



# Tribunal de Justiça de Minas Gerais

**Processo:** 1.0000.24.185920-6/001  
**Relator:** Des.(a) José Marcos Vieira  
**Relator do Acórdão:** Des.(a) José Marcos Vieira  
**Data do Julgamento:** 05/08/2024  
**Data da Publicação:** 07/08/2024

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCA PELA PARTE RÉ. MARCA DE RENOME NACIONAL. CLUBE DE FUTEBOL. DANOS PATRIMONIAIS. PRESUNÇÃO. CRITÉRIO DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. ART. 210, III, DA LPI. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

- O ordenamento jurídico confere ao titular de marca o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei de Proteção Intelectual (Lei 9.279/96).

- A comprovação da comercialização indevida de marca pertencente a clube de futebol enseja reparação por danos patrimoniais que, embora sejam presumidos, devem ser apurados em fase de liquidação de sentença, com base no critério estabelecido no art. 210, inciso III, da LPI. O uso indevido da marca também acarreta indenização por dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ.

- A indenização por dano moral deve ser fixada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.

- Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, tem-se que a verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.24.185920-6/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL - APELADO(A)(S): BORDALASER BORDADOS LTDA - ME

## A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA  
RELATOR

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA (RELATOR)

## V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta da sentença trasladada no DE-77, que, nos autos da intitulada Ação Ordinária de Abstenção do Uso de Direitos Autorais/Marca, Concorrência Desleal cumulada com Perdas e Danos ajuizada por Confederação Brasileira de Futebol - CBF em desfavor de Bordalaser Bordados Ltda. - ME (Nome Fantasia: "BH Bones"), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, determinar que a parte ré cesse definitivamente a "comercialização, exposição à venda, manutenção em depósito, ocultação de bonês e demais produtos que violem os sinais, dísticos, símbolos, emblemas da entidade Autora, legalmente protegidos (Registros nº 820.512.109 e nº 817.602.577), folhetos, catálogos, listas de preços, cartazes, ilustrações e outros, que ainda sob qualquer modalidade os contenham, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo por ato de descumprimento comprovado nos autos; bem como condenar a requerida no pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos no período em que durou o ilícito, a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 509 e seguintes do CPC e no pagamento de danos morais que ora fixo em R\$3.000,00 (três mil reais), que deverão ser monetariamente corrigidos pelo índice divulgado pela Corregedoria Geral de Justiça do TJMG e juros de mora de 1% ao mês desde a prolação desta decisão e devidos até o efetivo pagamento".

Inconformada, a Autora interpõe Apelação (DE-79), em que sustenta que, uma vez identificada a prática de ato ilícito, como efetivamente ocorreu, deve a infratora ser condenada, na forma da lei, ao pagamento de indenização pelos prejuízos patrimoniais sofridos, a ser determinada a partir do critério de apuração mais favorável ao prejudicado, consoante disposto no art. 210, III, da Lei 9.279/96, qual seja, 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. Ressalta que, estando comprovado o comércio de produtos contrafeitos, o sistema legal vigente determina o dever de indenizar, para recompor os prejuízos de ordem imaterial que são in re ipsa, em valor compatível com a violação cometida. Assim, requer a reforma da sentença para que a indenização por danos morais seja fixada no patamar de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por fim, pleiteia que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (DE-88), pela manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o Relatório. Passo a decidir.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Circa meritum causae, versam os autos ação de abstenção de uso indevido de marca titularizada pela Confederação Brasileira de Futebol - CBF, ora Apelante, cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta contra a ora Apelada.

Acerca do tema, o art. 5º, XXIX, da Constituição da República confere proteção ao uso da marca:

Art. 5º (...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

No âmbito infraconstitucional, o art. 129 da Lei 9.279/1996 subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade:

Art. 129. 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.

Como se percebe, trata-se de direito do titular do registro da marca de proteger seu uso exclusivo. Sobre o assunto, leciona MARLON TOMAZETTE:

A proteção conferida pelo registro da marca abrange o direito de impedir o uso de marca idêntica ou semelhante, que possa gerar confusão sobre a marca, ou sobre a proveniência do produto ou serviço. Esse é o aspecto mais importante da proteção decorrente de uma marca registrada. Havendo risco de confusão, o titular da marca tem direito de impedir o seu uso. Há risco de confusão quando "a semelhança entre as marcas em questão possibilite que um sinal seja tomado pelo outro ou que o consumidor considere que há identidade de proveniência entre produtos ou serviços que os sinais identificam". Deve-se analisar a visão do público em relação às marcas. ("Curso de Direito Empresarial: teoria geral e direito societário", vol. 1, 12 ed., São Paulo: Saraiva, 2021, p. 194). (g.n.)

Delineadas as premissas, no caso, a titularidade da marca é fato incontroverso na lide, até mesmo por se tratar de marca de alto renome, cuja proteção se irradia a todos os ramos de atividade, a teor do que dispõe o Art. 125 da Lei de Propriedade Industrial.

