



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2016.0000939954

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1032708-30.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante COMPANHIA PAULISTA DE PAPÉIS E ARTES GRÁFICAS - COPAG, é apelado MARILLIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "**Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.**", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS ALBERTO GARBI (Presidente), CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA E FABIO TABOSA.

São Paulo, 14 de dezembro de 2016.

CARLOS ALBERTO GARBI
– RELATOR –



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1032708-30.2015.8.26.0562

Comarca: Santos (10ª Vara Cível)

Apelante: Companhia Paulista de Papéis e Artes Gráficas - Copag

Apelado: Marilliam Comércio Importação e Exportação de Artigos Domésticos Ltda.

[VOTO Nº 24.486]

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO. JOGOS DE BARALHO IMPORTADOS PELA RÉ QUE OSTENTAVAM INDEVIDAMENTE A MARCA DA AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MERCADORIAS APREENDIDAS POR AUTORIDADE ADUANEIRA. NÃO COMERCIALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.

Danos morais. O dano sofrido pelo titular da marca utilizada indevidamente alcança ainda outra dimensão. É que se coloca a marca em ambiente não adequado ao padrão de consumo desejado e praticado pelo seu titular, desvalorizando o signo em face dos seus consumidores, notadamente nos casos de contrafação. Reparação fixada na quantia de R\$ 40.000,00.

Danos materiais. Reparação por lucros cessantes, apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 210, da Lei nº 9.279/96. Considerando-se a obrigação alternativa estabelecida no referido dispositivo legal, permite-se a modificação do critério antes escolhido na petição inicial da liquidação, segundo entendimento do STJ.

Recurso da autora provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como para impor a ela exclusivamente a sucumbência.

Recorreu a autora da sentença, proferida pelo Doutor **José Alonso Beltrame Junior**, que julgou procedente o pedido inibitório a fim de que o réu cesse a venda de produtos contrafeitos da marca “Copag”, sob pena de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

multa diária no valor de R\$ 10.000,00. A sentença deixou de conceder a pretendida reparação por danos morais e materiais. Diante da contrafação, pediu a autora, nas razões recursais, a condenação da ré ao pagamento de reparação pretendida. Pediu a imposição à ré do ônus da sucumbência, considerando-se que a sentença reconheceu a sucumbência recíproca.

A ré, na resposta ao recurso, afirmou que os danos alegados não foram comprovados e, por isso, a sentença deve ser confirmada.

É o relatório.

A ré importou 57.590 jogos de baralho, que ostentavam, indevidamente, a marca da autora – COPAG. A mercadoria foi apreendida pela autoridade aduaneira no Porto de Santos em virtude de suspeita de contrafação e foi a autora notificada (fls. 58) para que tomasse ciência dos fatos.

A ré, sobre os fatos, afirmou que adquiriu de empresa chinesa jogos de baralho, sem qualquer identificação de marcas. Afirmou que foi surpreendida com a contrafação e, por isso, manifestou anuência ao pedido de destruição da mercadoria, sendo certo que nunca teve a intenção de comercializar os produtos contrafeitos.

Confirmada a contrafação e a responsabilidade da ré como importadora (art. 190, inc. I, da Lei nº 9.279/96), resta ser examinado o pedido de indenização por danos morais e materiais.

Em relação aos danos materiais, a reparação por lucros cessantes, deverá ser objeto de liquidação, nos termos do art. 210 da Lei nº 9.279/96.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Considerando-se a obrigação alternativa estabelecida no referido dispositivo legal, poderá a autora determinar o critério de liquidação mais adequado por ocasião da petição inicial da liquidação (REsp nº 1.316.149/SP, Rel. Min. **Paulo de Tarso Sanseverino**, dj 03.06.14).

Sobre a imposição severa de prova do prejuízo sofrido pela vítima da contrafação, o que não pode ser admitido, vale o registro da doutrina, com apoio na orientação de **Gama Cerqueira**: “A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízos exigi-la com muita severidade. Os delitos de contração de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal [...]. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão [...] Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. [...] O que o bom senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. [...] A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do Código Civil, não sendo, pois, necessário, ao nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

lucros cessantes (Cód. Civil, art. 1059), que se apurarem na execução” (Tratado da Propriedade Industrial, Ed. Forense, 1956, p. 284-286).

