



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2022.0001034598

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 1051797-57.2021.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante _ e apelada _.

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 em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

GRAVA BRAZIL

Relator

Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 1051797-57.2021.8.26.0100

APELANTE: _

APELADA: _

COMARCA: SÃO PAULO

JUIZ PROLATOR: LUÍS FELIPE FERRARI BEDENDI



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ação cominatória (uso indevido de marca) c.c. indenizatória. Sentença de procedência, para determinar à ré a abstenção do uso da marca PEPPA PIG-Família e Amigos e PJ MASKS, além de condená-la à reparar danos materiais, a serem apurados em fase de liquidação, com danos morais fixados em R\$ 5.000,00. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Os danos materiais devem ser apurados, nos termos do art. 210, da Lei 9.279/1996, como definido na sentença, sendo despiciendo que se defina antecipadamente qual dos incisos será mais favorável à apelante. Diante dos elementos de convicção e da jurisprudência dessa C. Câmara, para casos desse jaez, os danos morais ficam majorados para R\$ 10.000,00. Verba honorária revisada, para 15% da condenação. Sentença ajustada. Recurso provido em parte.

VOTO Nº 36195

1. Trata-se de sentença que, nos autos de ação cominatória (uso indevido de marca) c.c. indenizatória por danos materiais e morais (uso indevido de marca), acolheu as pretensões "para, confirmando a liminar, condenar a ré a (1) abster-se de comercializar produtos que violem as marcas 'PEPPA PIG Família e Amigos' e 'PJ MASKS'; (2) indenizar pelos danos materiais, a serem arbitrados em liquidação de sentença, sobre os quais incidirão correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros moratórios de 1% ao mês,

2

ambos a contar da ciência da infração, em se tratando de ilícito extracontratual (21/5/2021, data de ajuizamento, não havendo indicação de ciência pretérita); e (3) pagar R\$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos pela Tabela Prática a contar da fixação (Súmula 362 STJ) e com



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

juros de 1% a mês a contar do evento danoso (21/5/2021)". Confira-se fls. 339/344 e 411.

Inconformada, a autora entende que a sentença negou vigência aos arts. 186 e 927, do CC, arts. 208, 209 e 210, da Lei n. 9.279/1996, e art. 85, § 2º, I, III e IV, do CPC, em relação aos quais pede prequestionamento. Em síntese, alega que o critério de apuração do prejuízo material deve ser o mais favorável (art. 210, III, da Lei 9.279/1996) e discorre sobre o dever de indenizar, em razão do ilícito (contrafação). Nesse aspecto, busca a revisão do julgado de primeiro grau,

"para condenar a CONTRAFATORA, na forma do inciso III do artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial não apenas para CUMPRIR O QUE DIZ A LEI, mas também para não privilegiar os CONTRAFATORES com outros critérios que resultem em valores inferiores aos pagos pelo próprio LICENCIADO OFICIAL". Além disso, busca a majoração do dano moral. Aponta que o montante arbitrado (R\$ 5.000,00) destoa da jurisprudência, em casos de mesma jaez. Estima os danos morais em R\$ 10.000,00. Por fim, discorda da dimensão da verba honorária (10% do valor da condenação) e requer a majoração, à luz dos critérios do art. 85, § 2º, I, II, III e IV, do CPC, para 20% do mesmo referencial (fls. 414/430).

3

O preparo foi recolhido (fls. 493/494), sendo o recurso contrarrazoado (fls. 498/502).

É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

sentença apelada.

2. A apelante ajuizou a demanda em maio de 2020, noticiando que é detentora dos direitos marcários em relação aos personagens de desenhos animados PEPPA PIG e PJ MASKS, os quais licencia o uso da marca e imagem. Em razão do suposto uso indevido materializado com a comercialização de produtos que imitam seus personagens, pleiteou a busca e apreensão e a abstenção de comercialização dos produtos contrafeitos, além de reparação de danos.

A sentença apelada acolheu as pretensões, com a conclusão de que os danos materiais devem ser apurados na fase de liquidação, por arbitramento judicial. Os danos morais foram arbitrados em R\$ 5.000,00.

O inconformismo comporta acolhida em parte.

Em relação ao critério de mensuração dos danos materiais, há regra específica na Lei n. 9.279/1996, daí o acerto da solução adotada na sentença, ao pontuar que: "Em relação aos danos materiais, a previsão legal dos critérios para a sua determinação encontra amparo no art. 209 e 210 da referida Lei".

Essa conclusão também condiz com a orientação

4

sedimentada na jurisprudência desta Câmara Julgadora:

"Danos materiais. Contrafação inequívoca. Ocorrência, porque são presumidos. Hipótese, entretanto, que não



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

autoriza aplicação da Lei nº 9.610/98. Apuração em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei nº 9.279/96." (Ap. 1017121-43.2018.8.26.0309, Rel. Des. Araldo Telles, j. em 17.12.2020)

"RESPONSABILIDADE CIVIL - MARCA - Apreensão de produtos contrafeitos 'PEPPA PIG' (...) 2. CONCORRÊNCIA DESLEAL - Apreensão de produtos contrafeitos _ Apuração do quantum debeat na fase de liquidação da sentença na forma do disposto na LPI, art. 210 - Recurso da autora provido neste capítulo recursal" (Ap. 1006582-53.2016.8.26.0126, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. em 29.10.2019)

Por esgotar a discussão e por se tratar de similar discussão, inclusive a apelante é a mesma que aqui também recorre, não há razão para que os inteligíveis fundamentos deste último julgado citado não sejam aqui também adotados como razão de decidir, nos termos que seguem:

"IV. DA APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS

Busca a autora apelante a reforma da r. sentença para que a apuração dos prejuízos materiais ocorra na forma do artigo 210, inciso III, da Lei nº 9.279/96, pelo

5

critério de apuração mais favorável.

Como se nota dos autos, a quantidade de produtos contrafeitos apreendidos nos estabelecimentos da apelada



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

foi mínima, o que não significa isso, abonar quem praticou o ato ilícito.

O contrafator deve ser responsabilizado por seus atos independentemente do prejuízo apurado, salvo se houver renúncia ao direito pela vítima.

Esta, porém, não é a hipótese, pois a autora não dispensou o ressarcimento pelo prejuízo material.

Para que haja ressarcimento por lucros cessantes basta a existência de indício da comercialização, fabricação ou exposição à venda de produtos contrafeitos, o que se deu com o auto de busca e apreensão lavrado nestes autos (fl. 147-148).

A respeito dos lucros cessantes, o art. 208 da Lei nº 9.279/96 dispõe que "A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido", ao passo que o art. 210 elenca três critérios para apuração dos lucros cessantes, devendo ser eleito o mais favorável à vítima: (I) os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; (II) os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou (III) 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".

Entende-se inaplicável a Lei nº 9.610/98 porque o art. 210 da LPI traz critérios taxativos para cálculo dos lucros cessantes, devendo ser realizada perícia contábil nos livros empresariais caso não seja conhecida a quantidade de produtos contrafeitos comercializados.

Sobre o tema já decidiu a Terceira Turma da Corte Superior:

Na hipótese, a violação em questão é da marca da recorrente e a legislação que regula os direitos e



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

obrigações relativos à propriedade industrial (Lei 9.279/96) traz em seu bojo os critérios específicos que devem ser adotados para a quantificação do dano material (art. 210), não se fazendo necessária ou mesmo pertinente a adoção da analogia para interpretação das suas disposições. Inaplicabilidade da Lei 9.610/98 à hipótese.

(REsp 1372136/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJE 21/11/2013)

Assim, na fase de liquidação da sentença por arbitramento, apurar-se o montante indenizatório pelo critério escolhido pela vítima da contrafação.

O que se verifica nestes autos, contudo, é que a autora faz pedido alternativo buscando a incidência do inciso I, do art. 210 da LPI combinado com o disposto no art. 103 da Lei n, 9.510/98, o que não se mostra possível diante da existência de parâmetro legal na Lei de Regência.

Outra alternativa buscada pela recorrente refere-se à incidência do disposto no inc. III do art. 210, o que se mostra factível diante dos fatos apurados, devendo assim proceder, julgando-se procedente, neste capítulo, o pedido recursal."

No caso concreto, a sentença já estabeleceu que os danos materiais devem ser apurados, na fase de liquidação, sendo despiciendo que se defina, antecipadamente, qual dos incisos do art. 210, da lei de regência, será mais favorável ao prejudicado, dado que os critérios fixados não são absolutos, especialmente quando algum deles resultar em condenação manifestamente desproporcional à realidade do caso, a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Outrossim, forçoso pontuar que a solução adotada na sentença vai ao encontro da posição sedimentada pelo C. Grupode Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, conforme enunciado VIII: "Nas ações de contrafação, em regra, a indenização por danos materiais deve ser fixada com base nos critérios dispostos nos arts. 208 e 210 da Lei 9.279/96, com apuração em fase de liquidação de sentença".

Quanto à dimensão dos danos morais, com razão à apelante ao destacar que o valor arbitrado destoava daqueles estabelecidos em litígios semelhantes.

De acordo com a prova documental a fls.197/199, os produtos contrafeitos eram comercializados pela apelada pela internet (<https://www.mercadolivre.com.br/perfil/MEGALUPE+MODAS> e <https://www.instagram.com/megalupemodas/>), desde maio de 2017 (fls. 200), havendo informação de expressivo número de produtos vendidos (fls. 420/421), a despeito de se tratar a apelada de empresária individual.

Diante desse contexto e considerando o parâmetro adotado por esta Câmara Julgadora, em casos similares, forçoso reconhecer que o valor R\$ 10.000,00, satisfaz o critério bifásico de arbitramento, isto é, à luz do interesse jurídico tutelado (imagem e reputação da marca) e dos elementos de convicção que embasam o pleito indenizatório.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Em relação à verba honorária, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em especial o trabalho adicional, nesta fase recursal, pertinente sua fixação acima do percentual mínimo, de forma a ser estabelecido em 15% do valor atualizado da condenação.

Em suma, o inconformismo comporta acolhida em parte, para majoração dos danos morais (R\$ 10.000,00), com atualização monetária a partir da data deste julgamento e juros de mora do evento danoso. A verba honorária também fica revisada, nos moldes acima fixados.

3. Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso. É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL - Relator