



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2019.0000819876

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1076560-35.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado _____ ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA - ME, são apelados/apelantes LOUIS VUITTON MALLETTIER e LOUIS VUITTON FASHION GROUP BRASIL LTDA e Apelado _____ - EIRELI - EPP.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram parcial provimento ao recurso da ré e deram provimento ao adesivo das autoras. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente) e ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 3 de outubro de 2019.

CESAR CIAMPOLINI

Relator

Assinatura Eletrônica

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial Apelação nº 1076560-35.2015.8.26.0100

Comarca: São Paulo 38ª Vara Cível do Foro Central

MM. Juiz de Direito Dr. Carlos Alexandre Aiba Aguiari

Apelante/Apelada: _____ Assessoria em Comércio
Exterior e Transportes Ltda.

Apelantes/Apeladas: Louis Vuitton Mallettier e LVMH Fashion Group
Brasil Ltda.

Apelada: C. N. Paoloro Eireli EPP



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº 20.442

Ação cominatória cumulada com pedido de indenização por dano moral, visando a que a ré se abstenha de importar, comercializar e manter em estoque produtos com reprodução ou imitação de produtos violadores do direito marcário das autoras. Denúnciação da lide à adquirente das mercadorias contrafeitas. Sentença de parcial procedência da ação principal, acolhido o pedido cominatório, mas não o indenizatório. Omissão da sentença na apreciação da denúnciação da lide. Apelação da ré e recurso adesivo das autoras.

Documentos comprovando a titularidade do direito da marca “Louis Vuitton” pelas autoras e sua violação pela ré, que atuou como transportadora das mercadorias falsificadas, assessorando a operação de importação. Dever de cautela quanto à licitude dos produtos transportados. Nexo causal entre a atividade da ré e o dano suportado pelas autoras.

Os danos morais, nos ilícitos relacionados à concorrência desleal, encontram-se "in re ipsa". “A

CB 2

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” (GAMA CERQUEIRA). Jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Denúnciação da lide. Matéria não apreciada pela sentença, mas que se enfrenta no Tribunal (§ 3 do art. 1.013 do CPC). Celebração de contrato de transporte entre a denunciada e a denunciante. Denunciada que, na condição de adquirente, é responsável pela regularidade dos produtos a si destinados. Dever de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ressarcimento dos valores despendidos pela denunciante na ação principal.

Reforma da sentença apelada, julgando-se a ação integralmente procedente. Procedência também da ação regressiva de denunciação da lide. Apelação da ré parcialmente provida e recurso adesivo das autoras provido.

RELATÓRIO.

Trata-se de ação cominatória, com pedidos de índole indenizatória, ajuizada por Louis Vuitton Malletier e LVMH Fashion Group Brasil Ltda. contra _____ Assessoria em Comércio Exterior e Transportes Ltda., julgada parcialmente procedente por r. sentença que se lê a fls. 289/294 e que porta o seguinte relatório:

“Vistos.

Cuidam os autos de ação cominatória ajuizada por LOUIS VUITTON

CB 3

MALLETIER e LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA., com as devidas qualificações inclusa nos autos, em face de IMPORTADOR DA MERCADORIA RETIDA NA ALFÂNDEGA DO PORTO DE PARANAGUÁ, RELACIONADA À NOTIFICAÇÃO EqGER 04/2015, também qualificada. Em breve síntese, estes os fatos sob litígio. Diz a autora que é uma tradicional empresa fabricante de malas, bolsas e acessórios de couro, mundialmente reconhecida pela excelência do padrão de qualidade de seus produtos. Diz ainda que suas marcas encontram-se registradas em todos os países onde seus produtos são distribuídos. No Brasil, as marcas nominativas, mistas e figurativas das autoras encontram-se devidamente registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, conforme fls. 04/05. Ocorre que, no dia 16 de julho, as autoras foram notificadas de que centenas de produtos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

contrafeitos ostentando suas marcas haviam sido retidas pela Alfândega do Porto de Paranaguá/PR. Alega que os produtos foram importados pela ré. Pugnam, por isso, pela apreensão judicial e destruição dos artigos contrafeitos; condenação da ré a se abster de importar, vender, expor à venda e manter em estoque, produtos que ostentem reprodução ou imitação das marcas de titularidade das autoras, nas formas nominativa, figurativa e mista, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 10.000,00; condenação da ré a indenizar a autora em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

Com a inicial vieram documentos.

