



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2020.0000997679

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 101492292.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ■■■, é apelado ■■■.

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

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 4 de dezembro de 2020.

PEREIRA CALÇAS

Relator

Assinatura Eletrônica

Comarca : Barueri - 1ª Vara Cível

Juiz : Bruno Paes Straforini Apelante : ■■■ Apelada

: ■■■.

VOTO Nº 30.991

Apelação. Direito Empresarial. Direito Marcário. Concorrência desleal. Ação cominatória de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Utilização de marca alheia em anúncios publicitários na plataforma de vendas "Mercado Livre".

Possibilidade de desvio de clientela. Conduta parasitária que deve ser



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

coibida. Indenização moral e material devida. Precedentes. Danos materiais gerados pelo uso indevido da marca da autora a serem apurados em liquidação de sentença. Inteligência do art. 210, II, da Lei nº 9.279/96. Dano moral "in re ipsa". Súmula 227 do STJ. Arbitramento de danos morais. Quantum compatível. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Vistos.

1. Trata-se de ação cominatória de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, versando sobre uso indevido de marca, ajuizada por [REDACTED] contra [REDACTED], julgada procedente pela r. sentença de fls. 390/395, da pena do MM. Juiz **BRUNO PAES STRAFORINI**, da Egrégia 1ª Vara Cível da Comarca de Barueri. A r. decisão ratificou a tutela de urgência concedida, condenando a ré ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente em se abster de utilizar a marca "OXXY" e/ou "TIPO OXXY" em anúncios eletrônicos e/ou físicos, catálogos, folhetos, sites da internet, nomes de domínio, extensão de e-mail, lojas físicas e/ou eletrônicas, estabelecimentos comerciais, nome comercial, empresarial ou qualquer outro meio de divulgação, para distinguir produtos de mesmo segmento fabricados e comercializados pela autora, bem como indenização por perdas e danos, a ser apurada e quantificada em liquidação de sentença, nos termos do artigo 210, II, da Lei nº 9.279/96, além de pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00, com correção monetária pelos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contados da sentença, bem como juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência, condenou a ré, ora apelante, a arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Apela a **ré** a fls. 398/428, afirmando ter cumprido a obrigação de não fazer, imposta na r. sentença recorrida, antes mesmo da concessão da tutela de urgência. Informa ter demonstrado, por meio de anúncios ativos na internet, carregados aos autos (fls. 297/321), a inexistência de quaisquer produtos ou equipamentos anunciados com a especificação "TIPO OXXY" ou "OXXY". Acrescenta que a própria plataforma "Mercado Livre" ratificou a inexistência de anúncios publicitários com a menção à aludida marca de propriedade da apelada. Desse modo, pugna pela reforma da r. sentença, para que seja extirpada a condenação ao arbitramento de multa diária em caso de descumprimento da obrigação de não fazer imposta. Segundo afirma, *"desde que passou a comercializar o produto equiparado a aquele também comercializado pela Apelada [REDACTED], a empresa Apelante [REDACTED] "OXXY", DE FORMA ISOLADA, PARA ESPECIFICAR SEUS PRODUTOS, justamente para possibilitar que os consumidores pudessem distinguir o produto comercializado por uma e por outra. Ademais, nunca se tratou do exato mesmo produto anunciado e comercializado, mas sim SIMILAR, sendo, portanto, à época empregado o elemento identificador "TIPO OXXY" apenas e tão somente para que o consumidor pudesse identificar as similitudes do produto com aquele comercializado pela Apelada [REDACTED], permanecendo ciente de que NÃO SE TRATAVA DE UM PRODUTO DA MARCA "OXXY", mas sim da marca "[REDACTED]", apenas denominado como "TIPO OXXY"*. Aduz ausência de exclusividade no uso da marca de titularidade da apelada, haja vista tratar-se de marca



