



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo**

Registro: 2025.0001068593

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 1056235-50.2022.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes PROAUTO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. e TRADING CARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PRODUTOS PARA ANIMAIS EIRELI, é apelado CAR-FRESHNER CORPORATION.

ACORDAM, em 2^a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Presente a advogada Ana Luiza Castello Brigagão (OAB: 257621/RJ).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

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

São Paulo, 7 de outubro de 2025.

**MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica**

Voto nº 22790

Apelação Cível nº 1056235-50.2022.8.26.0114

Apelantes: Proauto Participações e Administração de Bens Ltda. e Trading Care Indústria e Comércio de Produtos Automotivos e Produtos para Animais Eireli

Apelado: Car-freshner Corporation

Comarca: Campinas

Juiz(a): GIULIANA CASALENUOVO BRIZZI HERCULIAN

DIREITO MARCÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. MARCA TRIDIMENSIONAL. FORMA DE ÁRVORE PARA PURIFICADORES E DESODORIZADORES DE AR. CONTRAFAÇÃO. CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO À ABSTENÇÃO, DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelas rés contra sentença que, em ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização, as condenou: (i) à abstenção de uso de sinais distintivos característicos da autora (silhueta de árvore e similares), (ii) ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados por arbitramento, e (iii) ao pagamento de danos morais (R\$ 10.000,00 para cada ré).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- a) Abrangência da proteção da marca tridimensional registrada junto ao INPI, especialmente quanto à silhueta de árvore para produtos odorizantes;
- b) Eventual genericidade, descritividade ou uso funcional do formato em relação ao produto comercializado;
- c) Existência de possibilidade de confusão no mercado;
- d) Parâmetros para condenação em danos materiais (liquidação por arbitramento) e danos morais (fixação do valor);
- e) Proporcionalidade das astreintes e possibilidade futura de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro de marca tridimensional confere ao seu titular o direito ao uso exclusivo, impedindo que terceiros utilizem sinais distintivos similares capazes de gerar confusão ou associação indevida.

A forma plástica protegida (árvore ou arbusto de forma triangular, cônica ou flamejante) tem aptidão distintiva e não deriva de necessidade técnica ou de uso comum no segmento de mercado, viabilizando a proteção marcária.

Restou demonstrada a comercialização, pelas rés, de produto em formato claramente similar e confundível com

a marca registrada da autora, ensejando confusão no público consumidor e caracterizando infração marcária.

Descabe a alegação de que apenas a silhueta exata do pinheiro mereceria proteção, pois a tutela marcária alcança variantes suscetíveis de associação indevida.

Para fins de indenização, a liquidação do dano material deve observar o disposto no art. 210 da Lei 9.279/96; os danos morais decorrem da própria infração e foram adequadamente fixados considerando critérios de proporcionalidade e função pedagógica.

O valor da astreinte é proporcional, visa à efetividade da decisão judicial e pode ser revisto a posteriori se demonstrada insuficiência ou excesso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Em “*ação de abstenção de uso de marca c/c indenização por perdas e danos e pedido de tutela de urgência*”, movida por Car-freshner Corporation. em face de Proauto Participações e Administração de Bens Ltda. e Trading Care Indústria e Comércio de Produtos Automotivos e Produtos para Animais Eireli, a r. sentença, de relatório adotado, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as réis “*(i) a se absterem de utilizar os sinais distintivos e/ou qualquer outro nome que se confunda com os sinais característicos da parte autora (silhueta de árvore ou a qualquer outro título em todo e qualquer meio(...); (b) ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da autora, nos termos dos incisos do artigo 210 da Lei n. 9.279/96 (...) (c) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um*”.

Em razão da sucumbência, condenou as réis ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (fls. 406/412).

Embargos de declaração opostos pelas réis

(fls. 415/416) foram rejeitados (fls. 430).

Recorreram as réis a sustentar, em síntese, que o verdadeiro produto é o odorizante, ou seja, a fragrância, que é um bem sensitivo percebido pelo olfato, sendo que o cartão em formato de árvore é meramente o suporte físico ou o "objeto de transporte" para a comercialização do cheiro e é descartado após o uso; que, ao confundir o meio (o cartão) com o produto (o cheiro), o D. Juízo de origem aplicou a proteção da marca de forma incorreta ao objeto de transporte; que a forma de árvore (ou de outras espécies da flora) tem relação direta com a essência do produto, que é um odor que remete à natureza, de modo que se trata de um sinal de caráter genérico, comum e descriptivo; que a sentença errou ao tratar os produtos como idênticos, quando são, no máximo, parecidos; que diversas características dos produtos e de sua comercialização afastam a possibilidade de um consumidor comprar "Breeze Cheirinho" por engano, pensando estar adquirindo "Little Trees"; que o direito da autora deve se limitar estritamente à silhueta exata do pinheiro que foi registrada no INPI, não podendo ser estendido para proibir o uso de outras formas de árvores ou figuras semelhantes; que, caso os argumentos principais não sejam acolhidos, de rigor a redução dos valores fixados a título de multa cominatória e indenização por danos morais (fls. 433/442).