Neste sentido é a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não.

Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação” (STJ, REsp nº 466.761/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, dj 03.04.2003).

No que tange à reparação por danos morais, o nome, segundo aplicação do art. 52 do Código Civil, deve ser protegido. Evidentemente que o nome empresarial acaba por ter outra dimensão protetiva, diferente daquela atribuída às pessoas naturais, pois eventual violação do nome empresarial poderá afetar a credibilidade da empresa junto aos clientes e credores, que poderão não fazer a distinção entre as duas empresas. É como bem pontuam **Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barboza, Maria Celina**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Bodin de Moraes: “A Lei Maior assegura proteção aos nomes de empresas (CF, art. 5º, inc. XXIX); a expressão 'nome de empresa' empregada pela Constituição deve abarcar a identificação legal de toda e qualquer pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos. Contudo, a lei, 'ao resguardar a exclusividade do emprego do nome empresarial pelo seu titular, está preservando dois interesses fundamentais do empresário: sua clientela (um dos atributos da empresa) e seu crédito' (assim, Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, A Pessoa Jurídica, pp. 83 e ss). Eventual violação, portanto, em regra, será de ordem patrimonial, não se confundindo com a proteção ao nome da pessoa humana, esta sim refletora de aspectos da personalidade diretamente relacionados à dignidade, como a imagem e a identidade. **O direito ao nome da pessoa jurídica, tendo em vista sua finalidade de impedir a usurpação de clientela e a concorrência parasitária, não se restringe ao nome empresarial, sob a denominação ou firma, mas abrange também o título do estabelecimento e as marcas de produtos ou serviços**” (Código Civil Interpretado, Ed. Renovar, Vol. I, 2004, p. 134-135 - negritei).

Sobre este ponto, bem anotou **Antonio Jeová Santos** com fundamento na lição de **Brebbia**: “Na assertiva de Brebbia (Derecho de Daños, 1ª parte, p. 253), o 'patrimônio moral das pessoas jurídicas e de existência ideal, encontra-se integrado por: o direito à honra, à liberdade de ação; o de segurança pessoal; o direito moral do autor sobre sua obra; o direito à intimidade e à proteção dos valores de afeição, e o direito ao nome. Este patrimônio moral não está composto pela soma dos bens personalíssimos dos membros que integram a pessoa jurídica e lhe servem de sustento, que são independentes em relação aos de ente coletivo. **A**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

personalidade moral das pessoas jurídicas, como a personalidade patrimonial, nasce da circunstância de possuir o ente coletivo uma vontade e consciência social próprias, assim como também um patrimônio particular” (Dano Moral Indenizável, Ed. Jus Podivm, 5ª ed., p. 109 - negritei).

A par dessa dimensão protetiva do nome, que teria, em princípio, exclusivo alcance patrimonial no caso de eventual violação, como se posicionava parte da doutrina, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula nº 227, acabou por conferir natureza extrapatrimonial aos danos causados à imagem, ao nome e à honra das pessoas jurídicas. Sobre essa modificação axiológica, escreveram **Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Netto e Nelson Rosenvald**: “A lesão à honra ou à imagem de uma empresa acarreta um abalo à sua credibilidade, podendo esta ser considerada como o seu posicionamento perante clientes, fornecedores, sócio, acionistas e a comunidade em geral. Vê-se aí uma nítida preocupação com a repercussão do dano sobre o patrimônio imaterial da pessoa jurídica, algo que ultrapassa um dado existencial e se projeta na própria sobrevivência econômica da empresa no mercado. A opção da Súmula nº 227 do STJ foi a de transformar esses danos patrimoniais de difícil averiguação, quantificação e liquidação em dano morais” (Novo Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 2015, p. 336).

E, por isso, também são concordantes os referidos autores de que o prejuízo, no caso de reparação por danos morais, prescinde de comprovação: “No dano extrapatrimonial – tenha sido ele direcionado a uma pessoa natural ou a uma pessoa jurídica, – não se pode presumir a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

violação a um dever jurídico, mas apenas as suas consequências. A eventual perda de clientes, dificuldade de acesso ao crédito, impedimento de participação em licitações etc. são eventuais efeitos patrimoniais da lesão à honra objetiva. A sua comprovação ou não em nada impactará na aceitação do dano moral, mas sim no cálculo do dano patrimonial, principalmente no âmbito de lucros cessantes” (Novo Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 2015, p. 337 – negritei).

Não se desconhecem precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a lesão aos direitos da personalidade da pessoa jurídica deve ser comprovada, exatamente como consignou o Douto Relator.

No entanto, o E. Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento *in re ipsa* dos prejuízos nos casos de contrafação de produtos de determinada marca, ou até mesmo, quando lançados protestos indevidos em nome de pessoa jurídica (STJ, REsp nº 1.372.136/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, dj 12.11.13 e REsp nº 1.353.896/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, dj 20.05.14). E contrafação é justamente a hipótese em exame.

E mais recentemente vale o destaque ao seguinte excerto de julgado, que cuida de contrafação de produtos de marca notória (Nike), produtos que, embora não tenham sido expostos à venda, a Egrégia Corte, igualmente, reconheceu a hipótese de dano moral sujeito à reparação:

“A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.

A Lei n. 9.279/1996 - que regula a propriedade industrial -, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos (arts 207 a 210), não exige comprovação, para fins indenizatórios, de que os produtos contrafeitos tenham sido expostos ao mercado.

O dano moral alegado pelas recorrentes decorre de violação cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva da marca por elas registrada.

O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem” (STJ, REsp nº 1.535.668/SP, Rel. Min. Nancy Andriighi, dj 15.09.2016) - negritei.

Respeitado o entendimento em sentido contrário, em relação aos danos morais, tão-somente o uso indevido da marca gerou abalo à honra objetiva. Isto significa dizer que o dano, neste caso, apresenta-se *in re ipsa*, imanente à contrafação ocorrida. Decorre do próprio fato, a partir do qual



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

são extraídas as consequências danosas ao nome empresarial dos autores.

Sobre a distinção entre os danos morais subjetivos e objetivos, já decidiu este Tribunal:

“A moderna definição de dano é a de ofensa a bem juridicamente tutelado, que pode ter, ou não caráter patrimonial.

Explica Maria Celina Bodin de Moraes que a mais moderna doutrina passou a distinguir entre os danos morais subjetivos e objetivos. Objetivos seriam aqueles que se referem, propriamente, aos direitos da personalidade. Subjetivos, aqueles que se correlacionam com o mal sofrido pela pessoa em sua subjetividade, e sua intimidade psíquica, sujeita a dor ou sofrimento (Danos à Pessoa Humana, Renovar, p. 156)” (TJSP, Ap nº 1003156-88.2014.8.26.0292, Rel. Des. Francisco Loureiro, dj 06.10.2015).

Qualquer uso que não seja aquele tutelado pelo titular da marca ou nome empresarial representa prejuízo à imagem construída pela empresa. É uso que não nasceu da vontade da empresa e dos valores por ela construídos e, por consequência, deve ser indenizado, sem exigência da prova dos danos. Exigir esta prova representaria, em última análise, retrocesso consubstanciado na transformação dos danos morais – expressamente reconhecidos em favor da pessoa jurídica, a partir da edição da Súmula nº 227, do Superior Tribunal de Justiça – em danos patrimoniais, o que não poderia ser admitido.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

E, por isso, conclui **Antonio Jeová dos Santos**: “Para aqueles que entendem que o dano moral das pessoas jurídicas, para ser reparado, há de ter prova robusta do prejuízo, parece que ainda não ficou estreme de qualquer dúvida a diferença ontológica entre o dano moral e o material. A prova do prejuízo é exatamente o dano material, já que o dano moral ocorre in re ipsa, prescindindo de prova direta. E se a pessoa jurídica foi uma entidade filantrópica, de fins beneficentes ou qualquer outra que não tenha o lucro como seu objetivo primordial? Como fazer para aceitar o ressarcimento, demonstrando que ditas pessoas jurídicas comprovem o prejuízo? Mais parece esse entendimento uma volta ao passado, em que depois de o dano moral ser inadmitido, com muito sacrifício, passou-se a dizer que o dano moral, com repercussão no âmbito patrimonial, é que seria objeto de ressarcimento” (Dano Moral Indenizável, Ed. Jus Podivm, 5ª ed., p. 115).

Importante notar que, atualmente, a noção de prejuízo moral não se restringe apenas à dor ou qualquer outro sofrimento. Esta corrente de entendimento foi superada.

Evidentemente a pessoa jurídica não pode sofrer danos que são inerentes à pessoa natural, como ocorre com a lesão da integridade física, da liberdade individual etc. ou qualquer outra interferência no estado de ânimo. Todavia, como afirma a doutrina de **Renato Sconamiglio**, remanesce sempre uma esfera mais ampla, da honra, da reputação e da imagem, na qual é possível verificar em favor das pessoas jurídicas uma tutela da personalidade (Responsabilità Civile e Danno, ed. G. Giappichelli Editore – Torino, p. 343). Por isso parte da doutrina distingue o dano moral, *stricto*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

sensu, do dano não patrimonial (**Guido Alpa**, in *La Responsabilità Civile. Parte Generale*, UTET, Torino, p. 690), para o qual não se exige prova de repercussão econômica, mas a ofensa aos seus interesses e bens socialmente apreciáveis em acepção mais ampla.

A reparação dos danos morais, entre nós, trata de lesões extrapatrimoniais, que, muitas vezes, não podem ser comprovadas. Daí a razão pelo acolhimento da presunção, somente no que tange às consequências nocivas do ato ilícito cometido. Como bem esclarece **Yussef Said Cahali**, com amparo na lição de **Walter Moraes**: “No dano moral pode haver dor e muitas vezes o haverá. Porém, o entendimento de que a ideia de dor está na essência do conceito, a própria doutrina francesa se encarregou há muito de afastá-la. Ora, superada a ideia de dor, concebido o dano moral objetivamente como lesão extrapatrimonial geralmente irreparável, segundo a visão doutrinária mais moderna, não há entrave a que se atribua também à pessoa jurídica o correspondente direito de indenização. O lugar jurídico mais característico dos danos morais é, reconhecidamente, a área dos direitos de personalidade. Dos valores que a doutrina sói denominar 'bens de personalidade', alguns há que compõem também a estrutura das pessoas jurídicas. Não a vida, o corpo, o psiquismo. [...] Mas ela pode defender sua dignidade (honra), sua liberdade, sua intimidade (privacidade), sua identidade (nome e outros sinais de identificação), sua verdade, sua autoria em obra intelectual” (Dano Moral, Ed. Revista dos Tribunais, 2ª ed., p. 348).

Não se pode olvidar que a lesão aqui tratada é o uso indevido da marca pela contrafação, marca pelo qual a autora era conhecida no



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

mercado, que integra, segundo a aplicação do art. 52, do CC, direito da personalidade da empresa. É o quanto basta, portanto, para reconhecer o dano *in re ipsa*. Exigir a prova de prejuízos decorrentes desse uso levaria, como dito, ao reconhecimento da reparação por dano patrimonial, sendo certo que o rompimento da exclusividade do nome da empresa, ato por si só considerado, já representou dano moral aos autores, que ficaram privados da tutela de sua identidade no mercado, tutela esta que garantiria o cumprimento de seus valores empresariais junto aos clientes e fornecedores, base, portanto, do estabelecimento empresarial.