Deste modo, a sentença reconheceu a prática do ato ilícito pela Ré, conforme fundamentação abaixo:

Através dos documentos anexados aos autos verifica-se que a sociedade empresária autora possui os registros informados na inicial, dentro do prazo de validade da vigência, conforme documentos de Id's 7166998053, 7166998055, 7166998058 e 7166998059.

Da análise das imagens e documentos juntados pela autora, verifica-se em Id Id 7166998067 as imagens dos produtos comercializados pela ré, replicando as marcas da autora.

Logo, é possível que possa ocorrer confusão do consumidor quando adquire o produto. Dessa forma, a oferta à venda, comercialização e manutenção em estoque de cópias dos produtos registrados constituem ofensa ao direito de propriedade merecendo ser confirmada a tutela de urgência que condenou a parte ré na obrigação de não fazer.

O que a Autora traz à disputa, em grau recursal, é o critério de apuração dos danos materiais e o valor

arbitrado a título de danos morais.

Em relação aos danos materiais, a sentença reconheceu o direito da Autora, mas deixou de especificar o critério indenizatório e apenas determinou a apuração de extensão dos danos em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509 e seguintes do CPC.

Logo, não se nega que a Autora faz jus à indenização por danos materiais, a qual se mede pela extensão do dano (Art. 944, caput, Cód. Civil). Certo é que a orientação do STJ, de há muito, é no sentido de que o dano patrimonial por violação do direito de marca seja presumido (AgRG no REsp 1.281.710/MG, j. 14/10/2014, DJE, 21/10/2014).

Por outro lado, a Lei 9.279/1996, ao regular direitos e obrigações concernentes à propriedade industrial, dispõe sobre o direito do detentor da marca a ser ressarcido por eventuais prejuízos decorrentes da utilização indevida por terceiros, segundo os seguintes critérios:

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

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.

(...)

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

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.

No que se refere ao uso indevido de marca e suas repercussões a título de indenização por danos materiais e morais, novamente, a lição de MARLON TOMAZETTE:

A proteção estatal prevista e descrita na Lei n. 9.279/96 aos titulares do registro de marca procura, ainda, facilitar a defesa do símbolo marcário, por meio de várias prerrogativas neste sentido, dentre elas a facilitação do pedido de indenização por eventuais danos materiais decorrentes da contrafação.

Para facilitar a defesa dos interesses dos titulares de registro, a legislação de marcas dispensa estes de, em juízo, provarem a existência de danos materiais, presumindo a existência destes a partir da simples circunstância da marca ter sido contrafeita. Basta ao empresário titular da marca provar a contrafação que ele terá direito ao uso de medidas processuais inibitórias da continuidade do ato violador e direito a pedir a respectiva indenização, passando a discussão judicial a girar apenas em torno dos valores a serem fixados a esse título.

Os danos materiais não precisam ser comprovados, sendo presumidos pelo uso indevido da marca.

(...)

De outro lado, além do dano material, a indenização deve abranger também os danos morais sofridos pela titular da marca, em virtude do constrangimento pelo uso de marca de sua propriedade por terceiros. Tal dano moral é aferível também "in re ipsa", pois "decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despcienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral".

(Op. Cit., pp. 197/199). (g.n.).

Como se percebe, o dano (aqui compreendido como danos emergentes e lucros cessantes) deve ser determinado segundo os critérios elencados na própria Lei de Propriedade Industrial, o que impõe, diante da natureza do caso concreto, fase de liquidação de sentença para apuração do quantum indenizatório de cunho patrimonial.

Por tais razões, impõe-se a condenação da Apelada ao pagamento de indenização pelos prejuízos materiais causados, tendo por base os critérios estabelecidos no art. 210, III, da Lei n 9.279/96, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 11 DO CPC/15.

INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.

(...)

6. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido.

(...)

(AglInt no AREsp n. 2.175.993/SP, Rel.<sup>a</sup>. Min.<sup>a</sup>. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5/12/2022, DJe de 7/12/2022).

Em relação ao montante da indenização por danos morais, sabe-se que deve ser estipulado pelo juiz de forma equitativa, de modo que não seja muito alto, a ponto de implicar enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar o ato. Para tanto, devem-se considerar as condições econômicas dos envolvidos, a culpa do ofensor e a extensão do dano causado ao ofendido.

A lei não indica os elementos que possam servir de parâmetro para se estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautada com base na extensão do dano (art. 944 do CC), sendo do prudente arbítrio do julgador tal ponderação.

Já a doutrina vem tentando estabelecer critérios que deverão ser observados pelo julgador no momento de fixar a indenização. RIZZATTO NUNES apresenta alguns desses critérios quando se trata de dano moral ao consumidor, uma vez que ali estão enumerados os aspectos relevantes para se avaliar a extensão do dano ao qual se refere à lei:

(...) inspirado em parte da doutrina e em parte da jurisprudência, mas principalmente levando-se em conta os princípios constitucionais que garantem a inviolabilidade da dignidade da pessoa humana, do respeito à vida e da garantia à incolumidade física e psíquica, com o asseguramento de uma sadia qualidade de vida e do princípio da isonomia, e, ainda, a garantia da intimidade, vida privada, imagem e honra, é possível fixarem-se alguns parâmetros para a determinação da indenização por danos morais, quais sejam:

- a) a natureza específica da ofensa sofrida;
- b) a intensidade real, concreta, efetiva do sofrimento do consumidor ofendido;
- c) a repercussão da ofensa no meio social em que vive o consumidor ofendido;
- d) a existência de dolo - má-fé - por parte do ofensor, na prática do ato danoso e o grau de sua culpa;
- e) a situação econômica do ofensor;
- f) a capacidade e a possibilidade real e efetiva do ofensor voltar a praticar e/ou vir a ser responsabilizado pelo mesmo fato danoso;
- g) a prática anterior do ofensor relativa ao mesmo fato danoso, ou seja, se ele já cometeu a mesma falta;
- h) as práticas atenuantes realizadas pelo ofensor visando diminuir a dor do ofendido;
- i) necessidade de punição (Curso de Direito do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 310).

Valho-me, ainda, dos ensinamentos do já citado SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

Uma das objeções que se fazia à reparabilidade do dano moral era a dificuldade para se apurar o valor desse dano, ou seja, para quantificá-lo. (...) Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

(...)

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes (Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 91/93).

Levadas em conta tais considerações, entendo que o valor de R\$10.000,00 mostra-se adequado e proporcional à ofensa, além de estar em conformidade com o que usualmente tem sido arbitrado por esta Corte:

**EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA - MARCA REGISTRADA JUNTO AO INPI - USO INDEVIDO POR OUTRA EMPRESA DO MESMO RAMO MERCADOLÓGICO - CONDENAÇÃO NA ABSTENÇÃO DO USO - DIREITO RECONHECIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PRESUNÇÃO - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.**

Comprovado que a autora obteve junto ao INPI a concessão do registro e o consequente direito exclusivo à sua marca, reputa-se indevido o seu uso por outra empresa sem a devida autorização, sobretudo quando atuante em mesmo ramo mercadológico. Em tal situação, assiste à empresa autora o direito de ver a empresa ré condenada a se abster de utilizar a sua marca registrada.

Consoante entendimento consagrado pelo STJ, o dano moral decorrente do uso indevido de marca alheia prescinde de comprovação, pois decorre direta e exclusivamente da própria violação do direito, de modo que, comprovado o fato, reputa-se configurado o dano.

(...)

Desse modo, a indenização deve ter um caráter preventivo, com a intenção de fazer com que a conduta danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. Não deve, todavia, se transformar em objeto de enriquecimento ilícito devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

Assim, levando em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita e poderio econômico do ofensor, entendo que, no caso concreto, o valor de R\$10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização por danos morais se adequa.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.598409-9/002, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 08/06/2022, p. 09/06/2022). (g.n.).

Assim, deve ser reformada a sentença no ponto.

No tocante ao critério de fixação dos honorários de sucumbência, o CPC estabelece os parâmetros gerais para fixação dos honorários advocatícios em seu art. 85, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Acerca dos critérios empregados pelo dispositivo de regência, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam que:

São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não reside, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são circunstâncias que devem ser levadas em consideração pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado ("Código de Processo Civil Comentado", São Paulo: RT, 2003, p. 381).

Por outro lado, o §8º do referido art. 85 do CPC determina o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa apenas 'nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo'.

A sentença fixou os honorários por apreciação equitativa, no montante de R\$ 1.000,00. Requer o Apelante o arbitramento dos honorários no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

In casu, não se pode dizer que o valor da causa (R\$ 50.000,00) seja ínfimo a ponto de justificar o arbitramento de honorários por equidade. Assim, levando-se em consideração os critérios estabelecidos nos §§2º e 11, do art. 85 do CPC, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, haja vista que impossível apurar o valor da condenação, a depender de



# Tribunal de Justiça de Minas Gerais

liquidação de sentença.

Com tais considerações, dou parcial provimento ao recurso e reformo parcialmente a sentença (I) para determinar que a indenização pelos prejuízos materiais causados seja apurada em liquidação de sentença tendo por base os critérios estabelecidos no art. 210, inciso III, da Lei n 9.279/96; (II) para majorar a indenização por danos morais para o montante de R\$10.000,00 (dez mil reais); e (III) para arbitrar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Custas recursais pela Apelada.

DES. GILSON SOARES LEMES - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. RAMOM TÁCIO - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO."