



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Registro: 2019.0000016057**

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1007251-70.2015.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. e HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., é apelado MIX NETWORK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP.

**ACORDAM**, em sessão permanente e virtual da 2ª 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 Desembargadores GRAVA BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.

São Paulo, 21 de janeiro de 2019.

**Claudio Godoy**  
**Relator**  
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

## APELAÇÃO CÍVEL

Processo n. 1007251-70.2015.8.26.0020

Comarca: São Paulo

Apelantes: HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. E HUAWEI DO  
BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Apelada: MIX NETWORK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO  
LTDA. EPP

Juíza: Dra. Juliana Crespo Dias

Voto n. 18.605

**Propriedade industrial. Comercialização indevida de produtos com a marca registrada pela empresa autora. Direito de exclusividade de utilização. Ilícito demonstrado. Dano material presumido e cuja indenização se deve apurar em liquidação. Dano moral devido e majorado. Sentença revista. Recurso provido.**

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença (fls. 338/342) que julgou parcialmente procedente a ação, confirmando tutela antecipada, para o fim de (i) obrigar a empresa ré a se abster de importar, manter em estoque, anunciar, distribuir, fabricar ou comercializar produtos que ostentem a marca de propriedade da autora, sob pena de multa diária de R\$5.000,00; (ii) determinar a destruição dos modems apreendidos; (iii) condenar a ré ao pagamento de R\$ 4.000,00, a título de indenização pelos danos morais sofridos, negados, ainda, os danos materiais pleiteados. Sustenta a autora, em sua irresignação, que os prejuízos de ordem material cujo ressarcimento persegue são decorrentes do cometimento de ato ilícito pela ré, sendo presumida a depreciação da marca violada por atos de



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

concorrência desleal. Requer, assim, a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais experimentados, em montante a ser apurado em liquidação, bem como a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Recurso regularmente processado, sem resposta (fls. 381).

É o relatório.

Respeitado o entendimento do MM. Juiz de origem, o recurso comporta provimento.

Em primeiro lugar, não mais se discute que havida a comercialização indevida de produtos que ostentavam a marca registrada pela autora, bem assim que devidos danos morais e ônus sucumbenciais tal como impostos, porquanto ausente recurso da ré.

Assim, transitado o reconhecimento da conduta desleal, o prejuízo dela resultante, segundo se entende, está *in re ipsa*.

De início, anote-se que esta Câmara já firmou posição sobre a presunção destes danos (v., a respeito: **Ap. n. 1020188-69.2015.8.26.0002**, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, dj 27.03.2017; **Ap. n. 1075530-33.2013.8.26.0100**, Rel. Des. Ricardo Negrão, dj 13.02.2017; **Ap. n. 1005012-23.2015.8.26.0302**, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, dj 13.01.2017; **Ap. n. 3000302-40.2013.8.26.0028**, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, dj 14.12.2016 e, de minha relatoria: **Ap. n.**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**0006356-57.2013.8.26.0292, dj 13.02.2017**), ademais na exata esteira da orientação também firmada em precedente da 1ª Câmara Reservada, no qual se admitiu a indenização, em casos como o presente, por ocasião de entendimento por este relator externado, de início vencido, mas ao final acolhida a divergência (**Embargos Infringentes nº 0158873-75.2012.8.26.0100/50001**).

Seja como for, tratando do assunto, sob o pálio da tutela marcária, observa Gama Cerqueira que a simples violação do direito obriga à satisfação do dano, fixado até mesmo por arbitramento (*Tratado da Propriedade Industrial, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. II, p. 1.129-1.131*).

No Superior Tribunal de Justiça, posto se reconheça a existência de precedentes em sentido contrário, (**REsp 316275/PR, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 18/09/2001, DJ 19/11/2001, p. 283; REsp 115088/RJ, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/08/1999, DJ 07/08/2000, p. 104; REsp 613376/SP, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 19/09/2006, DJ 23/10/2006, p. 298; AgRg no Ag 1235982/ES, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 05/08/2010, DJe 16/08/2010; AgRg no AREsp 111842/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/03/2013, DJe 26/03/2013**), igualmente decidiu-se, também com referência à contrafação de marca, que *“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”* (**REsp 978.200/PR, Rel.**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 02/12/2009) No mesmo sentido: REsp 101118/PR, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 02/03/2000, DJ 11/09/2000, p. 251; REsp 125694/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 25/10/2005, DJ 28/11/2005, p. 291; REsp 710376/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010; AgRg no REsp 1097702/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 03/08/2010, DJe 30/08/2010; REsp 1174098/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/08/2011, DJe 15/08/2011; REsp 1207952/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 01/02/2012; REsp 1322718/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/06/2012, DJe 11/12/2012; AgRg no REsp 1388817/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/03/2014, DJe 28/03/2014.**

Colhe-se do voto da Min. Nancy Andrighi no julgamento do **REsp 978.200/PR**:

*“Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais são devidos quando efetivamente provados numa ação de conhecimento.*

*A discussão que se pretende aqui, porém, é peculiar, porque não se refere à prova dos danos materiais, mas à identificação dos elementos necessários à caracterização dos referidos danos, nas hipóteses de prática de atos de concorrência desleal e desvio de clientela.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*Deve-se ponderar, ainda, que o tema não deve ser tratado, isoladamente, à luz do CC/02, diante da existência de lei específica a respeito. O art. 209 da Lei 9.279/96, refere-se à reparação de danos nas situações de concorrência desleal e ostenta a seguinte redação:*

*'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 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.'*

*O dispositivo, portanto, autoriza a reparação material pela constatação do ato de concorrência desleal, que gera dúvida aos consumidores pela confusão entre estabelecimentos e/ou produtos.*

*O fundamento da reparação está no desvio da clientela que, acreditando na aquisição de um determinado produto conhecido, no mercado, pelo nome e pela reputação, adquire outro.*

*Isso porque, essa confusão na aquisição do produto e/ou serviço, tanto pode passar despercebida, quanto pode gerar algum tipo de insatisfação, porquanto não era, efetivamente, o produto esperado.*

*Qualquer que seja a situação, porém, há prejuízo à vítima do ato: se despercebida a diferença, o autor (do ato de concorrência desleal) auferiu lucros a partir da boa reputação do produto criado pela vítima; se gerou insatisfação, denigre a imagem e a reputação criados e trabalhados pela vítima.*

*Dessa forma, o ato de concorrência desleal e*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*o conseqüente desvio de clientela provocam, por si sós, perda patrimonial, sendo desnecessária a comprovação do dano.*

*Ademais, o citado art. 209 da Lei 9.279/96, não apresenta nenhuma condicionante da reparação do dano material à prova do efetivo prejuízo. O ato de concorrência desleal, reitere-se, por si só, provoca substancial redução no faturamento da empresa que dele é vítima. O prejuízo, portanto, é presumido, autorizando-se, em conseqüência, a reparação”*

A bem dizer, crê-se haja duas ordens de considerações a fazer para exame da matéria. Uma delas está na própria redação, além do art. 209, como se vem de apontar em precedente da Corte Superior, mas também do artigo 210 da Lei 9.279/96, que estabelece os critérios para, diante da vulneração a direitos de propriedade industrial, quantificar pelo menos os lucros cessantes daí derivados. E note-se que, dentre estes critérios, além dos benefícios de que privado o prejudicado, ou dos benefícios auferidos pelo ofensor, está “*a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.*” Portanto, quer parecer, independentemente dos prejuízos concretos demonstrados com a perda de negócios ou clientela do ofendido, de um lado, ou do aumento dos negócios ou proveito do ofensor, de outro. Garante-se quando menos o valor que o titular teria cobrado para autorizar o uso que, afinal, se fez de modo, justamente, desautorizado. Evidente que, provado prejuízo maior, ele se possa cobrar. Neste ponto se coloca a questão da prova. Mas não se impede que a lei presuma o prejuízo e o faça contido ao menos no valor de uma licença. Daí referir-se o preceito ao critério mais benéfico ao prejudicado, ademais de



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

reforçar-se a preocupação com que não fique irressarcido, ao mesmo tempo em que se evita ao ofensor injustificado benefício com o ilícito.

E aí o segundo ponto a realçar, inclusive a refletir-se também na questão do dano moral. Não se entende possa ficar ao largo da consideração sobre o assunto a necessidade de repressão ao que se vem chamando de *ilícito lucrativo*. Passando em revista a doutrina erigida sobre o assunto, Daniel Levy colhe definição de Rodolphe Mésa, segundo a qual, “*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. Atlas, 2012. p. 108**). Daí ponderar o autor, agora com base inclusive em proposta legislativa do direito francês, que “*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.*” (**Op. cit., p. 109**). Por isso a necessidade de recompreensão da ideia de indenização à luz de uma forçosa ocupação da responsabilidade civil acerca de tais problemas.

E nem se há de olvidar que mesmo no Brasil



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

esta preocupação e impositiva reação não encerram questão estranha. Basta lembrar a jurisprudência erigida no campo do direito autoral, inclusive pelo *software*, agravando a indenização, não raro decuplicando-a, no caso de violação, portanto sem restringir a resposta do sistema ao quanto, justamente, o titular do direito violado teria cobrado pela licença de uso (v.g. **STJ, Resp. n. 1.185.943/RS, j. 15.02.2011; Resp. n. 1.403.865/SP, j. 07.11.2013**; v., ainda, **Resp. n. 1.136.676/RS, Resp. ns. 740.780/RS, 768.783/RS e 1.016.087/RS**; deste Tribunal: **TJSP, Ap. civ. n. 0028818-80.2004.8.26.0564, j. 23.08.2011**). Nada, o que se crê, diferente do quanto se deva aplicar no âmbito, não da propriedade intelectual, mas da propriedade industrial.

