



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2019.0000247880

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1052170-33.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante [REDACTED], é apelado COPAG DA AMAZONIA S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram 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, 3 de abril de 2019.

Maurício Pessoa

Relator

Assinatura Eletrônica

Voto nº 12708

Apelação Cível nº 1052170-33.2017.8.26.0002

Apelante: [REDACTED]

Apelado: Copag da Amazonia S/A

Comarca: São Paulo

Juiz (a): Adriana Marilda Negrão

Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes – Marca – Contrafação – Jogos de baralho – Ilegitimidade de parte – Não ocorrência – Importadora de mercadorias que responde pela importação de produtos contrafeitos – Produtos importados pela ré que ostentam imitação ou reprodução da marca da autora registrada junto ao INPI – Possibilidade de confusão – Ilicitude – Concorrência desleal – Danos morais “in re ipsa” – Manutenção do valor adequadamente fixado – Sentença mantida – Recurso desprovido.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Em “ação de obrigação de não fazer, sob o rito ordinário, cumulada com indenização por danos material, moral e lucros cessantes, com pedido de liminar específica da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96)” ajuizada por Copaq da Amazônia S/A em face de [REDACTED], a r. sentença, de relatório adotado, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) confirmar a tutela provisória concedida e determinar a destruição das mercadorias objeto da presente demanda; (ii) condenar a ré à obrigação de não fazer para que se abstenha de importar, manter em estoque, fabricar ou comercializar produtos que contenham a marca figurativa de propriedade da autora, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00; (iii) condenar a ré a pagar à autora, a título de reparação por danos morais, a quantia de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos desde a data da decisão pela tabela do TJSP e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, a saber, 18 de setembro de 2017; e (iv) condenar a ré, por força da sucumbência, a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (fls. 257/262).

Embargos de declaração opostos pela ré (fls. 264/266) foram acolhidos para sanar a omissão na apreciação do pedido de justiça gratuita por ela deduzido, indeferindo a benesse (fls. 271/272).

Recorre a ré a reiterar o pedido de gratuidade judiciária e a suscitar, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, a sustentar, em síntese, que realizou operação por conta e ordem de terceiros, ou seja, atuou como mera prestadora de serviços, não sendo proprietária/responsável pelos produtos supostamente contrafeitos; que a real adquirente das mercadorias é [REDACTED]



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

████████████████████; que foi contratada tão somente para realizar o despacho aduaneiro, de modo a responsabilizar-se pelo ingresso das mercadorias em território nacional; que a real adquirente é a detentora, proprietária das mercadorias ainda no exterior, responsável por negociar preços, fechar câmbios, definir modalidade de frete e seguros, embarcar mercadorias e fazer opção pelo Terminal Portuário de sua preferência; que não é justo que uma pequena empresa, mera prestadora de serviços de importação (despacho aduaneiro), que cobrou somente uma comissão pelos serviços prestados, venha a ser condenada pela suposta contrafação dos produtos adquiridos por terceiro; que não há nem sequer responsabilidade solidária entre as empresas, já que é a mandante (adquirente) a única responsável e obrigada a satisfazer as obrigações cíveis da transação; que, além de não ficar comprovada, através de perícia, a contrafação dos produtos, não há confusão entre os produtos comparados, não havendo qualquer semelhança entre eles; que os produtos trazidos ao Brasil através da empresa importadora nem sequer chegaram a sair dos domínios da Receita Federal, ou seja, não circularam e não chegaram a qualquer consumidor; que a ação não causou qualquer ranhura na imagem e na honra subjetiva da autora. Requer a reforma da r. sentença para que seja declarada sua ilegitimidade passiva; sucessivamente, que seja reconhecida a ausência de confusão patrimonial entre produtos e ausência de materialidade com a inexistência de perícia técnica e, por conseguinte, seja reformada a sentença, afastada sua condenação ao pagamento de danos morais e, subsidiariamente, que seja reduzida a verba honorária fixada em R\$ 20.000,00 para valor condizente com o dano supostamente causado à autora (fls. 274/288).

Contrarrazões (fls. 299/316).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Indeferida a gratuidade judiciária (fls. 318/320), o recurso foi preparado (fls. 323/325).

Sem oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

A apelada ajuizou em face da apelante ação de obrigação de não fazer, sob o rito ordinário, cumulada com indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes e pedido liminar de antecipação de tutela, onde sustenta que a apelante importa jogos de baralho que reproduzem totalmente sua marca registrada junto ao INPI, causando confusão nos consumidores e causando-lhe danos materiais e morais passíveis de indenização.

Quanto à alegada ilegitimidade de parte, embora impugne as pretensões deduzidas na inicial, tentando justificar a sua conduta, é certo que a apelante admite ter importado os produtos ilícitos, tendo sido autuada pela Receita Federal, não havendo, então, como se excluir sua responsabilidade para figurar no polo passivo da demanda.

Em caso semelhante a 1ª Câmara Especializada de Direito Empresarial decidiu no mesmo sentido da conclusão acima, a saber:

*“Marca Violação - Ação inibitória e indenizatória
Competência Local do fato ou do domicílio do autor
Manutenção de rejeição da exceção de incompetência
Ilegitimidade passiva inócua Importadora de
mercadorias que responde pela importação de produtos
ilícitos - Cerceamento de defesa não configurado -
Importação de mercadoria Contrafação Produtos retidos
pela Receita Federal Danos morais consumados
Indenização devida Sentença mantida - Apelo*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

desprovido.” (Apelação cível nº 1033237-35.2015.8.26.0114, Rel. Des. Fortes Barbosa, j. 05/09/2018).

Por expressivos, extraem-se do v. acórdão da ementa supra os seguintes termos que, expressivos, integram a presente decisão, a saber:

“O fato da recorrente ter celebrado com a [REDACTED], um 'Contrato Importação de Mercadorias, Bens e Outras Avenças, por Conta e Ordem de Terceiros', não afasta sua responsabilidade pelos danos causados à autora.

O contrato mencionado é atípico e aproxima-se de uma comissão mercantil, atuando a apelante em nome próprio e no interesse de terceiro. A recorrente internalizou a mercadora, razão pela qual responde por eventuais danos causados, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo agido por si mesma e não, como mera representante.

A recorrente, atuando no âmbito empresarial, por si mesma e no interesse da [REDACTED], segundo a peça inaugural, teria sido a autora do ato ilícito em pauta, o que remeteria, sobretudo, ao disposto no artigo 166 do revogado Código Comercial, sem que seja possível repassar responsabilidades derivadas da execução deste contrato, isto é, aquelas derivadas das compras realizadas em concordância com instruções recebidas.

A recorrente, portanto, assume os riscos das operações realizadas, responsabilizando-se perante terceiros, inexistindo, no caso, representação, pois ela atua em seu próprio nome, e apenas no interesse da contratante [REDACTED]. A configuração do contrato em apreço, então, conduz à pertinência subjetiva



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Acréscça que, nos termos do artigo 190 'caput' da Lei 9.276/96, entre outras condutas, também comete crime contra registro de marca aquele que importa produto com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem.

No mesmo sentido, já foi decidido por esta Câmara:

AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONDENAÇÃO DA RÉ A SE ABSTER DE IMPORTAR, COMERCIALIZAR OU MANTER EM ESTOQUE PRODUTOS COM REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO DAS MARCAS DAS AUTORAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R\$ 20.000,00. DENUNCIÇÃO DA LIDE À ADQUIRENTE DAS MERCADORIAS. APELAÇÕES DA RÉ E DA LITISDENUNCIADA NÃO PROVIDAS.

1. *Cerceamento de defesa. Inocorrência. Contrafação apurada em laudo pericial. Desnecessidade de prova oral.*

2. **Legitimidade passiva daquela prestou os serviços de importação.**

3. **Contrato de prestação de serviços de importação por conta e ordem de terceiros. Responsabilidade da ré. Art. 190, da lei nº 9.279/96. Negócio envolvendo importação de objetos ilícitos. Laudo pericial que constatou a imitação da marca das autoras. Nexo causal entre a atividade da ré e o dano suportado pelas apeladas. Medida proibitiva e astreintes mantidas.**

4. *Danos morais configurados, ainda que as mercadorias tenham sido retidas na alfândega. Quantum indenizatório. R\$ 20.000,00. Razoabilidade. Manutenção.*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5. *Responsabilidade da litisdenunciada,*

enquanto adquirente das mercadorias, assumida no contrato firmado com a listisdenunciante. Dever de indenizar, na via regressiva. Correta a procedência da denunciação da lide. Art. 125, II, NCPC.