Deferido o pedido liminar de apreensão das mercadorias (fls. 148/149).

Regularmente citada, a parte requerida ofertou contestação para arguir preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva; no mérito, rebateu ponto por ponto todas as assertivas autorais, pugnando, por isso, pela total rejeição do pedido.

Deu-se a réplica na sequência” (fls. 289/294).

Tendo afastado as preliminares de inépcia da inicial e

CB 4

de ilegitimidade passiva, assinalou o douto Magistrado que “*o registro da marca em discussão nos autos é incontroverso*” e que “*somente à autora é cabível a utilização dessa marca em seus negócios jurídicos*”, concluindo que “*não há direito que ampare a indevida importação e comercialização dos produtos apreendidos na Alfândega pela ré*”.

Com relação à indenização por danos morais, a r. sentença não condenou a parte contrária “*visto que a autora deixou de quantificar seu pedido neste particular*” e, dessa forma, o pedido “*acaba*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

repousando-se numa iliquidez que não permite ao julgador acolher pedido indenizatório”.

Não foi julgada a denúncia da lide.

Leia-se o dispositivo sentencial:

‘Posto isto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido deduzido pela autora, o que faço para:

- i. tornar definitiva a decisão liminar de fls. 148/149;
- ii. autorizar a destruição dos produtos contrafeitos às expensas da ré;
- iii. condenar a ré a se abster de importar, vender, expor à venda e manter em estoque, produtos que ostentem reprodução ou imitação das marcas de titularidade das autoras, nas formas nominativa, figurativa e mista, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 10.000,00.

JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.

CB 5

Sucumbente em maior grau, condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como à verba honorária que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

Ao arquivo, oportunamente. Opostos embargos de declaração (fls. 297/300), foram rejeitados (fl. 303).” **(fl. 293).**

Embargos de declaração opostos pela ré _____

Assessoria em Comércio Exterior e Transportes Ltda. a fls. 297/300, rejeitados por r. decisão à fl. 303.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação da ré _____ Assessoria em Comércio Exterior e Transportes Ltda. a fls. 305/319. Argumenta, em síntese, que **(a)** atua no transporte rodoviário de carga e tem como atividade secundária o transporte marítimo, configurando como prestadora de serviços para terceiros; **(b)** foi contratada pela empresa _____ - Eireli, a qual efetivamente adquiriu os produtos tidos como contrafeitos no mercado internacional; **(c)** requereu a denúncia à lide desta última empresa, o que foi aceito pelo douto Magistrado, tendo apresentado contestação e confessado que importou as mercadorias; **(d)** não possui autorização para abrir contêineres, o que impede seu conhecimento acerca da natureza da mercadoria a ser transportada; **(e)** não importou efetivamente nem comercializou os produtos falsificados, dessa forma figura ilegítimamente no polo passivo; **(f)** houve um equívoco da alfândega ao indicá-la como importadora.

Pede sua exclusão do polo ou, subsidiariamente a condenação da denunciada pelo pagamento dos danos causados.

CB 6

Contrarrazões das autoras a fls. 327/333, aduzindo que **(a)** não há controvérsia acerca da natureza ilegal da mercadoria importada; **(b)** a responsabilidade da transportadora no presente caso é objetiva, uma vez que a atividade implica risco aos direitos de outrem (art. 927 do Código Civil); **(c)** há evidente nexo causal entre o transporte e a posterior comercialização dos produtos.

Recurso adesivo interposto pelas autoras a fls. 334/338, argumentando, em síntese, que **(a)** a indenização tem importante papel de coibir e de desestimular a prática do ilícito, além da função reparadora e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

punitiva; **(b)** o pagamento de indenização por danos morais é consequência direta da importação de produtos que violam seu direito marcário.