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

meramente nominativa. Invoca o art. 124 da Lei n° 9.279/96, na medida em que a legislação de regência prevê a impossibilidade de se proceder ao registro de sinal de caráter comum ou empregado comumente para designar uma característica do produto. Discorre sobre a inexistência de publicidade comparativa, bem como acerca da diferenciação do público alvo e da especificação da marca do produto anunciado e o emprego do termo distintivo "TIPO". Saliencia a licitude da prática de publicidade comparativa, a qual o ordenamento jurídico não impõe qualquer vedação. Desse modo, ressalva que constatada, porventura, tal prática, esta é inapta a ensejar a

4

condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais. Afirma não ter violado quaisquer regras e princípios inerentes ao direito do consumidor, ao direito marcário e à livre concorrência. Indica sempre especificar devidamente a marca do produto que se pretende comercializar, nos anúncios efetivados por meio da plataforma de vendas "Mercado Livre", visando, assim, a não confusão do consumidor. Segundo alega, o termo distintivo "TIPO", empregado na descrição de seus anúncios, era suficiente a afastar qualquer confusão ou dúvida de que aquele produto não era o mesmo do anunciado e comercializado pela autora, ora apelada. Reitera a ausência de comprovação de concorrência desleal. Bate-se a apelante pela impossibilidade de transferir à apelada ■ os proveitos econômicos eventualmente por ela auferidos. Refuta a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, haja vista inexistir prova nos autos do suposto abalo moral sofrido pela empresa apelada. Decerta pela minoração do "quantum" arbitrado no que concerne aos danos morais, requerendo que a indenização seja aferida e arbitrada em observância aos primados da



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar a capacidade econômica do devedor, em detrimento da necessidade daquele que fará jus à indenização. Colaciona julgados que arrimam sua tese. Pede provimento ao recurso a fim de *a) AFASTAR a condenação ao pagamento de multa diária em caso de descumprimento da obrigação de não fazer imposta, eis que comprovado que mesmo antes da tutela de urgência concedida a Apelante [REDACTED] já não mais fazia uso do elemento identificador*

“TIPO OXXY”, nos termos da fundamentação supra; b) AFASTAR a

5

condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais, ante a ausência de utilização do elemento identificador da marca “OXXY”, bem como a ausência de exclusiva desta e, ainda, a inexistência de concorrência desleal por parte da Apelante [REDACTED], nos termos da fundamentação supra; c) AFASTAR a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, ante a ausência de comprovação do abalo à honra da Apelada [REDACTED]”. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado, pelo menos à metade (R\$ 5.000,00).

Recurso recebido, processado e respondido (fls. 435/449); anotado o preparo (fls. 429/430).

A apelada apresentou oposição ao julgamento virtual (fls. 486).

Relatados.

2. O apelo não comporta provimento.

De proêmio, cumpre consignar que a autora demonstrou a titularidade da marca “OXXY”, devidamente registrada perante o **INSTITUTO NACIONAL DA**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) sob o n° 901939200, com concessão em 15.09.2009 (fl. 62/65).

No caso "*sub judice*", as partes atuam no mesmo ramo de atividade, e apesar da diferença no nome empresarial, a utilização da marca da autora "OXXY", mesmo com o emprego do termo distintivo "TIPO", pode induzir em erro o consumidor, além de ocasionar possível

desvio de clientela e implicar concorrência parasitária.⁶

Os produtos identificados pela expressão "TIPO OXXY" induzem o consumidor a acreditar que o produto da apelante é da mesma origem dos produtos da marca OXXY de titularidade da apelada. Ademais, a própria ré, em suas razões recursais, colaciona perguntas realizadas pelos consumidores interessados em adquirir os produtos por ela anunciados na plataforma de vendas "Mercado Livre", indagando se os mesmos eram de origem ou da marca do produto da autora, mercê do que, exsurge evidente a confusão estabelecida no mercado consumidor.

De fato, os documentos debuxados aos autos, notadamente a fls. 67/75, demonstram a utilização indevida de marca alheia pela ré, não havendo prova suficiente juntada à contestação capaz de infirmar os fatos alegados na peça inaugural, denotando-se a intenção da requerida de se valer do prestígio da marca da apelada para alavancar as vendas de seus produtos no mesmo nicho mercadológico, e não mera prática de publicidade comparativa.

