



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000829595

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação nº 1041667-45.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que é apelante GUCCIO GUCCI S P A, é apelado
[REDACTED].

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. Compareceu para sustentar oralmente o dr. Pedro Eurico de Souza Cruz Teixeira OAB/SP 395.270", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

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

São Paulo, 22 de outubro de 2018.

Araldo Telles

RELATOR

Assinatura Eletrônica

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

JUIZ DE DIREITO: ADILSON ARAKI RIBEIRO

APELANTE: GUCCIO GUCCI SPA

APELADA: [REDACTED].

VOTO N.º 41.258

EMENTA: Propriedade industrial. Comercialização de produtos contrafeitos. Utilização indevida das marcas da autora (GUCCI e GG), devidamente registradas perante o INPI, mesmo após a concessão de tutela inibitória contra a fabricante e notificação para cessar a comercialização. Lei de Propriedade Industrial que oferece a proteção contra quem fabrica e/ou comercializa a mercadoria contrafeita. Inadmissibilidade. Procedência do pedido de abstenção decretada.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Danos materiais e morais. Prejuízos in re ipsa. Desnecessidade de prova além da prática da contrafação. Apuração dos danos materiais que se dá em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei nº 9.279/96. Danos morais, de seu turno, que, considerando as circunstâncias do caso, merecem arbitrados em R\$60.000,00, em consonância ao binômio reparação/sanção.

Danos materiais. Reembolso de verba honorária contratada. Descabimento, diante do entendimento majoritário da Corte e da solução adotada em Embargos de Divergência.

Recurso parcialmente provido.

Titular das marcas GUCCI e GG, a autora ajuizou ação de abstenção com pedido de busca e apreensão dos produtos e indenização ao argumento de que a ré comercializava perfumes contrafeitos com as denominações [REDACTED], [REDACTED] ou [REDACTED], que reproduziam sua logotipia, conforme figuras 09 a 15 da inicial.

Concedida a antecipação da tutela recursal (fls. 302/304), o Oficial de Justiça deixou de apreender os bens indicados por não encontra-los (fls. 314).

Sobreveio resposta às fls. 315/334, realizou-se perícia e a ação acabou julgada improcedente.

Inconformada, a vencida apela a sustentar que o Juiz de Direito fundamentou a negativa dos pleitos em premissas falsas, promovendo, inclusive, novas análises de questões já decididas pela Corte em outros processos no que toca à violação da marca GG pela fabricante [REDACTED], cujos produtos eram revendidos pela acionada. Restou demonstrado que a ré continuou comercializando os produtos, mesmo após ser notificada para cessar, o que evidencia sua má-



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

fé. Ademais, eventual diferença nos preços praticados, não constitui justificativa para legalizar a prática da pirataria. Se as embalagens claramente confundiam-se, inegável a prática ilícita a ensejar a indenização por danos materiais e morais, aqueles com base no laudo pericial e pelo ressarcimento dos honorários contratuais.

Com contrariedade e recolhido o preparo, vieram-me os autos.

É o relatório, adotado o de fls. 542.

Respeitado o convencimento do ilustre Magistrado sentenciante, outra a solução que se impõe.

Não se controverte que a autora é titular da marca mista e nominativa GG, conforme se pode ver dos registros transcritos às fls. 05, para diversos segmentos (a exemplo de vestuários, óculos, perfumes), conferida proteção ao grafismo especial relativo aos seus sinais característicos, especialmente às letras GG em forma de estripo.

Por outro lado, vê-se da documentação e do teor de julgados da Corte, cujas ementas serão a seguir transcritas, que a, aqui, apelante, travou grande batalha com a fabricante [REDACTED] Indústria e Comércio Ltda., saindo-se vencedora na proibição de fabricação dos produtos que reproduzissem a sua marca.

Propriedade Industrial Ação cominatória e indenizatória Procedência Marcas da autora Registro no INPI - Ré que atua no mesmo ramo de negócios Violação ao direito de propriedade industrial - Reconhecimento Marca notória Proteção especial - Confusão junto aos consumidores Indenização por danos materiais deferida Indenização por danos morais Cabimento - Apelo da ré interposto antes do julgamento de embargos de declaração acolhidos Aplicação da Súmula 418 do STJ - Não conhecido o apelo da ré, provido o apelo da autora¹.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Propriedade Industrial. Ação indenizatória. Marcas da autora. Registro no INPI - Violação ao direito de propriedade industrial Reconhecimento. Marca notória. Proteção especial. Danos morais caracterizados. Embora não haja comprovação de desvio de clientes, a apelada utilizou-se desde a sua constituição de marca já existente e registrada. Aplicação da teoria do ilícito lucrativo. Êxito da empresa que, sem dúvida, se relaciona com a credibilidade formada pela marca. Danos morais fixados em R\$30.000,00. Honorários contratuais. Restituição dos valores despendidos pela autora com o pagamento de honorários de advogado contratado. Interpretação do art. 389 do CC. Indenização dos danos materiais a ser apurada em fase de liquidação de sentença. Inversão dos ônus de sucumbência. Honorários fixados em 15% sobre a condenação. Sentença parcialmente reformada. Recurso

¹ TJSP; Apelação 0177060-34.2012.8.26.0100; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 15ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2015; Data de Registro: 25/08/2015

da autora parcialmente provido. Recursos da ré improvido¹.

