



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

**Registro: 2013.0000686767**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0022976-79.2009.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante TAPMATIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., é apelado LAVINOX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME.

**ACORDAM**, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MAIA DA CUNHA (Presidente sem voto), FORTES BARBOSA E ALEXANDRE MARCONDES.

São Paulo, 7 de novembro de 2013

**FRANCISCO LOUREIRO**

**RELATOR**

**Assinatura Eletrônica**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

**Apelação Cível nº 0022976-79.2009.8.26.0068**

**Comarca:** BARUERI

**Juiz:** THATYAN ANTONELLI MARCELINO BRABO

**Apelante:** TAPMATIC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

**Apelado:** LAVINOX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME

**VOTO Nº 20.743**

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – Ré que, indevidamente, utilizou a marca “Limpinox”, idêntica à marca titularizada pela autora – Prática de concorrência desleal da requerida que, por meio da reprodução da marca da demandante, promove desvio de clientela, já que ambas as partes comercializam produtos de limpeza, ainda que para diferentes nichos de mercado – Concorrência parasitária configurada pela exploração indevida do prestígio alheio na promoção dos próprios produtos – Vedação ao enriquecimento sem causa também torna ilícita a conduta da requerida – Inviabilidade, contudo, de fixação de indenização por danos morais em favor da autora, diante da ausência de comprovação dos prejuízos sofridos – Recurso parcialmente provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 174/178 dos autos, que julgou procedente ação de abstenção de uso de marca c/c pedido de indenização ajuizada por LAVINOX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME em face de TAPMATIC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., para determinar que a ré se abstenha em definitivo de usar a marca da autora, sob pena de multa diária, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

R\$ 15.000,00.

Fê-lo a r. sentença, basicamente sob o fundamento de que a ré confessou ter utilizado marca registrada pela autora sem autorização desta. Quanto à indenização por danos morais, entendeu o *decisum* ser desnecessária sua comprovação em casos como o presente, sendo que a quantia fixada bem cumpre as funções da indenização.

Recorreu a ré, alegando, em síntese, que a condenação estabelecida pela sentença não deve prevalecer, pois as partes atuam em ramos comerciais distintos – a autora no mercado doméstico e a ré no industrial –, além do que não há prova nos autos de que a apelada comercializa atualmente qualquer produto com a marca “Limpinox”.

Afirma a recorrente que, tão logo foi notificada pela demandante acerca do uso indevido de sua marca, alterou a embalagens de seus produtos para suprimir a marca “Limpinox”.

Acrescenta a apelante que inexistem evidências nos autos de que o uso temporário da marca da autora tenha causado confusão nos consumidores ou diluição da marca “Limpinox”.

Sustenta ainda a recorrente que o simples uso indevido de marca não gera dever de indenizar, sendo necessária a prova do dano alegado.

Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às fls. 202/221, pede o provimento de seu recurso.

O apelo foi contrariado, tendo a autora requerido a



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

condenação da ré às penas por litigância de má-fé (fls. 242/251).

É o relatório.

1. O recurso comporta parcial provimento.

A autora ingressou com a presente ação buscando tutela inibitória e condenatória em face da ré, sob a alegação de que esta vem se utilizando indevidamente da marca “Limpinox”, idêntica à registrada previamente pela demandante.

Comprovou a requerente ter obtido o registro da marca junto ao INPI (fls. 16), e embora não se saiba exatamente a classe em que a marca foi registrada, o fato é que é utilizada para designar produto de limpeza de aço inoxidável.

Segundo afirmou a inicial, a ré teria se utilizado indevidamente de marca idêntica à da demandante para vender o mesmo tipo de produto pela Internet.

Pois bem.

A autora merece a tutela seja pelo âmbito do direito marcário, seja pelo da vedação à concorrência desleal.

Indiscutível a proteção conferida ao titular de marca registrada para sua exploração exclusiva, após o respectivo registro, nos termos do Título III, Capítulo I da Lei n. 9.279/96.

Como consectário da proteção conferida pelo registro da marca, assiste a seu titular a prerrogativa de zelar por sua integridade material ou reputação, nos termos do artigo 130, III da Lei de Propriedade Industrial.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

No caso concreto, a empresa autora, que tem por objeto social a fabricação e comercialização, entre outros, de produtos químicos, entre os quais de limpeza (cf. fls. 11), é titular da marca nominativa "Limpinox", como comprova o documento de fls. 16.

A ré, por seu turno, atuante no mesmo ramo de mercado que a demandante (cf. fls. 94), comprovadamente utilizou-se da marca "Limpinox" na venda de produtos de limpeza para aço inoxidável (cf. fls. 27/30).

Aliás, a própria requerida admitiu o uso indevido da marca, tanto que se comprometeu a alterar o rótulo de seus produtos no prazo de 12 meses (cf. contra-notificação de fls. 31/32).

2. A proteção à marca deve ser vista sob duplo aspecto. Um é evitar o erro, a confusão do consumidor; outro é evitar o parasitismo, o enriquecimento sem causa à custa do prestígio de marca alheia.

Como constou de notável voto do Des. Ênio Zuliani (TJSP, **Apelação Com Revisão nº 2813834200**), *“a segurança de um aparato diferenciador de produtos não está baseada somente na necessidade de proteger pessoas incultas e ignorantes, mas, sim, na regulamentação da atividade construtiva, evitando que cópias e plágios fiquem imunes diante dos prejuízos das marcas notórias e vencedoras. Embora a ética do comércio permita abrandar conceitos, para que o rigor no exame das iniciativas produtivas não emperre a máquina de investimentos, fundamental para a circulação da riqueza, não pode ser tolerada a deslealdade que, em algumas vezes, é exteriorizada pela cópia de produtos estigmatizados pela atividade da empresa concorrente”*.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

No caso em tela, restou configurada a violação de direitos marcários da autora. A ré não nega a utilização da marca “Limpinox”, pelo contrário, reconhece-a expressamente, limitando-se a aduzir que, como as empresas atuam em nichos diferentes de mercado – doméstico e industrial – os clientes não são induzidos a erro.

A argumentação, todavia, não merece prosperar. O fato de a apelante voltar suas atividades para o consumo industrial, enquanto a apelada busca atingir os consumidores domésticos, não torna a similitude entre as marcas menos reprovável.

Haveria manifesto enriquecimento sem causa da ré, caso se admitisse que fomentasse a sua atividade remetendo à marca concorrente.

3. Tipifica-se, ademais, a prática da ré como concorrência desleal. Na lição da melhor doutrina, *“sob a denominação genérica de concorrência desleal costumam os autores reunir uma grande variedade de atos contrários às boas normas da concorrência comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e suscetíveis de causar-lhes prejuízos”* (cf. **CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de Propriedade Industrial. 2ª ed. São Paulo: Editora RT, 1982. p. 1.266**).

A LPI, ao tratar da concorrência desleal em seu artigo 209, deixou propositalmente aberta a lista de práticas comerciais ofensivas à lealdade que legitimamente se pode esperar dos concorrentes. Isto porque *“a listagem é sempre imperfeita; o que deve ser tutelado, num contexto de liberdades civis, é algo muito mais*



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

*dúctil, mutável, localizado, que são as expectativas razoáveis de um comportamento de mercado” (cf. BARBOSA, Dênis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. p. 297).*

Intolerável o parentesco existente entre as expressões usadas pelas empresas concorrentes, o que certamente contribui para um injusto proveito à marca do novo entrante, cuja qualidade seria associada à dos serviços prestados pela autora.

Em casos de imitação de marcas, são clássicas algumas regras para aferição de hipóteses de erro, dúvida ou confusão. Três princípios sobressaem no assunto:

*“1º. – as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada por outra;*

*2º. – as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças;*

*3º. – finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes” (cf. CERQUEIRA, João da Gama. op. cit., p. 919).*

O caso em análise é de efetiva reprodução da marca, com cópia servil, suficiente para gerar confusão prejudicial ao titular com precedência de uso e aos próprios consumidores.

4. Sabido que uma das formas mais sutis de imitação é a ideológica, qual seja *“a que procura criar confusão com a marca legítima por meio da ideia que evoca ou sugere ao consumidor.*



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

*Há marcas que despertam a ideia do produto a que se aplicam ou de alguma de suas qualidades, ou que sugerem uma ideia qualquer, sem relação direta com o produto assinalado” (cf. CERQUEIRA, João da Gama. op. cit., p. 918).*

Assinala **Gama Cerqueira** que em tal hipótese, “o emprego da marca, que desperte a mesma ideia da marca legítima, mesmo que materialmente diversa, pode estabelecer confusão no espírito do consumidor, induzindo-o em erro” (**op. cit., p. 918**).

É o que ocorre no caso concreto, já que a marca "Limpinox" pode carrear indevidamente para a ré todo o prestígio e amplitude da marca alcançados pela autora.

Até os mais desavisados, ao se depararem com a marca da ré, podem pensar se tratar de produtos comercializados pela autora, não obstante uma das empresas se volte com maior ênfase ao mercado industrial e a outra ao mercado doméstico.

Dessa forma, o aproveitamento do prestígio da marca da demandante por terceiro, que não contribuiu para o desenvolvimento da marca, constitui flagrante caso de concorrência desleal e parasitária.

5. Ademais, conforme já esboçado alhures, haveria manifesto enriquecimento sem causa da ré caso se admitisse que fomentasse a sua atividade empresarial fazendo remissão à marca concorrente.

Poder-se-ia questionar qual o deslocamento patrimonial ocorrido em favor da ré. A vantagem – que expressa melhor a situação do que o termo enriquecimento – pode dar-se não





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

somente pelo acréscimo ou transferência patrimonial, como também na situação em que o patrimônio não diminua, como deveria, vale dizer, evitando um desembolso que seria justificado (cf. **ALVIM, Agostinho. Enriquecimento sem Causa. Revista Forense, p. 47-67, v.173. e NORONHA, Fernando. Enriquecimento sem Causa. Revista de Direito Civil, p. 51-78, vol. 56).**

A mais autorizada doutrina afirma que o enriquecimento sem causa pode dar-se sob três formas: aumento patrimonial, a perda evitada e o benefício moral (cf. **NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem Causa. São Paulo: Editora Saraiva, ano(?). p. 226).**

Acrescenta **Massimo Bianca** que a utilização temporária de um bem ou de um serviço em que o enriquecido economiza o custo que essa atividade normalmente comporta também tipifica o enriquecimento sem causa (cf. **BIANCA, Massimo. La Responsabilità. vol. 5. Giufrè, 1997. p. 813-814).**

É exatamente essa a modalidade de enriquecimento sem causa da ré, que passou a usar de um bem alheio – prestígio do termo "Limpinox" – para se referir a produto de limpeza de aço inoxidável, sem desembolsar o devido custo do contrato de licenciamento.

Em suma, por qualquer ângulo que se encare a questão – violação à marca, concorrência desleal/parasitária ou enriquecimento sem causa – fica claro que o comportamento ilícito da ré viola interesse juridicamente protegido da autora.

Na verdade, poder-se-ia questionar até se o uso



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

atual pela ré da marca “Limpa-inox” (cf. fls. 109/111) também não seria indevido. Afinal, é evidente a similitude com a marca da autora “Limpinox”.

No entanto, como a demandante não se insurge contra a utilização da marca “Limpa-inox” pela requerida, inexistente razão para proibir também o seu uso por parte da apelante.

6. O recurso da requerida, contudo, comporta parcial provimento, para o fim de afastar a indenização por danos morais estabelecida pela sentença.

Como é elementar, a ocorrência de um dano constitui um dos elementos essenciais da responsabilidade civil. Sem dano, não há o que se indenizar. O prejuízo deve ser certo, pois não há reparação a dano meramente eventual, hipotético, ou conjuntural. Deve ter uma existência real, ou, ao menos, a probabilidade suficiente de uma existência futura.

Não há, contudo, nos autos evidências e nem prova razoável de que a conduta da ré obstou a autora de auferir lucro, ou resultou em uma substancial diminuição na demanda de seus serviços no mercado.

Aliás, a recorrente alega justamente que a autora não mais venderia, na atualidade, produtos com a marca “Limpinox”, o que afastaria seu dever de indenizá-la.

Na verdade, há prova nos autos da utilização da referida marca pela autora (cf. fls. 158/159). No entanto, ainda assim não tem a ré o dever de indenizá-la no caso em tela, devido à ausência de demonstração de efetivos prejuízos.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

A prova da existência do dano é matéria de cognição exclusiva da fase de conhecimento do processo, e desse mister não se desincumbiu a demandante ao longo da instrução.

7. Sobre este assunto, é válido ainda transcrever parte do Acórdão proferido pelo **Des. Alexandre Marcondes**, no julgamento dos **Embargos Infringentes nº 0065228-57.2011.8.26.0576/50000**.

Em face da divergência dos Desembargadores da Turma Julgadora da respectiva apelação acerca da existência e da extensão de danos decorrentes de violação a direito de marca, o Exmo. Des. Alexandre Marcondes firmou o seguinte posicionamento, cuja transcrição é merecida:

*“(...) não existe o dever de indenizar sem prova de dano real, certo, existente, atual ou futuro.*

*O dano é elemento essencial da responsabilidade civil. Sem ele, ainda que presente a ilicitude do ato ou conduta, não há direito a reparação, seja a lesão alegada de natureza material, nas modalidades de dano emergente e lucros cessantes, ou de ordem moral. O dano não pode ser hipotético ou eventual.*

*Esta é regra elementar em matéria de responsabilidade civil, sobre a qual **Caio Mário da Silva Pereira**, mencionado no voto vencedor, ministra a seguinte lição:*

*“Como elemento essencial da responsabilidade civil, Henri Lalou, em termos concisos e incisivos proclama que não há responsabilidade civil onde não existe prejuízo: ‘Pas de préjudice, pas de responsabilité civile’ (Traité Pratique de Responsabilité Civile, nº 135). Ou, como dizem Ruggiero e Maroi, “a obrigação não nasce se falta o dano” (Istituzioni di Diritto Privato, vol. II, § 186) (...) Mas a responsabilidade civil somente se caracteriza, obrigando o infrator à reparação, no caso de seu comportamento injurídico infligir a outrem um prejuízo. É nesse sentido que Henri de Page define o “dano”, dentro na teoria da responsabilidade civil, como um prejuízo resultante de uma lesão a direito. Enquanto se não relaciona com uma lesão a um direito alheio, o prejuízo pode-se*



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

dizer 'platônico'. Relacionados ambos, lesão a direito e prejuízo, compõem a responsabilidade civil (*Traité Élémentaire de Droit Civil Belge*, vol. II, nº 948)” (**Responsabilidade Civil, Editora Forense, 3ª ed., 1992, p. 38**).

**José de Aguiar Dias**, por sua vez, ressalta que:

“O dano é, dos elementos necessários à configuração da responsabilidade civil, o que suscita menos controvérsia. Com efeito, a unanimidade dos autores convém em que não pode haver responsabilidade sem a existência de uma dano, e é verdadeiro truísmo sustentar esse princípio, porque, resultando a responsabilidade civil em obrigação de ressarcir, logicamente não pode concretizar-se onde nada há que reparar” (**Da Responsabilidade Civil, Editora Lumen Juris, 12ª ed., 2011, p. 819**).

Assim, aquele que se diz ofendido por ato de outrem, para obter a reparação deve fazer prova do dano sofrido, sem o que não exsurge o dever de indenizar. A prova do dano (o *an debeat*) deve ser feita na ação de conhecimento, podendo ser relegada para a fase de liquidação apenas a sua quantificação (o *quantum debeat*).

Mais uma vez precisa a doutrina de **José de Aguiar Dias**, *verbis*:

“Demogue estabelece distinção entre a prova do dano e a prova de sua extensão. Não há vantagem, no sistema do nosso direito, em levar adiante a discussão sobre esse ponto. O que o prejudicado deve provar, na ação, é o dano, sem consideração ao seu quantum, que é matéria de liquidação. Não basta, todavia, que o autor mostre que o fato de que se queixa, na ação, seja capaz de produzir dano, seja de natureza prejudicial. É preciso que prove o dano concreto, assim entendida a realidade do dano que experimentou, relegando para a liquidação a avaliação do seu montante” (**ob. cit., p. 83**).

No mesmo diapasão a doutrina de **Sergio Cavalieri Filho**, citado no voto minoritário:

“Sem dano pode haver responsabilidade penal, mas não responsabilidade civil. Indenização sem dano importaria enriquecimento ilícito; enriquecimento sem causa para quem a recebesse e pena para quem a pagasse, porquanto o objetivo da indenização, sabemos todos, é reparar o prejuízo sofrido pela vítima, reintegrá-la ao estado em que se encontrava antes da prática do ato ilícito. E, se a vítima não sofreu nenhum prejuízo, a toda evidência, não haverá o que ressarcir. Daí a



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

*afirmação, comum a praticamente todos os autores, de que o dano é não somente o fato constitutivo mas, também, determinante do dever de indenizar” (Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Malheiros, 5ª ed., 2003, p. 89).*

*Esses ensinamentos valem também para a responsabilidade civil resultante de violação de direito de propriedade industrial, não havendo fundamento jurídico para que a regra geral de que não há obrigação de indenizar sem dano seja afastada.*

*Assim, era ônus da embargante fazer prova bastante do prejuízo sofrido, seja a título de dano emergente ou de lucros cessantes, ônus este do qual não se desincumbiu a contento, sendo insuficiente para tanto a simples apresentação de documentação demonstrando que a embargada comercializava produto com imitação de sua marca registrada (fls. 49/54). Afinal, como bem ressaltado pelo eminente Relator, tais documentos “apenas revelam o ato ilícito praticado pela ré, mas não a redução de vendas ou a perda de mercado pela autora”.*

*Nem se diga, de outra banda, que o dano material no caso concreto seria presumido ou decorrente, automaticamente, da simples constatação da violação da marca e do ato de concorrência desleal, como defendido nos precedentes citados nas razões recursais, ambos da lavra da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI (STJ, REsp 466.761/RJ e 978.200/PR, 3ª Turma, j. 03/04/2003 e 19/11/2009).*

*Com efeito, a norma do artigo 209 da LPI em nenhum momento afirma que a reparação do dano material independe da prova do efetivo prejuízo, como constou daqueles precedentes. Ao contrário, referida norma legal não se afasta da regra geral, tanto que dispõe que “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 ...” (grifei). É dizer, em outros termos, o direito à reparação depende da existência de prejuízo.*

*Bem a propósito, também do E. Superior Tribunal de Justiça, julgado em que se afirmou ser indispensável a prova do dano em caso de violação de direito de marca:*

*“RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CONTRAFAÇÃO. PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. I - O prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema*



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

*objeto do recurso haver sido examinado pela decisão atacada, constitui exigência inafastável da própria previsão constitucional, ao tratar do recurso especial, impondo-se como um dos principais requisitos ao seu conhecimento. Não examinada a matéria objeto do especial pela instância a quo, e rejeitados os embargos declaratórios a integrar o acórdão recorrido, incide o enunciado da Súmula 211 deste egrégio Superior Tribunal de Justiça. II - Inadmissível a condenação em perdas e danos, pela confusão provocada junto ao consumidor por marcas semelhantes, se não reconhecida a existência de prejuízo sofrido pela autora. Recurso especial não conhecido" (STJ, REsp 613.376/SP, 3ª T., Rel. Min. CASTRO FILHO, j. 19/09/2006, DJ 23/10/2006).*

Cumpre acentuar, por outro lado, que não se desconhece a lição de **Gama Cerqueira** sobre o tema, verbis:

*"A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registro de marcas, não podendo os juízes exigí-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinável nível. O que o bom senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. (...) A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução. E não havendo elementos que bastem para se fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC" (Tratado de Propriedade Industrial, RT, 2ª ed., vol. 2, p. 1.129/1.131).*

*Isso não significa, todavia, que o ofendido está dispensado de provar o dano ou que há dever de reparação mesmo quando não há prejuízo. A maior complexidade na produção da prova do dano não serve de justificativa para dispensá-la ou relegá-la para a fase de liquidação, na qual, repita-se, apurar-se-á apenas o quantum*



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

devido.

*É o que se extrai da opinião de **José Carlos Tinoco Soares**:*

*"Fazendo referência ao transcrito e comentado art. 208 da Lei nº 9.279/96, que assinala que a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, e também ao art. 209 do mesmo diploma legal que deixa claro que '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 de atos de concorrência desleal', retornamos para acrescentar algo mais ao citado art. 210 que trata dos lucros cessantes, dos benefícios, etc. Com efeito, é evidente que todo o produto colocado no mercado ou todo o serviço prestado, retirando todos os encargos decorrentes dos insumos, da terceirização, etc., aliados a uma possível divulgação publicitária, deverão proporcionar uma certa margem de 'lucro'. Se, no entanto, ao depois do lançamento de um produto ou da prestação de um serviço, sob uma certa marca nominativa, figurativa ou mista, um concorrente passar a viver a sua mercê, é crucial que auferira o seu próprio lucro. Sim, lucro um tanto quanto maior que o precedente, porque não precisou sequer de muito esforço para atingir a esse desiderato, visto que simplesmente copiou, imitou ou se aproximou sornateiramente do já existente. Os 'benefícios' que teria auferido o titular do direito violado são exatamente esses, ou melhor, o que o concorrente recebeu em moeda corrente pela sua forma ilícita de agir. E em comparecendo em juízo para obter essas perdas e danos, nada mais certo que, e de antemão, estabelecer com detalhes toda essa forma de colocação de produto no mercado ou de toda uma prestação de serviço, sob uma marca, e, notadamente, os prejuízos sofridos por essa interferência resultante do aproveitamento da mesma (marca). Tudo isso, naturalmente, desde a inicial, na fase do conhecimento ou sob perícia contábil, eis que deverá ficar para a execução apenas e tão-somente o estabelecimento do 'quantum debeatur'. (...) Em razão de todo o exposto é curial acentuar que nada valem os preceitos legais que impõem a proibição da continuidade do uso do produto contrafeito, com o subsequente pagamento das perdas e danos se estes, quando não devidamente apurados, levantados e confirmados no processo de conhecimento, venham a ser negados" (**Marcas vs. Nome Comercial, Ed. Jurídica Brasileira, 2000, p. 369/372**).*

*No mesmo sentido conclui **Denis Borges Barbosa** que:*

*"Essa presunção [de dano], que justifica a coibição do ilícito, não implica, no entanto, em ficção de dano patrimonial. O simples ilícito implica em – por exemplo – em tutela proibitória para cessar o dano concorrencial, mas não obriga a pagamento em dinheiro de lesão que não é assim quantificável" (**Tratado de Propriedade***



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

*Intelectual, Ed. Lumen Juris, 2010, t. I, p. 158).*

*Enfim, dos elementos constantes dos autos conclui-se pela inexistência de qualquer prova de prejuízo sofrido pela embargante, notadamente de lucros cessantes [de que trata especificamente a norma do artigo 210 da LPI], não passando de meras conjecturas as alegações de desvio de clientela, perda de ganho esperável e frustração de expectativa de lucros”.*

8. Por fim, observo que o pedido de condenação da apelante às penas por litigância de má-fé, formulado pela apelada em contrarrazões, não merece acolhida.

Diferentemente do que alegou a recorrida, não é possível vislumbrar nos autos o alegado intuito protelatório da apelante em suas manifestações processuais.

A conduta da recorrente está dentro dos limites da boa-fé que deve reger o comportamento das partes durante a lide.

O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o art. 17 do CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade” **(STJ- 3ª T., RESP 418.342-PB, rel. Ministro Castro Filho, j. 11/06/02, deram provimento, v.u., DJU 5.8.02, p. 337).**

Não é possível vislumbrar nos autos qualquer comportamento da recorrente que se amolde às hipóteses de litigância de má-fé do art. 17 do CPC, lembrando-se que a existência desta não pode ser presumida.

9. Assim, o apelo da ré deve ser parcialmente





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

provido, para excluir sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A modificação do *decisum* implica que a sucumbência seja recíproca. Cada parte ficará responsável pelas respectivas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, nos termos do artigo 21 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos acima explicitados.

**FRANCISCO LOUREIRO**

Relator