



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Gabinete Desembargador Jairo Ferreira Júnior

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5154292-72.2020.8.09.0051

COMARCA DE GOIÂNIA

APELANTE: FRIGO SUÍNOS SOL NASCENTE LTDA e OUTRO

APELADO: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA

RECURSO ADESIVO (Evento nº 77)

ADERENTE: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA

ADERIDO: FRIGO SUÍNOS SOL NASCENTE LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. JAIRO FERREIRA JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO IN RE IPSA. VALOR. REDUÇÃO. NÃO VEDAÇÃO À PROTEÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. 1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade, teor da Súmula 28 do TJGO. 2. A suspensão do processo judicial, em razão da prejudicialidade arguida em razão da pendência de decisão em processo administrativo junto ao



INPI não vincula ou impede a apreciação judicial. 3. A permissão de uso regularmente válida é concedida mediante manifestação expressa do titular da marca, nos termos dos arts. 139 e 140 da Lei de Propriedade Industrial, de modo que qualquer documento elaborado de forma diversa da previsão legal mostra-se imprestável à demonstração da autorização. 4. Constatada a prática de conduta caracterizadora de infração marcária, evidente a ocorrência de danos morais, mormente porque o dano moral decorrente de uso indevido da marca é aferível in re ipsa: sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita sendo dispensável a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. 5. Comporta modificação a quantia fixada a título indenizatório, devendo ser recuada para o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), montante mais adequado e razoável, cumprindo bem tanto a função punitiva do agente quanto a compensatória em relação à vítima, renomada no mercado de consumo, com reconhecimento nacional e internacional. 6. A conduta das pessoas jurídicas que utilizam, indevidamente, marca alheia levam ao desvio de clientela e à concorrência desleal, além de aproveitamento parasitário da marca, em nítido prejuízo do renome da marca da autora, em razão da atuação no mesmo ramo de negócio associado ao uso, mostrando-se devida a indenização por danos materiais, na forma constante dos artigos 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996). 7. O prazo prescricional para a ação de indenização por violação do uso indevido de marca é quinquenal, já o termo inicial nasce a cada dia em que o direito é violado, nos termos do artigo 225 da Lei de Propriedade Industrial e Súmula 143 do STJ, não servindo a simples troca de e-mail entre as partes, com cunho de tratativa de acordo, como ato inequívoco a configurar a hipótese do art. 202, inciso, do Código Civil. 8. Mostrando-se excessiva a fixação de honorários de sucumbência na importância de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, comporta redução a quantia, impondo-a de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os componentes da Quinta Turma Julgadora da Sexta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao Apelo, ato contínuo, negar provimento ao Recurso Adesivo, nos termos do voto do Relator, proferido na assentada do julgamento.



Votaram com o Relator, o Desembargador Jeová Sardinha de Moraes e o Desembargador Fausto Moreira Diniz.

Presidiu a sessão o Desembargador Jeová Sardinha de Moraes.

Presente ao julgamento o Dr. Eliseu José Taveira Vieira, representante da Procuradoria-Geral de Justiça.

Fez sustentação oral a Dra. Jaqueline Aparecida Teixeira de Carvalho Costa.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível e do recurso adesivo e passo a analisá-los.

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA, e RECURSO ADESIVO, interposto por FRIGO SUINOS SOL NASCENTE LTDA, contra a sentença proferida no Juízo da 22ª Vara da Cível da Comarca de Goiânia, pelo MM. Juiz, Dr. Sebastião José de Assis Neto, nos autos da Ação de abstenção de uso e indenização, com pedido de tutela de urgência, movida por CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA em desfavor de FRIGO SUINOS SOL NASCENTE LTDA e PARMAN ALIMENTOS LTDA.

De início, mister a apreciação da nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa arguida pelas requeridas, ora apelantes.

Sabe-se que, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado deve formar a consciência da verdade pela livre apreciação das provas colhidas, formando juízo de valor sobre sua credibilidade. Sobre o tema a lição de Celso Agrícola Barbi:

“No sistema da livre convicção do Juiz, este aprecia livremente as provas, sem qualquer limitação legal, e lhes dá o valor que entender adequado... A liberdade concedida ao Juiz na apreciação das provas não significa arbítrio. Para evitar que este surja, a parte final do artigo impõe ao Juiz indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento. Eles não constituem os fundamentos de fato a que se refere o art. 458, II, mas sim a explicação de como o Juiz se convenceu da existência ou inexistência dos fatos em que se baseia a sentença.” (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I, Tomo II, p. 534/535).