Contrarrazões da denunciada _____ Eireli EPP a fls. 344/357, alegando que **(a)** para a reparação por dano moral é necessária a comprovação de nexo de causalidade e culpa, ausentes no presente caso; **(b)** a tonalidade, qualidade, preço e diversidade dos produtos apreendidos deixam claro aos eventuais clientes da marca **Louis Vuitton** que não se trata de mercadorias produzidas por ela, inexistindo risco de confusão; **(c)** as autoras não comprovaram prejuízos decorrentes da similaridade no mercado consumidor e nas vendas; **(d)** os produtos foram apreendidos antes da sua circulação no mercado, não havendo prejuízo à imagem e reputação das autoras; **(e)** eventual condenação da apelada deve respeitar a diferença de poderio econômico entre as partes, assim como a justiça e a proporcionalidade do caso, não podendo ultrapassar o valor equivalente a 5 salários mínimos, uma vez que a apelada é empresa individual.

CB 7

Ausente oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da ré _____ Assessoria em Comércio Exterior e Transportes Ltda.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Com efeito, as autoras alegaram em sua inicial que a ré lhe causou danos pelo fato de ter viabilizado o ingresso de mercadorias contrafeitas no território brasileiro, constando tal informação no próprio ofício remetido pela Receita Federal (fls. 150/151). Deste modo, é a ré parte legítima passiva neste demanda.

A existência, ou não, de responsabilidade pelos danos alegados pelas autoras é questão de mérito, devendo ser analisada como tal.

Pois bem.

As autoras são titulares da marca **Louis Vuitton** devidamente registrada no INPI (fls. 62/68), tendo sido comprovada a contrafação de seus produtos (fls. 69/74).

A apelante _____ não contradiz tal fato, apenas
alega que prestou serviços como transportadora para a denunciada, que era a

CB 8

responsável pela compra e efetiva importação das mercadorias.

Contudo, esse argumento não é suficiente para afastar sua responsabilidade.

A ré aceitou prestar serviços relacionados ao transporte de produtos contrafeitos, assessorando a operação de importação por meio de operações de transporte internacional e desembaraço aduaneiro (fls. 199/201).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A alegação de que não tinha autorização para abrir contêineres e que, em razão disso, não sabia ser ilícito seu conteúdo não pode prevalecer: tem dever de cautela de verificar a licitude das mercadorias que transporta e cuja importação assessora.

Entender o contrário seria o mesmo que isentar de responsabilidade todos os transportadores de mercadorias ilícitas, incentivando a prática.

Deste modo, ainda que a adquirente direta dos produtos seja a denunciada, existe nexo causal entre a conduta da ré e os danos causados às autoras pela violação de seu direito marcário, já que se não fossem os atos por ela praticados, os produtos falsificados não teriam ingressado no mercado brasileiro.

Ademais, o art. 190 da Lei 9.276/96 prevê que comete crime contra registro de marca “quem importa, exporta, vende, oferece ou

CB 9



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I- produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem”.

Tendo a ré confessadamente assessorado a operação de importação, deve, também por isso, ser responsabilizada.

Nessa linha decidiu esta 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial em demanda similar também promovida pelas autoras:

“AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONDENAÇÃO DA RÉ A SE ABSTER DE IMPORTAR, COMERCIALIZAR OU MANTER EM ESTOQUE PRODUTOS COM REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO DAS MARCAS DAS AUTORAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R\$ 20.000,00. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À ADQUIRENTE DAS MERCADORIAS. APELAÇÕES DA RÉ E DA LITISDENUNCIADA NÃO PROVIDAS.

1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Contrafação apurada em laudo pericial. Desnecessidade de prova oral.
2. Legitimidade passiva daquela que prestou os serviços de importação.
3. Contrato de prestação de serviços de importação por conta e ordem de terceiros. Responsabilidade da ré. Art. 190, da lei nº 9.279/96. Negócio envolvendo importação de objetos ilícitos. Laudo pericial que constatou a imitação da marca das autoras. Nexo causal entre a atividade da ré e o dano suportado pelas apeladas. Medida proibitiva e astreintes mantidas.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4. Danos morais configurados, ainda que as mercadorias tenham sido retidas na alfândega. Quantum indenizatório. R\$ 20.000,00. Razoabilidade. Manutenção.
5. Responsabilidade da litisdenunciada, enquanto adquirente das mercadorias, assumida no contrato firmado com a litisdenunciante. Dever de indenizar, na via regressiva. Correta a procedência da denúncia da lide. Art. 125, II, NCPC.

