



**Registro: 2025.0001075450**

## **ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1123324-98.2023.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ANDREOLI & ANDREOLI CONFECÇÕES LTDA EPP, são apelados/apelantes PUMA SE e PUMA SPORTS LTDA.

**ACORDAM**, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de votos, vencidos o 3º (JT) e o 4º (GB) Juízes, deram provimento em parte ao recurso das autoras e negaram provimento ao recurso da ré, declara voto vencido o 3º Juiz (JT) e voto convergente o 5º Juiz (RN).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente), MAURÍCIO PESSOA, JORGE TOSTA E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 7 de outubro de 2025.

**SÉRGIO SHIMURA**  
**RELATOR**

Assinatura Eletrônica

**VOTO Nº 32445**

**Apelação nº 1123324-98.2023.8.26.0100**

**Comarca: São Paulo (2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem)**

**Autoras Apelantes: PUMA SE e PUMA SPORTS LTDA.**

**Ré Apelante: ANDREOLI & ANDREOLI CONFECÇÕES LTDA. EPP**

**Apeladas: AS MESMAS**

**Juiz: Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli**

**AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - DIREITO MARCÁRIO - MARCA MISTA "PUMA" - MARCA DE ALTO RENOME – CONCORRÊNCIA DESLEAL - RÉ QUE, APESAR DE SER TITULAR DA MARCA FIGURATIVA "KEZO", UTILIZA A FIGURA DE UM FELINO DE FORMA ISOLADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA**

**I. CASO EM EXAME**

**Ação proposta por PUMA SE e PUMA SPORTS LTDA. contra ANDREOLI & ANDREOLI CONFECÇÕES LTDA. EPP, visando à abstenção de uso de marca mista (PUMA) e indenização por danos materiais e morais – Ré que fabrica e comercializa de vestuário que imitam a marca figurativa da autora, conhecida pelo desenho de um gato selvagem - Sentença de parcial procedência - Inconformismo de ambas as**

partes.

## **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

A questão em debate consiste em verificar a prática de concorrência desleal pela ré, que, conquanto titular da marca mista “KEZO”, utiliza a figura de um felino isoladamente, imitando a marca da autora – Diante da sentença de parcial procedência, a autora postula a fixação de multa coercitiva para inibir que a ré venha a descumprir o comando judicial, bem como a majoração da indenização por danos morais. A ré, por seu turno, sustenta a incompetência da justiça estadual para analisar o presente feito e a inexistência de concorrência desleal.

## **III. RAZÕES DE DECIDIR**

A competência é da Justiça Estadual, uma vez que o objeto da lide não envolve nulidade de registro de marca, não havendo, portanto, necessidade de intervenção do INPI – Tema Repetitivo 950 - A concorrência desleal restou caracterizada pela utilização isolada do elemento figurativo da marca mista da autora (somente a imagem de um felino, sem alusão à expressão “KEZO”), no mesmo ramo de atividade (vestuário), o que leva confusão ao público consumidor em detrimento da marca de titularidade da autora - Danos morais majorados para R\$ 20.000,00 – Imposição de multa diária de R\$ 1.000,00, até o limite de R\$ 50.000,00, com meio coercitivo ao cumprimento da

**decisão.**

**IV. DISPOSITIVO E TESE**

**Recurso das autoras parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.**

**Tese de julgamento: 1. A utilização indevida de marca de alto renome caracteriza concorrência desleal, levando à presunção da ocorrência de danos morais e materiais. 2. A competência é da Justiça Estadual para ações de abstenção de uso de marca e reparação de danos.**

Trata-se de ação proposta por PUMA SE e PUMA SPORTS LTDA. contra ANDREOLI & ANDREOLI CONFECÇÕES LTDA. EPP, objetivando abstenção de uso de sua marca e indenização por danos materiais e morais (fls. 01/26).

