



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2024.0000830033

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 1070884-28.2023.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante _____, é apelado CROSSFIT, LLC..

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. SUSTENTOU: ADV. Gabriel Bahdur Vieira (OAB/SP 349.255); PRESENTE: ADV. Vitor Raminelli (OAB/SP 445.590)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente) E JORGE TOSTA.

São Paulo, 3 de setembro de 2024.

MAURÍCIO PESSOA

RELATOR

Assinatura Eletrônica

Voto nº 20670

Apelação Cível nº 1070884-28.2023.8.26.0100

**Apelante: _____ Apelado: Crossfit,
Llc.**

Comarca: São Paulo

Juiz(a): Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral

Apelação – Violação marcária – Ação inibitória de uso de marca e prática de concorrência desleal c/c perdas e danos – Sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de utilizar o elemento nominativo “Crossfit” e similares em qualquer meio, sob pena de multa, e para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença, e por danos morais, arbitrada em R\$ 20.000,00 – Inconformismo da ré – Objeto da ação que se refere à prática de violação marcária e respectiva indenização pela prática de ato ilícito de uso de marca – Preliminar de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

ilegitimidade passiva e perda do objeto – Descabimento – Documentos juntados comprovam o responsável pelo ilícito – Descabimento, também, da teoria do notice and takedown, porque a teoria é aplicável exclusivamente aos provedores de aplicação da internet – Autora é titular das marcas mistas e nominativas “Crossfit” – Termo “Crossfit” devidamente registrado e que, portanto, faz jus à proteção integral, porque se trata de marca de fantasia – Atuação em ramos similares – Inegável potencial de confusão ao consumidor – Concorrência desleal suficientemente comprovada a autorizar a correspondente responsabilização – Danos materiais e morais presumidos – Valor da indenização por danos morais arbitrado (R\$ 20.000,00) é adequado, porque cumpre os princípios informadores e a finalidade da reparação propriamente dita – Sentença mantida – Honorários recursais devidos (2% sobre o valor da condenação) – Recurso desprovido.

Em “*ação inibitória de uso de marca e prática de concorrência desleal c/c perdas e danos*”, movida por CrossFit LLC. em face de _____, a r. sentença, de relatório adotado, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de utilizar o elemento nominativo

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1070884-28.2023.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 2/22

“Crossfit” e similares, por qualquer meio, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00, e para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e por danos morais, arbitrada em R\$ 20.000,00. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls. 385/391).

Embargos de declaração opostos pela ré (fls. 394/399) foram rejeitados (fls. 400).

Recorreu a ré (fls. 403/426) a arguir, preliminarmente, a nulidade da r. sentença recorrida por ilegitimidade passiva e perda do objeto; que todos os domínios registrados que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

mencionavam a marca da autora foram desativados; que os outros perfis nas redes sociais “*não pertencem e nunca pertenceram à Ré*” que, inclusive, encaminhou mensagens aos responsáveis; que a utilização indevida somente ocorreu em um dos endereços “*por brevíssimo tempo*”; que é aplicável a teoria do “*Notice and Takedown*”, porque foi retirado o endereço apontado antes mesmo de decisão judicial; que deve ser aplicado, também, o princípio da especialidade que autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que em ramos diversos, porque, enquanto utilizou o termo para designar sociedade que comercializa e instala pisos, a autora o utiliza para designar atividade física; que “*não houve qualquer dano causado à Autora/Apelante, não podendo haver qualquer condenação no caso em tela*”. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais “*e ilegitimidade da Ré/Apelante com relação aos perfis que não foram criados e utilizados por este. II. Em vista do Princípio da Especialidade, seja reconhecida a legalidade da*

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1070884-28.2023.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 3/22

conduta da Ré/Apelante e a improcedência dos pleitos da Autora/Apelada; III. Da Ausência de Danos de qualquer natureza (Matérias, Emergentes, Lucros Cessantes ou Morais) causados à Ré/Apelante, com o indeferimento deste pleito, alternativamente, caso se entenda pela sua aplicação, que estes sejam estipulados no mínimo legal, em vista das circunstâncias do caso. IV. Subsidiariamente, ainda que venha a ser mantida as condenações, tendo em vista os prejuízos mínimos causados, seja minorado o valor das condenações por Danos Morais.”

