



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000203425

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1010545-18.2014.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MELHORAMENTOS PAPÉIS LTDA, é apelado TENDA ATACADO LTDA..

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **"Nos termos do artigo 942 do CPC, deram parcial provimento ao recurso, vencido o relator sorteado que declara. Acórdão com o 2º desembargador. Declara voto convergente o 3º desembargador."**, de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS ALBERTO GARBI, vencedor, RICARDO NEGRÃO, vencido, FABIO TABOSA (Presidente), CLAUDIO GODOY E ALEXANDRE MARCONDES.

São Paulo, 27 de março de 2017.

CARLOS ALBERTO GARBI
– RELATOR DESIGNADO –



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1010545-18.2014.8.26.0004.

Comarca: São Paulo (4ª Vara Cível).

Apelante: Melhoramentos Papéis LTDA.

Apelado: Tenda Atacado Ltda.

[VOTO Nº 25.348]

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. *Kitchen*.
DISTINTIVIDADE.**

Conquanto tenha sido afirmado que seria a marca da autora pouca evocativa, certo é que se comprovou nos autos ser a autora única titular do signo, desde 1970, em seu segmento empresarial, voltado à comercialização de guardanapos e toalha de papel.

Ainda que a marca tenha se originado da palavra inglesa “*kitchen*”, não se pode afirmar que o signo seria pouco evocativo, pois o vocábulo não é de uso corrente no país, como demonstrou a autora nos autos. Além disso, o produto – guardanapo de papel – não cria imediata relação com cozinha (*kitchen*) e, por isso, não se tem como pouco evocativa a marca.

O mercado não se utiliza em demasia deste signo, que, por isso, conserva sua distintividade, como corroborou a pesquisa junto ao INPI, que negou a outras empresas a possibilidade de registro da marca, utilizada pela autora, exclusivamente, desde 1970. Assim, não poderia ter a ré se utilizado da mesma marca da autora na venda de guardanapos, o que confirmou a concorrência desleal.

Indenização por 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. Não se cuida de admitir a indenização punitiva, mas, em face da realidade que se apresenta, deve-se admitir que o dano efetivamente ocorreu pelo uso indevido da marca. Os atos ofendem



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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. Tutela inibitória e reparação por danos materiais deferidos.

Recurso provido.

Recorreu a autora da sentença, proferida pelo Doutor **Renato Guanaes Simões Thomsen**, que julgou improcedente o pedido inibitório, considerando-se ser pouco evocativa a marca da autora – *Kitchen* – voltada à classe de guardanapos de papel e papel toalha. Afirmou, no recurso, que tem o depósito da marca desde 1970 e, por isso, seria a única empresa a explorar o signo na classe 16, voltada à produção de guardanapos e papel toalha, de modo que haveria distintividade. Alegou que a ré buscou o registro apenas da marca “Select” e, por isso, não poderia ter se utilizado da expressão “kitchen” na venda, igualmente, de guardanapos. Sustentou que outras empresas já tentaram realizar o registro da marca, o que, entretanto, foi negado pelo INPI. Pediu, por fim, o reconhecimento da legitimidade da empresa *Detalhe*, que teria sido contratada pela corré *Tenda Atacado Ltda.*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

para a produção da linha de guardanapos, com fundamento no art. 190, inc. I, da Lei nº 9.279/96.

O recurso foi respondido pela ré.

É o relatório.

A corré *Detalhe Indústria e Comércio de Produtos Descartáveis Ltda.* integrou a cadeia de produção de mercadoria com suposta reprodução indevida da marca da autora. E, assim, com fundamento no art. 190, inc. I, da Lei nº 9.279/96, deve também responder, solidariamente, pelos danos causados à autora.

Superada esta questão, conquanto tenha sido afirmado que seria a marca da autora pouca evocativa, certo é que se comprovou nos autos ser a autora única titular do signo, desde 1970, em seu segmento empresarial, voltado à comercialização de guardanapos e toalha de papel.

A ré, como esclareceu o perito *Adauto Silva Emerenciano*, tem registro da marca “Select Kitchen” em diversos segmentos. Todos os registros, no entanto, contaram com apostilamento, que vedava o uso exclusivo das marcas *Select* e *Kitchen*. Contudo, na classe 16, que corresponde à comercialização de produtos em papel, **não tem a ré** (fls. 360) o referido registro e, por isso, não poderia se utilizar do signo no mesmo segmento de atuação da autora (fls. 362)

Ainda que a marca tenha se originado da palavra inglesa “kitchen”, não se pode afirmar que o signo seria pouco evocativo, pois o vocábulo não é de uso corrente no país, como demonstrou a autora nos autos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Além disso, o produto – guardanapo de papel – não cria imediata relação com cozinha (*kitchen*) e, por isso, não se tem como pouco evocativa a marca. Sobre esta questão, esclareceu a assistente técnica **Maitê Cecília Fabbri Moro**: “Evocativo é aquilo que evoca e evocar, segundo o Dicionário Aurélio, é 'trazer à lembrança, à imaginação'. Ora, quando se menciona a expressão 'kitchen' ou 'cozinha' (tradução para o português), não se pensa nem de forma mediata, nem imediata, em guardanapos de papel! Guardanapos de papel tampouco são objetos usados somente nas cozinhas, não sendo esta uma característica necessária desse produto que tem ampla utilização por parte dos consumidores (para lanches, piqueniques, na mesa, etc.). Logo, não é possível (nem razoável) dizer que há uma evocatividade da expressão Kitchen em relação ao produto guardanapo de papel” (fls. 440)

Diversas empresas tentaram registrar o signo, como afirmou a autora nas razões recursais (fls. 517). Entretanto, o INPI negou os pedidos, ora em virtude do registro da autora, e ora em virtude da marca “Kitchens”, conhecida marca do segmento de montagem de cozinhas planejadas, fatos também referidos pelo perito (fls. 375/376).

