



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO N.º: 18682

APEL.Nº: 994.09.316902-2 (ANTIGO Nº 674.746.4/0-00)

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTE: SAINT MICHEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

APELADO: INSULFILM DO BRASIL LTDA.

MM. JUIZ PROLATOR: DR. CARLOS DIAS MOTTA

Marca – Abstenção de uso – Uso não autorizado da marca de propriedade da autora em campanha publicitária de grande escala. Nítido objetivo de captação de clientela e majoração dos lucros com o oferecimento de colocação de “INSULFILM” nas unidades vendidas. Película escurecedora que foi adquirida, na verdade, de empresa concorrente. Danos materiais a serem apurados em liquidação por arbitramento. Danos morais, em consonância com a Súmula 227 do C. STJ. Ofensa ao art. 5º, XXIX, da CF. Provimento, em parte, apenas para fixar o termo inicial e final em que se deverá apurar o número de películas vendidas ou cedidas pela ré nos modelos anunciados (C3 Paris e C3 Olympique), como se fossem fabricadas pela autora e arbitrar o dano moral em R\$ 3.000,00, com atualização a partir do presente julgamento e juros da mora da citação.

Vistos.

INSULFILM DO BRASIL LTDA. ingressou com ação de reparação de danos materiais e morais cumulada com declaratória de abstenção de uso indevido de marca pelo rito ordinário em face de CONCESSIONÁRIA SAINT MICHEL (CITRÖEN), alegando que a é empresa atuante no segmento de fabricação, comercialização e prestação de serviços de aplicação de filme para vidros. Ressalta que tem extensa linha de produtos e que levou a marca “INSULFILM” a registro, em apresentação nominativa e mista, tudo devidamente arquivado no INPI. Ocorre que a ré, em conjunto com a montadora de veículos Citroën, desde maio de 2008, tem utilizado a marca “INSULFILM” em peças publicitárias e anúncios veiculados na mídia, como forma de agregar maior valor aos automóveis que fabrica e vende, e, com o uso



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

da fama e nome do produto, a requerida pretende obtenção de maiores lucros. Destaca que em todos os informes publicitários, o “INSULFILM” é incluído como item promocional. Ocorre que a ré jamais teria adquirido os produtos da autora, não havendo qualquer contrato de prestação de serviços de aplicação do produto original da marca demandante, não podendo, assim, usar como atrativo para aumento de vendas o oferecimento do filme fabricado pela autora. E, assim sendo, os produtos oferecidos pela ré são de origem duvidosa e de qualidade desconhecida e, mesmo assim, são comercializados através do uso indevido da marca registrada “INSULFILM”. Observa que, como a marca tem confiabilidade do público, por certo haverá aumento de lucros da ré, que oferece ao mercado de consumo produto copiado. Tal fato gera grande lesão ao bom nome e reputação da autora, bem como prejuízos financeiros e morais, já que há tentativa de captação de clientela e confusão dos consumidores. Requer a abstenção do uso da marca-autora, em qualquer meio de comunicação e a reparação dos danos materiais (emergentes e lucros cessantes) e morais. Apresenta estimativa do que auferiria caso tivesse sido contratada para a colocação da película nos veículos da ré, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença através de perícia. Requer antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para que a ré abstenha-se imediatamente do uso da marca, com a fixação de multa diária.

A liminar foi deferida, em parte, às fls. 77, determinando-se que, no prazo de 10 dias, a ré se abstenha de utilizar a marca da autora, em seu nome de fantasia, panfletos, veículos, portfólios, anúncios de qualquer meio de comunicação, inclusive na rede autorizada de concessionárias. Multa diária de R\$ 1.000,00, até o limite de 100 dias em caso de descumprimento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Contestação às fls. 88, alegando que há degradação, degeneração da marca, já que o público já deixou de identificar o “INSULFILM” como produto específico de um fabricante, identificando-o como gênero do produto também conhecido como película solar automotiva, sendo uma expressão sinônima da outra. Rechaça o pedido de danos materiais, já que o pedido baseia-se em perdas hipotéticas. Ademais, na publicidade referida pela autora, houve menção ao gênero e não à marca. Alega, ainda que a estimativa de perda apresentada pela autora não pode prosperar, já que ofereceu aos clientes a película mais básica. Refuta, ainda o pedido de indenização por danos morais, já que não há prova de abalo da reputação da autora, não havendo, sequer, notícia de que o produto oferecido pela ré tenha má qualidade. Além do mais, não se indenizam danos hipotéticos.