A doutrina e a jurisprudência pátria vêm sedimentando o entendimento segundo o qual o julgamento antecipado da lide não induz cerceamento do direito de defesa quando a prova documental apresentada pelas partes for suficiente para embasar a convicção do julgador sentenciante.



Contudo, quando as provas dos autos se revelarem insuficientes ao deslinde da controvérsia, competirá ao magistrado determinar a produção, de ofício, das provas que entender pertinentes.

Essa a redação do artigo 370, do Código de Processo Civil: *“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”*

O direito à prova deve ser entendido como um direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares que sustenta o devido processo legal. Nesse sentido, a Constituição Federal consignou no inciso LV, do artigo 5º:

“LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Sob este prisma, no caso em questão, o julgamento da lide, tal como realizado pelo magistrado *a quo*, respeitou o direito à ampla defesa e ao contraditório das partes litigantes.

Ao julgar antecipadamente o feito, entendeu o magistrado pela suficiência do acervo probatório dos autos, sendo, portanto desnecessária a ampliação probatória.

A designação da audiência de instrução e julgamento postulada afigura-se prescindível ao deslinde da controvérsia posta sob apreciação, uma vez que as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para decidir a lide.

Aliás, sendo o juiz destinatário das provas a ele compete aferir se as provas produzidas são suficientes para a formação de seu convencimento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa no caso concreto.

Assim, evidencia-se que o feito observou os princípios do contraditório e ampla defesa, tendo sido proferida a sentença em observância do devido processo legal estabelecido pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal.



Ademais, não se pode olvidar do enunciado da Súmula 28 deste Tribunal, *in verbis*:

“Súmula 28 TJGO – Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade.”

Veja-se, a propósito, os seguintes julgados:

“DUPLO APELO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE A SER REVISADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO FIXADA EM 15%. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. I - A exigência constitucional de fundamentação não chega às raias de exigir do julgador a análise minuciosa e exauriente de todos os dados inerentes à pretensão, bastando que ele exponha, de modo claro, as razões do seu convencimento lastreado nas questões fáticas. II- Em análise do instrumento contratual firmado pelas partes, não se verificando a pactuação da capitalização mensal de juros, deve ser julgado improcedente o pedido de revisão de tal encargo por não estar ali previsto, não havendo comprovação de juros embutidos no valor do imóvel. Ademais, segundo a jurisprudência, não há ilegalidade na contratação do IGP-M como índice de correção monetária em contratos imobiliários. III- Destarte, prevê a Súmula 28 do TJGO que afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade. IV- Em atenção ao enunciado da Súmula 543 do STJ, em relação ao percentual de retenção, mister ressaltar que nas hipóteses em que a resolução contratual ocorre por culpa do comprador, o Tribunal da Cidadania admite variação da porcentagem a ser retida em favor da promitente vendedora, oscilando entre os patamares de 10% a 25% sobre o valor já pago, sopesando-se as condições de cada caso concreto. V- O significativo e acentuado atraso na construção das obras de infraestrutura básica do loteamento imobiliário, aliado à evidente impossibilidade de entrega da obra no termo ajustado, configuram o inadimplemento da avença, dando ensejo ao direito de rescisão a ser exercitado pelo promitente comprador. Todavia, o mero descumprimento de cláusula contratual não gera indenização por dano moral. Precedentes do STJ. VI- Restando autor e réu vencidos e vencedores, a sucumbência deve ser distribuída reciprocamente (art. 86 caput do CPC). DUPLO APELO CONHECIDO. PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E SEGUNDO



APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJGO, Apelação (CPC) 0166347-82.2016.8.09.0051, Rel. Dr. REINALDO ALVES FERREIRA, 1ª Câmara Cível, DJe de 16/11/2020, sublinhado)

No mérito, aduziram os apelantes a necessidade de reforma da sentença em razão da pendência de decisão, em fase recursal, no processo administrativo junto ao INPI.

Ainda que a apelante tenha interposto recurso administrativo contra decisão do INPI, diante das provas anexadas aos autos, não se pode ignorar a anterioridade do registro da marca da autora, ora apelada.

Oportuno salientar, inclusive, que mesmo nas hipóteses em que há discussão marcária tanto em âmbito federal quanto estadual, a suspensão do feito estadual não é obrigatória.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias.” (AgInt no AREsp 1709685/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 23/04/2021).

Assim, não há falar em reforma da sentença neste ponto.

