



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0001288334

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1000146-46.2022.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado RPG & BAR DANÇANTE LTDA. - EPP, é apelado/apelante MARCIO ROGÉRIO MONTEIRO GARCIA.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso da Apelante-requerida e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. Deram parcial provimento ao recurso do Apelante-autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator(a), que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 10 de dezembro de 2025.

TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

APELAÇÃO Nº 1000146-46.2022-8.26.0100 (2)

COMARCA: SÃO PAULO – 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL

APELANTES: MÁRCIO ROGÉRIO MONTEIRO GARCIA E RPG & BAR DANÇANTE LTDA. - EPP

APELADOS: OS MESMOS

VOTO Nº 43294

AÇÃO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Sentença de parcial procedência.

PRELIMINARES. Inépcia da petição inicial. Questão já decidida pelo v. acórdão que anulou a primeira sentença, não recorrido. Preclusão. Recurso do Apelante-requerida não conhecido nesse ponto. Prescrição trienal. Inocorrência. Termo inicial da contagem do prazo que corresponde à data da última violação. Apelante-requerida que se utilizou da marca “Mothership” até o ano de 2021. Precedentes. Preliminar afastada.

MÉRITO. Marca nominativa “Mothership”, registrada pelo Autor no INPI. Partes que mantiveram relação comercial por longo período. Provado o uso indevido da marca pela Requerida após o término da parceria. Situação que caracteriza a prática de concorrência desleal. Danos materiais presumidos, restritos ao período posterior ao término da parceria entre as partes, por força de supressão. Valor a ser apurado em liquidação de sentença pelo critério mais favorável ao prejudicado. Inteligência artigos 209 e 210 da Lei nº 9279/96. Danos morais in re ipsa. Quantum reparatório dos danos morais fixado em R\$ 2.000,00. Valor baixo para o caso. Ponderação sobre as circunstâncias do caso concreto que consideram o aproveitamento pela Requerida da marca de titularidade do Autor mesmo após o encerramento da parceria. Elevação dos danos morais para R\$ 5.000,00, valor mais adequado para compensar os danos e exercer função punitivo-pedagógica. Comissões sobre o faturamento da festa “Mothership”. Não cabimento. Ausência de prova de acordo entre as partes ou da atuação do Autor como organizador/promoter. Abstenção de uso da marca “Nave” pela Requerida. Não cabimento. Autor que não provou o registro da marca. Sentença parcialmente reformada.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Recurso da Apelante-requerida parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso do Apelante-autor parcialmente provido.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por RPG & BAR DANÇANTE LTDA. – EPP (fls. 600/636), ora denominada Apelante-requerida, e por MÁRCIO ROGÉRIO MONTEIRO GARCIA (fls. 640/658), ora denominado Apelante-autor, contra a r. sentença (fls. 561/569) proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central, Comarca de São Paulo, Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Apelante-autor na ação de obrigação de fazer e não fazer c.c. reparação de danos morais, para:

- a) determinar a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do CPC;
- b) condenar o réu ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de utilizar, por quaisquer meios, da marca "Mothership";
- c) 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, acrescido 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, a partir da citação;
- d) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixado em R\$ 2.000,00 e acrescido de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contados da data desta decisão, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;"

A Apelante-requerida sustenta, em suma: (i) a festa "Mothership" foi idealizada dentro do Clube D-Edge (nome fantasia da Requerida) em parceria entre Renato Raiter e o produtor Joenes Sanematsu da Silva, conhecido como "China", e realizada por cerca de 18



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

anos, nas noites de sábado; (ii) a participação do Autor se restringia à atuação como DJ residente, mediante cachê; (iii) entre os anos de 2003 e 2004 o Apelante-autor também atuou como *promoter*, mas nunca houve ajuste de pagamento por uso de marca; (iv) o Autor jamais alegou ser titular do registro da marca Mothership; (v) a petição inicial seria inepta por ausência de pedido certo de danos morais; (vi) ocorreu prescrição trienal em relação aos danos materiais, de modo que eventual condenação deve ser limitada aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 206, §3º, inc. V, do Código Civil; (vii) a r. sentença não fixou os parâmetros para o cálculo de danos materiais; (viii) o registro de titularidade concedido pelo INPI seria equivocado, pois “Mothership” é termo genérico, sem originalidade, amplamente utilizado no meio musical; (ix) a festa não foi criada pelo Autor, que atuava como DJ; (x) causa estranheza o fato de o Autor, mesmo sendo titular da marca, não ter reivindicado direitos por 18 anos; (xi) marcas fracas podem conviver, conforme jurisprudência do STJ; (xii) a decisão viola os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa; (xiii) a inércia do autor por 15 anos caracteriza *supressio* e afronta à boa-fé objetiva; (xiv) nega a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis. Pretende a reforma da r. sentença.

Por seu turno, o Apelante-autor assevera: (i) atuou como DJ, bem como como organizador/*promoter* da festa “Mothership”, sob promessa de cachê (pelo exercício da função de DJ) e de comissão de 10% sobre o total do faturamento (pelo exercício da função de organizador e *promoter* da festa); (ii) a Requerida deixou de pagar as comissões e passou a praticar atos de concorrência desleal com uso da marca “Mothership”; (iii) posteriormente, alterou o nome da festa para “Nave”; (iv) restou provado que a Requerida atribuía ao autor a criação da festa; (v) a adoção de “Nave” como nome da festa configura vinculação parasitária, por ser tradução literal de “Mothership”, gerando confusão no público; (vi) é inverídica a alegação de que o autor jamais reivindicou a marca; (vii) o pedido de registro de marca pela requerida, em 2011, foi indeferido pelo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

INPI por já existir registro em nome do autor; (viii) testemunhas confirmaram que o autor era dono e promotor da festa, recebendo comissões em espécie; (ix) a prova dos autos demonstra o reconhecimento da titularidade da marca pelo requerido, que inclusive associou em redes sociais a festa “Nave” à “Mothership”; (x) pede majoração dos danos morais e extensão da condenação para reconhecer concorrência desleal também em relação à marca “Nave”. Pugna pela reforma da r. sentença.

Contrarrazões às fls. 666/687 e fls. 688/703.

Oposição ao julgamento virtual pelo Apelante-requerido (fls. 707).

O recurso da Apelante-requerida deve ser parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não comporta provimento. O recurso do Apelante-autor comporta parcial provimento.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer e não fazer c.c. reparação de danos ajuizada pelo Apelante-autor em face da Apelante-requerida, fundada em concorrência desleal pela utilização da marca de titularidade do Apelante-autor, “Mothership”, e da marca não registrada “Nave”.

Conforme relatado pelo v. acórdão de fls. 453/462, que anulou a primeira sentença proferida nos autos por ser *citra petita* e por cerceamento de defesa, o Autor narra na petição inicial:

“(…) que é DJ, alega que criou uma festa chamada “Mothership” em 2003, tendo registrado a marca perante o INPI em 2010; e que desenvolveu parceria com a ré, mediante duas relações distintas: uma como DJ, pela qual recebia cachê, e outra, pela participação comissionada na festa “Mothership” nas noites de sábado.

Afirma que o cachê como DJ era pago por apresentação, e a comissão pela utilização do nome da festa seria no valor correspondente a 10% do faturamento total da noite de sábado; e que essa comissão relativa ao uso da marca não



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

foi devidamente paga, razão da propositura da demanda.

De acordo com o autor, a parceria foi encerrada em razão da ausência do pagamento das comissões, e a ré continua utilizando a marca "Mothership" de maneira indevida, e ainda criou uma festa denominada "Nave", fazendo clara associação entre os nomes, já que "Nave" é a tradução para o português da palavra inglesa "Mothership".

Requer, assim, que a ré seja proibida de utilizar as marcas "Mothership" e "Nave", bem como seja condenada no pagamento de indenização por danos morais, indenização por lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, e no pagamento do valor correspondente a 10% sobre o faturamento das noites de sábado, em razão da festa "Mothership". (fls. 457/458)

Contestado o feito (fls. 114/156), o Apelante-requerido refutou as alegações iniciais sob os mesmos fundamentos reiterados nas razões recursais.

Proferida a r. sentença de parcial procedência (fls. 289/294), esta foi anulada pelo v. acórdão de relatoria do D. Des. Alexandre Lazzarini (fls. 453/462), sob o fundamento de cerceamento de defesa.

Os autos retornaram à origem para prosseguimento da instrução processual. Após a realização de audiência de instrução e julgamento (fls. 513/514), as partes apresentaram alegações finais (fls. 518/548 e fls. 549/560), sendo proferida a sentença ora recorrida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Esclarecidos os fatos, passa-se ao julgamento.

Das preliminares.

A preliminar de inépcia da petição inicial, formulada pelo Apelante-requerido, é matéria preclusa, pois tal questão já foi analisada pelo v. acórdão de fls. 453/460, cujos fundamentos se destacam:

"(...) a preliminar de inépcia da inicial suscitada pela ré, eis que, em se tratando de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

pedido de indenização por dano moral, admite-se a formulação de pedido genérico:

"Como se sabe, o STJ admite formulação de pedido genérico diante da impossibilidade de imediata determinação do pedido ou da necessidade de prova complexa, de natureza técnica, bem como nas hipóteses de dano moral. Nesse sentido, entre outros precedentes:

REsp 1597833/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2020; REsp 1120117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.534.559/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21.12.2016; REsp 764.820/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 20.11.2006, p. 280." (STJ, AREsp n° 1775384/SE, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 20/04/2021)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. LEI DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO. DANO MORAL PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. 'O STF, ao julgar a ADPF N. 130, declarou a não-recepção, pela Constituição Federal, da Lei de Imprensa em sua totalidade. Não sendo possível a modulação de efeitos das decisões que declaram a não-recepção, tem-se que a Lei de Imprensa é inválida desde a promulgação da Constituição Federal' (REsp n. 942.587/ES, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 22/8/2011).

2. 'É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio' (REsp 1534559/SP, Rel. Ministra NANCY



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016).

3. É inviável o agravo previsto no art. 545 do CPC/1973 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no AREsp n. 249.953/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 20/4/2020)" (fls. 460/461)

De rigor, portanto, o não conhecimento do recurso do Apelante-requerido nesse ponto.

Também não procede a preliminar de prescrição trienal.

A Apelante-requerida sustenta que a pretensão estaria prescrita, pois há tempos não se utiliza da marca "Mothership", bem como pelo fato do Apelante-autor, que atuou como DJ residente no Clube D-Edge entre 2003 e 2019, jamais ter exigido contraprestação a título de comissões ou uso da marca.

Em relação à prescrição das comissões, o recurso não deve ser conhecido, pois tal pedido foi julgado improcedente.

Quanto à alegada prescrição da pretensão fundada em violação ao direito marcário, não assiste razão. Restou provado que a Apelante-requerida se utilizou da marca "Mothership", individualmente ou em associação com a marca "Nave", até o ano de 2021, conforme se depreende pelos documentos acostados às fls. 4/7.

Ressalte-se que, em casos de violação marcária, o marco temporal relevante não é o início do uso indevido, mas sim a sua continuidade.

Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

"MARCA E NOME DE DOMÍNIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Sentença de extinção com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

CPC, pela ocorrência de prescrição. Recurso da autora provido em parte. Afastamento da prescrição, com julgamento de improcedência dos pedidos da apelante. 1. **PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Ainda que controvertam as partes acerca da data de ciência do suposto uso abusivo da marca da autora pela ré, é certo que a continuidade da alegada violação faz renovar a cada dia o prazo prescricional da pretensão da parte lesada em requerer a abstenção do uso indevido da marca pelo ofensor, bem como pleitear indenização pelos danos suportados. Precedentes.** Julgamento, nesta ocasião, do mérito dos pedidos, nos termos do art. 1.013, § 4º, CPC. 2. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Violação de direito de marca. Colidência entre marca registrada da autora ('Panelão') com título de estabelecimento ('Panelão Supermercados') e nome de domínio ('panelaosupermercados.com.br') da ré. (...). RECURSO PROVIDO EM PARTE." (Ap. 1015343-39.2019.8.26.0071; Rel. Carlos Alberto de Salles; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 07/08/2025; destacou-se)

"Apelação cível – Direito marcário – Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Marca nominativa "Bar do Alemão Consulado de Itu" e marca Mista "Bar do Alemão by Herbert" Sentença de parcial procedência – Inconformismo de ambas as partes. (...) MÉRITO – **Prescrição – Inocorrência – Termo inicial de contagem do referido prazo que é a data da ocorrência da última violação – A infração marcária é ato que se protraí no tempo, renovando-se enquanto não cessado o ilícito – Prescrição não caracterizada** – Precedente – Empresa autora que demonstrou a titularidade dos signos marcários "Bar do Alemão by Herbert" e "Bar do Alemão Consultado de Itu", registradas perante o INPI – Alegação de autorização contratual do uso pela ré – Descabimento – (...) – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO." (Ap. 1074647-71.2022.8.26.0100; Rel. Jorge Tosta; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 05/11/2024; destacou-se)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Preliminar afastada.

Do mérito.

Incontroverso que as partes mantiveram relação comercial durante longo período, no qual o Apelante-autor atuou como DJ de festa denominada “Mothership”, entre 2003 e meados de 2019. Também incontroverso que o Apelante-autor é titular da marca “Mothership”, registrada junto ao INPI em 2010 (fl. 02), bem como que não possui titularidade sobre a marca “Nave”.

As questões controvertidas residem na utilização indevida das marcas “Mothership” e “Nave” pela Apelante-requerida; no critério de fixação dos danos materiais, no valor arbitrado a título de reparação por danos morais; e na suposta atuação do Apelante-autor como *promoter* da festa “Mothership”.

Da alegada violação de uso da marca pelo Apelante-recorrido e indenizações decorrentes.

O Apelante-autor sustenta que a Apelante-requerida praticou atos de concorrência desleal ao se utilizar da marca “Mothership” e que a posterior alteração do nome da festa para “Nave”, criando vinculação entre as marcas, configuraria a continuidade da apropriação indevida da marca, já que se trata da tradução do termo “Mothership”. Pretende a condenação da Apelante-requerida por concorrência desleal por utilização de marca registrada, a abstenção de iuso da marca “Nave” e a ampliação da indenização por danos morais.

Por seu turno, a Apelante-requerida alega que o registro de marca “Mothership”, concedido pelo INPI, seria equivocado, por se tratar de expressão genérica, amplamente utilizada no ramo de festas. Afirma, ainda, que a reivindicação de direitos 15 anos após o registro configuraria *supressio* e violação ao princípio da boa-fé objetiva, sobretudo considerada a relação comercial mantida entre as partes, sem oposição por



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

parte do Apelante-autor. alega, ademais, que a sentença não estabeleceu os parâmetros de fixação pelos danos materiais.

Respeitadas as razões recursais, elas não infirmam os fundamentos da r. sentença no ponto em que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Apelante-autor, reconhecendo a prática de atos de concorrência desleal em relação à marca "Mothership", após o término da parceria entre as partes, sob os seguintes fundamentos:

"Em relação à violação da marca "Mothership", foi documentalmente provado que o autor é titular da marca nominativa "Mothership", para serviços relacionados com festas e eventos (fls. 02).

No caso, embora os réus sustentem que o nome da festa não poderia ser registrado como marca e que a criação se deu em âmbito coletivo pelos organizadores do evento e não exclusivamente pelo autor, o fato é que a marca foi devidamente registrada pelo autor perante o INPI e que o autor é o exclusivo titular desse registro.

Não obstante, foi suficientemente comprovado que a própria ré reconhecia o autor em suas redes sociais como "fundador de uma das festas mais bacanas da cidade, a "mothership_dedge" (fls. 03).

Ou seja, além de existir registro de marca exclusivamente em nome do autor, havia um reconhecimento expresso por parte da ré de que o autor era o fundador da festa. Inclusive, o fato de o autor ser o "dono" da festa foi confirmado nos depoimentos das testemunhas Oscar Augusto Fonseca Bueno e Andrea Soares.

Ora, se a ré não concordava com o direito do autor sob a marca "Mothership", a questão deveria ter sido endereçada pela via administrativa, via recurso apresentado perante o INPI ou posteriormente em eventual pedido de nulidade do registro submetido à análise pela Justiça Federal.

Não tendo adotado quaisquer destas medidas, não há como afastar o fato incontroverso de que o autor é o titular da marca.

Nesse sentido, de acordo com a Lei n. 9.279/96, sendo a marca o sinal distintivo visualmente perceptível que identifica o produto



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

ou serviço (art. 122), cabe ao seu titular o uso exclusivo (art. 129) ou o licenciamento (art. 130, II), bem como, em qualquer das hipóteses, zelar pela sua integridade material e reputação art. 130, III.

E classifica-se como crime contra registro de marca a reprodução, sem autorização do titular, no todo ou em parte, de marca registrada (art. 189, inciso I).

Nesse contexto, é incontroverso que o réu utilizou a expressão "Mothership", mesmo após ter ciência de que a marca estava registrada em nome do autor.

É o que se extrai, inclusive, do depoimento da testemunha Sandro Vasconcelos Baptista de Souza que confirmou que a ré continuou fazendo uso da marca "Mothership" mesmo após ter ciência de que a marca estava registrada em nome do autor.

Dessa forma, ao utilizar a marca "Mothership" sem autorização do autor, após o encerramento da parceria entre as partes, tem-se que a parte ré explora indevidamente a propriedade imaterial da parte autora.

Outrossim, uma vez caracterizado o uso indevido da marca do autor, devem ser reparados os danos materiais e morais causados. Os danos materiais deverão ser aferidos na forma do art. 210 da Lei n. 9.279/96.

Por sua vez, os danos morais são presumidos.

Nesse caso, o valor de R\$ 2.000,00 se faz adequado para ressarcir o autor sem configurar enriquecimento ilícito.

Importante destacar que não há que se falar em condenação da ré ao pagamento de indenização por TODO o período referente ao uso da marca "Mothership", pois, enquanto o autor trabalhava nos eventos da ré, presume-se que havia plena autorização para o uso da marca.

A indenização por danos materiais fica restrita ao uso da marca "Mothership" após o encerramento da parceria entre as partes." (fls. 566/567, destaques acrescentados)

O que se extrai da análise dos autos é que as partes mantiveram parceria por longo período, sendo rompida em meados de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

2019, em razão de desentendimentos.

Conforme bem consignado na sentença, é incontroverso que o Apelante-autor é titular da marca “Mothership”, de modo que a utilização dessa marca, após o encerramento da parceria entre as partes, configura a hipótese de concorrência desleal.

No caso concreto, a violação ao direito marcário mostra-se incontroversa, uma vez que a Apelante-requerida, após o encerramento da parceria e sem autorização do Apelante-autor – legítimo titular da marca para a realização de festas e eventos – utilizou-se da denominação “Mothership” e, posteriormente, vinculou-a à nova nomenclatura da festa, qual seja, “Nave” (fls. 4/7).

Todavia, como bem ponderado na sentença, a indenização por danos materiais deve restringir-se ao período posterior ao encerramento da relação contratual, pois a inércia do Apelante-autor durante a vigência da parceria – ao não se opor ao uso da marca – caracteriza supressio, impedindo a retroatividade da pretensão indenizatória.

Desse modo, comprovada a concorrência desleal por violação de direito marcário, correta a condenação à reparação dos danos materiais e morais, que são *in re ipsa*.

O art. 209 da Lei nº 9.279/96 dispõe sobre a reparação de danos por prejuízos causados por atos de violação da propriedade industrial e/ou concorrência desleal:

“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.”



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

A interpretação doutrinária e jurisprudencial do referido artigo é no sentido de que a reparação do ato de violação da propriedade industrial e/ou concorrência desleal não está condicionada à efetiva comprovação do dano, nem à imediata demonstração de sua extensão. Isso porque a prova da violação do direito é bastante difícil, logo, comprovada a concorrência desleal, presumem-se os danos, consequência natural da confusão entre os estabelecimentos, da usurpação de know-how, do desvio de clientela, associação indevida de marca, entre outros.

Ou seja, provado o ato ilícito consequência da concorrência desleal e/ou violação à marca, devem ser reparados os danos morais decorrentes, independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou abalo à reputação da titular do direito.

Neste sentido, o entendimento da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial:

"MARCA - Cominatória e indenizatória - Violação da marca registrada 'Sistema Prever' - Links patrocinados - Utilização da marca da autora como palavra-chave em pesquisas que levam ao site da empresa corré - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Enunciado XVII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Ato de concorrência desleal verificado - Responsabilidade solidária do provedor - Inaplicabilidade do art. 19 do MCI - Enunciado XXIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Ordem cominatória bem deferida, apenas com esclarecimento de que a tutela inibitória se limita ao uso da expressão por empresas no ramo funerário - **Danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença e danos morais que são in re ipsa** - Sentença mantida - Apelos desprovidos, com observação." (Apelação Cível nº 1029665-62.2023.8.26.0576, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. em 16/04/2025; destacou-se)

"DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DEMARCA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a se



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

abster de utilizar a expressão "Berry Vibes" e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A recorrente alega cerceamento de defesa e inexistência de concorrência desleal devido à generalidade da expressão. II. Razões de Decidir Inocorrência do alegado cerceamento de defesa. Questões debatidas que demandam prova eminentemente documental, desnecessária a produção de prova pericial ou pesquisa de opinião. Art. 355, I, do CPC. Doutrina. A marca nominativa "Engov After Berry Vibes" é protegida, e a utilização pela requerida, ainda que parcialmente, configura violação, afastada a afirmada generalidade ou a baixa distintividade. As partes atuam em idêntico segmento de mercado e a associação de outra expressão pelas apeladas não elimina o risco de confusão. Jurisprudência. **O uso indevido de marca dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Doutrina e jurisprudência. Danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença. Art. 210 da Lei nº 9.279/1996.** Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do E. TJSP. Danos morais arbitrados em R\$ 10.000,00, valor aquém do entendimento jurisprudencial em casos tais. Descabida a reformatio in pejus, uma vez que a autora não se insurgiu contra o valor. III. Dispositivo Recurso desprovido." (Apelação Cível nº 1038740-64.2024.8.26.0100, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. em 16/04/2025; destacou-se)

Em relação ao critério de fixação dos danos materiais, a r. sentença foi clara ao estabelecer que devem ser calculados em conformidade com o disposto pelo art. 210, da Lei de Propriedade Industrial, que estabelece:

“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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.”

No que tange aos danos morais, a sentença fixou a indenização em R\$ 2.000,00, patamar que está aquém do caráter punitivo-pedagógico que o caso recomenda.

A utilização indevida e reiterada da marca de titularidade do Apelante-autor, mesmo após o encerramento da parceria entre as partes, revela conduta que atinge diretamente a sua reputação profissional, justificando a fixação de valor mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, impõe-se a majoração da indenização por danos morais para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido e, ao mesmo tempo, exercer função pedagógica em face da Apelante-requerida, sem configurar enriquecimento sem causa do Apelante-autor.

Por outro lado, não assiste razão ao Apelante-autor quanto ao requerimento de exclusividade sobre a denominação “Nave”.

Isso porque, conforme constou da sentença, não há comprovação de que a referida expressão seja registrada como marca de sua titularidade. Assim, ainda que seja a tradução do termo, a marca “Nave” não encontra guarida na proteção jurídica concedida ao titular do uso de marca “Mothership”.

Da suposta atuação do Apelante-autor como promotor da festa “Mothership”.

O Apelante-autor sustenta fazer jus ao pagamento de 10% sobre o valor do faturamento das noites em que realizada a festa “Mothership”, a título de comissões decorrentes da atuação como organizador/promoter.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Respeitadas as razões recursais, elas não infirmam os fundamentos da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos neste ponto:

“Em relação a questão das comissões, relembre-se que o autor defende que “através de contrato verbal, acordaram que o requerente receberia 10% (dez por cento) do faturamento que a requerida obtivesse na festa “Mothership” a título de contraprestação pelo uso da marca”.

A realização desse acordo, entretanto, não foi comprovada.

Inclusive, os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência não esclareceram minimamente essa questão.

Não foi comprovado que havia acordo acerca do pagamento de comissões pelo uso da marca “Mothership” ou pela prestação de qualquer outro serviço por parte do autor que não as atividades exercidas como DJ.

Portanto, o pedido para pagamento de comissões é improcedente.” (fls. 568)

Conforme constou da sentença, o Apelante-autor não se desincumbiu de comprovar que tenha efetivamente atuado como *promoter* da festa. Os documentos por ele juntados com a petição inicial não comprovam o exercício dessa função.

Por seu turno, os documentos apresentados pela Apelante-requerida às fls. 174/243, consistentes em recibos de pagamentos, evidenciam que terceiros, estranhos à esta demanda, desempenharam a atividade de organizadores/*promoter* das festas. No mesmo sentido, convergem os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência.

De rigor, portanto, a manutenção da improcedência dos pedidos nesse ponto.

Diante do exposto, conhece-se em parte do recurso da Apelante-requerida e, na parte conhecida, nega-se provimento. Dá-se parcial provimento ao recurso do Apelante-autor



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

para majorar os danos morais para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os consectários legais e o ônus da sucumbência.

TASSO DUARTE DE MELO
Relator