Recurso preparado (fls. 427/428) e respondido (fls. 432/448).

Oposição ao julgamento virtual (fls. 457)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

É o relatório.

A apelada ajuizou esta ação para que a apelante deixe de usar a marca “Crossfit”, em qualquer meio e de qualquer forma, e para que ela indenize os danos materiais e morais que o uso indevido gerou. Para tanto, alega, em síntese, que o termo foi idealizado pelo ginasta Greg Glassman, desenvolvido desde 1985, para identificar programas de força e condicionamento físico em diversos países; que tem reputação mundial, com milhares de academias e professores credenciados; que é titular de inúmeros registros de marcas nominativas e mistas “Crossfit” (fls. 54/67); que, ao verificar o uso de suas marcas pela apelante no mercado de pisos, cuja principal aplicação ocorre em academias, enviou notificação extrajudicial; que, apesar disso, não se compuseram (fls. 183/207); que há concorrência desleal e

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1070884-28.2023.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 4/22

aproveitamento parasitário e os prejuízos decorrentes do uso indevido de marca são presumidos e devem ser indenizados.

Em resposta, a apelante contestou (fls. 293/312) a sustentar, em suma, que a expressão “Crossfit” é genérica; que não há aproveitamento parasitário apto a causar confusão nos consumidores, porque as atividades comerciais são realizadas em segmentos diversos; que deve ser aplicado o princípio da especialidade; que é possível a coexistência harmônica de marcas semelhantes; que desativou os domínios utilizados, não tem gerência dos outros perfis e não auferiu qualquer vantagem; que é aplicável a teoria do *notice and takedown* devido à espontânea remoção dos conteúdos; que não há danos indenizáveis.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

O D. Juízo de origem, sob o fundamento de “*estar caracterizada a ilicitude da conduta da ré, do que decorre o dever de se abster do uso da marca 'CROSSFIT' e quaisquer de suas variações em qualquer meio e a qualquer título, inclusive por meio do domínio*”, julgou procedentes os pedidos iniciais (fls. 385/391).

Inconformada, a apelante insiste na improcedência dos pedidos iniciais, não sem antes ter arguido preliminares de ilegitimidade passiva e perda do objeto.

Diferentemente do que a apelante alega, ela é parte legítima, porque os documentos que instruem o processo comprovam que violou os direitos de propriedade industrial, porque expôs à venda, sem autorização, linha de pisos (com foco na instalação em academias - fls. 179/182) com o termo “Crossfit” que integra as marcas de titularidade da apelada, única legitimada a produzi-las, comercializá-las e a licenciá-las (fls. 55/67).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1070884-28.2023.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 5/22

A corroborar a legitimidade passiva, a própria apelante confessa que “*houve essa utilização em um dos endereços (<https://www.crossfitpisos.com.br>), por um brevíssimo tempo, sendo que tal site já foi retirado do Ar*” (fls. 411) e nas notificações trocadas enfatiza que “*retirou seu site e materiais promocionais, com menções do esporte*” (fls. 205)

É o que basta para caracterizar a conduta desleal da apelante.

Ainda que os outros endereços eletrônicos apontados pela apelada na petição inicial não pertençam à apelante _ o que não é crível, porque a ela não comprovou que os perfis



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

não lhe pertencem e tampouco que fez contato com os usuários para desativação –, é fato que na r. sentença recorrida não há qualquer determinação que abranja essas páginas.

Ademais, chama a atenção que na página no *facebook* é utilizada a mesma identidade visual do *website* da apelante <https://www.crossfitpisos.com.br>, a revelar que a arguição banha a má-fé processual.

Rejeita-se, também, a preliminar de perda do objeto e a aplicação da teoria do *notice and takedown* (fls. 411).

Em primeiro lugar, porque para violação da marca, pouco importa que a apelante não auferiu qualquer vantagem ou que desativou os perfis após determinação judicial; importa a comprovada exposição à venda, cuja comercialização só não foi maior em razão da tutela de urgência deferida pelo D. Juízo de origem (fls.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1070884-28.2023.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 6/22

367/369).

Em segundo lugar, porque não há como estender-se a aplicação dessa teoria além dos provedores de aplicação de *internet*.

Sobre o tema, merecem destaque as lições de Anderson Schreiber, segundo as quais,

Inspirada no Digital Millennium Copyright Act, a referida teoria nasce no campo do direito autoral, para criar uma espécie de exceção à responsabilidade por violação de direitos autorais na internet, assegurando imunidade aos provedores que atendessem prontamente à notificação do ofendido para a retirada do material impróprio. Com a notificação, o controvertido dever geral de monitoramento da rede transforma-se em uma



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

obrigação específica de agir, que não poderia mais ser afastada pelo argumento da inviabilidade prática de monitoramento e que, se atendida, isentaria o notificado de responsabilidade civil. A importação da teoria do notice and takedown para o campo da responsabilidade civil por dano decorrente de conteúdo gerado por terceiro representaria, sob certo ângulo, uma fissão no sistema brasileiro de responsabilidade civil. O responsável somente seria considerado como tal se, após comunicado, deixasse de agir para impedir a perpetuação do dano. Tratar-se-ia de uma espécie de responsabilidade civil ex post, posterior ao início da produção do dano, voltada a impedir que o dano se propagasse. (Artigo Marco Civil da Internet: Avanço ou Retrocesso? A Responsabilidade Civil por Dano derivado do Conteúdo Gerado por Terceiro; Autor: Anderson Schreiber, p. 10/11 destaque acrescido)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1070884-28.2023.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 7/22

Embora a Lei nº 12.965/14 (Lei do Marco Civil da *Internet*) não defina, especificamente, o significado do termo “*provedora de aplicação de internet*”, ela considera, em seu artigo 5º, inciso VII, o termo “*aplicações de internet*” como “*o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet*”.

Nessa perspectiva, o artigo 19 da Lei nº 12.965/14, ao dispor que somente serão responsabilizados “*se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário*”, o artigo pacificou a questão da ausência



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

de responsabilidade apenas dos provedores de aplicações de *internet* e não a todos, indistintamente.

Quanto ao mérito, o inconformismo também não procede.

O que se está a decidir é a possibilidade de a apelante causar, ou não, algum prejuízo à apelada, com ela concorrendo deslealmente, ao utilizar o elemento nominativo “Crossfit” e, com isso, caracterizar aproveitamento parasitário e conduta desleal.

A compreensão do quanto aqui tem que ser decidido passa pelo conceito de marca.

Para Fábio Ulhoa Coelho,

as marcas são sinais distintivos, suscetíveis de percepção visual, que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços, nos termos do art.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1070884-28.2023.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 8/22

122 da Lei nº 9.279/96” e, quando há possibilidade de confusão entre as marcas “a proteção da marca registrada é restrita ao segmento dos produtos ou serviços a que pertence o objeto marcado. A regra do direito marcário, que se conhece por “princípio da especificidade”, tem o objetivo de impedir a confusão entre os consumidores acerca dos produtos ou serviços disponíveis no mercado. Se houver possibilidade de os consumidores os confundirem, as marcas adotadas para identificá-los não podem ser iguais ou semelhantes. (...) Destaco que duas marcas iguais ou semelhantes até podem ser registradas na mesma classe, desde que não se verifique a possibilidade de confusão entre os produtos ou serviços a que se referem. É respeitado o princípio da especificidade, em suma, sempre que o consumidor, diante de certo produto ou serviço, não possa minimamente confundi-lo com outro identificado com marca igual ou semelhante. Afastada essa



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

possibilidade, será indiferente se as marcas em questão estão registradas na mesma classe ou em classes diferentes. (Curso de direito comercial, volume 1, 5ª ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – destaque acrescido).

Quanto à titularidade do direito invocado, a apelada demonstrou documentalmente ser titular das marcas nominativas e mistas “Crossfit”, com especificação para diversos segmentos ligados à área esportiva (fls. 55/67) e com atuação mundial desde 1985.

O artigo 130 da Lei nº 9.279/96 atribui ao titular da marca ou ao depositante o direito de zelar pela integridade material ou reputação do objeto de registro.