Recurso preparado (fls. 443/444 e 479/480) e respondido (fls. 446/468).

Oposição ao julgamento virtual (fls. 478).

É o relatório.

O recurso de apelação não vinga, porque é incapaz de revelar o desacerto da solução inserta na r. sentença.

Na lição de Fábio Ulhoa Coelho, as marcas são sinais distintivos, suscetíveis de percepção visual, que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços, nos termos do art. 122 da Lei nº 9.279/96 (Curso de Direito Comercial, vol. 1, Ed. Saraiva, 2012, pág. 202).

Dispõe o artigo 129 da Lei nº 9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, que:

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

No artigo 130 da Lei de Propriedade Industrial há previsão de que ao titular da marca ou ao depositante é assegurado, entre outros, o direito de zelar pela integridade material ou reputação do objeto de registro.

Na lição de Lélio Denicoli Schmidt,

o registro confere um direito de propriedade que assegura o uso exclusivo da marca em todo o território nacional (art. 129 da Lei 9.279/1996), mesmo em localidades nas quais o titular não atue. (...) O titular do registro poderá ceder ou licenciar sua marca a outrem. Tem ainda o direito de proteger a integridade material ou reputação da marca, impedindo que terceiros usem ou registrem marca colidente,

em produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, que suscitem confusão ou associação indevida (arts. 130 e 124, XIX, da Lei 9.279/1996). A proteção abrange “o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular” (art. 131 da Lei 9.279/1996). (...) A violação ao registro de marca pode ser discutida em instância penal ou cível, dando ensejo à imposição de uma obrigação de não fazer para cessar a ilicitude, à apreensão de mercadorias e à indenização por lucros cessantes e danos materiais e morais. (...) Como frisa Denis Borges Barbosa, não se protege propriamente a literalidade do certificado de registro, mas a função distintiva da marca nele retratada. Isso explica o fato da tutela legal da marca ser mais elástica do que o conteúdo retratado em seu certificado de registro. A afinidade se configura quando os produtos ou serviços satisfazem necessidades idênticas ou correlatas (lápis, caneta e borracha), servem a propósitos semelhantes (fósforo e isqueiro) ou conexos (pente e espelho), decorrem da mesma matéria-prima (leite e iogurte), se destinam a uma mesma clientela (roupas e calçados) ou são encontrados à venda nas mesmas prateleiras, seções ou lojas especializadas (celulares e tablets). Na síntese feita por Couto Gonçalves, a afinidade retrata “uma relação de substituição, complementaridade, acessoria ou derivação” entre os produtos ou serviços, que geram risco de engano quanto à origem dos produtos, caso eles sejam identificados por marcas parecidas. Só o registro confere o direito de propriedade sobre a marca. (Registro da marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/225/edicao-1/registro-da-marca>).

Nesse mesmo sentido, Eduardo Dietrich e Trigueiros esclarece que:

O titular da marca tem direito ao seu uso exclusivo em todo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

o território nacional. (...) Assim, é de se concluir que uma das formas mais eficazes de defesa do patrimônio imaterial é o registro de marca, que estende sua proteção ao nome de domínio, afastando qualquer dúvida que a autoridade judiciária possa ter quanto à legitimidade do titular do nome de domínio na sua defesa contra os cada vez mais comuns usurpadores dos nomes alheios (“Extensão da Proteção da Marca ao Nome de Domínio”, disponível em: <https://goo.gl/cfUOcb>).

A apelada demonstrou ser titular da das seguintes marcas tridimensionais:

Nº do Processo:	830967613	
Marca:		
Situação:	Registro de marca em vigor	
Apresentação:	Tridimensional	
Natureza:	De Produto	
Classificação de Produtos / Serviços		
Classe de Nice NCL(9) 05	Situação da Classe Vide Situação do Processo	Especificação PURIFICADORES DE AR

Nº do Processo:	822742497	
Marca:		
Situação:	Registro de marca em vigor	
Apresentação:	Tridimensional	
Natureza:	De Produto	
Classificação de Produtos / Serviços		
Classe de Nice NCL(7) 05	Situação da Classe Vide Situação do Processo	Especificação DEODORIZADOR PARA AUTOMÓVEIS E AMBIENTES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

MP do Processo: 825344603

Marca:



Situação: Registro de marca em vigor

Apresentação: Figurativa

Natureza: De Produto

Classificação de Produtos / Serviços

Classe de Nro. NCL(9) 05 Situação da Classe Vide Situação do Processo

Especificação Purificadores de ar.