6. Apelações da ré e da litisdenunciada não providas” (Ap.

1077865-25.2013.8.26.0100, ALEXANDRE LAZZARINI; grifei).

Do corpo do v. acórdão:

“Verificada a prática de conduta ilícita, consistente na importação de mercadorias contrafeitas, passa-se à análise, então, da responsabilidade imputada pela autora à ré, prestadora dos serviços de importação e litisdenunciante.

E, nesse aspecto, melhor sorte não assiste à ré, pois o fato de ter sido contratada para realizar a importação das mercadorias 'por conta e ordem' da litisdenunciada, conforme contrato juntado às fls. 194/198 (*instrumento particular de contrato de prestação de serviços na importação de mercadorias, por conta e ordem de terceiros*), não afasta a responsabilidade da referida empresa perante as titulares da marca infringida.

Primeiro, porque é requisito de validade do negócio jurídico a existência de objeto lícito (art. 104, II, CC). E a prática de atos de importação, liberação anuaneira e transporte de produtos notoriamente contrafeitos, envolve evidente objeto ilícito.

Logo, se a ré aceitou prestar os serviços relativos aos mencionados produtos ilícitos, não pode se esquivar da responsabilidade inerente ao seu ato.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Também não vinga a alegação de que não tinha conhecimento ou de que não poderia saber do caráter ilícito das mercadorias a serem importadas, haja vista que, conforme já dito anteriormente, a imitação/contrafação das bolsas 'Louis Vuitton' é facilmente perceptível no caso concreto.

Além disso, a própria ré juntou os documentos de fls. 199/204 e 209/243, inclusive emitiu as notas fiscais de fls. 236/243, nos quais são discriminadas as mercadorias importadas, inclusive com indicação de valores, os quais são bastante discrepantes dos valores das mercadorias originais comercializadas pelas autoras.

Nesse diapasão, não é crível que a ré não tenha suspetado do caráter ilícito dos produtos, e muito menos é aceitável a falta de cautela mínima em verificar a licitude das mercadorias objeto do contrato de prestação de serviços de importação.

De qualquer forma, lembra-se que, nos termos do art. 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 'ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece'. A ré também não poderia alegar eventual vício do negócio jurídico para o qual foi contratada em virtude de erro, pois somente o erro substancial anula o negócio jurídico, assim entendido o erro, nos termos do art. 139, III, CC, quando 'sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico, o que não é o caso.

Outrossim, ainda que a adquirente direta dos produtos seja a litisdenunciada, e que, perante a ré/litisdenunciante, aquela seja a responsável pelos prejuízos decorrentes do negócio, há evidente nexso causal entre a conduta da denunciante ('AL Importação e Exportação Ltda. EPP.') e os danos causados às autoras pela violação ao direito de marca, já que aquela praticou os atos inerentes à importação das mercadorias. Isto é, sem os atos de importação praticados pelo ré, a fim de que as mercadorias chegassem à sua destinatária/adquirente, que é a litisdenunciada, os danos narrados pela autora não teriam ocorrido.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Conforme art. 186, CC, *'aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito'*.

E, nos termos do art. 190, *caput*, da Lei nº 9.279/96, *'comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I- produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte (...)'* (g.n.). Também não se pode perder de vista que a responsabilidade da ré decorre do próprio risco do negócio. E caso não fosse reconhecida tal responsabilidade, seria o mesmo que conferir carta branca para o exercício de atividade empresarial envolvendo transporte e atos de importação de mercadorias ilícitas (armas, drogas, produtos contrafeitos, etc.), o que não se pode admitir.

Segundo o art. 187, do CC, inclusive, também comete ato ilícito o titular de um direito que, *'ao exercê-lo, excede manifestamente os limites imposto seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes'* (grifei).

