



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2015.0000532380

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1103462-93.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VAHRCAY PARTICIPAÇÕES LTDA., é apelado COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), TEIXEIRA LEITE E FORTES BARBOSA.

São Paulo, 29 de julho de 2015.

Maia da Cunha

RELATOR

Assinatura Eletrônica

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial**

APELAÇÃO : 1103462-93.2013.8.26.0100
APELANTE : Vahrcav Participações Ltda.
APELADO : Comércio Digital Bf Ltda.
COMARCA : São Paulo
JUIZ : Fernando José Cúnico
VOTO Nº : 34.628

Obrigações de não fazer c.c. reparação de dano. Uso do nome empresarial da autora como palavra-chave de link patrocinado contratado pela ré. O consumidor que faz uma busca na internet pelo nome da autora é direcionado para o site da ré. Concorrência desleal caracterizada. Determinação para que a ré se abstenha da conduta, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00.

Danos materiais devidos e oriundos da ilicitude que advém da violação da marca e da concorrência desleal, não ficando o prejuízo adstrito à sua efetiva comprovação na fase de conhecimento e podendo ser apurado, em conformidade com a lei, na execução da sentença. Imperiosidade de pagamento do que pagaria se tivesse adquirido o licenciamento para uso da marca da autora. Quantum que se apurará em execução nos termos do art. 210, I a III, da Lei nº 9279/96.

Dano moral que, tanto quanto o material pelo uso parasitário da marca, é presumido. Lesão à honra, reputação e imagem da autora que, ao lado do uso parasitário do nome da sociedade empresária, deve ser indenizado para prestígio da marca e do nome e em benefício do consumidor. Teoria do "ilícito lucrativo" mencionada em embargos infringentes em que prevaleceu a tese sustentada. Arbitramento em R\$ 50.000,00 que se ajusta aos parâmetros da jurisprudência.

Recurso provido.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação de abstenção de uso de marca c.c. reparação de dano. Apela a requerida insistindo nas teses de violação de seu direito de marca, com flagrante prática de concorrência desleal e desrespeito ao direito do consumidor. Pugna pelo arbitramento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da conduta lesiva.

Este é o relatório.

Anoto minha prevenção diante do julgamento do Agravo de Instrumento nº 2028326-48.2014.8.26.0000 (VT 31652, j. 20.03.2014).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

A autora ajuizou ação de abstenção de uso de marca e indenização por danos materiais e morais decorrentes alegando, em suma, que a requerida, por meio de links patrocinados em sites de busca na internet vem se utilizando indevidamente da marca de sua titularidade, WORLD TENNIS.

A r. sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de que não está comprovada divulgação pela ré da marca da autora como sua, mas simplesmente publicidade em sites de busca da internet que atrelam o nome da requerida às palavras-chave buscadas: "WORLD" e "TENNIS".

O recurso, com a devida vênia, merece provimento.

A Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, incisos XXVII e XXIX), protege a propriedade das marcas e outros signos distintivos, dando ao titular o direito de exclusividade de utilização, reprodução e publicação de suas obras. É por isso que a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), em seu artigo 129, assenta que *"a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional"*. E, no artigo 130, assegura ao titular da marca ou ao depositante, o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação.

E é entendimento deste E. Tribunal de Justiça de que o uso ilícito e desautorizado de nome ou marca alheios nos denominados *links patrocinados* configura ferimento ao direito de marca, caracterizando ato de concorrência desleal, pois é capaz de confundir o mercado consumidor, caracterizando desvio de clientela.

Neste sentido, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"Danos morais. Concorrência desleal. Ré que vinculou indevidamente a marca da autora, registrada no INPI, ao anúncio do seu negócio na internet. Link patrocinado. Desvio de clientela, já que as duas sociedades operam no mesmo ramo de atividade. Dever de indenizar caracterizado. Danos morais. Arbitramento que deve ser equilibrado e observar o binômio reparação/sanção. Valor arbitrado em R\$10.000,00. Recurso provido." (Apelação 9065804-44.2009.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. Araldo Telles, j. 12.08.2014).

"OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. MARCA. Legitimidade da Apelada "Employer" para proteger a expressão "BNE", que compõe marca mista de sua titularidade. Indexação indevida da marca "BNE" em publicidade na web. Vinculação indevida da marca a "link patrocinado" da Apelante, sempre que pesquisado pelo usuário palavra-chave correspondente à referida expressão."



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Concorrência desleal configurada. Confusão mercadológica e desvio de clientela. Dever de indenizar caracterizado. Sucumbência mínima das Apeladas. Fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa. Sentença que deve ser reformada em parte, apenas para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deve corresponder ao valor da condenação. Exegese do art. 20, § 3º, do CPC. Recurso provido em parte.” (Apelação 1009036-89.2013.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Des. Tasso Duarte de Melo, j. 01.07.2014).