Réplica às fls. 191.

A r. sentença julgou a ação procedente, condenando a ré ao pagamento de danos materiais (quantidade de películas instaladas, desde o início da campanha publicitária) e morais (metade do valor que vier a ser apurado por danos materiais) além de determinar a definitiva abstenção do uso da marca. Determina, ainda, a liquidação por arbitramento.

Foram opostos Embargos de Declaração em face do r. decisório, os quais não foram acolhidos. Apelação às fls. 317, alegando que a sentença é maculada por tratar-se de decisão *ultra petita*, já que determina que a indenização tomará por base *a quantidade de veículos comercializada pela ré, desde o início da campanha publicitária (6.5.2008)*. Também alega que a campanha em virtude da qual foi proposta a presente demanda, teve lapso



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

temporal definido, encerrando-se antes mesmo da intimação da apelante quanto à decisão de tutela antecipada, tornando indevida a extensão da indenização sobre a instalação de películas realizada após o término da campanha. Também alega a ocorrência de cerceamento de defesa, já que não foi dada a oportunidade de demonstração, mediante prova testemunhal, da degeneração da marca “INSULFILM”. A r. sentença também teria sido prolatada sem fundamentação apta a sustentá-la, tendo acontecido o mesmo com a decisão dos embargos de declaração opostos. No mérito, repisa a alegação de degeneração da marca, tendo a apelante agido de boa-fé quando da veiculação das publicidades que mencionavam promoções de pacotes que incluíam a venda de veículos com “INSULFILM”. Argumenta, ainda, a não demonstração de dano material e moral. Requer a anulação da r. sentença ou reforma para julgamento de improcedência e, no final, exibiu parecer subscrito pelo ilustre Professor FÁBIO ULHOA COELHO, Titular de Direito Comercial da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, endossando as razões recursais.

É o relatório.

A alegação de ofensa ao processo justo não procede, em virtude de que a prova reunida nos autos autoriza o imediato julgamento, na forma do art. 330, I, do CPC, sem que se possa invocar prejuízo aos litigantes (art. 5º, LV, da CF). No caso em exame, o material juntado é suficiente para a apreciação da violação, ou não, de marca protegida por registro, havendo total impertinência ao deslinde da causa da produção de prova testemunhal como requerido pela apelante, sendo certo que pode o magistrado indeferir provas inúteis à solução da causa posta sob julgamento (art. 130, do CPC).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O Professor FÁBIO ULHOA COELHO recomenda examinar o dicionário para verificar se a língua falada incorporou a designação da marca como produto e basta uma consulta ao Dicionário da Academia Brasileira de Letras para constatar o seguinte sobre **insulfime** (p. 729): “Película que se aplica a vidros para diminuir a quantidade de luz que passa por eles. Da marca registrada Insulfim”.

A inserção em dicionário poderá confirmar o costume de considerar a marca da autora como sinônimo do material que se utiliza para escurecer o interior de veículos, o que não significa que acabou a proteção empresarial. Uma coisa é a absorção linguística pelo povo e outra, bem diversa e seriamente comprometida por princípios jurídicos e éticos, é o emprego da expressão no âmbito comercial. O Tribunal de Justiça emitiu Acórdão no caso do vocábulo “alpargatas” e, embora admitisse que o termo passou a ter significado de uma espécie de calçado, desaprovou a utilização por empresa concorrente (Ap. Cível 82.301-1, de 10.2.1987, relator o hoje Ministro CEZAR PELUSO, in Carlos Henrique de Carvalho Fróes, “Marca: aquisição de distintividade e degenerência”, *Sinais distintivos e tutela judicial e tutela judicial*, série Gvlaw-Saraiva, 2007, p. 91).

A Constituição Federal, entre os direitos e garantias fundamentais do homem, no art. 5º, incisos XXVII e XXIX, confere proteção às criações intelectuais, prevendo, expressamente, a proteção à propriedade das marcas e outros signos distintivos, bem como aos autores a exclusividade de utilização, reprodução e publicação de suas obras, contexto em que se insere a requerente da presente demanda.