Leiam-se, ainda, outros julgados das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial desta Corte:

“Marca - Violação - Ação inibitória e indenizatória - Competência - Local do fato ou do domicílio do autor - Manutenção de rejeição da exceção de incompetência - Ilegitimidade passiva inocorrente - Importadora de mercadorias que responde pela importação de produtos ilícitos - Cerceamento de defesa não configurado - Importação de mercadoria - Contrafação - Produtos retidos pela Receita Federal - Danos morais consumados - Indenização devida - Sentença mantida - Apelo desprovido” (AI 1033237-35.2015.8.26.0114, FORTES BARBOSA; grifei).

“Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes -Marca -Contrafação -Jogos de baralho -Ilegitimidade de parte -Não ocorrência -Importadora de mercadorias que responde pela importação de produtos contrafeitos -Produtos importados pela ré que ostentam imitação ou



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

reprodução da marca da autora registrada junto ao INPI –Possibilidade de confusão -Ilícitude -Concorrência desleal -Danos morais 'in re ipsa' -Manutenção do valor adequadamente fixado -Sentença mantida -Recurso desprovido” (Ap. 1052170-33.2017.8.26.0002, MAURÍCIO PESSOA; grifei).

Comprovada a ocorrência de comportamento desleal nos termos da Lei de Propriedade Industrial, os danos morais encontram-se *in re ipsa*, tal como alegado pelas autoras em seu recurso adesivo.

Doutrina JOÃO DA GAMA CERQUEIRA:

“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.” (Tratado de Propriedade Intelectual, 3ª ed., vol. 2, pág. 1.129).

Reafirmando o entendimento doutrinário, na jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal em casos semelhantes:

“Propriedade industrial. Utilização da marca figurativa da autora, devidamente registrada perante o INPI, nos produtos importados pela ré. Colidência verificada. Danos materiais. Prejuízos *in re ipsa*, independentemente de não terem sido comercializados os produtos, já que o objetivo da importadora não foi cumprido apenas porque a titular foi diligente e se apressou em buscar medidas para buscar e apreender as mercadorias na alfândega. Liquidação que se deve dar nos termos do artigo 210, III da LPI. Danos morais. Prejuízos in re ipsa. Desnecessidade de prova além da prática da contrafação. Indenização que, considerando as circunstâncias do caso, deve ser arbitrada em R\$20.000,00, valor equilibrado e que observa o binômio reparação/sanção. Apelo provido parcialmente.” (Ap. 1027784-33.2017.8.26.0100, ARALDO TELLES; grifei).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais Importação de produtos contrafeitos –Apreensão pela autoridade alfandegária Bolsas e acessórios das marcas Louis Vuitton e Chanel –Cerceamento de defesa inócua –Desnecessidade de perícia técnica judicial para comprovar a contrafação –Falsificação grosseira –Dano moral que se verifica 'in re ipsa' Vulgarização das marcas –Precedentes jurisprudenciais –Dano moral bem avaliado Sentença de procedência mantida –Recurso desprovido.” (Ap. 4005324-43.2013.8.26.0002, JOSÉ REYNALDO; grifei).

No mesmo sentido, no egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CONTRAFACÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA. (...)

5- Os danos suportados pela recorrida decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas por ela registradas.

6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato contrafação ; cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem. Precedentes.

7- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8- Recurso especial não provido.” (REsp 1.661.176, NANCY ANDRIGHI; grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO *EXTRA PETITA*. USO INDEVIDO DA MARCA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...)

3. Segundo o entendimento desta Corte, é desnecessária a prova concreta do prejuízo nos casos de uso indevido da marca. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1.164.687, ANTONIO CARLOS FERREIRA; grifei).

Prosseguindo, *data venia*, a ausência de indicação do valor a título de danos morais não resulta na improcedência do pedido.

Isto porque a necessidade de indicação precisa do valor a título de danos morais, decorrente do disposto no art. 292, V, do CPC/15 não se aplica à presente demanda, ajuizada ainda na vigência do CPC/73.