Aqui, nada há a relativizar o direito da

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1070884-28.2023.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 9/22

apelada; os registros existem, são regulares, implementam todos os requisitos necessários à produção de seus efeitos e é oponível à apelante que, como se provou, das marcas da apelada se valeu indevidamente.

A propósito, registra-se que a expressão nominativa “Crossfit” não é evocativa, porque se trata de marca de fantasia desenvolvido por Greg Glassman, sem correspondência na língua portuguesa ou inglesa, que combina diversos movimentos funcionais, variados e de alta intensidade (fls. 50/53).

Sobre a marca de fantasia, ensina Lélío Denicoli Schmidt que:

A marca é protegida por aquilo que tem de distintivo. Há uma relação direta entre o alcance da proteção e a extensão da distintividade que pode assumir matizes



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

diferenciados, como se infere do disposto no inciso VI do art. 124 da LPI: Art. 124. Não são registráveis como marca: VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

As marcas de fantasia, que não têm qualquer correlação com os nomes ou qualidades dos produtos ou serviços que designam, gozam de ampla proteção e constituem o que se denomina marcas fortes. Podem ser formadas por palavras inventadas (KODAK) ou já existentes (brinquedos ESTRELA), sendo neste último caso também denominadas de marcas arbitrárias. A intolerância com a imitação de uma marca forte é maior, pois não há nenhuma atenuante que afaste a

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1070884-28.2023.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 10/22

incidência dos arts. 124, XIX, e 189, I, da Lei 9.279/96.” (Marcas Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, págs. 266/267 - destaque acrescido).

A proteção conferida ao titular da marca se submete ao princípio da especialidade, de modo que a proteção jurídica conferida pela lei é restrita ao ramo de atividade em que o titular atua, desde que não haja a possibilidade de confusão.

Esse princípio autoriza a coexistência de marcas até mesmo idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos.

Conquanto a apelante sustente que não



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

atuam no mesmo ramo, há, sim, identidade entre os serviços oferecidos e o público-alvo (a apelante utilizou o termo para designar piso para aplicação em academias e a apelada usufrui dele, essencialmente para nomear programa de condicionamento físico), sobretudo porque a apelada atua em diversos segmentos da área esportiva, conforme se depreende de seus registros (tais como serviços de entretenimento e comercialização de vestuários - fls. 58/67)

O parasitismo é identificado a partir da real possibilidade de os consumidores adquirem o produto da apelante relacionando-o à apelada, com a falsa percepção de que ostenta o mesmo padrão de qualidade da marca tradicional e reconhecida internacionalmente.

A corroborar o que ora se decide, destaca-se que, consultado o endereço eletrônico do INPI, verifica-se que a autarquia indeferiu o registro de marca mista da apelante “Crossfit

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1070884-28.2023.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 11/22

Pisos”, com especificação para pisos não metálicos, com depósito em 27/03/2015, ao fundamento de ela reproduzir ou imitar a marca de titularidade da apelada (Registro nº 909176981)¹.

Vê-se, pois, que a conduta da apelante

¹ “A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 903046261 (CROSSFIT). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.”



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

acarreta, sim, risco de indevida confusão ao mercado consumidor e deve ser responsabilizada.

Esse entendimento é enfatizado nos precedentes desta Câmara Reservada de Direito Empresarial, mormente quando as partes em litígio atuam em ramos similares.

É o que se verifica, por exemplo, dos seguintes julgados:

Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Liminar deferida para determinar que a parte agravante se abstenha de utilizar marca com elemento nominativo idêntico ao da agravada. Recorrida que é titular de marca de renome, consolidada no segmento de academias de ginástica – 'CrossFit'. Agravante que utiliza a expressão 'Cross Blacksheep Fit', também para mesmo o ramo, com elementos idênticos – 'cross' e 'fit'. Circunstância que, à luz da cognição sumária, leva à possível existência de concorrência desleal, considerando os diversos registros no INPI demonstrados pela recorrida, além do que, anteriormente, a parte agravante obtivera licença para utilizar a marca CrossFit, o que não mais subsiste. Situação que corrobora a manutenção da decisão, por originar confusão ao consumidor. Plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação evidenciados. Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2074668-68.2024.8.26.0000;