Narra a inicial que a ré vem fabricando, distribuindo e comercializando produtos que imitam a marca figurativa de titularidade da autora, conhecida pelo desenho de um gato selvagem.

Requer, assim, "a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte com base no §1º do artigo 209 da LPI para determinar que a Ré se abstenha de fabricar, expor, comercializar e/ou manter em estoque produtos que ostentem reprodução ou imitação das marcas de titularidade das Autoras, sob pena de multa diária não inferior a R\$20.000,00 (vinte mil reais) por descumprimento. 7.2. Pedidos de Mérito Ao final, requer-se o reconhecimento

expresso da violação ao artigo 129 da LPI em virtude da imitação das marcas registradas das Autoras, de modo que possam ser surtidos os efeitos e consequências legais a seguir expostos. Inicialmente, requer-se a confirmação da tutela de urgência exposta no subtópico anterior para que seja reafirmada a obrigação de não fazer correspondente à imposição de vedação à produção, comercialização e/ou manutenção em estoque de produtos com imitação das marcas das Autoras, sob pena de multa diária. Da mesma forma, requer-se o pagamento de indenização por danos morais não inferior a R\$50.000,00 (cinquenta mil reais). Por fim, requer-se a condenação da Ré ao pagamento de indenizações por danos materiais sofridos pelas Autoras, cujo valor deverá ser calculado em liquidação de sentença, nos termos do inciso II do artigo 509 do CPC” (fls. 25).

Sobreveio sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

“A) determinar a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil; B) tornar definitiva a tutela de urgência; C) condenar o réu ao cumprimento de obrigação de não fazer consistente em se abster de fabricar, expor, comercializar e/ou manter em estoque produtos que ostentem reprodução ou imitação das marcas de titularidade das Autoras, salientando, entretanto, que a presente decisão não impede o réu de utilizar a marca mista de sua titularidade exatamente de acordo com o registro de marca de fls. 193/194; D) condenar o réu

ao pagamento de indenização por danos materiais, em valor a ser apurado na liquidação de sentença, nos termos do art. 210 da Lei n. 9.279/96; E) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R\$ 5.000,00, sendo os valores acrescidos de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data desta decisão F) com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, condenar a ré ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pelo autor, fixados em 10% do valor da condenação. Observo que em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação. Em relação aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado” (fls. 645/650).

Ambas as partes recorrem.

A ré vem recorrer, invocando, preliminarmente, cerceamento de defesa e incompetência da

justiça estadual. No mérito, aduz que não houve concorrência desleal, uma vez que não atua isolando a porção figurativa de sua marca e nem suprime a palavra "Kezo". Diz, ainda, que foneticamente as marcas não se confundem ("Puma" e "Kezo") e que os elementos figurativos também são diferentes (fls. 663/707).

Requer, assim: "a) Acolher a preliminar de cerceamento de defesa para anular a r. sentença de fls. 645/650 dos autos, com remessa dos autos ao Juízo de origem para determinar a colheita da prova oral; b) sSeja acolhida a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para anular a r. sentença de fls. 645/650, declinando o feito à Justiça Federal; c) Em caso de rejeição da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, seja acolhida a preliminar de incompetência relativa da Egrégia 2ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem da Comarca da Capital, Estado de São Paulo, decretando-se a anulação da r. sentença fls. 645/650, para determinar a remessa dos autos à Comarca de Ribeirão Preto para a respectiva distribuição à autoridade judiciária competente, nos termos da Resolução nº. 877, de 14 de setembro de 2022, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. d) Superadas as preliminares retro, no mérito recursal, a decretação da reforma da r. sentença prolatada às fls. 645/650 dos autos, é a medida que se impõe dando provimento ao presente recurso de apelação pela ausência de violação do direito de propriedade das Apeladas. e) Seja invertido o ônus sucumbencial impondo a totalidade deste às Apeladas, pela qual pede seja majorado pela atuação dos causídicos do

Apelante nesta fase recursal. f) Em caso de manutenção da r. sentença nos seus exatos termos seja enfrentada por este Egrégio Tribunal a questão sobre a delimitação dos danos materiais, bem como seja minorado os danos morais para R\$ 1.000,00 (um mil reais)“.

As autoras também apelam, objetivando a majoração da indenização por danos morais; a incidência dos juros moratórios a partir da distribuição da ação, em 04/09/2023; a fixação de multa diária por descumprimento da obrigação de não fazer (fls. 713/726).

Recursos devidamente processado, as autoras apresentaram contrarrazões (fls. 730/749).

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 763).

### **É o relatório.**

**1. Cerceamento de defesa.** Em preliminar, a ré apelante alegou cerceamento de defesa. No entanto, cumpre afastar tal alegação em decorrência do julgamento antecipado da lide, visto que os elementos dos autos são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes.

A instrução probatória destina-se a formar o convencimento do juiz, que é seu destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência ou não da sua produção, nos

termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

O art. 371 do CPC, por sua vez, demonstra a adoção do sistema do “convencimento racional ou motivado”, significando que o magistrado tem liberdade da apreciação da prova, mas seu convencimento fica condicionado às alegações das partes e às provas dos autos, devendo motivar sua decisão.

No caso em debate, os documentos que instruem os autos se mostraram suficientes à prova dos fatos, sendo totalmente impertinente e desnecessária a produção de qualquer outra prova, especialmente a testemunhal, motivo pelo qual afasta-se a preliminar invocada.

**2. Incompetência absoluta.** Igualmente, não prospera a preliminar de incompetência absoluta, uma vez que o caso não se insere no disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Como reiteradamente vem sendo decidido pelos tribunais superiores e por este E. TJSP, a competência da Justiça Federal somente se configura quando há pedido de declaração de nulidade de registro de marca ou quando o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) tenha de figurar como parte, o que não é o caso dos autos.

O objeto da demanda é a abstenção do uso indevido de marca e indenização por violação de direitos de propriedade industrial, matéria que se insere na competência

da Justiça Estadual.

Nesse sentido, o Tema Repetitivo **950**: “As questões acerca do *trade dress* (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. **No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca**, com a participação do INPI, impor ao titular a **abstenção do uso**, inclusive no tocante à tutela provisória”.

Embora tenha havido pedido administrativo de nulidade do registro junto ao INPI, tal circunstância não transmuda a natureza da presente ação, cujo objeto permanece restrito à abstenção de uso e reparação de danos, não havendo que se falar em nulidade do registro. Afasta-se, portanto, a preliminar invocada.

**3. Incompetência relativa.** Trata-se de ação que visa à reparação por violação de direito marcário e concorrência desleal, sendo certo que os danos, de caráter difuso, não se circunscrevem a um determinado local, razão pela qual assiste às autoras o direito de ajuizá-la em seu domicílio.

Daí porque a escolha do foro pelas autoras revelar-se legítima, não havendo que se falar em incompetência territorial, nos termos do art. 53, V, CPC, c.c

art. 195, LPI. Rejeita-se, pois, a preliminar de apelação da ré.

**4. Mérito. Apelação da ré.** Superadas as preliminares, quanto ao mérito, a apelação da ré não pode ser provida.

A concorrência desleal se dá pelo desvio de clientela por meio da confusão ou associação indevida entre uma marca – desconhecida – com uma outra, já consolidada no mercado ou que já detenha o respectivo registro.

Pratica concorrência desleal a empresa, sem expressão no mercado, que busca visibilidade, valendo-se do sucesso conquistado pela outra, ou que tenta depreciar falsamente o nome ou marca da concorrente.

Sob outro enfoque, a conduta parasitária se exterioriza pela associação indevida de uma marca desconhecida a uma outra, já consolidada, registrada e identificada pela qualidade do produto ou do serviço.

Tal conduta pode, além de ensejar desvio de clientela, levar à depreciação do valor de uma marca ou nome empresarial na respectiva classe de atuação, vez que induz o consumidor a atrelar determinada empresa a uma outra, de menor expressão ou de reputação duvidosa.

Nesse contexto, existe a possibilidade de o consumidor associar ou vincular uma marca a outra, ou uma marca e um nome empresarial, como se fossem da mesma

procedência.

E na análise da colidência entre marcas, exige-se a conjugação de alguns princípios. Um deles é a anterioridade, que se refere à precedência do registro perante o INPI. Outro é o da especificidade, pelo qual a proteção da marca está diretamente atrelada a um tipo específico de produto ou serviço dentro de determinada classe (salvo na hipótese de marca de “alto renome”). Um terceiro princípio é o da territorialidade, que diz com o âmbito geográfico de proteção.

Demonstrada a conjunção desses fatores, pode o titular da marca ou do produto buscar a tutela jurisdicional para suspender ou interromper o seu uso indevido; ainda, pleitear a reparação pelas perdas financeiras e danos morais, em virtude da prática da concorrência parasitária, caracterizada pelo desvio de clientela, diluição e reputação da marca e/ou nome empresarial, e até mesmo a retratação na medida da ofensa praticada.

No caso dos autos, as autoras comprovam ser titulares de diversos registros da marca “Puma”, na forma mista e figurativa (fls. 62/72), dentre elas, as seguintes:



BRASIL | Acesso à informação | Participe | Serviços | Legislação | Canais

Instituto Nacional da  
**Propriedade Industrial**  
 Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI [ Início | Ajuda? ]

\* Consultar por: No. Processo | Marca | Titular | Cód. Figura ] 1/0

Marca  Meus Pedidos

Nº do Processo: **911779795**

Marca:

Situação: Registro de marca em vigor

Apresentação: Figurativa

Natureza: De Produto

**Classificação de Produtos / Serviços**

Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(10) 25	Vide Situação do Processo	Agasalhos para as mãos; Almofada forrada não elétrica para a...



Salienta-se que a marca “Puma”, em ambas as formas, é considerada de alto renome pelo INP, o que por si só impede sua utilização por terceiros, nos termos do art. 125 da Lei de Propriedade Industrial (“À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”).

Nesse sentido, já decidiu esta c. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, em caso análogo: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marca Ação de abstenção de ato ilícito c.c. indenizatória Utilização, por parte da ré, da marca 'NATURARROZ', à míngua de qualquer registro, perante o INPI, que traduz reprodução, ainda que não proposital, com

acréscimo, das marcas de propriedade das autoras, entre as quais a marca nominativa 'NATURA', considerada de alto renome pela autarquia federal Configuração de concorrência , em tese, que pode implicar não só a diluição das marcas das autoras, mas, também, possibilidade de confusão, por parte de consumidores, associação indevida de uma a outras e, ainda, aproveitamento parasitário Prejuízo imaterial configurado "in re ipsa" – Acolhimento dos pedidos iniciais Sentença reformada Recurso provido" (Apel. nº 0000150-60.2014.8.26.0108, j. 11/12/2017, Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira).

Assim, incontestemente o direito das autoras de pleitearem a cessação de eventuais atos de violação de sua marca.

A ré, por sua vez, detém o registro da marca mista "KEZO", registrada perante o INPI sob o nº 913533998, na classe NCL (11)35 (fls. 193/194):



Aqui importa destacar que a proteção da marca mista deve ser interpretada em conjunto, à luz de todos os seus elementos constitutivos (visuais, fonéticos, cores, dentre outros).

E restou comprovado nos autos que a ré emprega isoladamente a porção figurativa da marca, suprimindo o elemento nominativo (fls. 08/13):



Ainda que a ré utilize sua marca mista na etiqueta (elemento figurativo + elemento nominativo), é certo

que em suas peças vem estampado tão somente a imagem do felino, sem alusão à expressão "KEZO".

Além da semelhança entre as figuras, o símbolo nos produtos comercializados pela ré está estampado na mesma posição em que se encontra o das autoras, o que inequivocamente induz a erro os consumidores:



Tal conduta resulta em efetiva violação ao direito marcário das autoras, titulares de marcas figurativas e

mistas amplamente reconhecidas, notadamente pelo risco de confusão e de desvio de clientela.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a utilização isolada de elementos distintivos de marcas mistas, especialmente quando tais elementos guardam similitude com marcas de alto renome, como a da autora, caracteriza concorrência desleal, sendo presumidos os danos morais e materiais decorrentes.

Neste sentido: “MARCA - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DEMARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DEDANOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA “ALLIANZ” QUE SE ENCONTRAREGISTRADA NO INPI – CONCORRÊNCIA DESLEAL DANO MATERIAL E MORAL QUE FICARAM CARACTERIZADOS - Caso em que restou incontroverso o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca das autoras - Direitos de utilização exclusiva, ante o deferimento do registro no INPI - Provas dos autos que demonstram, de maneira incontroversa, a indevida utilização da marca das autoras pela ré 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) - Enunciado VIII do Grupo Reservado de Direito Empresarial Dano moral presumido - Dano moral caracterizado, diante da violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular e do fato de que gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela Indenização fixada em R\$ 30.000,00, a título de danos morais, que se mostra

adequada ao caso concreto Dano moral por uso indevido da marca que se verifica "in re ipsa" - RECURSO DESPROVIDO" (Apel. nº 1010357-28.2014.8.26.0003, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 28/02/2020);

"Ação cominatória (obrigação de não fazer). Pedido de abstenção de uso de embalagens de produtos. Alegação de concorrência desleal. Indeferimento de tutela de urgência. Agravo de instrumento. Marcas ligadas ao mesmo mercado (setor de fármacos). Embalagens que contém elementos muito similares, capazes, em tese, de causar confusão entre os clientes. Possibilidade de estar havendo concorrência desleal suficientemente caracterizada para os fins do momento processual inicial em que se está. Lição de ALBERTO LUIZ CAMELIER DA SILVA. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Não é necessária cópia integral para reconhecer se a reprodução do conjunto-imagem. "Basta que se imite a mesma aparência geral, ainda que a marca nominativa ou outros elementos sejam diferentes, quando analisados em detalhes. Se o conjunto for parecido, haverá violação" e isto, ainda "que cada elemento isoladamente não goze de proteção judicial". Ainda: "Como já ressaltado pela jurisprudência, 'infere-se que cada elemento isoladamente não goza de proteção judicial, mas a combinação de todos, na medida em que forma um conjunto harmônico e único, capaz de identificar claramente um determinado produto ou serviço, não pode ser simplesmente copiado, tanto mais por empresa que explore o mesmo ramo'." (LÉLIO DENICOLI SCHMIDT). Análise da potencial contrafação que se faz, mormente em momento inicial do processo, de

cognição perfunatória, segundo as máximas da experiência (art. 375 do CPC). Risco de dano reverso. Ainda que com risco de prejuízo à parte contrária, deve-se proteger o direito mais provável. Doutrina de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT. Enfim, como pondera PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA, a questão entrossa-se com o direito constitucional de propriedade: “A recalcitrância de alguns Juízos em conceder tutelas de urgência sob a argumentação da complexidade da matéria, ainda que a evidência e os indícios anexados à peça-ovo sejam bastantes 'prima facie', poderá representar uma erosão à cultura da legalidade constitucional.” Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá provimento” (AI nº 2182719-13.2023.8.26.0000, Cesar Ciampolini, j. 13/12/2023);

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marca figurativa Jogo de baralho Demanda que pretende a inibição de violação de registro de marca figurativa aplicada em cartas de baralho Registros válidos Colidência parcial verificada e confessada Suficiência para configuração da concorrência desleal (LPI, art. 190, I) Irrelevância de serem acondicionadas em embalagens distintas Inibitória procedente Apelação desprovida. PROPRIEDADE INDUSTRIAL Lucros cessantes Reprodução parcial de marca figurativa em cartas de baralho Possibilidade de potencial desvio de clientela e de causar prejuízos Falta de prova pré constituída do montante Apuração na fase de liquidação, nos termos dos arts. 208 e 210 Indenizatória procedente Apelação não provida. PROPRIEDADE INDUSTRIAL Dano moral Uso indevido de marca figurativa em cartas de baralho Concorrência desleal configurada Dano moral

presumido Indenizatória procedente Apelação desprovida. Dispositivo: negam provimento” (Apel. nº 1123666-17.2020.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo Negrão, j, 12/09/2023).

Assim, escoreita a sentença no tocante à violação da marca das autoras, bem como na condenação da ré à obrigação de não fazer e à reparação pelos danos causados.

**5. Apelação das autoras.** As autoras também recorrem pretendendo a majoração dos danos morais, para R\$ 50.000,00, a incidência dos juros moratórios a partir da distribuição da ação, em 04/09/2023, bem como a fixação de multa diária por descumprimento da obrigação de não fazer (fls. 713/726).

Quanto ao **dano moral**, é preciso considerar a lesão à *honra objetiva* da pessoa jurídica, ou seja, situações que atinjam sua imagem, nome comercial, como sucede, por exemplo, nos casos de protesto de títulos, anotações em serviços de proteção ao crédito, divulgações de fatos que maculem o nome da empresa perante a sociedade etc.

Na hipótese dos autos, a violação da honra objetiva reside no fato de que a utilização indevida da marca das autoras fere a própria identidade das marcas lesadas, gerando confusão no mercado consumidor, desvio de clientela e ofensa à reputação do nome das autoras.

A esse respeito, o STJ já se pronunciou no sentido de que o dano moral é **presumido**: "RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo

que deverá ter o seu quantum debeat, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.

5. **O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo mora** (REsp. 1.327.773-MG, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 28/11/2017) (g/n).

Para apurar o *quantum* indenizatório, há que se levar em conta fatores como a gravidade da lesão e a repercussão do fato. Além disso, o valor não pode ser tão elevado a ponto de causar o enriquecimento da vítima. Ainda, é importante que seja observado o binômio punição-desestímulo, ou seja, repare o dano causado ao ofendido e desestímule o infrator a cometer a mesma infração.

Logo, levando-se em conta as circunstâncias fáticas debatidas, bem como a necessidade de repressão à prática de atos semelhantes pela ré, mostra-se

adequada a majoração da indenização por danos morais para o valor de R\$ 20.000,00, com atualização monetária pelos índices da tabela prática de atualização de débitos judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o arbitramento e juros de mora a partir da data do ajuizamento da ação (04/09/2023), como postulado pelas autoras.

Por fim, em relação à fixação de astreintes, é relevante que seja prevista desde logo, para eventual descumprimento do comando judicial, à luz do art. 537 do CPC, motivo pelo qual fixa-se a multa diária de R\$ 1.000,00, até o limite de R\$ 50.000,00, com meio coercitivo ao cumprimento da decisão.

Em conclusão:

- a) dá-se parcial provimento ao recurso das autoras para majorar a indenização por danos morais de R\$ 5.000,00 para R\$ 20.000,00, dispor sobre a incidência dos juros moratórios a partir da data do ajuizamento da ação (04/09/2023), bem como fixar a multa diária de R\$ 1.000,00, até o limite de R\$ 50.000,00;
- b) nega-se provimento ao recurso da ré; em razão de desprovimento do apelo da ré, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, para 15% do valor atualizado da causa.

Do exposto, pelo meu voto, **dou parcial provimento** ao recurso das autoras e **nego provimento** ao



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

recurso da ré.

**SÉRGIO SHIMURA**  
**Relator**