



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Registro: 2017.0000859068**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1019888-10.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PÉROLA NEGRA LTDA, é apelada/apelante PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.

**ACORDAM**, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso da ré e deram-no parcialmente ao adesivo da autora. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E ALEXANDRE MARCONDES.

São Paulo, 9 de novembro de 2017.

**Maurício Pessoa**  
**Relator**  
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Voto nº 10980**

**Apelação nº 1019888-10.2015.8.26.0002**

**Apelante/Apelado: Comercio de Combustíveis e Lubrificantes Pérola Negra Ltda**

**Apelado/Apelante: Petrobrás Distribuidora S/A**

**Comarca: São Paulo**

**Juiz (a): HANIA PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO CARDIN**

Ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação por danos materiais e morais e pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional – Propriedade industrial – Marca e “trade dress” – Posto de combustível – Utilização, pela ré, do mesmo conjunto-imagem da autora (“trade dress”) – Ilicitude – Possibilidade de confusão – Concorrência desleal configurada – Danos materiais corretamente arbitrados – Dano moral “in re ipsa” – Arbitramento – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência mantida – Verba honorária arbitrada nos termos do art. 85, § 2º do CPC – Honorários recursais – Cabimento – Arbitramento – Prequestionamento – Recurso da ré desprovido, parcialmente provido o adesivo da autora.

Em “ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação por danos materiais e morais e pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional”, a r. sentença (fls. 270/275), de relatório adotado, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a ré proceda a total descaracterização do padrão visual que utilize o “trade dress” da BR, confirmando a tutela concedida a fls. 89/90 em sua integralidade; condenar a ré ao pagamento de indenização por perdas e danos equivalente a 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos, a contar da data da propositura da ação até o cumprimento da tutela concedida; e, diante da sucumbência mínima, condenar a ré ao pagamento das custas e

demais despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Embargos de declaração opostos pelas partes (fls. 279/281 – ré e fls. 282/284 – autora). Os primeiros foram rejeitados e os segundos acolhidos para constar o seguinte: “*Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, (...) para CONDENAR a ré no pagamento de indenização por perdas e danos no equivalente a 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos, a contar da propositura da ação até o cumprimento da tutela concedida, valor a ser apurado em liquidação de sentença, sobre o qual incidirão os juros de 1% ao mês e a correção monetária nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo incidirão desde o evento danos. (...)*”. (fls. 288).

Apela a ré a sustentar, em síntese, que não mantém bandeira nas instalações do posto de combustíveis (chamada “bandeira branca”); que, dessa forma, adquire combustível com preço mais acessível, isentando-se do pagamento de royalties; que o laudo pericial é tendencioso e equivocado, pois o visual de seu posto não se confunde com a marca de titularidade da autora; que o estabelecimento possui prédio, onde está localizada a loja de conveniências, paisagismo com gramado e muro branco, o que afasta a hipótese de confusão do consumidor; que o único elemento comum entre seu posto e a marca da autora são as cores apostas na testeira do estabelecimento; que as cores verde e amarela não são passíveis de apropriação exclusiva para a composição de padrões visuais, por serem de uso comum e representarem a nacionalidade brasileira; que o registro da autora é de marca mista e não assegura exclusividade

sobre a combinação das cores verde e amarela; que, dessa forma, não há que se falar em uso das cores para identificação do posto; que, face ao princípio constitucional do livre empreendimento e iniciativa, os estabelecimentos sem vinculação a bandeiras ou redes podem se valer de quaisquer cores e layouts livres para a composição do aspecto visual; que as tonalidades de cores por ela utilizada são diferentes daquelas utilizadas pela autora; que os produtos da marca Lubrax são para comercialização, e sua divulgação no estabelecimento não constitui qualquer infração aos regulamentos de marca da titularidade da autora; que é lícita a possibilidade de revenda. Prequestiona a matéria e requer a reforma da decisão; sucessivamente, requer a redução dos danos materiais, já que restou comprovado que não houve uso da marca da autora e nem tampouco indução dos consumidores em erro; requer, ainda, a redução da verba honorária fixada (fls. 291/309).