Outrossim, cumpre exaltar que, ainda



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

que recorrente, a prática é **ilegal**. Por força do artigo 195, III, da Lei nº 9.279/96, o uso desautorizado de marca concorrente notória na internet, com o intuito de desviar a clientela, caracteriza **concorrência desleal**.

As Colendas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Egrégia Corte já se manifestaram sobre a indigitada prática. Confira-se:

7

“DIREITO MARCÁRIO. Google Ads. Link patrocinado. Uso de marca de concorrente como palavra-chave. Prática ilegal. Violação de direitos sobre a marca e concorrência desleal. Jurisprudência uníssona das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP desde abril/2016. Ato ilícito caracterizado. Perdas e danos. Presunção. Decorrência lógica direta da violação. Indenização devida. Dano material a ser definido em liquidação de sentença (art. 509 do CPC). Jurisprudência consolidada do STJ. Dano moral bem arbitrado. Responsabilidade solidária da Google, como provedora de serviço de publicidade ('keyword advertising') em plataforma de 'marketing' digital ('search engine marketing'). Inaplicabilidade do art. 19 da Lei 12.965/14. Jurisprudência atual pacificada das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP. Sentença mantida. Recursos não providos”. (Apelação Cível nº 1006104-58.2018.8.26.0196; **Relator Des. GILSON DELGADO MIRANDA**; j. 29.01.2020).

*—
 “Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência —
 Cerceamento de defesa não verificado — Prova testemunhal — Desnecessidade
 Associação indevida, pelo réu, do elemento nominativo "dot cosméticos" ao seu nome
 de domínio www.progressivanaweb.com.br, através de serviço de "links" patrocinados
 — Comprovação — Possibilidade de confusão e desvio de clientela — Concorrência
 desleal — Danos morais, "in re ipsa", devidos — Sentença mantida*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Honorários recursais Fixação – Recurso desprovido”. (Apelação Cível nº 1002258-67.2018.8.26.0120; **Relator Des. MAURÍCIO PESSOA**; j. 03.02.2020).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA – GOOGLE ADWORDS (LINK PATROCINADO) – MARCA MISTA "LOJA DO PRAZER"** - Pretensão da autora a que as rés sejam impedidas de utilizar os termos "LOJA DO PRAZER", por qualquer meio ou processo, especialmente como palavra-chave para a ativação de links ou anúncios patrocinados –

8

Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que a utilização de uma marca para disparar anúncios por meio de buscadores na internet não parece configurar, ao menos em cognição sumária, uso indevido ou ato de concorrência desleal – Decisão reformada - Verossimilhança da alegação da autora agravante de que é titular da marca e de que a expressão está sendo utilizada pelas rés em "sites" de busca como palavra-chave – Risco de dano decorrente do fato de outras pessoas estarem se utilizando, indevidamente, da marca "LOJA DO PRAZER", em prática de concorrência desleal, com desvio de clientela – Presença dos requisitos do art. 300, CPC/2015 RECURSO

PROVIDO”. (Agravado de Instrumento nº 2151914-19.2019.8.26.0000; **Relator Des. SÉRGIO SHIMURA**; j. 11.02.2020).

“*In casu*”, bem observou o douto Togado “a quo” que “*na hipótese tratada nos autos restou caracterizada a prática de concorrência desleal e violação ao direito de marca, uma vez que os anúncios e propagandas confundem o consumidor, fazendo crer que a qualidade e funcionalidade dos produtos oferecidos pela requerida equivalem-se aos produtos comercializados pela parte autora. O que se extrai da mera equiparação ao produto*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

identificado pela expressão “Tipo Oxy” é a latente exploração do prestígio da marca da parte autora.

A ré ao fazer alusão à outra marca não objetiva a simples menção genérica a produtos de outros fornecedores que atuam no mesmo segmento econômico, ou a título puramente informativo, uma vez que, nessas hipóteses, bastaria a indicação das finalidades do produto, sem qualquer necessidade de referência nominal e particularizada a marca alheia.