Relator: Natan Zelinschi de Arruda; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j: 16/04/2024 - destaque acrescido)

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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

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. (TJSP; Apelação Cível 1043633-74.2019.8.26.0100; Relator: Fortes Barbosa; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j: 16/12/2020 - destaque acrescido)

*Ação cominatória (obrigação de não fazer) cumulada com pedidos indenizatórios, em tema de concorrência desleal. Reconvenção. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Apelação da ré-reconvinte. Semelhança entre os elementos nominativos e fonéticos das marcas da autora e os adotados pela ré. **O fato de os termos "nevado" e "valle nevado" serem de uso comum às empresas do ramo (produtos alimentícios, doces, chocolates "etc.") não inviabiliza sua proteção, como doutrina LÉLIO DENICOLI SCHMIDT: "Uma palavra comum pode ser***

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1070884-28.2023.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 13/22

considerada uma marca de fantasia, caso não tenha correlação alguma com o produto ou serviço em que é empregada". Coincidência de abrangência territorial, que, em tempos de internet, deve ser vista de modo menos restritivo. Potencialização, dada a utilização universalizada de buscas via mecanismos como, por exemplo, o do Google, da possibilidade de consulta simultânea de produtos pelo universo de compradores. Manutenção da sentença, nos termos do art. 252 do RITJSP. Apelação desprovida. (TJSP; Apelação Cível 1001581-51.2018.8.26.0471; Cesar Ciampolini; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 14/06/2023 – destaque acrescido)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Demanda iniciada por autora que pretende a proteção da marca "Inbox Shoes", supostamente violada pela utilização dos réus de designativo bastante semelhante ("Shoes Inbox") – Inegável colidência entre os ramos de atuação empresarial dos litigantes e expressiva semelhança entre as marcas utilizadas – Anterioridade na utilização da marca "Inbox Shoes" pela autora – Criação de domínio virtual e pedido de registro de marca que são anteriores aos dos réus – Risco de confusão entre os consumidores e ilegal desvio de clientela – Ordem de abstenção mantida Apelação improvida DANO MORAL – Marca Violação ao direito de exclusividade conferido às autoras Simples fato da violação da propriedade industrial apto para abalar a imagem e reputação das demandantes – Prejuízo extrapatrimonial presumido Pedido de indenização por dano – moral procedente Verba indenizatória mantida – em R\$ 10.000,00 Apelação improvida PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marca – Lucros – cessantes – Violação ao direito de exclusividade da marca – Início de prova do prejuízo material presente, coincidente com o registro do domínio pela ré – Indenizatória procedente –

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1070884-28.2023.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 14/22

Apelação improvida Dispositivo: negam provimento.
 (TJSP; Apelação Cível 1004633-77.2018.8.26.0011;
 Relator: Ricardo Negrão; 2ª Câmara Reservada de Direito
 Empresarial; j. 15/04/2020 destaque acrescido)

Essa solução foi e está consagrada no C. Superior Tribunal de Justiça, que adotou critérios que remetem ao artigo 375 do Código de Processo Civil, conforme se verifica, do seguinte julgado:

*O exame da existência de confusão ou de associação de
 marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

do homem médio (homo medius), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido (REsp 1336164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4 Turma, j. em 07/11/2019).

Portanto, sob qualquer aspecto em que analisado o agir da apelante, ele caracteriza, sim, concorrência desleal e parasitária, com a qual, para dizer o mínimo, pretendeu alijar a apelada e encurtar a distância entre o esforço natural a ser despendido e o resultado econômico a ser obtido, valendo-se da notoriedade e prestígio dela.

Caracterizada a prática de violação marcária, concorrência desleal e aproveitamento parasitário, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, que são presumidos e dispensam comprovação, uma vez que os efeitos danosos são conhecidos.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1070884-28.2023.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 15/22

Quanto aos danos materiais, merecem destaque as tradicionais, mas nem por isso ultrapassados, apontamentos de Gama Cerqueira, segundo as quais,

a prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes exigi-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio de seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dano da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.

Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela e intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1070884-28.2023.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 16/22

interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletarse com os frutos de sua ação criminosa.

