



## Anulada sentença que condenou Hering por uso indevido de marca

A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça anulou a sentença da Justiça paulista que condenou a Hering Têxtil e a Fitness Malhas ao pagamento de indenização pela utilização e comercialização de camisetas com o logotipo da marca OK DOK Clothing.

A decisão fixou o pagamento de R\$ 225 mil acrescidos de multa de 30% sobre esse valor. Na ação, a marca registrada pela Nias Indústria e Comércio de Confecções alegou que as empresas utilizaram o logotipo e a figura do personagem Mickey Mouse para identificar artigos de sua confecção, causando confusão e induzindo o consumidor a acreditar que se tratava de produtos de sua fabricação.

Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao utilizar a marca sem a devida autorização, a Hering tirou proveito de propriedade alheia e praticou concorrência desleal. A Hering recorreu ao STJ. Alegou que houve cerceamento de defesa e inexistência do uso indevido da marca. Sustentou que a sentença foi concedida sem a necessária dilação probatória, já que não foi feita audiência de instrução na qual seriam ouvidas as partes, testemunhas e a profissional responsável pelo laudo pericial. Argumentou, ainda, que não houve concorrência desleal, uma vez que os artigos confeccionados eram individualizados e distinguidos pela notoriedade da marca Hering e pela inconfundível figura do Mickey Mouse, impassíveis de causar confusão ao público consumidor em relação à marca OK DOK. Segundo a Hering, o suposto prejuízo sofrido pela Nias foi calculado com base no faturamento bruto da empresa, o que implica claro enriquecimento sem causa, já que os autores jamais receberiam tal valor caso efetuassem a venda direta das camisetas.

Além do cerceamento de defesa, a Fitness Malhas alegou, entre outros pontos, ser uma mera revendedora de produtos industrializados pela Hering e outras empresas do setor, não havendo qualquer pacto que importe em solidariedade no cumprimento das obrigações. Em seu voto, o relator da matéria, ministro Luis Felipe Salomão, enfatizou que, pelo sistema de livre convencimento motivado adotado pelo Código de Processo Civil, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova quando ele estiver convencido da verdade dos fatos por outros meios.

Segundo o relator, este caso é diferente, já que para comprovar se houve a utilização indevida da marca, seria necessária a instrução probatória completa, pois a perícia técnica foi apenas contábil. Para ele, o cerceamento de defesa ficou plenamente demonstrado, já que as empresas não puderam contraditar a prova produzida, providência que seria possível com a oitiva das testemunhas indicadas e os esclarecimentos da perita em audiência. Assim, por unanimidade, a Turma determinou a anulação do processo e a realização de audiência de instrução para que a perita e as testemunhas sejam ouvidas. *Com informações da Assessoria de Imprensa do Superior Tribunal de Justiça.*

**Resp 330036**