



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2014.0000691322

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0129004-72.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HYPERMARCAS S/A, é apelado ECOFITUS LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO).

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ENIO ZULIANI (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.

São Paulo, 23 de outubro de 2014

FÁBIO QUADROS

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Voto nº 24.223

Apelação Cível nº. 0129004-72.2009.8.26.0100

Comarca: São Paulo

Apelante: Hypermarcas S.A.

**Apelada: Ecofitus Laboratório Nutraceutico Ltda. (Atual
 denominação de Ecofitus Produtos Naturais Ltda.)**

Juiz prolator: Dr. Luis Fernando Cirillo

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Ação de abstenção de ato c.c. indenização por perdas e danos e pedido de tutela antecipada – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Contrarrazões com preliminar de intempestividade – Afastamento – Recurso tempestivo – Ausência de publicação no órgão oficial da decisão que julgou os embargos de declaração – Recurso interposto aos 02/09/2011, dentro do prazo de 15 dias contados a partir da decisão que negou provimento aos embargos, aos 18/08/2011 – Recurso provido – “Trade dress” – Reprodução pela requerida do mesmo conjunto-imagem para a comercialização de produto concorrente – Titularidade da autora sobre a marca EPOCLER® comprovada – Utilização pela requerida da marca ECOPLEX em imitação a da autora – Similaridade das embalagens e dos flaconetes, inclusive fonética da marca – Anterioridade do registro da requerente – Possibilidade de confusão do consumidor – Concorrência desleal – Ação procedente – Prejuízo havido e mesmo presumido, “in re ipsa” – Danos materiais e morais caracterizados – Danos patrimoniais a serem apurados em liquidação de sentença – Danos morais arbitrados em R\$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Caráter dúplice da indenização – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Determinação para abstenção da ré em utilizar a marca ECOPLEX, bem como embalagens e flaconetes, sob pena de multa diária, confirmada a tutela antecipada – Sucumbência fixada – Recurso provido.

Trata-se de recurso de apelação (fls.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

408/419) interposto por **HYPERMARCAS S.A.** contra r. sentença (fl. 391), integrada pela decisão em embargos de declaração (fl. 394), que nos autos da ação ordinária movida contra **ECOFITUS LABORATÓRIO NUTRACEUTICO LTDA. (Atual denominação de ECOFITUS PRODUTOS NATURAIS LTDA.)**, julgou improcedente a ação por considerar não ser a autora titular da marca Epocler, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de dez por cento do valor atualizado da causa.

Inconformada, recorre a autora pleiteando a reforma integral da r. sentença, alegando ser a titular exclusiva da marca EPOCLER®, bem como de todos os seus elementos figurativos, conforme Contrato de Cessão e Transferência de Marca de fls. 90/95, sendo, portanto, detentora do privilégio do uso de todos os elementos integrantes do conceito da marca. Afirma que o depósito da marca se deu em 1969, o registro aos 14 de maio de 1985, sendo posteriormente deferida a prorrogação da vigência de proteção até 25 de março de 2015. Imputa à apelada prática de ato ilícito por se aproveitar da marca EPOCLER®, ao lançar produto com princípios ativos idênticos a este medicamento, com o nome ECOPLEX, em imitação grosseira não apenas do logotipo, como também da grafia e das cores utilizadas, gerando confusão no consumidor e desvio de clientela, o que caracterizou crime de concorrência desleal. Pleiteia o provimento do recurso com a procedência da ação para condenar a ré ao pagamento de indenização.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (fl. 432).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

A ré apresentou contrarrazões (fls. 550/571) com preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade recursal e, no mérito, pugnou pelo não provimento da apelação.

Os autos são formados por três volumes (fls. 02/200b, 201/399, 403/599).

Em apenso ao 2º volume encontram-se os autos do Agravo de Instrumento nº 994.09.350645-0 (fls. 376/385) e ao 3º volume os do Agravo de Instrumento nº 990.10.083481-9 (fls. 436/547).

É o relatório.

Inicialmente, passa-se à apreciação da preliminar arguida em contrarrazões.

A apelada argui intempestividade do apelo, alegando ter sido interposto antes da publicação da decisão que julgou os embargos de declaração, ocorrida em cartório aos 26/09/2011 (fl. 433). Sem razão, contudo.

Como se depreende dos autos, proferida a sentença de improcedência (fl. 391), dela a autora opôs tempestivos embargos de declaração (fls. 394/395), os quais foram rejeitados (fl. 394).

Inconformada, apresentou apelação aos 02/09/2011 (fls. 408/419).

Com efeito, não se desconhece o entendimento adotado pelo Col. STJ no sentido de considerar



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

intempestivo o recurso interposto antes da publicação da decisão no veículo oficial.

Embora tal posicionamento não vincule esta relatoria, no caso em questão sequer houve publicação da decisão dos embargos em órgão oficial e ainda que houvesse, ficou inequívoco que a autora tomou ciência da referida decisão, proferida na própria petição dos embargos (fl. 394).

Portanto, proferida a decisão que negou provimento aos embargos aos **18/08/2011** e interposta a apelação aos **02/09/2011**, ou seja, dentro do prazo legal de 15 dias, tem-se como tempestivo o recurso.

Superada, pois, tal questão, passa-se à apreciação do recurso, que merece provimento.

A autora ingressou com a presente ação de abstenção de ato cumulada com indenização por danos materiais e morais alegando que a ré praticou ato ilícito ao imitar a marca EPOCLER®, de sua titularidade, bem como os elementos figurativos da embalagem e do flaconete, ao lançar produto similar de nome ECOPLEX, buscando confundir o consumidor, com prática de concorrência desleal. Pleiteou, em sede de tutela antecipada, a proibição de utilização pela ré de embalagens e flaconetes imitativos da marca, bem como da utilização do nome ECOPLEX, com fixação de multa diária em caso de inadimplemento. Ao final, pleiteou a confirmação da tutela, com a expedição de ofício à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, para suspensão dos registros correspondentes e de todas as formas de apresentação do produto, além da condenação da ré



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

no pagamento de indenização pela contrafação da marca e concorrência desleal, a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208 e 210, ambos da Lei nº 9.279/96, bem como em danos morais.

Indeferida a tutela antecipada em primeira instância (fl. 112), a medida foi parcialmente concedida em grau recursal, no agravo de instrumento, processo nº 640.896-4/0-00 (fls. 132/134 e 376/385), que reconheceu a semelhança entre as embalagens dos produtos EPOCLER e ECOPLEX, pela capacidade de, à primeira vista, confundir e levar a erro o consumidor. Nesse recurso, foi determinada a abstenção pela ré de distribuir e comercializar novos produtos, sob pena de multa diária no valor de R\$ 5.000,00.

Contestada a ação (fls. 144/177), sobreveio sentença de improcedência (fl. 391), para afastar a pretensão inicial, sob o fundamento de não ser a autora titular da marca figurativa, não sendo ela detentora do privilégio na utilização das cores e formato da embalagem do medicamento, razão do inconformismo aqui deduzido.

O cerne da questão reside em saber se ré, ao comercializar o produto ECOFLEX incorreu em prática ilícita por imitação da marca EPOCLER®, da embalagem do medicamento e dos flaconetes, visando à confusão do consumidor e desvio de clientela, com prática de concorrência desleal.

Antes, contudo, de adentrar na matéria, mister analisar a titularidade da marca EPOCLER®, o que constitui pressuposto para a tutela pleiteada.

Como se verifica dos autos, a autora



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

comprovou ser a titular exclusiva da marca, nos termos do Documento de Cessão e Transferência firmado com a cedente Papyrus LLC aos 20/02/2009 (fls. 66, 94 e 406), que, por sua vez, a adquiriu por cessão, de Laboratórios Wyeth-Whitehall Ltda (fls. 90/93).

Consoante informado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, a referida marca apresenta datas de depósito, concessão e vigência, respectivamente, aos 11/02/1969, 25/03/1975 e 25/03/2015 (fls. 66 e 406).

Já, com relação à marca ECOPLEX, de titularidade da ré, consoante informações do INPI, depósito ocorreu aos 19/10/2006, não havendo informação sobre a situação do registro, sequer se foi concedido (fl. 67).

Vê-se, portanto, que o registro da marca EPOCLER® goza de anterioridade e exclusividade com relação à marca da ré, sendo forçoso reconhecer-lhe a tutela dos direitos de propriedade, nos termos da Lei de Propriedade Industrial.

A proteção à marca, garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da Lei nº 9.279/96 é dupla, porquanto ao mesmo tempo em que visa a proteção da marca contra usurpação e o desvio desleal de clientela alheia, pretende evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC).

O caso em questão, contudo, não retrata típica hipótese de utilização indevida da marca ou de fabricação de produto com violação a invenção, mas de possível imitação na



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

apresentação do formato e cores da caixa e do flaconete do medicamento EPOCLER®.