A este respeito, veja-se julgado deste Tribunal de Justiça:

“INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Alegação de ausência de pedido certo e determinado. Possibilidade de pedido de indenização por dano moral genérico, sob égide CPC 1973. Faculdade do autor em estimar o *quantum* indenizatório na exordial. Precedentes do STJ. Preliminar afastada. (...)” (Ap. 1003721-26.2015.8.26.0451, FERNANDA GOMES CAMACHO; grifei).

Do corpo do v. acórdão:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“Com efeito, sob a égide do CPC de 1973, vigente na data do ajuizamento da demanda, no âmbito de ação visando a indenização por dano moral, desnecessária a formulação de pedido certo, no que se refere à especificação do *quantum*, uma vez que sua fixação depende da valoração a ser feita oportunamente pelo juízo.

Nesse sentido, os pronunciamentos do Colendo STJ, trazidos à colação por Theotônio Negrão, assentando que: 'Desnecessária, na ação de indenização por dano moral, a formulação, na exordial, de pedido certo relativamente ao montante da indenização postulada pelo autor' (4ª Turma, REsp. nº 175.362, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior)” **(grifei)**.

No Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. VALOR DA CAUSA. QUANTIA SIMBÓLICA E PROVISÓRIA.

1. Ação ajuizada em 16/12/2013. Recurso especial interposto em 14/05/2014. Autos atribuídos a esta Relatora em 25/08/2016.
2. Aplicação do CPC/73, a teor do Enunciado Administrativo n. 2/STJ.
3. É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio.
4. Na hipótese em que for extremamente difícil a imediata mensuração do quantum devido a título de dano material - por depender de complexos cálculos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

contábeis -, admite-se a formulação de pedido genérico, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial.

5. Em se tratando de pedido genérico, o valor da causa pode ser estimado em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação.
6. Recurso especial parcialmente provido” (REsp 1.534.559, NANCY ANDRIGHI; grifei).

Anota-se, ademais, que a matéria já havia sido decidida no curso do processo, com solução oposta à adotada pela r. sentença apelada:

“As preliminares não merecem acolhida.

No que tange ao pleito de indenização por dano moral, admite-se que a petição inicial não contenha valor determinado, pois compete ao Juiz o arbitramento.

É este o entendimento pacificado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 'A fixação da indenização por danos morais, diante da dificuldade de sua quantificação, depende de arbitramento judicial, razão pela qual não reclama a formulação de pedido líquido, certo e determinado, tampouco uma estimativa da reparação almejada' (TJ/SP - Agravo de Instrumento nº 1097182-0/9; Relator Des. Artur Marques - j. 12/02/2007)” (fl. 220).

Imperiosa, desse modo, a procedência do pedido indenizatório das recorrentes.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Indo aos critérios de fixação do valor da indenização dos danos morais, devem eles “*visar (...) à máxima eficácia do remédio jurídico, (...) asseguradas as garantias do devido processo legal*” (DENIS BORGES BARBOSA, Por uma Visão Imparcial das Perdas e Danos em Propriedade Industrial, pág. 24; grifei). Nesse conceito de “*máxima eficácia do remédio jurídico*” penso deva se incluir a censura ao denominado ilícito lucrativo, tema que foi bem abordado por YURI FANCHER MACHADO CASTRO, em crítica às sentenças condenatórias em quantias irrisórias, que estimulam a prática de contrafações:

“Verifica-se que tais decisões acabam por incentivar as práticas abusivas, visto que, após medirem as consequências dos seus atos, e diante dos irrisórios valores conferidos pelo Judiciário, os contrafatores conscientemente optam pela prática ilícita, numa lógica racional temerária. Os infratores, assim, sabem que o saldo final será positivo, especialmente levando em conta os altos lucros angariados com sua conduta ilícita.

É exatamente com o objetivo de enfrentar essa lógica nociva que se vem exigindo urgente resposta do Judiciário brasileiro e revisão de conceitos, sob pena de se continuar fomentando a prática infratora, tornando-as atrativas.