Não é por outra razão que, em pesquisa no site no INPI, vê-se que, como marca, **apenas** a autora é titular do signo, o que reforça, portanto, a distintividade, questão também esclarecida pela assistente *Maitê Cecília Fabbri Moro*: “A expressão 'kitchen' não é expressão comum, necessária, genérica para identificar guardanapos de papel, sendo, portanto, expressão suficientemente distintiva para diferenciá-los no mercado. Basta realizar uma busca no banco de dados do INPI para se constatar que a autora é a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

única titular de marca contendo a palavra Kitchen na classe 16, especificamente para assinalar guardanapos de papel e papel toalha” (fls. 439).

Ademais, o significado da palavra inglesa “kitchen” é desconhecido por muitos brasileiros, o que garante a proteção do registro da autora.

Sobre esta questão, esclarece **Lélio Denicoli Schmidt**: “A melhor orientação é a preconizada por Lars Holmqvist, que sustenta que se deve fazer um teste de opacidade: se o significado banal que a palavra tem em outro idioma não penetrou no país em que se pede o registro, nada obsta sua proteção como marca de fantasia. Entretanto, se a palavra estrangeira é de uso corrente e seu sentido descritivo é facilmente reconhecido pelo público (como em soutien, abat-jour, fecho éclair, hot dog, hamburger, etc.), sujeita-se à mesma proibição que incide sobre as palavras de uso comum, necessário ou vulgar existentes no idioma pátrio. É a posição seguida pela AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle - resolução Q 135) e por vários autores. Esse teste de opacidade, como observam Bently e sherman, depende não só do grau de penetração do idioma estrangeiro, mas também da familiaridade com a palavra em questão (o idioma pode ser conhecido, a palavra não) e dos hábitos de mercado ínsitos ao ramo de atividade em que é usada” (A Distintividade das Marcas, Ed. Saraiva, 2013, p. 113).

Ao se buscar a palavra no “google”, vê-se como resultado a marca “kitchenaid”, de eletrodomésticos, e, notadamente, a marca “kitchens”, já referida, explorada no segmento de cozinhas planejadas. E, ao se buscar o parâmetro “kitchen guardanapos”, resulta apenas a marca da autora. Logo,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

o mercado não se utiliza em demasia deste signo, que, por isso, conserva sua distintividade, como corroborou a pesquisa junto ao INPI, que negou a outras empresas a possibilidade de registro da marca, utilizada pela autora, exclusivamente, desde 1970. Assim, não poderia ter a ré se utilizado da mesma marca da autora na venda de guardanapos, o que confirmou a concorrência desleal.

Em relação aos danos morais, tão-somente o uso indevido da marca gerou abalo à honra objetiva da autora. Isto significa dizer que o dano, neste caso, apresenta-se *in re ipsa*. Decorre do próprio fato, a partir do qual são extraídas as consequências danosas à autora. Qualquer uso que não seja aquele tutelado pelo titular da marca ou nome empresarial representa prejuízo à imagem construída. 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.

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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 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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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 da autora, marca pela qual era conhecida no 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 da marca, ato por si só considerado, já representou dano moral à autora, que ficou privada da tutela da respectiva identidade no mercado, tutela esta que garantiria o cumprimento de seus valores empresariais junto aos clientes e fornecedores, base, portanto, do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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. [...] 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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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 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 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 em face dos seus consumidores.

Não se cuida de admitir a indenização punitiva, mas, em face da realidade que se apresenta, deve-se admitir que o dano efetivamente ocorreu pelo uso indevido da marca. Os atos 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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ilícito lucrativo.

Diante disso, revela-se justificada a concessão de indenização por danos morais no valor de R\$ 30.000,00, acrescidos de juros e correção monetária.

Pediu a autora reparação por lucros cessantes, em liquidação de sentença, com fundamento no art. 210, da Lei nº 9.279/96. 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 concorrência desleal, o que não pode ser admitido, vale o registro da doutrina 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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

Pelo exposto, respeitado o entendimento em sentido contrário, pelo meu voto, **DOU PROVIMENTO** ao recurso para: a) reconhecer a legitimidade passiva da *corrê Detalhe Ltda.*, que deve responder solidariamente pelos danos causados; b) determinar a abstenção do uso pelos réus da marca “kitchen”, providência que deverá ser cumprida no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária no valor de R\$ 5.000,00, c) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 30.000,00, com juros de mora a contar da citação, e correção monetária a partir do julgamento do recurso; d) condenar os réus ao pagamento de reparação por danos materiais, com fundamento no artigo 210, da Lei nº 9.279/96, que será objeto de liquidação de sentença. Responderão os réus pelas custas do processo e honorários advocatícios no valor correspondente a 15% da condenação.

CARLOS ALBERTO GARBI
– relator designado –