Neste sentido já decidiu o Tribunal pelo voto do Desembargador **Enio Zuliani**:

“Em matéria de dano moral, nossos Tribunais já se manifestaram inúmeras vezes no sentido de que o indispensável para a indenização não é a prova do dano moral em si, isto é, do aborrecimento, do abalo à reputação da pessoa física ou jurídica no seio da sociedade: basta a prova dos fatos ilícitos que sejam por si só aptos a gerar dano moral na vítima. A presunção de dano moral em casos de violação de propriedade industrial é um imperativo lógico. Não seria eficiente, nem justo, impor à autora vítima da concorrência desleal o ônus de provar o abalo sofrido pela empresa, por exemplo, através de uma pesquisa do seu perfil junto aos seus consumidores. Presume-se o dano como uma decorrência natural do ilícito perpetrado pelas rés.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

[...]

Já é hora de evoluir na verificação do dano moral, presumindo-o quando for flagrante o uso do nome e da marca alheias, sob pena de desvalorização irreparável do investimento e do zelo dos seus titulares, raramente indenizados pela dificuldade da prova da lesão extrapatrimonial, em severo detrimento da força moral que deve ter um nome ou uma marca” (Ap nº 1041312-76.2013.8.26.0100, Rel. Des. Enio Zuliani, dj 30.09.15).

Não é por outra razão que a Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial já pacificou a questão, visto que, em voto relatado pelo Desembargador **Pereira Calças**, em embargos infringentes (EI nº 0158873-75.2012.8.26.0100/50001, dj 06.05.15), concedeu-se reparação por dano moral no caso de violação de marca que sequer havia sido registrada. Nesse sentido igualmente o excelente voto do D. Desembargador **Claudio Godoy** (TJSP, Ap. nº 0084071-12.2012.8.26.0002, dj 24.06.2015).

Não se pode olvidar, ainda, que o infrator se utiliza da marca alheia com o fim de obter lucros, que, muitas vezes, são maiores até mesmo do que a reparação concedida. Deixar de presumir o dano nessas hipóteses representa assegurar ao autor do ilícito o lucro indevido. Diante deste quadro, surgiu a teoria dos ilícitos lucrativos, que busca minimizar os prejuízos sofridos pela vítima, através da reparação dissuasória, sabido que o ofensor, geralmente, se vale da pouca significância das reparações concedidas para potencializar seus lucros, circunstância que é considerada pelo ofensor, visto que os lucros auferidos podem ser “superiores aos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

eventuais prejuízos a serem ressarcidos, o que pressupõe uma visão econômica desta dinâmica” (**Daniel de Andrade Levy**, Responsabilidade Civil – De um Direito dos Danos a um Direito das Condutas Lesivas, Ed. Atlas, 2012, p. 108).

O dano sofrido pelo titular da marca utilizada indevidamente alcança ainda outra dimensão. É que se coloca a marca em ambiente não adequado ao padrão de consumo desejado e praticado pelo seu titular, desvalorizando o signo no mercado. Este prejuízo é o que justamente ocorre no caso de contrafação.

Não se cuida de admitir a indenização punitiva, mas, em face da realidade que se apresenta, deve-se admitir que o dano efetivamente ocorreu em virtude do uso indevido da marca pela contrafação. São atos que, pela sua natureza, ofendem direitos intangíveis da titular da marca, independentemente da prova de qualquer diminuição patrimonial da vítima. Outra solução assegura o que a doutrina moderna denomina ilícito lucrativo.

Diante disso, revela-se justificada a concessão de indenização por danos morais no valor de R\$ 40.000,00, acrescidos de juros a contar da data da apreensão da mercadoria e correção monetária a partir do julgamento do recurso.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para: *i*) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 40.000,00, com juros de mora a contar da data da apreensão da mercadoria, e correção monetária a partir do julgamento do recurso; *ii*) condenar a ré ao



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

pagamento de reparação por danos materiais, com fundamento no artigo 210 da Lei nº 9.279/96, que será objeto de liquidação de sentença, com juros de mora a contar da data da apreensão e correção monetária a partir do julgamento do recurso. Responderá a ré, ainda, pelas custas do processo, e honorários advocatícios na quantia correspondente a 20% do valor da condenação.

CARLOS ALBERTO GARBI

– relator –