Não há dúvida, então, de que os produtos reproduzidos nas figuras 09 a 15 da inicial, diante do que decidido nas ações pretéritas, não mais poderiam ser comercializados.

Por essa razão, a autora enviou a notificação de fls. 260/264 à ré, recebida aos 06/10/2014 (fls. 265), para que interrompesse a comercialização, sendo que esta respondeu que *este item em questão não é mais comercializado em nossa empresa já faz um tempo* (fls. 271).

¹ TJSP; Apelação 1011861-35.2015.8.26.0100; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2016; Data de Registro: 04/11/2016



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Na resposta, a acionada afirma que, ao receber a notificação, cumpriu diligentemente o que foi solicitado e que os produtos constantes do cupom fiscal de fls. 296, já contavam com a embalagem modificada pela fabricante [REDACTED] (fls. 324).

A prova dos autos, todavia, demonstra o contrário.

O cupom fiscal foi impresso aos 19/08/2015 e descreve a compra de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e *Perfume* [REDACTED] [REDACTED] *Masc*, que conferem com os produtos cuja abstenção já havia sido determinada nos autos do processo n. 1021430-87.2015.8.26.0576 (decisão reproduzida às fls. 281).

É o que se vê, também, da busca junto ao *site* da apelada (fls. 216), onde se encontram os produtos contrafeitos expostos à venda.

E nem se alegue que não pode ser responsabilizada porque não era a fabricante, tendo em vista que a Lei de Propriedade Industrial confere responsabilidade tanto a quem fabrica, como a quem os comercializa.

Assim, o pedido de abstenção comporta acolhida.

Por outro lado, a lei de regência confere, ao titular da marca ou depositante, o *direito de zelar pela sua integridade material ou reputação* (inciso III, art. 130, Lei nº 9.279/1996).

É o caso dos autos, que retrata hipótese em que a ré, sem autorização da autora e sabedora da tutela inibitória concedida em desfavor da fabricante dos produtos, aproveitou-se da notoriedade da marca de propriedade daquela, devidamente registrada no INPI, para comercializar produtos contrafeitos.

Resta, então, apurar a existência ou não dos danos



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

materiais e morais.

E a resposta é positiva.

No tocante ao que dispõe o art. 209 da Lei nº 9.279/96, *a interpretação doutrinária e jurisprudencial é no sentido de que a reparação material do ato de violação da propriedade industrial e/ou concorrência desleal não está condicionada à efetiva comprovação do dano, nem à imediata demonstração de sua extensão. Isso porque a prova da violação do direito marcário é bastante difícil, logo, comprovada a usurpação da marca, presumem-se os danos materiais, consequência natural da confusão entre os estabelecimentos e do desvio de clientela.²*

Em caso como o dos autos, de incontroversa ocorrência de contrafação, os danos materiais presumem-se, mostrandose desnecessária a prova do prejuízo.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pleito fundado no indevido uso de marca pelas rés, de produto registrado pela autora. Empresas que atuam no mesmo ramo comercial. Possibilidade de confusão do público consumidor. Concorrência desleal configurada. Desvio de clientela. Contrafação. Dano material que é presumido na espécie, independentemente da produção de prova. Lei específica. Precedentes. Indenização por danos materiais a ser apurada em sede de liquidação de sentença. Apelo da autora provido e apelo da ré improvido.³

Assim, não havendo dúvida quanto à violação da

² Apel. nº 0168265-73.2011.8.26.0100, sob a rel. do Des. Tasso Duarte de Melo, desta 2ª Câmara de Direito Empresarial.

³ Apel. nº 0054570-13.2012.8.26.0002, sob a rel. do Des. Ramon Mateo Júnior, desta C. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

marca, capaz de provocar confusão nos consumidores dos produtos produzidos e comercializados pelas partes, além do desvio de clientela, o caso era, mesmo, de se impor à infratora a condenação em danos materiais, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença, nos termos dos artigos 208 e 210 da Lei nº 9.279/96.