“Propriedade industrial. Ação de preceito cominatório cumulada com indenização por danos morais. Marca. Comprovação da titularidade do registro da marca pela autora. Propriedade da marca conferida pelo efetivo registro junto ao INPI. Vinculação indevida de marca em “link patrocinado”, serviço de publicidade contratado para divulgação de produtos em site de buscas na internet. Concorrência desleal. Configuração. Desvio de clientela. Empresas que exercem atividades no mesmo segmento empresarial. Impossibilidade de coexistência. Inteligência dos artigos 124, XIX e 129 da Lei nº 9.279/96. Dever de indenizar caracterizado. Artigo 209 da Lei nº 9.279/96. Danos morais. Valor. Arbitramento. Observância do princípio da razoabilidade e da finalidade desestimuladora de condutas como as da espécie, sem causar o enriquecimento ilícito do lesado. Reconvenção. Ausência de prova do registro da marca pela reconvinte. Artigo 333, I do Código de Processo Civil. Ação principal procedente e improcedente a reconvenção. Apelação da autora-reconvinda provida e desprovida a da requerida-reconvinte.” (Apelação 0000856-38.2012.8.26.0003, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Des. José Reynaldo, j. 05.05.2014).

Pois bem.

Incontroverso que a autora é detentora do direito sobre a expressão “WORLD TENNIS”, representativa de sua marca (fls. 91/107), atuando no segmento varejista, mediante a venda de calçados esportivos em lojas físicas caracterizadas pelo nome “WORLD TENNIS”, bem como através do comércio eletrônico através dos sites www.worldtennis.com.br e www.wtennis.com.br.

E, com a devida vênia do digno Magistrado sentenciante, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que a requerida utilizou-se indevidamente da expressão de titularidade da autora para a divulgação de seu site na internet.

Tal se afirma porque quando da elaboração da ata notarial de fls. 112/140, o resultados das buscas pela expressão “WORLD TENNIS” traz como primeiro link aquele que, acessado, direciona o usuário ao site da requerida, no qual é possível adquirir calçados esportivos, roupas, entre outros produtos. Demonstrado está, portanto, que o ramo de atuação da ré é



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

mesmo igual ao da autora, e o direcionamento do link patrocinado favorece o desvio de clientes, em ferimento à marca e concorrência desleal.

Notório, portanto, o parasitismo, valendo repetir que a utilização de marca idêntica, seja em produtos ou em endereço eletrônico, com atuação no mesmo mercado consumidor, pode acarretar confusão nos consumidores em razão da associação de uma sociedade empresária a outra, o que revela, sem dúvida, a necessidade de coibir a ré de continuar a prática de concorrência desleal caracterizada pela utilização da marca da autora como direcionadora ao seu próprio site de comércio eletrônico quando da busca por palavras chaves através de links patrocinados, sob pena de multa diária no valor de R\$ 1.000,00.

Devidos os danos materiais.

O uso do prestígio da marca alheia para benefício de suas vendas enseja a indenização por danos materiais.

O entendimento é que, uma vez confirmada a violação à marca da autora é devida a indenização que decorre da própria ilicitude e que se faz nos termos dos artigos 208 a 210 da Lei nº 9279/96. Se assim não for se permitirá que fique impune o violador em detrimento do direito de exclusividade do titular da patente de modelo de utilidade. Por isso que, comprovada a violação da propriedade industrial, devem ser ressarcidos os prejuízos materiais.

Confira-se deste Egrégio 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 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. -



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. – Danos morais. - Valor. - Arbitramento. - Observância do princípio da razoabilidade e da finalidade desestimuladora de condutas como as da espécie, sem causar o enriquecimento ilícito do lesado. - Ação procedente. - Apelação provida” (Apelação n. 0021596-82.2006.8.26.0114 - Campinas – 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Relator Des. José Reynaldo - 08/10/2014 - Unânime). O grifo é deste relator.

Da Apelação nº 0032580-76.2009.8.26.0161, relatada pelo eminente Desembargador Roberto Mac Cracken, colhe-se o seguinte trecho: “Ademais, a condenação fixada com fulcro no artigo 210 da Lei nº 9.279/96, cujo arbitramento foi remetido para ulterior fase de liquidação de sentença, mostra-se pertinente e razoável, pois, constatada a contrafação, aquele que se beneficiou de produto já protegido e de titularidade de terceiro tem insofismável dever de indenizar os prejuízos causados pelo seu uso” (2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, em 29.05.2012, Unânime).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “o reconhecimento da contrafação dá ensejo à indenização por perdas e danos, apurada em liquidação de sentença” (REsp 646.911/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 02/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 266). Em outro precedente ficou decidido que “como o Tribunal de origem reconhece a existência de violação do direito de uso da marca, em observância ao artigo 209 da Lei 9.279/96, independentemente de ter sido demonstrada a exata extensão dos prejuízos experimentados pela autora, descabe o julgamento de improcedência dos pedidos exordiais, pois a apuração pode ser realizada em liquidação de sentença” (REsp 1207952/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 01/02/2012).

