com atuação em idêntico segmento do mercado, induzem à conclusão de há efetivo risco de confusão e associação indevida pelos consumidores, capaz de acarretar abusivo desvio de clientela, a configurar aproveitamento parasitário por parte da ré.

Tenho, pois, caracterizado o uso indevido de marca.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. INFRAÇÃO A DIREITO MARCÁRIO. REGISTRO DE MARCA MISTA PARA PRODUTOS (CALÇADOS E CONGÊNERES): “ANAFLEX”. UTILIZAÇÃO PELA RÉ, NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO, DE MARCA DE MESMA GRAFIA E FONÉTICA: “ANA FLEX”. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO DE EXCLUSIVA.

1. Procedente a pretensão indenizatória e de obstar a utilização da marca “Ana Flex” pela ré para distinguir os seus produtos calçadistas, pois de mesma grafia e fonética à marca por primeiro registrada pela autora, sendo mais do que clara a possibilidade de confusão do mercado consumidor.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Pedido de registro formulada pela ré indeferido exatamente por força da possibilidade de confusão.

2. No mercado globalizado, a distância entre os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul acaba por se revelar praticamente inexistente, pois os produtos podem ser vendidos por representantes em qualquer localidade do país, além de, com a dinamização dos negócios virtuais, o consumidor ter acesso à quase totalidade dos produtos colocados no mercado através de sítios eletrônicos ou plataformas de negócios, bastando que possua um smartphone, tablet ou computador.

3. Irrelevância do fato de a ré se utilizar, como reconheceu o acórdão recorrido, dos termos “Ana flex” anteriormente ao uso e registro da demandante.

4 O sistema marcário brasileiro confere proteção a marcas por primeiro registradas, não se podendo enfraquecê-lo ao reconhecer que, em algum lugar, em algum momento, alguém teria utilizado a referida marca para identificar os seus produtos, sem, todavia, registrá-la, e, ainda, sem que fosse referida marca reconhecidamente notória, ou ainda, sob pena de colocar-se em xeque todo o sistema marcário.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.787.677/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06/06/2022)

Impõe-se, portanto, a condenação da ré à obrigação de se abster de praticar todo e qualquer ato que implique em violação às marcas nominativas de titularidade da autora.

Via de consequência, cabível, ainda, a sua condenação ao pagamento de indenização à recorrente.

A respeito do tema, explica João da Gama Cerqueira que *“Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico”* (“Tratado de Propriedade Industrial”, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 1129).

E acrescenta: *“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”* (Op. cit., p. 1131).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Na hipótese, presumidos os danos patrimonial e extrapatrimonial da titular do direito ofendido, dispensada a prova do efetivo prejuízo, conforme assente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“O entendimento do STJ firmou-se no sentido de reconhecer '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 debeatatur [...] apurado em liquidação por artigos' (REsp 1.327.773/MG, 4ª Turma, DJe 15/2/2018). No mesmo sentido: REsp 1.635.556/SP, 3ª Turma, DJe 14/11/2016.

A jurisprudência deste Tribunal aponta no mesmo sentido no que concerne à ocorrência de dano moral em hipótese de uso indevido de marca, sendo certo que tais danos decorrem de ofensa à imagem, identidade e/ou credibilidade do titular do direito tutelado (REsp 1.661.176/MG, 3ª Turma, DJe 10/4/2017). Sua configuração, nesse cenário, decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a efetiva comprovação do prejuízo ou a demonstração acerca do abalo moral (REsp 1.674.375/SP, 3ª Turma, DJe 13/11/2017)” (REsp. n. 1.804.035/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.06.2019).

No mesmo sentido:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela nulidade do laudo pericial, e reconhecer que a parte não realizou concorrência desleal, demandaria, necessariamente, reexame dos elementos probatórios dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ.

2. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. (REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.939.323/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/6/2022)

*AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
 AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA -
 DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
 PROVIMENTO RECLAMO DA PARTE ADVERSA.
 INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.*

1. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. (REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

1.1 No caso dos autos, tendo o acórdão recorrido afastado a hipótese de indenização por danos materiais, mesmo após o reconhecimento de que a parte ora agravante explora indevidamente a marca



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

"Massa in Box", de rigor a reforma do acórdão impugnado.

2. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo interno apresentado não merece ser conhecido.

3. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido, por força da preclusão consumativa. (AgInt no REsp n. 1.925.562/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14/02/2022)

Assim, cabível a condenação da ré a reparar os danos materiais suportados pela autora em virtude da prática do ilícito, a serem apurados em liquidação de sentença, com base no artigo 210 da Lei nº 9.279/1996.

Nesse aspecto, estabelece o Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desse Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que *“Nas ações de contrafação, em regra, a indenização por danos materiais deve ser fixada com base nos critérios dispostos nos arts. 208 e 210, da Lei n. 9.279/1996, com apuração em fase de liquidação de sentença”*.

Caracterizado, ademais, o dano moral *in re ipsa*, que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

deve ser compensado pela ré.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o ressarcimento pelo prejuízo moral deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto: *“recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso”* (AgRg no Ag 884139/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.12.2007).

À evidência, as partes atuam no mesmo segmento de mercado.

A autora, empresa individual de responsabilidade limitada, utiliza as marcas “Gaia” para se identificar no mercado, cujo primeiro registro data de junho de 2015 (fls. 21/24;733/734).

A ré, sociedade anônima constituída em outubro de 2017 (fl. 150/164), utiliza idêntica expressão para se promover no mercado de consumo, ocasionando associação indevida por parte dos consumidores, devidamente comprovada nos autos.

Considerando tais elementos, associado à consolidada atividade empresarial exercida pela apelante há aproximadamente uma década, entendo cabível o arbitramento da verba compensatória em R\$ 30.000,00.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Cito a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Apelação – Ação ordinária de abstenção de ato ilícito c/c indenização por perdas e danos com pedido de tutela de urgência– Violação marcária – Sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de utilizar a expressão "Lady Secrets" e/ou suas variações e para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença e danos morais, arbitrado em R\$ 50.000,00 – Inconformismo da ré – Cerceamento de defesa inexistente – Prova documental produzida pelas partes é suficiente para a solução da controvérsia que prescinde de quebra de sigilos de dados de empresas terceiras e prova oral – Configurado o uso indevido de marca capaz de causar confusão – Mesmo ramo de atividade – Concorrência desleal suficientemente comprovada a autorizar a correspondente responsabilização – Danos materiais presumidos que devem ser apurados em liquidação de sentença (Lei nº 9.279/96, arts. 208 e 210) – Dano moral por uso indevido de marca presumido – Valor indenizatório arbitrado pelo D. Juízo de origem (R\$ 50.000,00) é inadequado à



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

natureza da causa, aos interesses jurídicos tutelados, assim como à condição econômica das partes – Redução e adequação necessárias – Valor da indenização por danos morais reduzido para R\$ 20.000,00 – Sentença parcialmente reformada – Ônus sucumbenciais mantidos em desfavor da apelante – Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível 0007774-95.2021.8.26.0309; Rel. Maurício Pessoa, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 15/08/2023)

Pelo exposto, **DOU PROVIMENTO** ao recurso para condenar a ré na obrigação de, no prazo de quinze dias, abster-se de praticar todo e qualquer ato que implique na violação à marca GAIA, de titularidade da autora, seja a que título for, pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).

Também condeno a ré ao pagamento de indenização por dano material à autora, a se apurar em liquidação de sentença, com base no artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária a contar desta decisão e juros de mora a partir da citação.

Invertida a sucumbência, majoro os honorários advocatícios devidos aos patronos da autora para o patamar de 20% do valor da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

condenação, já considerado o trabalho adicional do advogado da parte adversa em grau recursal.

J. B. PAULA LIMA

— RELATOR —