Recurso preparado (fls. 348 e 362/363) e respondido, com pedido de fixação de honorários recursais (fls. 327/338).

Recorreu adesivamente a autora a sustentar, em síntese, que a condenação não pode se restringir ao período compreendido entre a propositura da ação e o cumprimento da antecipação da tutela concedida, mas sim a partir de outubro de 2014, data em que tomou conhecimento da conduta ilícita da ré; que faz jus ao recebimento de danos morais em razão da conduta da ré, pois a utilização de “trade dress” idêntico ao seu possibilita que seu bom nome seja maculado perante os consumidores. Requereu: (i) seja determinado que o início da condenação por perdas e danos se



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

dê a partir de outubro/2014; e (ii) a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R\$20.000,00 (fls. 313/321).

Recurso adesivo preparado (fls. 322/326 e 366/367) e respondido (fls. 351/357).

Distribuídos os recursos, não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução nº 772/2017).

É o relatório.

A autora ajuizou em face da ré ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação por perdas e danos e pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal fundada na utilização indevida, pela ré, do “trade dress” (conjunto-imagem) da Petrobrás em seu posto de gasolina, a provocar confusão nos consumidores e resultar em concorrência desleal.

Fora deferida a antecipação de tutela para que a ré procedesse a total descaracterização do padrão visual que utilizasse os elementos característicos do “trade dress” da autora, em especial a modificação das testeiças e bombas de combustível com as cores que identificam a marca “BR”, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária fixada em R\$1.000,00 (fls. 89/90).

Na lição de José Carlos Tinoco Soares, conjunto-imagem “*é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a vestimenta e/ou o uniforme, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou*

*diante dos usuários com habitualidade. Na generalidade da expressão 'alguma coisa' pode-se incluir, mas, logicamente, não limitar às marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patente, mas que se apresentem mediante uma forma de exteriorização características; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de característicos particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a tornar conhecida como procedente de uma determinada origem.” (“Concorrência desleal vs. Trade dress e/ou conjunto-imagem”, Editora do autor, 2004, p. 213).*

Fixados como pontos controvertidos a utilização pela ré da marca da autora e a identidade do conjunto de imagens (“trade dress”) do posto réu com aquele da bandeira da autora, o D. Juízo deferiu a produção de prova pericial (fls. 140/141).

O laudo pericial trazido aos autos, ao discorrer sobre a inexistência de previsão específica para a expressão “trade dress” em nossa legislação, ressaltou que *“a imitação das características visuais de produtos, serviços ou de estabelecimentos comerciais, tem sido coibida com base no instituto da concorrência desleal”* (fls. 181).

Na sequência, assinalou que *“pela detida análise técnica das imagens colacionadas na exordial, conjuntamente às fotografias que tiramos na diligência realizada no estabelecimento da Ré, constatamos que houve o uso da marca 'LUBRAX' registrada no INPI pela Autora (fls. 73/74) e também*

*ocorreu a reprodução da combinação de cores distintivas da marca notória 'BR' da Petrobrás, na mesma ordem e em proporção semelhante à disposta no Instituto Nacional da Propriedade Industrial” (fls. 190).*

*E mais: “Dentre os elementos de caracterização do 'trade dress' da Autora, o que tem maior destaque no padrão visual dos seus estabelecimentos, é o uso nas testeiras das faixas nas cores verde e amarelo, com uma faixa branca no meio, distribuídas sempre na mesma ordem e, em proporções padronizadas, gerando instintivamente a associação dessas combinações aos postos credenciados da marca 'BR'. (...) Na diligência pericial realizada no estabelecimento da Ré, verificamos que a utilização das mesmas cores e disposições das listas nas testeiras do posto, lhe empresta a principal e mais saliente característica do padrão visual dos postos que compõe a rede 'BR' e, que lhes permite serem avistados de longe.” (fls. 192/193).*