Neste sentido, veja-se trecho extraído de ementa proferida pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº

9

2066630-43.2019.8.26.0000, em 21 de agosto de 2019, de relatoria do Dr. Cesar Ciampolini:

“...Utilização da reputação e do prestígio alheios para obtenção de clientes. Ato parasitário que deve ser repellido e sancionado. Voto vencedor declarado pelo Desembargador ALEXANDRE LAZZARINI no julgamento do AI 2066080-48.2019.8.26.0000, apoiado na doutrina de LUCIA ANCONA LOPEZ DE MAGALHÃES DIAS: “a marca é um elemento fundamental a viabilizar o reconhecimento pelos consumidores da qualidade dos produtos e serviços adquiridos e já consolidados no mercado, não sendo correto que um terceiro, para introduzir o seu produto no mercado, se utilize do nome e da reputação obtida pelos esforços do concorrente, 'simulando', por assim dizer, uma comparação que, em verdade, apresta-se tão somente com um efeito parasitário...”.

Assim, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem aferidos em sede de liquidação de sentença é medida que se impõe” (fls. 392/393).

Dessarte, demonstrada pela autora a titularidade da marca e a sua utilização indevida pela requerida, resulta configurada a prática de concorrência desleal pelo possível desvio de clientela.

Melhor sorte não assiste à apelante



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

no que concerne à alegada impossibilidade de transferir à autora, ora apelada, os proveitos econômicos eventualmente auferidos, na medida em que os danos materiais devem ser apurados com base no efetivo prejuízo causado à autora, após a verificação da extensão do enriquecimento indevido gerado ao agente violador da propriedade industrial alheia.

A base de cálculo da indenização será apurada em liquidação da sentença, por arbitramento, designando o ilustre Magistrado de primeiro grau, se necessário for, perícia técnica, com observância da regra insculpida no art. 210 da Lei 9.279/96.

Irretorquível, desse modo, a determinação, do digno magistrado "a quo", de que os danos materiais gerados pelo uso indevido da marca da autora sejam apurados em liquidação de sentença, nos termos do artigo 210, II, da Lei nº 9.279/96.

Outrossim, correta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, "*in re ipsa*".

Impende registrar que, ao contrário do que alega a requerida, para configuração do denominado **dano moral**, basta a simples utilização indevida da marca alheia sem autorização, e a possibilidade de eventual desvio de clientela.

O comportamento empresarial apresentado pela requerida fere a imagem e o bom nome da autora no mercado, estando claramente caracterizado o que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

a jurisprudência predominante denomina dano moral "*in re ipsa*", bastando, para tanto, a mera comprovação da prática da conduta ilícita, desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a prova de efetivo abalo moral.

Insta salientar o pacífico entendimento do Colendo **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA** de que "*a pessoa jurídica pode sofrer dano moral*" (Súmula 227), uma vez titular de denominada "honra objetiva", possuindo nome, imagem e reputação a zelar perante o mercado em que atua.

Ressalvo meu entendimento pessoal no

II

sentido de que o vilipêndio à imagem da empresa que tenha potencial de implicar danos à sua capacidade de manutenção ou captação de clientela/freguesia acarreta direito de pleitear indenização de danos denominados predominantemente "morais", os quais, na minha óptica, têm substancialmente natureza patrimonial. Ressalte-se, sempre com a devida vênia, que, apesar da ausência de harmonia vernacular na terminologia adotada no cenário jurídico quando os aplicadores do direito se referem ao malferimento à imagem das pessoas jurídicas, usando o "*nomen juris*": "**dano extrapatrimonial**", "**dano moral**", "**dano imaterial**", "**dano não patrimonial**", com o evidente propósito de desconectar a pretensão indenizatória deduzida nesta situação daquela vinculada aos ataques realizados aos "**direitos personalíssimos**" privativos da "**pessoa humana**", perfilho a corrente doutrinária e pretoriana que sustenta a premissa de que a pessoa jurídica tem um patrimônio social composto de bens materiais e imateriais, também denominados de bens tangíveis e intangíveis, aos quais os antigos comercialistas denominavam de "**cabedais**".