Trata-se, portanto, de tutela ao denominado “trade dress” que segundo a doutrina *“na própria definição do termo trade dress já se encontra uma primeira interpretação que seria a vestimenta de um produto, sua roupagem. O trade dress é o aspecto geral de como o produto ou serviço é apresentado ao público; é o look and fell, outra expressão que revela bastante o espírito do trade dress, a identidade visual”*.¹

Em outras palavras, a autora visa a proteção ao conjunto-imagem do medicamento que, nos ensinamentos de JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES, consiste na *“exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresente e se se torna conhecido. É pura e simplesmente a vestimenta e/ou o uniforme, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade. Na generalidade da expressão 'alguma coisa' pode-se incluir, mas, logicamente, não limitar às marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patente, mas que se apresentem mediante uma forma de exteriorização características; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de características particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de*

¹ Maria Alicia Lima, “in” *Pirataria e Contrafação: da propriedade intelectual ao Trade Dress*, Anais do XXVIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, ABPI, 2008, pgs. 69-7.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a tornar conhecida como procedente de uma determinada origem”.

Cabe, portanto, aferir se nas apresentações visuais do produto ECOPLEX, comercializado pela ré, existe similaridade com medicamento EPOCLER®, de titularidade da autora, capaz de confundir o consumidor.

Neste particular, da simples observação das amostras dos flaconetes e das fotos anexadas aos autos (fls. 100/102), vê-se que as embalagens dos produtos comercializados pelas partes são realmente muito parecidas, podendo levar a erro o consumidor.

As cores utilizadas nas embalagens são as mesmas – amarelo e azul – e os flaconetes e até mesmo as caixas em que são dispostas em farmácias e outros locais de revenda são similares.

Além disso, do contejo entre as marcas, vê-se que das sete letras que compõem os nomes dos produtos, quatro encontram-se na mesma posição e duas em ordem diversa: **EPOCLER** e **ECOPLEX**, havendo, até mesmo, similaridade fonética.

Com efeito, a imitação, “in casu”, é manifesta, bastando a simples comparação dos produtos para verificar que as embalagens são praticamente idênticas, o que, por certo, pode trazer ao consumidor potencial confusão ou associação entre as marcas.

A propósito, já decidiu o Col. STJ, em voto relatado pelo Min. SIDNEY BENETI, que *“embora composta por palavras comuns, a marca deve ter distinção suficiente no mercado de*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

modo a nomear um produto específico. Marcas semelhantes em produtos da mesma classe induzem o consumidor a erro e violam o direito do titular da marca original” (grifei)².

Na mesma linha, em caso similar, a Ministra NANCY ANDRIGHI, também integrante da Corte Superior, bem ponderou:

“Em nenhum momento a Lei exige que a semelhança entre as marcas seja grande a ponto de confundir até mesmo o observador atento. Para a Lei, basta que os produtos sejam parecidos a ponto de gerar confusão. Naturalmente, uma pessoa atenta percebe a diferença entre duas marcas, ainda que sejam quase idênticas. Entretanto, é necessário que se tenha em mente que não se trata de um "jogo de sete erros". A Lei se destina, não ao consumidor atento, mas justamente ao consumidor que, por qualquer motivo, não se encontra em condições de diferenciar os produtos similares.

Não se pode descurar o fato de que, muitas vezes, o consumidor não pode ler a embalagem de um produto ou, ao menos, tem dificuldade de fazê-lo, seja

² REsp 929604/SP, Min. SIDNEY BENETI, Terceira Turma, j. 22.03.2011, DJe 06/05/2011.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

por seu grau de instrução, por problemas de saúde ocular ou mesmo por pressa. Nesses casos, tudo o que o consumidor distinguirá será a forma da embalagem, as características gerais do produto, as cores apresentadas e assim por diante.”³ (grifei)

Nesse sentido, o Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA também decidiu:

“A violação marcária se dá quando a imitação reflete na formação cognitiva do consumidor que é induzido, por erronia, a perceber identidade nos dois produtos de fabricações diferentes. O uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere titularidade.”⁴ (grifei)

Daí por que, evidenciada a similaridade entre as marcas EPOCLER® e ECOPLEX, ante a possibilidade de confusão entre elas, foçoso concluir que a hipótese dos autos configura típico caso de concorrência desleal, merecendo a tutela pleiteada.

³ REsp nº 698855/RJ, Terceira Turma, j. 25/09/2007, DJe 29/10/2007.