Pois bem. O caso retrata hipótese em que a ré, sem autorização da autora, passou a fazer uso da marca de sua titularidade em publicidade veiculada com o objetivo de atrair consumidores interessados em adquirir automóvel fabricado pela montadora Citroën, fato este incontroverso



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

nos autos, já que a apelante não o nega, limitando-se a argumentar acerca da teoria da degeneração da marca.

Não se nega a existência, no mundo fenomênico, de tal fato, sendo certo que, desde o início da ocorrência do consumo em massa, possibilitado após a Revolução Industrial, os produtos oferecidos no mercado passaram, cada vez mais, a identificar, distinguir, individualizar os objetos colocados à venda, direcionando-os a um certo público alvo, em decorrência do que, relativamente a certos itens, o público consumidor passou a denominar o produto através do nome da marca. Tal fato já foi corriqueiro, especialmente nos primórdios da industrialização, ocasião em que, não raro, apenas uma marca lançava ao mercado de consumo determinada espécie de produto, tanto que o fenômeno passou a ser intitulado de metonímia, figura de linguagem da língua portuguesa em que se toma o produto, pela marca.

É de se analisar, portanto, se tal fenômeno abarcou o “INSULFILM”, como deseja a apelante, e a Turma julgadora delibera que a resposta é negativa, conforme restará demonstrado.

Como se nota através da análise dos presentes autos, a autora é titular da marca “INSULFILM”, com registros vigentes, o que é comprovado pela documentação trazida à colação pela requerente às fls. 47/54, sendo certo, ainda, que a utilização, pela ré, da marca referida, sem autorização, é plenamente capaz de induzir a erro o consumidor, o que é previsto como crime na Lei de Propriedade Industrial (art. 189, I, da Lei n.º 9.279/96). Aliás, o próprio CDC proíbe a utilização indevida de marcas e nomes comerciais que possam causar prejuízos aos consumidores (art. 4º, VI).

Ressalte-se, ainda, nessa linha de raciocínio, que os documentos acima referidos evidenciam que a marca ‘INSULFILM’ e seus diferentes produtos encontram-se registrados e protegidos nos termos da LPI, desde 1991, tratando-se de produto muito conhecido no mercado, restando



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

claro que a ré, ao oferecer o “INSULFILM” aos consumidores de seus automóveis novos, teve por objetivo a captação de clientela e a busca pelo aumento de lucros decorrentes das vendas, sendo certo que tal cortesia reflete, por óbvio, na formação cognitiva do consumidor, pois é induzido a entender que a película automotiva instalada nos vidros dos automóveis postos à venda foi fabricada pela empresa que dá nome ao produto sob análise.

Elementar. “INSULFILM” é marca consagrada e o mercado consumidor sabe diferenciar seus produtos por conta da tradição que ela tem na produção, comercialização e serviços de aplicação de películas de escurecimento, o que autoriza desautoriza supor a inexistência de risco ao consumidor do produto em análise. Certo é, ainda, que, por tratar-se de produto com tal reconhecimento e tradição, seu cortês oferecimento aos candidatos à aquisição de veículo zero-quilômetro acaba por agregar valor ao automóvel vendido pela apelante, o que também comprova o intuito de captação de clientela e de elevação dos lucros.

A Lei de Propriedade Industrial - LPI (Lei nº 9.279/96) foi editada para regulamentar a proteção conferida aos bens de propriedade industrial, estabelecendo, entre outras, as normas sobre o direito à marca. Conforme artigo 129 da mencionada lei, “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”. E mais. No artigo 130 do mesmo texto legal, há previsão de que ao titular da marca ou ao depositante é assegurado, entre outros, o direito de zelar pela integridade material ou reputação dos mesmos, exatamente o que busca a autora com a propositura da presente demanda, asseverando-se que a proteção de que trata a LPI abrange o uso da marca em propagandas (art. 131).

Aliás, tal é o entendimento de José Carlos Tinoco Soares, que explica que *“zelar pela integridade da marca é manter a sua utilização no*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

mercado sempre da mesma forma, sem quaisquer modificações que possam afetar eventualmente o âmbito da proteção conferida pelo registro. E zelar pela sua reputação é manter a excelência e qualidade dos produtos que assinala ou dos serviços que distingue para que nada possa afetar seu conceito, boa fama e reputação. Como corolário dessas duas assertivas deverá o titular protegê-la e defendê-la contra toda e qualquer investida de terceiros que, disputando determinado mercado, procuram colocar no mesmo e/ou na prestação de serviços marcas iguais ou semelhantes.” (SOARES, José Carlos Tinoco. *Marcas vs. Nome Comercial – Conflitos*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000).