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

"Cabedal, s.m. (alteração de capital, mudando-se, como de regra, o "p" medial em "b" e "t" medial em "d"; é a fôrma verdadeiramente portugueza, do fundo da lingua, em quanto capital é apenas uma fôrma que veiu pelo vehiculo da erudição). O capital, os fundos em opposição às rendas, juro, fructo. E delles que nem ham renda nenhuma levam-lhes do cabedal. Ordenação Affonsina, Tom. IV, cap.

12
90, p. 1. ... Generos que constituem o objecto d'um commercio especial. Dinheiro com que se negocea".

(GRANDE DICCIONARIO PORTUGUEZ, DR. FREI DOMINGOS VIEIRA, Volume dois, p. 8, Porto, Imprensa Moderna, de MANOEL PINTO DE SOUZA LELLO, 1872).

Importante contribuição, na doutrina contemporânea, para afirmar posição sobre a questão "sub judice" é a lição do saudoso mestre de Curitiba **RUBENS REQUIÃO** que em seu já clássico Curso De Direito Comercial, ao dissertar sobre os "atributos da empresa", versa sobre a "empresa" sob o prisma asquiniano de atividade organizada, bem como trata do "fundo de comércio", oportunidade em que se aprofunda nos estudos da conhecida controvérsia sobre o conceito de "aviamento" (**CARNELUTTI**), "clientela" (**AULETTA**), trazendo importantes lições de **VIVANTE, FERRARA, GARRIGUEZ, SALANDRA, TAMBURRINO, GRECCO, CASANOVA, ASCARELLI, JULLIOT DE LA MORANDIÈRE** e outros juristas notáveis (Primeiro volume, pp. 345-350, Ed. Saraiva, São Paulo, 27ª Edição, 2007).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O estudo dos mencionados contributos dos professores e clássicos doutrinadores do Direito Comercial, sob o viés da tutela jurídica da **clientela/freguesia** e do **aviamento** (cujo valor pode figurar no ativo contábil da empresa, nos termos do art. 1.187, parágrafo único, III, do Código Civil e art. 183, VII, da Lei 6.404/76), nos autoriza a ousar sustentar que a prática de concorrência desleal enquadrada na tipologia do art. 195 do Código de Propriedade Industrial configura **dano patrimonial à imagem da empresa** vilipendiada,

acarretando a possibilidade jurídica de indenização pecuniária. Afronta-se a reputação da sociedade empresária, com potencial de dano, ou com dano efetivo à sua credibilidade perante sua clientela ou freguesia.

Feitas estas anotações de natureza pessoal, passo, agora, a examinar a bem lançada sentença, no que concerne ao “**quantum**” estabelecido para a indenização do dano moral, nos termos do enunciado da Súmula nº 227 do **COLENO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**.

Quanto aos parâmetros para fixação da indenização por dano moral, deve-se levar em conta duas diretrizes diversas, a saber, a atenuação da desonra e dos transtornos sofridos pela parte lesada, bem como a prevenção de novas condutas da mesma natureza:

“ (...) O valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva” (STJ -



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Turma - AgRg no Ag 1259457/RJ - Rel. **Min. HUMBERTO MARTINS** - j. 13.04.2010 - DJe 27.04.2010).

Registre-se, outrossim, o caráter dúplice de tal indenização, pois tanto visa à punição do agente quanto à compensação para a vítima pelo dano suportado; tem também a função de desestimular o infrator a não reincidir na prática da conduta ilícita. Diante da reprovabilidade da conduta perpetrada pela requerida, exsurge evidente que a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) se desvela compatível com a conduta praticada.

14

Dessarte, de rigor a manutenção do valor arbitrado em R\$ 10.000,00, montante considerado adequado, razoável e suficiente para desestimular a prática de nova conduta ilícita, não se mostrando exagerado e não acarretando o enriquecimento indevido da recorrida.

Bem por isso, de rigor a manutenção integral da r. sentença hostilizada.

Diante do resultado do julgamento, com integral desprovimento da apelação da requerida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, são devidos honorários recursais, os quais, levando-se em conta o trabalho adicional realizado nesta instância, elevo para 15% sobre o valor da condenação.

3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.

DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO