



**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 debeaturs [...] 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 (um 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 —