É de se mencionar, ainda, que, diferentemente do quanto alegado pela apelante, a autora sempre foi diligente no sentido de zelar pela reputação da marca, tanto que há diversas ações em andamento, propostas pela apelada em face de concessionárias e montadoras que oferecem, como cortesia na venda de automóveis, o “INSULFILM”, sendo certo que o disposto no art. 130 da LPI também se presta à defesa da própria degeneração da marca, o que, frise-se, não é o caso da requerente, na medida em que a experiência demonstra (presunção *hominis*) que os consumidores, em sua maioria, e por conta da notoriedade da autora neste segmento, sabem diferenciar o gênero (película solar, película de escurecimento) da espécie que tradicionalmente vem se destacando neste nicho mercadológico (“INSULFILM”).

O uso indiscriminado e desautorizado de outras marcas reconhecidas também causou discussão no âmbito nacional, contra o que já foram travadas lutas contra a degeneração, o que foi exemplificado por José Carlos Tinoco Soares: *“Providências que merecem relevadas dizem respeito à marca “CATUPIRY”, para distinguir “requeijão”. Apesar de ter sido empregada continuamente em todos os “menus” de restaurantes, lanchonetes, bares sorveterias e outros como “pizza de catupiry”, “macarrão ao catupiry”, “molho de catupiry”, os seus titulares vêm investindo muito na defesa dessa marca, procurando por todos os meios orientar os comerciantes, industriais e*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

prestadores de serviços sobre o emprego inadequado dessa marca e, por via de conseqüência, quiçá consigam recolocá-la com o seu exato sentido de MARCA devidamente registrada, de alto conceito e boa fama.” (SOARES, José Carlos Tinoco. *Marcas vs. Nome Comercial – Conflitos*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000). Ora, o caso dos autos retrata exatamente tal acontecimento, em que, valendo-se das vias judiciais apropriadas, busca a autora a proteção de sua marca contra o uso indiscriminado da palavra “INSULFILM”, que fazem algumas concessionárias e montadoras, como a ré.

O mesmo autor, em outra obra, ao tratar da chamada vulgarização de marcas notórias, também assevera que *“Para evitar tais inconvenientes, é importante que o titular de uma marca notória, a proteja para os artigos compreendidos pela classe que está reivindicada e para os afins (...) e exija seu correto uso (...). Deve-se, portanto, estabelecer uma vigilância constante, porque a tolerância do registro e uso de marcas iguais ou similares por outrem ou a grande aceitação pública trará como resultado a vulgarização da mesma, ligando-a diretamente ao produto para o qual havia sido designada.”* (grifo nosso). (SOARES, José Carlos Tinoco. *Direito de Marcas*. São Paulo: Ed. Atlas, 1968).

No mesmo sentido, tratando exatamente da possibilidade de perda da capacidade distintiva de uma marca, é de se trazer à colação os ensinamentos o festejado mestre italiano FRANCISCO FERRARA, para quem pode acontecer tal hipótese quando *“la marca se convierta en denominación genérica de un producto o mercancía. Obsérvese que, por lo general, la marca denominativa sirve cabalmente para designar el producto, y en ello radica su fuerza. Ahora bien: la extinción se produce cuando la marca, en vez del nombre de un producto especial, símbolo de un determinado centro productivo, se convierte en el nombre de un género o tipo de producto fabricado por cualquiera. Es necesario que se opere una transposición del significado del nombre del producto individual a la especie, de modo que el signo pierda su*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

capacidad distintiva y no sirva ya como marca. (...)” E continua o autor: “evidentemente, esta transformación del significado del vocablo habrá de producirse entre el público de consumidores, porque a él está destinada la marca. Para producir la extinción de la marca no basta, pues, que la denominación sea utilizada en sentido genérico en las obras científicas o, tratándose de productos medicinales, en la farmacopea oficial. Por lo general, la transformación vendrá impulsada por los competidores, que procurarán hacer desaparecer aquel nombre que ha monopolizado el mercado, incluyéndolo, junto con otras palabras, en su propia contraseña o citándolo em sus etiquetas precedido de indicaciones (‘según el tipo’, ‘sustitutivo de’, ‘al modo’, ‘a la manera’) o, en una primera fase, utilizándolo unicamente en las relaciones de productos, catálogos, etc., o en artículos periodísticos en que los diferentes productos del mismo tipo se indican con el nombre privativo de uno solo. Es una lucha continua, encarnizada, sistemática, sin cuartel, debiendo el titular de la marca reaccionar rápida y energicamente si no quiere ver esfumarse aquel signo distintivo que puede ser base principal de su fortuna. (...)” Por fim, conclui o doutrinador que a perda da marca, assim, pode ocorrer na hipótese em que a “generalización del nombre se haya producido por incuria de su titular que no se preocupó de reaccionar a tiempo contra la insidia de los competidores, reconduciendo, así la perdida del derecho a la culpa del titular (...)”. (gn). (FERRARA, Francisco. *Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil*. Trad. para o espanhol de José Maria Navas. Madrid: Gráficas Gonzáles, 1950).

Assim sendo, a expansão do *branding*¹, nas palavras de Cláudio R. Barbosa na obra “Propriedade Intelectual”, acarreta, em muitos casos, a diminuição da distintividade do signo por conta de sua superexposição às estratégias de *marketing*, sendo necessário tomar as devidas cautelas para que o valor da marca não se dissipe, o que vem fazendo a autora, com a propositura das medidas cabíveis para proteger a marca “INSULFILM” contra

¹ Conjunto de ações ligadas à administração das marcas.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

sua utilização inapropriada, defendendo-a da vulgarização, ao contrário do quanto alegado pela apelante. Cabe mencionar tutelas antecipadas emitidas nos AgIn. 589.148-4/6 (Insulfim x Concessionária Saint Bernard); AgIn. 583.688-4/6 (Insulfim x Concessionária Marcas Famosas) e decisão da Ap. 649.873-4/2 (Insulfim x Francecar Comércio de Veículos Ltda).

Além do mais, é de se destacar que a própria Resolução n.º 254 do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, que foi promulgada justamente para tratar da colocação de películas escurecedoras em vidros de veículos automotores faz menção de que referida regulamentação *“Estabelece requisitos para os vidros de segurança e critérios para aplicação de inscrições, pictogramas e películas nas áreas envidraçadas dos veículos automotores, de acordo com o inciso III, do artigo 111 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB”*, não utilizando, portanto, a expressão que configura a marca registrada da autora.

Como se vê, houve a usurpação da marca por parte da apelante, que utilizou expressão de uso exclusivo da autora, não especificando que se tratava de simples película escurecedora, que, embora similar ao “INSULFILM”, não é produzida pela empresa autora. Evidente, portanto, o uso indevido da marca da autora, beneficiando-se a ré da tradição e da confiabilidade da marca junto ao público com a publicidade que oferece a colocação de “INSULFILM”, embora, no final, instale produtos provenientes de empresas concorrentes, com risco de entrega de película de qualidade inferior à da fabricada pela autora-apelada. Essa prática provoca nítido prejuízo material e moral à requerente, na medida em que os consumidores, insatisfeitos, venham a denegrir a imagem da empresa, cujo prestígio depende de esforço contínuo para manter a qualidade construída ao longo dos anos.

Com isso, não se pode ignorar o fato de que houve danos à autora, com a veiculação, em poderosos meios de comunicação, de oferta de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

veículos em que se incluiria no preço de venda a colocação de “INSULFILM”, quando, em verdade, a película instalada era de empresa concorrente, sendo certo que a campanha teve por objetivo o aumento de vendas de veículos e de majoração dos lucros, que, em decorrência da prática da apelante, deixaram de reverter em favor da proprietária da marca oferecida.

Assim sendo, por conta dos prejuízos experimentados, de rigor a manutenção da indenização deferida em sentença para compensação dos prejuízos materiais, devendo-se afastar a alegação da apelante no sentido de que não houve demonstração de danos, já que *a simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessária, a nosso ver, que o autor faça 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.* (GAMA, Cerqueira João. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2ª ed. São Paulo, RT: 1982).

Relativamente ao dano moral, também andou bem o Ilustre Magistrado *a quo*, já que, ante a prática condenável da ré – aliás, empresa de grande porte, cuja alegação de boa-fé deve ser rechaçada – o dano ao nome e à marca registrada “INSULFILM”, ocorre *in re ipsa*. Além do mais, a indenização a título de danos morais também é devida porque o uso indevido da marca em referência provocou desvio de clientela e pode macular a imagem da autora, ainda mais quando empregada em grande campanha publicitária em que se instalaram produtos concorrentes, cuja qualidade e procedência não se conhecem, e que podem prejudicar o bom nome da requerente. Tal condenação coaduna-se, ainda, com a Súmula 227 do C. STJ.

Tal é o entendimento deste E. Tribunal, asseverando-se que o julgado traz a mesma espécie de ação proposta pela mesma autora da presente demanda:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“APELAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA - Procedência dos pedidos e confirmação da tutela antecipada - Indenização apurar-se-á mediante liquidação por arbitramento (Lei de Propriedade Industrial - artigos 208 a 210) - Alegação de inexistência de prova dos danos (denominação vulgar do produto que se confunde com a marca) - Violação do direito de registro da marca pela mera alusão ao seu nome (Lei de Propriedade Industrial - artigo 131) - Cabimento do exame em livros probantes para a aferição dos lucros cessantes e danos emergentes - Prescrição afastada - Afronta à integridade moral (Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça) - Sentença mantida - Recurso não provido.” Apelação n.º 605.749-4/3-00. Relator: Sales Rossi. DJ de 22.12.2008.

Em dois pontos a r. sentença merece reparo. No cálculo dos prejuízos causados à autora, não se pode levar em conta todos os veículos alienados pela ré-apelante, desde o início da campanha publicitária, mas somente todos os veículos em que se ofereceu e instalou a colocação da película solar, devendo-se, ainda, fixar o termo inicial e o termo final dentro do qual o perito, em fase de liquidação por arbitramento, deverá indicar o prejuízo da apelada.

Assim, os danos materiais devem ser apurados por arbitramento, devendo ser considerados somente os modelos constantes das campanhas da apelante (C 3 Paris e C 3 Olympique), porque não se imagina que a simples referência ao Insufilme tenha atraído a atenção de consumidores para adquirirem outros modelos. Tal apuração deve ser feita desde o dia 6.5.2008 (data de início da campanha), até a data em que foi efetivamente cumprida a liminar, salvo se a campanha irregular houver se encerrado



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

anteriormente ao deferimento daquela.

Sobre os danos morais, considera a Turma fixar, desde logo, a indenização devida e na sessão de conferência de votos deliberou-se pela quantia de R\$ 3.000,00 (três mil reais) com atualização a partir do presente julgamento e juros da mora da citação. Não se revela conveniente associar o quantum a um critério de resultado indefinido, como é esse da apuração dos danos materiais para deferir metade como danos morais. É obrigatório que se liquide a importância, desde logo, como fator de segurança jurídica e para homenagem aos ditames do art. 944, do CC.

Quanto aos demais critérios, ficam mantidos os termos do r. decisório de primeiro grau: *“a indenização deverá levar em consideração o preço praticado pela autora para a venda das películas em questão, tendo em vista uma venda em larga escala pela autora, descontados os impostos.”*

Por derradeiro, fica consignado que a marca “INSULFILM” não ostenta diluição por não existir prova de ter a titular abandonado as prerrogativas do registro e, embora conste como sendo designação do produto que fabrica, comercializa e instala, a ordem jurídica não permite, ainda que de boa-fé, o emprego da marca, como está ocorrendo com as montadoras e revendedoras de veículos. Ninguém ignora que existe uma marca por detrás do vocábulo inscrito nos léxicos, pois no próprio dicionário citado no intróito do voto constou que deriva da marca registrada insulfilm. Boa-fé somente ostenta aquele que esclarece esse fato ao público, ou seja, que adverte ser pacote promocional insulfilm de outra marca que não a original, o que não ocorreu.

Ante o exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso interposto pela ré, apenas para delimitar o termo inicial e o termo final em que o perito deverá indicar o número de películas instaladas pela ré com violação da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

marca da autora (número total nos modelos C 3 Paris e C 3 Olympique), estabelecendo a indenização por danos morais em R\$ 3.000,00, com correção monetária a partir do presente julgamento e juros da mora da citação, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida.

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI

Relator