



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2022.0000231281

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1022217-50.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRÉ FELIPE CALEGARI, é apelado AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A..

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Compareceu Dra. Paula Santos de Oliveira, OAB/SP 435.549.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente) E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 29 de março de 2022.

JORGE TOSTA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Apelação Cível nº 1022217-50.2019.8.26.0100

Apelante: André Felipe Calegari

Apelado: Automobili Lamborghini S.p.a.

Origem: Foro Central Cível/2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Juiz de 1ª instância: Renata Mota Maciel

Relator(a): JORGE TOSTA

Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Voto nº 1467

Propriedade Industrial - Contrafação - Marca LAMBORGHINI - Réu/apelante que, comprovadamente, fabrica e expõe à venda réplicas de automóveis, em tamanho real, da lendária marca da autora, além de objetos contendo marca e desenhos industriais registrados - Apreensão no âmbito criminal de réplica, carroceria e moldes para fabricação e comercialização de produtos contrafeitos - Uso indevido da marca e desenhos industriais da autora configurado – Alegação de que as réplicas eram fruto de mera admiração pela marca de alto renome internacional, servindo para decorar o ambiente de trabalho do réu - Inadmissibilidade - Usurpação da distintividade inerente aos institutos - Danos materiais e morais in re ipsa - Sentença mantida.

RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto fls. 565/596 contra a r. sentença de fls. 551/560, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, condenando o apelante a: *i)* abster-se de fabricar, estocar, vender ou anunciar produtos que reproduzam ou imitam as marcas ou desenhos industriais da apelada; *ii)* retirar de seu



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

site e redes sociais as imagens de tais produtos; *iii*) exibir notas fiscais das réplicas produzidas nos últimos 05 (cinco) anos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa; *iv*) indenizar os danos materiais suportados, posteriormente arbitrados em fase de liquidação de sentença e *v*) pagar R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, corrigidos da data da sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do pedido de instauração de inquérito policial pela apelada.

Inconformado, o réu recorre sustentando que nunca anunciou ou expôs à venda produtos contrafeitos, mas sim criações originais. Afirma, ainda, que as réplicas eram fruto de mera admiração pela marca de alto renome internacional, servindo para decorar seu ambiente de trabalho. Por fim, assevera que a carroceria de *Lamborghini Gallardo* era de propriedade de Michael Marques da Silva, que a adquiriu da fabricante *Auto Fibras*, em Itajaí – SC.

Com contrarrazões (fls. 601/616), vieram-me os autos, recebidos em que pese a ausência de preparo recursal, haja vista a gratuidade de justiça concedida às fls. 675.

É o relatório, adotado o de fls. 551/552.

VOTO.



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Os argumentos do apelo não são suficientes para infirmar a r. sentença.

É cediço, conforme fls. 55/222, que a autora, aqui apelada, *Automobili Lamborghini SPA* é legítima titular das marcas e desenhos industriais em comento, o que lhe garante o direito de zelar por sua integridade e reputação, consoante disposições dos artigos 109, 110, 129 e 130, todos da Lei 9.279/1996.

Como ensina JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES, "*(...) As disposições referidas no parágrafo único (do artigo 109) concernem respectivamente ao art. 42 que, em seu caput, assinala que 'a patente confere a seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de fabricar, usar, vender, expor à venda, comprar, ofertar, importar, exportar ou estocar'. Ora, uma vez conferido o registro e desenho industrial tem, automaticamente, o seu titular o ius utendi, fruendi et abutendi, e não precisaria mais nada consignar a respeito"*¹. E, mais adiante, prossegue o referido autor: "*Em assim procedendo, a lei procura por todos os meios e de forma mais clara e precisa estabelecer que os direitos são praticamente iguais tanto para com o titular como para com o requerente do pedido, dando-se-lhes a faculdade de ceder de transferir a terceiros e primordialmente zelar pela sua integridade contra toda e qualquer investida de terceiros e nestes se inclui a própria Administração, posto que como já vimos*

¹ *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos: Lei 9.279 – 14.05.1976. São Paulo: RT, 1997, p. 164.*



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

*reiteradas vezes, esta última tem, em alguns casos, o poder de tomar providências ou decidir ex officio, em detrimento das partes*².

A concessão de tais prerrogativas e direitos justifica-se uma vez que os institutos mencionados relacionam-se intimamente com a ideia de inovação e distintividade no mercado:

*A marca é o sinal gráfico figurativo ou de qualquer natureza isolado ou combinado e que se destina à apresentação do produto e/ou do serviço ao mercado. Por isso que deve ser distinta, especial e inconfundível. Consistindo a marca num sinal qualquer, e empregada esta palavra genericamente, subentende-se que a marca é tudo, dispensando-se assim qualquer forma enumerativa, exemplificativa ou restritiva. Este sinal comumente se apresenta de forma gráfica, tendo por objeto a letra, sílaba, palavra, conjunto de palavras; o número ou conjunto de números; o risco, traço, conjunto de riscos e de traços; a sua forma figurativa ou ainda o conjunto das primeiras com esta última.*³

O apelante, por outro lado, não se desincumbiu do ônus de provar tratar-se de pessoa autorizada, por contrato de licença, a explorar as referidas propriedades, o que o excluiria das proibições supra.

Nesse sentido, tem-se que o uso das marcas documentado às fls. 284/302 é indevido, enquadrando-se perfeitamente nas hipóteses mencionadas. Com efeito, é clara a exposição e o

² *Ibidem*, pp. 215/216.

³ *Ibidem*, p. 180.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

comércio dos veículos contrafeitos, como se vê das imagens colacionadas a fls. 7/10.

Não há dúvidas quanto à prática da contrafação, culminando em concorrência desleal, ante a clara intenção de venda, com conseqüente desvio de clientela.

Frágil, ainda, a tese da produção artística para uso decorativo do apelante, haja vista a produção de publicidade digital (*Facebook, Instagram e Youtube*), bem como ante os comentários de consumidores arguindo-o no que toca aos preços.

É de rigor, pois, a aplicação do entendimento jurisprudencial segundo o qual, em casos de contrafação, os danos materiais e morais são devidos objetivamente, isto é, *in re ipsa*:

Símbolo. Associações dedicadas à prática desportiva. Incontroversa contrafação e violação da sua denominação e símbolos, ainda que de forma grosseira. Contrafação. Ordem de abstenção mantida, porque demonstrada a existência de objetos contrafeitos sendo comercializados pelo réu, não importando que não seja ele a fabricante, pois a LPI considera concorrência desleal, também, a exposição à venda ou a manutenção em estoque. Ação julgada procedente. Danos morais. Prejuízos da espécie in re ipsa na hipótese de incontroversa contrafação. Valor que dever observar o binômio reparação para o ofendido/reprimenda ao ofensor, sem resvalar ao enriquecimento sem causa. Recurso desprovido.

(Apelação Cível nº 1022259-68.2020.8.26.0196; Relator Araldo Telles; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 13/08/2021).



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

MARCA - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA "PRESTCOM" QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI EM NOME DA AUTORA APELADA - CONCORRÊNCIA DESLEAL - DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS - Rés apelantes que utilizaram a expressão "PRESTCOM", marca de titularidade da autora apelada, registrada no INPI - Aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca da autora - Provas dos autos que demonstram, de maneira incontroversa, a indevida utilização da marca da autora pela ré - Dano moral caracterizado, diante da violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular e do fato de gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela - Indenização por danos morais, fixada em R\$ 10.000,00, que se mostra adequada ao caso concreto - Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal, que será apurada em fase de liquidação de sentença, na forma dos arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) - RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível nº 1011186-67.2018.8.26.0003; Relator Sérgio Shimura; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 15/12/2021).

Igualmente, devem ser mantidos a forma de liquidação dos danos materiais, em plena consonância com os artigos 208 e 210 da Lei da Propriedade Industrial, bem como o *quantum* fixado para os danos morais, uma vez que respeitam o princípio da reparação-sanção quando considerados os custos de produção de uma réplica de automóvel de luxo.

Por fim, a ausência de representação criminal contra o apelante em nada obsta a tomada de medidas de reparação civil, o que é autorizado pela letra da Lei nº 9.279/1996:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, pelo meu voto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

Por força do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 549/2011, editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.

JORGE TOSTA
Relator