Os apelantes manifestaram ainda inconformismo quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, argumentando ausência de prova nos autos dos danos causados ao autor, não sendo estes presumíveis.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora é titular da marca mista “PARMA”, conforme o registro concedido pelo INPI (evento 1, arquivos doc. 19, 20 e 21), sendo-lhe, pois, assegurada a exploração exclusiva dos direitos de propriedade industrial decorrentes do registro.

O art. 130, inciso III, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº confere proteção ao registro, permitindo que o titular da marca zele pela sua integridade material ou reputação, *in verbis*:

“Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o



direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.”

Reconhece-se, portanto, o direito de coibir o uso indevido ou não autorizado, por terceiros, de marca registrada. É o caso dos autos.

Nada obstante ter havido tratativas extrajudiciais, via e-mail, em que a autora autorizava as requeridas a fazerem uso da marca PARMAN, em produtos específicos e não concorrentes com a marca, tal fato não autoriza, por si só, que uma utilize, indiscriminadamente, a marca registrada da outra.

Ainda, tem-se que a permissão de uso deve ser concedida mediante manifestação expressa do titular da marca, firmada mediante contrato de licença, disciplinado nos arts. 139 e 140 da Lei de Propriedade Industrial e na hipótese em exame não há demonstração de qualquer ajuste nesse sentido, não podendo ser presumida a autorização para utilização da marca.

Registra-se que as requeridas não eram parceiras da autora, mas sim verdadeiras concorrentes, sendo que as requeridas não possuem quaisquer direitos sobre a marca registrada “PARMA”.

Nessa seara, comprovada a citação/utilização da marca da autora pelas requeridas, de forma indevida e não autorizada, no intento de angariar vantagem ilícita, essa conduta transcende o permissivo legal disposto no art. 132, I, da Lei de Propriedade Industrial (“Art. 132. O titular da marca não poderá: I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização (...)”), não podendo subsistir.

A utilização de marca de terceiros deve estar permeada pelos princípios da lealdade de concorrência e razoabilidade, porém não foi o que se observou no caso concreto. Diante dessas circunstâncias, forçoso reconhecer o uso indevido e não autorizado de marca alheia.

A utilização da marca registrada longe do controle e garantia do titular viola sua imagem e conceito. Como a parte autora detém os registros da marca no INPI, evidenciado ficou o seu uso indevido pelas Requeridas, o que acarreta confusão nos



consumidores e deterioração da marca no mercado.

Sabe-se que a marca agrega a reputação de seu titular, de modo que o seu uso desautorizado enseja danos morais *in re ipsa*, dispensando a prova do prejuízo.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

*“(...) No tocante ao dano moral, especificamente quanto ao uso indevido da marca, verifica-se que há, no estudo da jurisprudência da Casa, uma falta de harmonização, haja vista que parcela dos julgados vem entendendo ser necessário ainda que de forma indireta a comprovação do prejuízo; ao passo que, em outros precedentes, o STJ reconhece que o dano moral decorre automaticamente da configuração do uso indevido da marca.(...). Portanto, por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca, pois, forçosamente, a reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam sendo 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. O contrafator, causador do dano, por outro lado, acaba agregando valor ao seu produto, indevidamente, ao se valer da marca alheia. Sendo assim, 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 - contrafação -, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral, haja vista que o vilipêndio do sinal, uma vez demonstrado, acarretará, por consectário lógico, a vulneração do seu bom nome, reputação ou imagem.” (STJ. 4ª Turma. REsp 1.327.773-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/11/2017)*

Quanto ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“(...) deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. 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. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) 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, 11ª ed., p.125.)

Dessa forma, na quantificação do valor a ser arbitrado a título de reparação por danos morais devem ser analisadas as suas funções compensatória e pedagógica, mormente levando-se em conta a posição social do ofensor e do ofendido, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade e a repercussão da ofensa, para que o ressarcimento do prejuízo não se transforme em fonte de enriquecimento sem causa, deixando, lado outro, de corresponder à causa da indenização.

Observadas tais premissas, tem-se que a quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais fixada na r. sentença comporta redução, devendo ser recuada para R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantitativo mais adequado e razoável, cumprindo bem tanto a função punitiva do agente quanto a compensatória em relação à vítima, renomada no mercado de consumo, com reconhecimento nacional e internacional, observada a capacidade econômica das partes.

Confira-se o aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA NO INPI. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOÁVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) A fixação do quantum da indenização deve ser feita à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a posição social do ofensor e do ofendido, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade e a repercussão da ofensa, para que o ressarcimento do prejuízo não se transforme em fonte de enriquecimento sem causa, deixando, lado outro, de corresponder à causa da indenização. 4. In casu, levando-se em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, a quantificação da conduta ilícita e a capacidade econômica das partes, conclui-se que o valor da indenização por danos morais fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional para cobrir os transtornos causados. 5. Deve ser majorada a verba honorária, ao desprover o recurso de apelação, com base no artigo 85, § 11, do CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, APELAÇÃO 0037339-23.2014.8.09.0051, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 07/03/2019, DJe de 07/03/2019).

Quanto à condenação por indenização por danos materiais, cumpre esclarecer que a concorrência desleal caracteriza-se pelo desvio de clientela, por meio do uso indevido de mecanismos que induzem o consumidor à confusão entre estabelecimentos



comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Tal prática pode afetar ou reduzir o valor de uma marca ou denominação empresarial na respectiva classe de atuação, vez que pode ser associada a empresas que prestem serviços ou comercializem produtos de qualidade duvidosa ou inferior àquelas que já ostentem bons indicativos.

Com isso, existe a possibilidade de o consumidor se confundir ou vincular uma marca a outra, como se fosse do mesmo grupo empresarial ou econômico, gerando prejuízo ao titular do registro ou da patente.

Além disso, a distinção da marca deve estar aliada a anterioridade e a especificidade. A anterioridade corresponde ao seu uso com precedência, em que a exteriorização se perfaz de modo pioneiro; e a especificidade é a identificação com uma determinada classe ou conjunto de classes.

Demonstrada a conjunção desses fatores, o titular da marca ou patente tem direito buscar a tutela jurisdicional para suspender ou interromper o seu uso indevido, ou mesmo o uso de nomes e expressões muito semelhantes à sua marca registrada, em virtude da prática da concorrência parasitária, caracterizada pelo desvio de clientela, diluição e reputação da marca e/ou nome empresarial.

É o que sucede no caso em apreço, em que a autora Consorzio Del Prosciutto Di Parma, constituída em 1963 e atuando desde então no ramo de produção e comercialização de presunto PARMA, foi surpreendida com a conduta da requerida, que passou a operar no mesmo ramo de atividade em 2011, ostentando nome empresarial nitidamente similar.

Importa frisar que tanto a Constituição Federal (art. 5º, XXIX) quanto a Lei 9.279/1996 conferem proteção jurídica ao nome empresarial e à marca.

No caso dos autos, a confusão é nítida, já que as duas empresas atuam exatamente no mesmo ramo de atividade (presunto), e o núcleo de seus nomes possui expressões que, foneticamente, são muito semelhantes (“PARMA” e “PARMAN”).

Nesse sentido, a semelhança entre as maraca e a possibilidade de confusão é perceptível independentemente de perícia técnica para essa finalidade.



Com efeito, pelas máximas de experiência é fato que, ao se deparar com produtos alimentícios de mesma natureza e com nomes tão semelhantes, o consumidor pode facilmente comprar um produto pensando se tratar de outro; ou, até mesmo, pedir o produto em um estabelecimento comercial e receber outro, já que, foneticamente, os nomes são praticamente idênticos.

Conclui-se, assim, que a conduta das requeridas apelantes levam ao desvio de clientela e à concorrência desleal, além de aproveitamento parasitário da marca, em nítido prejuízo do renome da marca da autora apelada, em razão da atuação no mesmo ramo de negócio associado ao uso.

Assim, seja em razão de colidir com marca anteriormente registrada, seja pela evidente semelhança fonética com a marca, também registrada, da autora, associado com atuação no mesmo ramo e destinação ao mesmo público-alvo, é de rigor a preservação da condenação das requeridas também ao pagamento de indenização pelos danos materiais.

Diante de tais fatos, faz jus a autora/apelada ao recebimento de indenização pelos danos materiais decorrentes da referida violação da marca e da concorrência desleal, que será apurada em fase de liquidação de sentença, na forma dos artigos 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), não havendo falar em reforma da sentença nesse ponto.

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA DE EMPRESA REGISTRADA NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. GRAFIA, FONÉTICA E LOGOTIPO SEMELHANTES. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. REVELIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a reparação por danos patrimoniais será apurada em liquidação de sentença e a compensação por danos extrapatrimoniais, na hipótese de constatar-se a violação de marca, independe de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. (...)” (TJGO, APELAÇÃO 0037605-52.2013.8.09.0113, Rel. Des(a). MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, julgado em 22/02/2021, DJe de 22/02/2021)

“(...) Em relação aos danos materiais o art. 210 da Lei 9.279/96, estabelece os critérios de determinação dos lucros cessantes,



identificando, dentre outros, em seu inciso II, os benefícios auferidos pelo autor da violação. V – Tratando-se de prejuízo presumido, o valor indenizatório deverá ser apurado através de liquidação por arbitramento. VI – Mantenho os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no juízo de 1º instância, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), por ser adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 0133071-02.2012.8.09.0051, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 04/09/2019, DJe de 04/09/2019)

O pleito deduzido no recurso adesivo interposto pelo autor/aderente, pretende a modificação da sentença quanto ao termo de contagem do prazo prescricional.

Afirma que o juízo *a quo* deixou de considerar que, após a notificação extrajudicial das apeladas, elas entabularam tratativas de acordo nas quais reconheceram a necessidade de obterem uma licença de uso a ser outorgada pela autora, o que configura ato inequívoco que interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil.

Pretende assim, que seja considerada interrompida a prescrição para fins de indenização a partir de 17 de março de 2017, a fim de considerar que os danos e lucros cessantes devem ser indenizados desde 17 de março de 2012, retroagindo a 05 (cinco) anos antes dos atos inequívocos praticados pelas requeridas.

Sabe-se que, por força do disposto no art. 225 da Lei nº 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e também da Súmula 143 do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao dano material e lucros cessantes deve ser impositiva a observância da prescrição quinquenal, nos seguintes termos:

“Art. 225 da LPI: Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.”

“Súmula 143/STJ: Prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial.”

Assim, tendo em conta que o direito reclamado pela autora/aderente implica violações periódicas e sucessivas, a infração cometida pelo sujeito passivo da relação de direito material renova-se periodicamente, não afetando o fundo de direito, mas alcança os eventos anteriores ao prazo extintivo previsto em lei, contado do ingresso em juízo.



Ademais, os e-mails trocados entre as partes, evento nº 36, doc. 02, configuram meras tratativas de composição amigável, não se tratando de notificação ou interpelação apta a caracterizar ciência inequívoca das requeridas acerca da necessidade de abstenção do uso da marca da autora, nos moldes da hipótese constante do art. 202, inciso VI, do Código Civil, razão para o desprovimento do pleito do aderente acerca do termo a quo da interrupção da prescrição.

Nesse sentido, o entender do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA OU NOME COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 168/STJ. 1. O prazo prescricional para a ação de indenização por violação do uso indevido de marca é quinquenal, já o termo inicial nasce a cada dia em que o direito é violado. 2. Na hipótese, embargos de divergência indeferidos liminarmente em virtude da consonância entre o acórdão embargado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 168/STJ. 3. Agravo interno não provido. AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1246831 – AM - (2011/0044317-1) - RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Data julgamento 28/05/2019.

As apelantes manifestaram inconformismo ainda quanto ao valor fixado a título de honorários de sucumbência, pugnando pela redução.

Como é cediço, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios de sucumbência, em regra, serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Veja-se:

“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.

Na hipótese, verifica-se que o arbitramento da verba honorária na origem, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, que foi fixada no valor de R\$ 65.000,00 – sessenta e cinco mil reais, não apresenta a melhor solução, mostrando-se desarrazoado e desproporcional.

Desse modo, tendo em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, impositiva a reforma da sentença exarada, para fixar os honorários de sucumbência às requeridas, ora apelantes, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A propósito, a jurisprudência da Casa:

“(…) Sendo a verba honorária excessiva, em razão de ser alto o valor da causa e o proveito econômico, mostra-se cabível sua fixação com suporte no princípio da equidade, de forma a reduzir o excesso e adequar as peculiaridades da causa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. (TJGO, Apelação Cível 0062942-64.2015.8.09.0051, Rel. Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, julgado em 27/02/2021, DJe de 27/02/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação cível e recurso adesivos interpostos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO para reduzir a quantia relativa à indenização por danos morais para R\$ 30.0000,00 (trinta mil reais) e fixar a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, preservando, quanto ao mais, a sentença exarada.

Provido, em parte, o recurso de apelação, deixo de majorar a verba honorária.

É como voto.

DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JÚNIOR

RELATOR



Datado e Assinado digitalmente conforme arts. 10 e 24 da Resolução nº 59/2016 do TJGO



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 20/04/2022 14:40:28

Assinado por DESEMBARGADOR JAIR FERREIRA JUNIOR

Localizar pelo código: 109487655432563873251507555, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/p>