Neste mesmo sentido, igualmente devida indenização moral. A comercialização desautorizada de produtos cuja procedência se confunde com a da marca autora, longe de seu controle e de sua garantia, de todo modo viola sua imagem e conceito (v.g. **STJ Resp. n. 101.059/RJ e RSTJ 185/380**).

A propósito, não se desconhecem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e mesmo das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial segundo os quais, em casos de violação ao direito à marca, *“há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem moral sofrido pelo titular do direito de propriedade industrial, decorrente da sua violação”* (**REsp 1174098/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/08/2011, DJe 15/08/2011**; No mesmo sentido, **STJ, AgRg no AREsp 51913/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012**; **AgRg no REsp**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**1200475/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 02/10/2012; TJ-SP, Apelação 0022976-79.2009.8.26.0068, Rel. Francisco Loureiro, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 07/11/2013; Apelação 0023794-55.2011.8.26.0005, Rel. Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 12/09/2013; Apelação 0001705-06.2012.8.26.0360, Rel. Ricardo Negrão, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 19/08/2013; Apelação 0018251-24.2011.8.26.0344, Rel. Alexandre Lazzarini, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 20/05/2013; Apelação 0016603-83.2012.8.26.0114, Rel. Ricardo Negrão, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 06/05/2013; Apelação 0006838-09.2012.8.26.0011, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 08/04/2013).**

Todavia, reputa-se seja aqui de se ter presente a mesma ordem de ponderações já efetuadas quando se examinou a questão do dano material. E, de mais a mais, ao menos no caso de usurpação, tem-se entendido que a violação à imagem e ao conceito do empresário decorra diretamente da exposição dos consumidores à aquisição de produtos ou serviços de procedência diversa, sob a mesma insígnia que ele utiliza para designar seu próprio produto ou serviço.

De se conferir, a respeito: **STJ, REsp 1322718/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/06/2012, DJe 11/12/2012; REsp 466761/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/04/2003, DJ 04/08/2003, p. 295; TJ-SP, Apelação 0005829-16.2009.8.26.0270, Rel. Enio Zuliani, 1ª**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 29/08/2013; Apelação 0018001-32.2011.8.26.0007, Rel. Maia da Cunha, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 21/05/2013; Apelação 0002203-52.2006, Rel. Enio Zuliani, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 23/04/2013; Apelação 0007345-76.2012.8.26.0008, Rel. Francisco Loureiro, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 23/04/2013; Apelação 0032095-37.2009.8.26.0562, Rel. Maia da Cunha, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 26/06/2012; Apelação 0023663-14.2010.8.26.0006, Rel. Pereira Calças, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 27/03/2012.**

Seja como for, não se pode olvidar e, de novo, retomando-se aspecto já antes examinado, de repúdio e prevenção ao ilícito lucrativo, que o dano moral cumpre um papel também profilático, de desestímulo ao ofensor, dissuasório de condutas ofensivas que se revistam de real gravidade, como na espécie se considera ocorrido.

A propósito, lembra Fernando Noronha que a própria responsabilidade civil ganha, hoje, novas funções, além daquela reparatória, dentre as quais, justamente, a dissuasória, que também quer *preventiva* (**in Desenvolvimentos Contemporâneos da Responsabilidade Civil. In: Revista dos Tribunais. Ano 88. v. 761. março 1999. p. 31-44**). Na mesma esteira, ainda que à luz de sistema diverso, acentuam G.L. Williams e B.A. Hepple que a indenização, em casos como o presente, nos quais havidos danos que chamam de exemplares, serve a preservar a força do direito e a constituir um sistema de prevenção (**in I fundamenti del diritto dei "torts". Trad. Mario Serio. Ed. Scientifiche Italiane. Camerino. 1983. p. 52-53**).



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Porém, mesmo assim, a indenização não pode ser de molde a, mais que compensar, representar lucro, indevido enriquecimento ao ofendido, monetarizando-se situações existenciais, assim mercantilizadas e, por isso, apequenadas. (cf. **Anderson Schreiber**, *Novos paradigmas da responsabilidade civil*, Atlas, p. 187-190).

Destarte, devida a indenização material postulada, que deverá ser apurada em liquidação na forma dos artigos 209 e 210 da LPI, além da indenização moral, que se deve arbitrar desde logo em montante certo, mas elevado a R\$ 15.000,00, com atualização a partir do julgamento presente e com juros de mora de 1%, devidos desde a apreensão dos produtos contrafeitos, aqui lembrando-se que o montante a título extrapatrimonial não pode se apartar dos critérios acima examinados e que, portanto, não se pode dissociar da condição da ré.

Ante o exposto, **DÁ-SE PROVIMENTO** ao recurso interposto, mantida a sucumbência arbitrada na origem.

CLAUDIO GODOY

Relator