*Terminou por concluir, de forma taxativa, que “os padrões visuais 'trade dress' que compõem a identidade da rede de postos credenciados 'BR' da Petrobrás, encontram-se também presentes no efeito gerado pelo conjunto-de-imagens do estabelecimento da Ré.*

*A afirmação supra, tem por base as percepções e associações mentais ligadas à marca 'BR' da Petrobrás, decorrentes principalmente da utilização nas testeiras das cores que compõe a marca mista da Autora, com as mesmas combinações, posições e proporções, gerando um impacto visual aos consumidores, semelhante ao recebido pelo conjunto simplificado*

*das informações visuais emitidas pelos postos de bandeira 'BR' da Autora.” (fls. 195).*

O laudo pericial deve preponderar sobre meras alegações da ré, mesmo porque o profissional técnico é pessoa de confiança do Juízo, com conhecimentos específicos acerca do tema.

Portanto, nada há de irregular nos fatos apurados no laudo pericial.

De fato, o caso retrata hipótese em que a ré, sem autorização, passou a fazer uso da marca mista de propriedade da autora, não se sustentando sua alegação de impossibilidade de confusão.

Ainda que o artigo 124, inciso VIII, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) disponha que não sejam registráveis como marca “cores e suas denominações”, é ressalvada a hipótese de estarem “dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo”.

Caso dos autos.

A ré não se limitou a utilizar as cores da bandeira nacional, conforme alega; ela copiou o padrão visual dos estabelecimentos da autora, com o uso na testeira de faixas nas cores verde e amarelo, com uma faixa branca no meio, e nas mesmas proporções padronizadas nos postos de combustíveis da autora.

A alegação de que as tonalidades de cores são diferentes não é suficiente para afastar a hipótese de confusão no consumidor, que é majorada ainda pela utilização da marca “Lubrax”, também de propriedade da autora, de forma visível



na loja da ré.

Tanto é assim, que a ré cuidou de remover as duas placas de propaganda do produto de seu estabelecimento, substituindo-as por outras com os dizeres “FRAN troca de óleo” (fls. 194).

Caracterizada, portanto, a conduta desleal da ré, por facilitar a confusão do consumidor e o desvio da clientela da autora, sua concorrente, de rigor sua condenação à reparação por perdas e danos.

Sobre o assunto, na lição de Gama Cerqueira *“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 registros de marcas, não podendo os juízes exigi-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio de 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 determinado nível. O que o bom senso indica é que o dano da marca realizaria lucros ainda maiores, se não*

*sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.*

*Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela e intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa.*

*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.*

*De outra forma, raramente o dono da marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria dos casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo juiz ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para defender a sua marca.”* (“ Tratado de Propriedade Intelectual”, 3ª ed., vol. 2, pág. 1.129/1.131).

Quanto ao valor da indenização, dispõe o art. 210 da Lei de Propriedade Industrial que: *“Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.”*

No caso em análise, a fixação de 20% sobre os rendimentos líquidos da ré é cabível segundo os critérios do inciso II do referido artigo, e deve ser mantida.

Esse tem sido o entendimento e o critério desta Câmara Especializada, conforme se verifica, por exemplo, dos seguintes julgados:

*PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Trade dress – Pomadas "Bepantol Baby" e "Depantex" – Apresentação de produtos pela ré com mesmo padrão visual utilizado por empresa que já explorava conjunto-imagem semelhante - Produtos que se destinam à mesma finalidade, e conjuntos visuais bastante próximos aos produtos oferecidos pelas recorrentes - Ausente razão funcional que justifique a repetição dos padrões utilizados pelas*

*apelantes – Possibilidade de confusão do público consumidor - Inadmissibilidade – Inibitória procedente – Apelação provida. RESPONSABILIDADE CIVIL – Lucros cessantes – Trade dress – Direito de exclusividade violado pela ré – Incontroversa produção e comercialização de pomada com semelhante conjunto-imagem – Nexo causal evidenciado – Apuração do quantum debeat na fase de liquidação da sentença, mediante exame dos livros contábeis e notas fiscais da ré (LPI, art. 210, II) – Indenizatória procedente – Apelação das autoras provida para este fim DANO MORAL – Marca – Apreensão de produtos contrafeitos – Concorrência desleal configurada – Simples fato da violação da propriedade industrial apto para abalar a imagem e reputação da demandante – Prejuízo extrapatrimonial presumido – Pedido de indenização por dano moral procedente – Verba indenizatória fixada em R\$ 30.000,00 – Apelação provida para este fim. Dispositivo: deram provimento ao apelo.” (Apelação Cível nº 0102796-46.2012.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. em 11/04/2017).*

Observa-se que não há como se presumir a data de início da conduta desleal da ré, sendo cabível a manutenção da indenização por perdas e danos a contar da data da propositura da ação até o cumprimento da tutela concedida.

Aqui, a conduta desautorizada da ré caracteriza, por conseguinte, a abusividade.

Diante disso, não se pode afastar o pleito de indenização por dano moral.

É patente a responsabilidade da ré pelo abalo à honra subjetiva da autora, pessoa jurídica, em razão da violação ao seu direito de personalidade (no caso, a somatória do direito ao nome empresarial e ao direito de propriedade industrial – marca, desenho industrial e patente).

O dano moral, aqui, é presumido e dispensa comprovação, cuidando-se de dano *in re ipsa*, uma vez que

os efeitos danosos são conhecidos.

É sabido que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em montante suficiente para impedir o seu causador de reiterar na sua prática, porém, em quantia que não gere na vítima o enriquecimento indevido, vedado que é no ordenamento jurídico.

Assim, observados os princípios da proporcionalidade e moderação, a indenização é fixada em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que se mostra adequado à natureza da causa.

Em casos similares, esses têm sido o entendimento e o critério das Câmaras Especializadas deste Tribunal, conforme se verifica, por exemplo, do seguinte julgado:

*“Ação cominatória, cumulada com pedidos de indenização de danos materiais e morais por violação da marca "Ipiranga", com que a autora se apresenta ao mercado de venda de combustíveis ao consumidor. Violação provada. "Trade dress" da autora imitado pela ré de modo suficiente à indução de consumidores a erro, pensando estar a comprar combustíveis em posto Ipiranga, como apurado no curso da instrução. Sentença de procedência parcial, deferidos os pedidos cominatório e de indenização por danos materiais, que se reforma em parte, para agregar à condenação da ré verba para ressarcimento do dano moral da autora, que se tem "in re ipsa". Apelação da ré desprovida. Recurso da autora provido em parte.” (Apelação Cível nº 1002534-82.2015.8.26.0127, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. em 19/10/2016).*

Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, é sabido que sua finalidade é a de remunerar de forma adequada o trabalho do patrono da parte, considerado o tempo de realização, o local onde realizado, a complexidade da causa, o grau

de zelo do profissional, enfim, todos os elementos expressos nas alíneas do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Aqui, portanto, os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, mostram-se corretos e adequados à causa.

Por fim, procede a pretensão da autora de fixação dos honorários recursais, razão pela qual a verba honorária é majorada em 5% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11º do Código de Processo Civil, a atingir o montante de 15% sobre o valor da condenação.

Considera-se prequestionada a matéria apreciada e decidida com a exposição do fundamento jurídico formador do convencimento do Magistrado, sendo dispensável a indicação expressa de artigos de lei.

De acordo com os CC. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, “*é certo que tem entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de consideração*” (STF – Segunda Turma – AI nº 396.899-AgR/RS – Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003), e “*o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado*” (STJ – Corte Especial – Emb. de Divergência em REsp nº 162.608-SP – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 16.06.1999; v.u.) (in BAASP nº 2148, p. 1313



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

–j).

Pelo exposto, reforma-se parcialmente a r. sentença para condenar a ré também ao pagamento de R\$ 20.000,00 a título de indenização por dano moral à autora, corrigidos monetariamente a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ante o exposto, **NEGA-SE PROVIMENTO** ao recurso da ré e **DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO** ao adesivo da autora.

**MAURÍCIO PESSOA**  
Relator