Essas marcas estão registradas nas classes NCL (9) 05, NCL (8) 05 e NCL (7) 05 - “*Purificadores de Ar*” e “*Desodorizador para automóveis e ambientes*” – e são descritas como “*Árvores ou arbustos de forma triangular, de forma cônica (apontada para cima), ou de forma "flamejante" (pinheiros, ciprestes, etc.)*”.

Os purificadores e desodorizadores de ar comercializados pelas apeladas são os seguintes:



Aqui, é incontrovertido que as apelantes expuseram à venda e comercializaram, sem autorização, purificador e desodorizador de ar com os seguintes formatos e emblemas, a saber:



Por oportuno e necessário, os produtos comercializados pelas partes são aqui cotejados:





Cotejadas as imagens dos purificadores e desodorizadores de ar comercializados e as marcas tridimensionais, não há como deixar de reconhecer-se a flagrante e expressiva semelhança entre os comercializados pela apelante e os da apelada, a tornar inequívoca possibilidade de confusão ao público consumidor.

A semelhança dos elementos, das cores e, especialmente, do formato é tão expressiva que o simples cotejo dos produtos é suficiente para revelá-la e considerar prescindível a realização da perícia.

Salienta-se, por oportuno, que as marcas tridimensionais “*são aquelas que são constituídas pela forma plástica do produto, ou seja, sua configuração física, com capacidade distintiva e dissociada de efeitos técnicos*” (*Manual de Direito Empresarial - Volume Único / André Santa Cruz - 15. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2025. pp 309/310*), sendo que, conforme consta do Manual de Marcas do INPI, somente são registráveis como marca tridimensional a forma plástica de objeto que não seja necessária nem comumente utilizada em seu segmento de mercado, nem esteja essencialmente atrelada a uma função técnica.

Aqui, como bem observou o D. Juízo de origem, “*a utilização de uma silhueta de árvore não tem relação com o produto, qual seja, odorizador de veículo*”.

Outrossim, não vingam as alegações das apelantes no sentido de que a sentença errou ao tratar os produtos como idênticos, quando são, no máximo, parecidos e que o direito da apelada deve se limitar estritamente à silhueta exata do pinheiro que foi registrada no INPI, não podendo ser estendido para proibir o uso de outras formas de árvores ou figuras semelhantes.

Conforme aqui já destacado, as marcas tridimensionais da apelada são descritas como “*Árvores ou arbustos de forma triangular, de forma cônica (apontada para cima), ou de forma "flamejante" (pinheiros, ciprestes, etc.)*”, sendo que os produtos comercializados pelas apelantes incontroversamente se enquadram nessa descrição.

Ademais, ainda que as apelantes sustentem que o verdadeiro produto em questão seja o odorizante —ou seja, a fragrância propriamente dita — e que o cartão em formato de árvore funcione apenas como suporte físico ou mero “objeto de transporte” para a comercialização do aroma, esse argumento não afasta a ocorrência de violação marcária.

A proteção conferida à marca tridimensional da apelada incide precisamente sobre a forma característica das árvores ou arbustos, em formato triangular, cônico (com a ponta voltada para cima) ou flamejante, como pinheiros e ciprestes, conforme expressamente registrado perante o INPI; dessa

forma, o uso de suporte com configuração extremamente similar configura reprodução indevida do sinal distintivo protegido, a ensejar a responsabilização por infração marcária.

Em suma, as provas carreadas aos autos comprovam a fabricação e comercialização, pelas apelantes, de produto que copia as marcas tridimensionais de titularidade da apelada, o que é suficiente para caracterizar a conduta desleal das apelantes que, para dizer o mínimo, com seu agir auferem vantagem indevida à custa da desvalorização da marca de titularidade da marca, sendo de rigor as condenações para que elas se abstêm de comercializar produtos com marca alheia e reparem os danos materiais e morais causados, conforme bem reconhecido pelo D. Juízo de origem.

Destaca-se ser desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo patrimonial ou à imagem, bastando a demonstração do uso indevido das marcas da apelada, para embasar a condenação das apelantes por perdas e danos.

Sobre o assunto, anota-se a lição de Gama Cerqueira, a saber:

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 exigir-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 parcialmente 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, págs. 1.129/1.131).

Quanto ao valor da indenização a título de danos materiais, dispõe o artigo 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.

Assim, a liquidação do “*quantum*” indenizatório e destinado à reparação do dano material deverá ser realizada por arbitramento, observando-se o disposto no artigo 210 da Lei 9.279/96, conforme bem determinado na r. sentença recorrida.

No que se refere à indenização por danos morais, estes também são presumidos, conforme já destacado, daí porque não ser possível desconsiderar a condenação inserta na r. sentença, no particular.

Resta definir o valor da indenização propriamente dito, até porque o recurso das apelantes visa minorá-lo.

É sabido que o valor da indenização por

danos morais deve ser arbitrado em montante suficiente para desestimular o seu causador de reiterar na prática do ato que os gerou, sem, no entanto, despertar na vítima o interesse argentário de, à custa deles, enriquecer-se indevidamente.

O arbitramento deve, então, equilibrar e satisfazer todos os interesses subjetivos presentes e cotejados (da vítima e do agressor), a concretizar as finalidades pedagógica e reparadora consentâneas à indenização em questão.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior ensina que:

não se deve impor uma indenização que ultrapasse, evidentemente, a capacidade econômica do agente, levando-o à ruína. Se a função da reparação do dano moral é o restabelecimento do 'equilíbrio nas relações privadas', a meta não seria alcançada, quando a reparação desse consolo espiritual à vítima fosse à custa da desgraça imposta ao agente. Não se pode, como preconiza a sabedoria popular, 'vestir um santo desvestindo outro'. (...) a fixação do montante da indenização há de ser feita à luz do 'prudente arbitrio do juiz, tendo em conta certos requisitos e condições, tanto da vítima quanto do ofensor. Especialmente, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também daquele que comete o ilícito'. Só assim, ter-se-á observado o critério de justiça, de bom senso e de exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. (Dano moral, 8ª ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 46).

Aqui, então, consideradas as específicas circunstâncias do caso concreto, a capacidade financeira das apelantes, a forma parasitária de que se valeram para aumentar suas vendas, a

finalidade da condenação e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de rigor a manutenção do valor fixado pelo D. Juízo de origem (R\$ 10.000,00 para cada apelante), por se tratar de valor adequado à natureza da causa e à capacidade das partes.

No mais, a irresignação das apelantes refere-se ao valor da multa inserta na r. sentença, em caso de descumprimento da determinação de obrigação de “*se abstarem de utilizar os sinais distintivos e/ou qualquer outro nome que se confunda com os sinais característicos da parte autora (silhueta de árvore ou a qualquer outro título em todo e qualquer meio(...))*”.

Observa-se que a astreinte tem como função primordial vencer a obstinação da parte ao cumprimento efetivo do comando da decisão judicial; logo, ela só será exigível em caso de descumprimento da ordem judicial.

Assim, fica ao livre arbítrio das apelantes sujeitar-se, por conta e riscos próprios, às consequências de eventual relutância.

Ressalta-se que, para que possa causar certa forma de pressão ao subordinado da ordem, a astreinte deve corresponder a valor e modo que o convença que é melhor cumprir a ordem do que arcar com as consequências de sua insubordinação.

Para tanto, há de se considerar a questão jurídica debatida, as características das partes bem como o porte econômico do obrigado.

Nessa análise, o valor da *astreinte* fixado não se revela excessivo, desproporcional e nem tampouco gerador de

indevido locupletamento em favor da apelada

De mais a mais, basta que as apelantes cumpram a ordem judicial para não incorrer à imposição da referida multa.

Registra-se, por fim, que eventual excessividade das astreintes que forem reconhecidamente devidas e finalmente fixadas poderá ser futuramente discutida porque é facultada ao juiz a modificação do valor ou da periodicidade da multa em caso de constatação da sua insuficiência ou excesso, admitindo-se sua adequação mesmo após trânsito em julgado, nos termos do § 1º do artigo 537 do Código de Processo Civil e da consolidada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. (AgInt no AREsp 919.356/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20/02/2018, DJe 27/02/2018)

Portanto, objetiva e plenamente considerada a controvérsia, não houve demonstração do desacerto da r. sentença recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os elementos carreados ao processado, é mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos acrescidos dos aqui expressos.

Honorários recursais arbitrados em 5%



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

sobre o valor atualizado da condenação a acrescerem-se àqueles arbitrados na origem (CPC, art. 85 § 11).

Ante o exposto, **NEGA-SE**
PROVIMENTO ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA
Relator