Diante desse quadro, deslumbra-se nova tendência jurisprudencial que, nas palavras do autor francês Rodolphe Mésa, 'tem o objetivo de atuar no desequilíbrio dessa fórmula malévola'. Oriunda da doutrina europeia, a chamada Teoria do Ilícito Lucrativo vem sendo gradualmente adotada pelo Judiciário, notadamente em casos relacionados à infração de direitos de marcas e concorrência desleal.

Reconhecendo a disparidade entre as baixas indenizações praticadas e os exorbitantes valores angariados com a contrafação, a teoria sugere que a condenação seja revista, passando a ser aferida sob a ótica da racionalidade econômica e da fixação da sanção pecuniária em valor que desestime a infração



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

da regra jurídica.” (A prática do ilícito deixando de ser lucrativa *in* <http://www.montaury.com.br/index.php/artigo/a-pratica-do-ilicitodeixando-de-ser-lucrativa/>).

Assim, considerando-se, sobretudo, a extensão da violação e que o ilícito lucrativo que deve ser coibido, fixo a reparação por danos morais em R\$ 50.000,00, devidos às autoras.

Por fim, com relação à denunciação da lide, veja-se que a questão não foi apreciada pela r. sentença, apesar de o douto Juízo *a quo* ter deferido o ingresso da C. N. Paoloro Eireli EPP, ora interessada (fl. 220), que apresentou defesa (fls. 227/246).

Seria, em princípio, o caso, de anular-se a r. sentença.

Estando, contudo, o feito, em condições de julgamento imediato, passo a fazê-lo, como autoriza o § 3º do art. 1.013 do CPC.

A denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC (correspondente ao art. 70, III, do CPC/1973), é admissível *“àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”*.

No presente caso, denunciante e denunciada celebraram contrato de transporte (fls. 199/201), documento não contestado pela denunciada (fls. 227/246).

Desse modo, enquanto adquirente das mercadorias e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

tratando-se de produtos contrafeitos, deve a denunciada indenizar em regresso a denunciante pelos valores por esta despendidos em decorrência da condenação na lide primária desta ação, já que, na condição de adquirente, é a maior responsável pela legalidade dos produtos que seriam a si destinados.

Assim, deve ser acolhida a pretensão da denunciante.

Em caso assemelhado, decidiu a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial deste TJSP:

“Os autores são representantes comerciais no Brasil de Power Balance LLC, empresa sediada nos Estados Unidos. Comercializam pulseiras de silicone esportivas, denominadas 'Power Balance', que foram indevidamente reproduzidas e expostas à venda na plataforma de comércio eletrônico mantido pelo réu Groupon. O réu é parte legítima para responder pela exposição dos produtos contrafeitos, pois assim dispõe o art. 190, da Lei nº 9.279/96. Ainda que tenha sido acolhida a denunciação da lide em relação ao vendedor dos produtos contrafeitos, que se utilizou da plataforma do réu, este fato não retira a legitimidade do réu na ação principal proposta pelos autores. O réu expôs no mercado de consumo os produtos contrafeitos. É o quanto basta para responsabilizá-lo pelos danos materiais (...)” (Ap. 0162607-68.2011.8.26.0100, CARLOS ALBERTO GARBI).

Posto isso, com relação à ação principal, julgo-a integralmente procedente.

Consequência do provimento do apelo das autoras, passando a ser total a procedência da ação, é a elevação da verba honorária advocatícia, de 10% para 20% do valor da causa.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Com relação à ação secundária de denunciação da lide, julgo-a procedente, condenando a C. N. Paoloro Eireli EPP a pagar à _____ os valores por esta despendidos em decorrência da condenação da ação principal, devidamente atualizados desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação da denunciada.

Por ter sucumbido na lide secundária, arcará também a denunciada com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da denunciante, que fixo em 20% do valor da condenação.

DISPOSITIVO

Dou parcial provimento à apelação da ré e **dou provimento** à apelação das autoras.

Consideram-se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Na hipótese, de apresentação de embargos de declaração, em que pese este prévio prequestionamento, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução nº 772/2017 deste egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.

É como voto.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CESAR CIAMPOLINI
Relator