⁴ REsp nº 510.885/GO, Quarta Turma, j. 09/09/2003.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Nesse aspecto, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça que “quando o concorrente imita cores, imagens, nomes, não apenas causa confusão no público, eventualmente atingindo fatia de mercado, na hipótese de compra de uma coisa pela outra, como pratica ilícito pelo simples atravessar do investimento, muitas vezes milionário, no desenvolvimento de dísticos imponderáveis”⁵ (grifei).

Portanto, inequívua a concorrência desleal no caso por imitação do conjunto-imagem do medicamento da autora, com o fim de alavancar a comercialização do produto da requerida.

Deveras, não há como negar os prejuízos advindos pela confusão gerada no público-alvo consumidor em razão da coexistência de produtos similares produzidos por fabricantes diferentes no mesmo segmento mercadológico – não se exigindo prova do efetivo engano pelo consumidor (REsp nº 1.342.955/RS, Rel. Des. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 18/02/2014).

Disso resulta o dever de indenizar previsto na Lei nº 9.279/96, que, no art. 209, ressalva ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal.

A referida lei, estabelece em seu art. 208 que a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, enquanto os lucros

⁵ Apelação nº 9155837-22.2005.8.26.0000, Rel. designada Lucila Toledo, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2012.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

cessantes são determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, “ex vi” art. 210, sendo certo que dano material nesses casos configura-se “in re ipsa”.

A propósito, ensina a doutrina 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”*⁶.

No mesmo sentido a jurisprudência do Col. STJ, reconhece que o prejuízo material em tais casos evidencia-se “in re ipsa”, ou seja, *“a reparação não está condicionada à prova efetiva do dano, pois os atos de concorrência desleal e o consequente desvio de clientela provocam, por si sós, perda patrimonial à vítima”*⁷.

Na mesma esteira, aliás, pronunciou-se este Eg. Tribunal de Justiça:

“Propriedade industrial. Trade dress. Reprodução pelos réus do mesmo conjunto-imagem para a comercialização de produto concorrente. Concorrência desleal. Conduta predatória tipificada no art. 195, II, da Lei 9.279/96. Divulgação, por ex-

⁶ Cerqueira João Gama, “in” *Tratado da Propriedade Industrial*. 2ª ed. São Paulo, RT: 1982.

⁷ REsp nº 978.200/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 19/11/2009, DJe 02/12/2009.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

*representante comercial da autora, da informação de que ela havia encerrado suas atividades. Prejuízo havido e mesmo presumido. Liquidação por arbitramento, nos termos dos artigos 208 e 210 da Lei 9.279/96. Honorários contratuais não também de ser ressarcidos. Inteligência do art. 389 do CC. Sentença revista. Recurso provido.*⁸ (grifei)

Sobre a matéria, em caso sumilar, já se pronunciou este Eg. Tribunal de Justiça:

“Propriedade industrial. Ação de abstenção de ato cumulada com indenização por perdas e danos precedida de medida cautelar de busca e apreensão por violação de desenho industrial. Desenho industrial. Alegação de atos de contrafação e de concorrência desleal consistentes na reprodução/imitação de produtos com características similares a dos produtos

⁸ Apelação nº 0001513-77.2011.8.26.0176, Rel. CLAUDIO GODOY, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 14/08/2014



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

de titularidade da autora. Propriedade do desenho industrial conferida pelo efetivo registro junto ao INPI. Inteligência dos artigos 94 e 109 da Lei nº 9.279/96. Laudo pericial que se afasta do objeto da perícia determinado pelo magistrado. Aplicação do disposto no artigo 436 do Código de Processo Civil. Violação ao direito de propriedade. Incontrovérsia. Ausência de prova da anterioridade da utilização e comercialização dos produtos, anteriormente à data da concessão dos registros ou que os produtos objeto dos desenhos industriais já se encontravam em domínio público. Ônus do qual as requeridas não se desincumbiram, nos termos dos artigos 110 da Lei nº 9.279/96 e artigo 333, II do Código de Processo Civil. Concorrência desleal. Configuração. Dever de indenizar caracterizado. Danos patrimoniais. Apuração em regular liquidação de sentença. Possibilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais. Valor. Arbitramento. Observância do princípio da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

razoabilidade e da finalidade
desestimuladora de condutas como as da
espécie, sem causar o enriquecimento
ilícito do lesado. Ação procedente.
Apelação provida.”⁹ (grifei)

Portanto, caracterizados os danos materiais, a indenização deverá ser apurada em liquidação de sentença, nos termos do art. 208 e 210, ambos da Lei nº 9.279/96.

No que concerne aos danos morais, também “in re ipsa”, restaram evidenciados no caso, pelos efeitos decorrentes da conduta anticoncorrencial adotada pela ré, pela imitação do produto, com repercussão no bom nome da autora, no seguimento do mercado em que atua, bem como em sua imagem perante o público consumidor.

Devem, portanto, ser indenizados os danos extrapatrimoniais, com fundamento no art. 209 da Lei de Propriedade Industrial, “in verbis”:

“Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta

⁹ Apelação nº 0019450-34.2007.8.26.0114, Rel. Des. JOSÉ REYNALDO, 2ª Câmara de Direito Empresarial, j. 07/07/2014.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.”

A propósito, destacam-se os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:

“A pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito ofensa à dignidade, por ser esta exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo violação de algum direito da personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito. Modernamente fala-se em honra profissional como uma variante da honra objetiva, entendida como uma variante da honra objetiva, entendida como valor social da pessoa perante o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

*ção onde exerce sua atividade”.*¹⁰

Não custa anotar que a indenização por dano moral deve cumprir além da função compensatória, um papel também profilático, de desestímulo ao ofensor, dissuasório de condutas ofensivas que se revistam de real gravidade.

Portanto, o montante indenizatório deverá ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a compensar a vítima e, ao mesmo tempo, coibir novas condutas pelo ofensor.

Daí por que, levando-se em consideração tais critérios e observadas as peculiaridades do caso em espécie, arbitrase o valor do dano moral em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), seguindo a orientação deste Eg Tribunal de Justiça em situações análogas sobre a matéria:

“MARCA.

ABSTENÇÃO DE USO. Produtos populares e com marcas registradas alvos de pirataria com cópias de qualidade inferior. Contrafação que se constata pelos produtos apreendidos. Necessidade de tutelar a propriedade industrial de maneira ampla, protegendo o fabricante que testemunha o

¹⁰ “Programa de Responsabilidade Civil”, 7a ed., Atlas, p. 94.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

aproveitamento parasitário de seu trabalho e investimento, mediante comercialização de imitações mais baratas que deterioram a imagem do produto copiado. Cabimento do dano material, cuja quantificação fica relegada para a fase de liquidação de sentença e deverá ser feita com base nos artigos 208 e 210 da LPI. Danos morais fixados em R\$ 10.000,00, valor apropriado para o caso analisado. Procedência, em parte, do recurso.”¹¹

“MARCA. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Tramontina - Marca de renome registrada no INPI - Proteção, fabricação e comércio de produtos contrafeitos (panelas e frigideiras) com a marca “Tramontine” confessado pela ré -Possibilidade de confusão pelo consumidor - Não importância de ter a ré, alegadamente, deixado de utilizar a marca após notificação extrajudicial -Indenizações devidas - Dano moral fixado segundo os

¹¹ Apelação nº 0344251-21.2009.8.26.0000, Rel. Des. ENIO JULIANI, 5ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 25/06/2014.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

princípios da proporcionalidade e razoabilidade -Intuito de coibir a contrafação -Sentença reformada para incluir também os danos morais - Recurso da ré não provido, provido o recurso da autora.” “(...) Conferido ao Poder Judiciário dizer qual a indenização cabível, atendidas as peculiaridades e circunstâncias envolventes do caso, a indenização deve recompor quanto possível o dano e constituir estímulo aos réus, se polície quanto aos produtos que comercializam, fixo o valor em R\$ 10.000,00. Atende-se também desse modo ao ditado por v. acórdão relatado pelo então Desembargador desta Corte, hoje Ministro CEZAR PELUSO: “estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa” (RT 706/76).

4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso da ré e dou provimento ao da autora, para condenar a ré ao pagamento de R\$ 10.000,00, corrigíveis



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

da data deste julgamento, acrescidos de juros legais a partir da citação.”¹²

Por tais razões, de ser julgada procedente a ação, confirmando-se a tutela antecipada concedida (fls. 376/385), para determinar à ré de se abster de utilizar o nome ECOPLEX, bem como de distribuir e comercializar o produto assim denominado, mantendo-se a fixação de multa diária fixada em sede recursal no valor de R\$ 5.000,00 para caso de descumprimento; condenando-a, ainda, no pagamento de indenização por danos materiais, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei nº 9.279/1996, a serem apurados em liquidação de sentença, além de indenização por danos morais fixada em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, bem como em custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o montante da condenação.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

FÁBIO QUADROS
Relator

¹² Apelação nº 9120334-42.2002.8.26.0000, Rel. JOÃO CARLOS SALETTI, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2011.