6. *Apelações da ré e da litisdenunciada não*

providas (Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 2.5.2018).” (grifos existentes no original).

Afasta-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Dispõe o artigo 129 da Lei nº 9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, que: “*A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148*”.

No artigo 130 da Lei de Propriedade Industrial há previsão de que ao titular da marca ou ao depositante é assegurado, entre outros, o direito de zelar pela integridade material ou reputação do objeto de registro.

Na lição de Eduardo Dietrich e Trigueiros, “*O titular da marca tem direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional. O nome de domínio igual ao da marca pode ser considerado uma forma de uso da marca, especialmente quando o nome de domínio designa um sítio de internet elaborado em torno dos produtos que a marca designa. Assim, é de se concluir que uma das*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

formas mais eficazes de defesa do patrimônio imaterial é o registro de marca, que estende sua proteção ao nome de domínio, afastando qualquer dúvida que a autoridade judiciária possa ter quanto à legitimidade do titular do nome de domínio na sua defesa contra os cada vez mais comuns usurpadores dos nomes alheios.” (“Extensão da Proteção da Marca ao Nome de Domínio”, disponível em: <https://goo.gl/cfUOcb>).

Pois bem!

Aqui, o caso retrata hipótese em que a apelante importou, sem autorização, produtos que ostentam imitação ou reprodução da marca da apelada.

A conduta da apelante, com a importação de produtos contrafeitos e o uso indevido de marca da apelada, é tipificada como crime contra marca, nos termos do artigo 190, I, da Lei de Propriedade Industrial.

E conforme expresso na r. sentença, “...

Embora a ré afirme que a confusão por associação de marcas não se aplica ao presente caso, a semelhança da marca figurativa da autora com a marca figurativa das mercadorias apreendidas, importadas pela ré, é patente.

Tão evidente é a semelhança que o ato inicial de retenção dos produtos objeto da presente demanda não decorreu de ação da autora, mas sim da própria fiscalização aduaneira da Alfândega do porto de Itajaí-SC, que constatou que havia indícios de contrafação de jogar baralho de titularidade da autora” (fls. 259/260).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É o que basta para caracterizar a conduta desleal da apelante, por facilitar a confusão do consumidor e o desvio da clientela da apelada, sendo de rigor sua condenação à reparação por perdas e danos, o que não se prejudica pela apreensão alfandegária dos produtos, que não atingiram o mercado por ato alheio à iniciativa da apelante.

Em relação aos danos sofridos, na lição 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 juízes exigí-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio de seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. 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 sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. 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 dano da marca realizaria lucros ainda



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.

Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela e intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa.

A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenandose o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

E não havendo elementos que bastem para se fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC.

De outra forma, raramente o dono da marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria dos casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo juiz ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para defender a sua marca” (Tratado de Propriedade Intelectual, 3ª ed., vol. 2, pág. 1.129/1.131).

Assim, de rigor a condenação da apelante no pagamento de indenização por danos morais que, aqui, são presumidos e dispensam comprovação, cuidando-se de dano *in re ipsa*, uma vez que os efeitos danosos são conhecidos.

É sabido que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em montante suficiente para impedir o seu causador de reiterar na sua prática, porém, em quantia que não gere na vítima o enriquecimento indevido, vedado que é no ordenamento jurídico.

Assim, observados os princípios da proporcionalidade e moderação, a indenização é mantida em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), por se tratar de valor adequado à natureza da causa.

Objetivamente considerada a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

controvérsia, não houve demonstração do desacerto da r. sentença recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os elementos carreados ao processado, é mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, **NEGA-SE**
PROVIMENTO ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA
Relator