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.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

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.

De outra forma, raramente o dono da marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator; nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria dos casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo juiz ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para defender a sua marca. (Tratado de Propriedade Intelectual, vol. 2, 3ª ed., p. 1.129-1.131 – destaque ausente do original).

Não há, aqui, como se quantificar o valor da indenização correspondente, sendo necessária a liquidação correspondente, a qual será feita levando-se em consideração o artigo 210 da Lei nº 9.279/96, a ser escolhido pela apelada em liquidação de sentença:

Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1070884-28.2023.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 17/22

foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Eis por que, impõe-se a condenação da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

apelante ao pagamento à apelada da indenização por danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos dos artigos 208 e 210 da Lei n. 9.279/96.

No que se refere à indenização por danos morais, esses também são presumidos, conforme, aliás entendimento pacificado no C. Superior Tribunal de Justiça e ilustrado, aqui, pelo seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRAFAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

- 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fáticoprobatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).*
- 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pelo interesse de agir das agravadas, pela desnecessidade de prova técnica, bem como pela existência de contrafação. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos,*

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1070884-28.2023.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 18/22

vedado em recurso especial.

- 3. "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, revelandose despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

moral" (REsp n. 1.327.773/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/2/2018).

4. *Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o total da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1366770/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., J. 08/04/2019 - destaque acrescido).*

Nesse viés, verificada a violação marcária, tanto a reputação quanto a imagem do titular da marca são atingidas, até porque há muito se consolidou o entendimento – que, inclusive, está positivado no artigo 52 do Código Civil – de que os direitos a personalidade – e a proteção que lhes é dispensada – são extensíveis às pessoas jurídicas.

A sepultar a questão, cita-se o seguinte precedente:

Por sua natureza de bem imaterial, é insito 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

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1070884-28.2023.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 19/22

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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

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 moral (...). (REsp nº 1.327.773/MG, Rel. Min. Luis Felipe

Salomão, Quarta Turma, j. em 28/11/2017, j: 15/02/2018 destaque acrescido).

Quanto ao valor da indenização correspondente, é sabido que ele deve ser arbitrado em montante suficiente para desestimular o seu causador de reiterar na prática do ato que os gerou, sem, no entanto, despertar na vítima o interesse argentário de, à custa dos danos morais, enriquecer-se indevidamente.

O arbitramento deve, então, equilibrar e satisfazer todos os interesses subjetivos presentes e cotejados (da vítima e do agressor), a concretizar as finalidades pedagógica e reparadora consentâneas à indenização em questão.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior ensina que

não se deve impor uma indenização que ultrapasse, evidentemente, a capacidade econômica do agente, levando-o à ruína. Se a função da reparação do dano moral é o restabelecimento do 'equilíbrio nas relações privadas', a meta não seria alcançada, quando a

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1070884-28.2023.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 20/22

reparação desse consolo espiritual à vítima fosse à custa da desgraça imposta ao agente. Não se pode, como preconiza a sabedoria popular, 'vestir um santo desvestindo outro'. (...) a fixação do montante da indenização há de ser feita à luz do 'prudente arbítrio do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

juiz, tendo em conta certos requisitos e condições, tanto da vítima quanto do ofensor. Especialmente, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também daquele que comete o ilícito'. Só assim, terse-á observado o critério de justiça, de bom senso e de exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor.” (Dano moral, 8ª ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 46).

O valor da indenização fixado pela r. sentença recorrida (R\$ 20.000,00) é adequado, porque considera as específicas circunstâncias do caso concreto, a capacidade financeira da apelante e a forma parasitária de que se valeu para aumentar suas vendas, a finalidade da condenação e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, objetiva e plenamente considerada a controvérsia a partir dos fatos e dos fundamentos apresentados pelas partes, não houve demonstração do desacerto da r. sentença recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os elementos carreados ao processo, é mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Honorários recursais arbitrados em 2% sobre o valor atualizado da condenação a acrescerem-se àqueles arbitrados na origem (CPC, art. 85, § 11).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1070884-28.2023.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 21/22

Ante o exposto, **NEGA-SE**
PROVIMENTO ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1070884-28.2023.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 22/22