Se de modo diverso se entender, com a devida vênia, restará, de um lado, uma situação injusta para o titular da marca, que ficará sem reparação pelos prejuízos sofridos, os quais são sempre de difícil ou impossível apuração prática, e, de outro lado, a permissão para o enriquecimento sem causa pelos benefícios havidos com a contratação e com a concorrência desleal. Em alguns casos, é bom lembrar, quando não é concedida a antecipação de tutela de abstenção, a contrafação e a concorrência desleal se torna sem risco e passa a valer a pena, servindo como estímulo a quem, sem licenciamento da titular, desejar melhorar as suas vendas.

O valor da indenização, no caso, se fará com base no art. 210, III, da Lei nº 9279/96, por arbitramento, mediante o pagamento “da remuneração que o autor da violação, teria pago ao titular do direito violado pela



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem”.

Devidos, igualmente, os danos morais. Igualmente não há necessidade de perquirir objetivamente se a prática da conduta reputada ilícita e parasitária do nome da autora teve aptidão para causar o dano moral, que é presumido e se soma à ilicitude que conduz ao caráter punitivo e dissuasório também presente no dano moral. A presunção do dano moral decorre da insatisfação do titular da marca, cujo prestígio se constrói ao longo de muitos anos de dedicação e investimento, e que se vê desprotegido pela usurpação por outrem.

A jurisprudência evoluiu na verificação do dano moral, presumindo-o quando for flagrante o uso do nome e da marca alheias, de modo a evitar a desvalorização irreparável do investimento e do zelo dos seus titulares, antes raramente indenizados pelas dificuldades probatórias da lesão extrapatrimonial, em severo detrimento da força moral que deve ter um nome ou uma marca. E, em última análise, coíbe-se o prejuízo grave ao consumidor que, como no caso, procura na internet pelo nome da autora e é direcionado para o site da ré.

Em recente julgamento de Embargos Infringentes, nesta 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, em que prevaleceu a tese da indenização por dano moral independente de comprovação objetiva do prejuízo extrapatrimonial, o DESEMBARGADOR PEREIRA CALÇAS, relator, ponderou o seguinte:

“Impende realçar, ao se cuidar do dano moral, a ótica doutrinária que vem se construindo a respeito da repressão do “ilícito lucrativo”. Neste ponto, vem a calhar a manifestação de DANIEL LEVY que, com base na doutrina de RODOLPHE MÉSA, preleciona: “no contexto dos comportamentos antijurídicos, a teoria do ilícito lucrativo leva o agente a estimar as perdas inerentes à sua condenação, confrontando-as com os benefícios previsíveis que a concretização da atividade ilícita pode gerar; é somente se a receita ilícita for maior do que o montante da sanção que o sujeito agirá, decidindo, em total conhecimento de causa e no âmbito de uma preocupação de racionalidade econômica, transgredir a regra de direito” (Responsabilidade Civil. De um direito dos danos a um direito das condutas lesivas. Ed. Atlas, 2012, fl. 108). (Embargos Infringentes nº 0158873-75.2012.8.26.0100/50001, Grupo de Câmaras Empresariais, Rel. Des. Pereira Calças, em 06.05.2015).

Ainda no mesmo voto, sobre a tese da repressão do “ilícito lucrativo, o eminente relator Desembargador Pereira Calças, transcreve



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

trecho da obra do autor francês, que vale a pena repetir: *“Prossegue o autor francês: “A teoria do ilícito lucrativo tem como objetivo atuar no desequilíbrio dessa fórmula malévola. A desproporção entre uma condenação tradicional da ‘restitutio in integrum’ e os lucros hoje auferidos com alguns ilícitos exige uma revisão de conceitos. Tanto que, no esforço europeu de luta contra a pirataria, recorrentemente aparece o problema da contingencialização desses ilícitos” (mesma obra, fl. 109)”* (precedente acima mencionado).

No que tange ao valor, a indenização pelo dano moral deve obedecer aos parâmetros criados pela jurisprudência, no sentido de não enriquecer ou empobrecer os envolvidos, mas com força suficiente para dissuadir o ofensor de novas infrações decorrentes do uso parasitário da marca e do nome comercial de quem neles investiu para benefício do consumidor, sob pena de compensar para quem age ilicitamente em relação à marca e ao nome alheios. Nesse contexto, fixa-se o dano moral em R\$ 30.000,00, que será corrigido e acrescido de juros de mora a partir da publicação desta decisão.

De rigor, portanto, o provimento do recurso, para condenar a requerida a se abster de se valer de links patrocinados que, em busca pela marca da autora, direcionem o consumidor ao seu próprio site, sob pena de multa de R\$ 1.000,00 diários, bem como para condená-la ao pagamento de dano material, na forma acima mencionada, e dano moral no importe de R\$ 50.000,00.

Arcará a ré com as custas e despesas do processo, corrigidas dos respectivos desembolsos, e honorários advocatícios que se arbitra em 20% do valor total da condenação.

Pelo exposto, e para o fim determinado, é que se dá provimento ao recurso da autora.

MAIA DA CUNHA

RELATOR