Os danos morais, da mesma maneira, independem de prova, considerando-se os prejuízos *in re ipsa*.

Este é o posicionamento atualmente adotado pelas Câmaras especializadas desta Corte, ***que tem flexibilizado o entendimento quanto à necessidade de comprovação dos prejuízos para a caracterização do dano moral, compreendendo-o como dano in re ipsa sobretudo nos casos de contrafação, nos quais a circulação de produtos falsificados deixa evidente, por si só, a ocorrência do dano extrapatrimonial pela vulgarização do perfil mercadológico e identidade da marca lesada.***⁴

Em caso análogo asseverou o i. Des. Maia da Cunha, integrante da 1ª Câmara de Direito Empresarial desta Corte:

“Não há necessidade de perquirir objetivamente se a prática da conduta reputada ilícita e parasitária do nome da autora teve aptidão para causar o dano moral, que é presumido e se soma à ilicitude que conduz ao caráter punitivo e dissuasório também presente no dano moral. A presunção do dano moral, em caso como o dos autos, decorre da profunda insatisfação do titular do nome ou da marca, cujo prestígio se constrói ao longo de muitos anos de dedicação e investimento, e que se vê desprotegido pela usurpação por quem, é lícito igualmente presumir, não preza pela qualidade do seu próprio nome ou

⁴ Apel. nº 0034188-65.2013.8.26.0001, sob a rel. do Des. Ricardo Negrão; no mesmo sentido: Apel. nº 4005324-43.2013.8.26.0002, este de rel. do Des. José Reynaldo, ambos desta C. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*produto, nem se preocupa com o consumidor que está sendo ludibriado”.*⁵

Assim, diante da inequívoca violação da marca, tratando-se, como dito, de dano presumido, resta analisar o pedido alternativo.

A quantificação do dano moral deve observar o binômio reparação/reprimenda, possibilitando ao ofendido embolsar quantia que minore o sofrimento de ver sua marca violada de forma parasitária e, ao mesmo tempo, propiciando ao ofensor condenação que o convença a não reiterar a infração.

Bem por isso, especialmente considerando a continuidade da contrafação, mesmo após a notificação, a Turma Julgadora delibera arbitrará-la, como já o fez no recentíssimo julgamento de caso análogo, em R\$60.000,00, contando-se correção monetária desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora da citação.

Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos morais e materiais. Autora titular da marca “Gucci”. Busca e apreensão. Apreensão de produtos contrafeitos artigos de perfumaria, com uso indevido da marca “Gucci”. Lucros cessantes que serão apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 210, inc. II, da Lei nº 9.279/96. Dano moral in re ipsa. Reparação por dano moral fixada no valor de R\$ 60.000,00. Recurso provido⁶.

⁵ Apelação nº 0010163-81.2010.8.26.0004.

⁶ Ap n. 1021430-87.2015.8.26.0576, Rel. Alexandre Marcondes, DJ 24/09/2018.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Resta, então, a análise do pedido de devolução dos valores despendidos a título de honorários de advogado contratuais.

Apesar da documentação acostada à inicial demonstrar a necessidade de socorrer-se de advogado para atuação judicial, ressalvado meu ponto de vista, o pedido de reembolso dos honorários convencionais merecia, mesmo, rejeitado em razão do entendimento majoritário da Corte em torno dos artigos 389 e 404 do Código Civil em conjunto com o artigo 85 do Código de Processo Civil⁷.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência rechaçou de vez a tese recursal das autoras:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.

1. *"A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça"* (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).

2. *No mesmo sentido: EREsp 115527/MS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 28/06/2012; AgRg no REsp 1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 23/11/2012; AgRg no AREsp 430399/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 19/12/2014; AgRg no AREsp 477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO*

⁷ Ap n. 1057767-14.2016.8.26.0100, Relator(a): Elcio Trujillo; Comarca: São Paulo; Data do julgamento: 14/02/2017; Data de registro: 16/02/2017; Ap n. 0078084-47.2012.8.26.0114, Relator(a): Carlos Alberto Garbi; Comarca: Campinas; Data do julgamento: 14/02/2017; Data de registro: 15/02/2017



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CARLOS FERREIRA, DJe de 02/02/2015; e AgRg no REsp 1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 26/08/2015.

3. A Lei n.º 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB, respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.º, prevêem as espécies de honorários de advogado: os honorários contratuais/convencionais e os sucumbenciais.

4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado.

5. Embargos de divergência rejeitados⁸.

Por fim, diante do acolhimento de quase a totalidade dos pedidos, condena-se a ré no pagamento das custas e despesas processuais e honorários de advogado, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho adicional recursal.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

**JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR**

⁸ EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016