

Grupo Jequiti deve indenizar Natura por uso indevido de marcas

O Grupo Jequiti, que integra o Grupo Silvio Santos, terá que pagar indenização por danos materiais e morais à Natura Cosméticos pela utilização indevida de produtos com a expressão Erva Doce — marca tradicional registrada pela Natura —, além de outras denominações de sua propriedade.

Reprodução



Em cima, os produtos da Jequiti que, segundo STJ, violaram a marca Natura Erva Doce (em baixo) Reprodução

A decisão é da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao manter decisão monocrática do ministro Luis Felipe Salomão. Para a turma, houve a caracterização de concorrência desleal e da tentativa de confundir o público consumidor — o que exige, além da abstenção de uso de marca, a reparação dos danos causados à Natura, em valor que deverá ser arbitrado na fase de liquidação de sentença.

Na ação que deu origem ao recurso, a Natura narrou que detém marcas como Natura Erva Doce, Revelar da Natura e Hórus, cujos produtos são tradicionais no mercado. Apesar de deter os registros dessas marcas, a Natura afirmou que o Grupo Jequiti comercializava produtos com as marcas Jequiti Erva Doce Mais, Jequiti Oro e Jequiti Revela, atitude que violaria os seus direitos de propriedade industrial.

Ainda segundo a Natura, além da reprodução indevida das marcas, a Jequiti utilizava identificação e grafia extremamente semelhantes às empregadas por ela, especialmente com relação à disposição visual dos elementos nominativos.

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Jequiti a se abster de utilizar as marcas registradas pela Natura devido à violação de *trade dress*. Segundo a corte, houve aproveitamento indevido do prestígio das marcas da Natura, já consolidada no mercado.

De acordo com o tribunal, essa conduta ficou ainda mais evidente diante das informações de que a Jequiti, ao saber que a Natura tomaria medidas judiciais, alterou embalagens da linha Jequiti Erva Doce, mas sem deixar de utilizar elementos que remetiam à marca líder.

Entretanto, o TJ-SP afastou a condenação por danos materiais e morais por concluir que não havia prova nos autos de que a conduta da ré teria impedido a Natura de obter lucro com seus produtos, ou que tenha ocorrido desvio de clientela ou queda de faturamento.

Após a decisão do ministro Salomão que reconheceu o direito da Natura à indenização, as empresas do Grupo Jequiti recorreram à 4ª Turma. Alegaram que os precedentes que fundamentaram a decisão monocrática do ministro dizem respeito à violação de marca, e não de *trade dress*. Além disso, argumentaram que a comprovação do dano deveria ser necessariamente feita na fase de instrução processual, e que nem sempre uma conduta violadora de direitos de propriedade industrial é apta a gerar dano moral.

No julgamento do recurso, Luis Felipe Salomão apontou que o próprio TJ-SP entendeu ter havido "cópia servil" do *trade dress* dos produtos concorrentes pela Jequiti, além do risco de diluição das marcas da Natura em decorrência da conduta da ré de fabricar e comercializar cosméticos com marcas e conjunto-imagem similares.

O relator lembrou que o artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial prevê a possibilidade de o prejudicado receber ressarcimento pelos prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e por ações, inclusive, não previstas na lei, mas que tendam a prejudicar a reputação ou os negócios alheios e a criar confusão entre produtos, serviços e estabelecimentos comerciais.

"A norma, em nenhum momento, condiciona a reparação à efetiva demonstração do dano, até porque, como dito, é inerente à violação do *trade dress* o desvio de clientela, a confusão entre produtos, independentemente da análise do dolo do agente ou da comprovação de prejuízos", afirmou o ministro ao lembrar que, na violação de marca ou *trade dress*, o dano é presumido (*in re ipsa*), decorrendo seu reconhecimento da mera comprovação da prática de conduta ilícita.

Salomão também apontou que a apuração imediata dos danos não contemplaria a celeridade, a economia, a efetividade processual, a tutela de propriedade intelectual e dos direitos do consumidor; por isso, a apuração deverá ser realizada no momento do cumprimento de sentença.

"Isso porque, nesse tipo de ação, por um lado, a violação pode nem mesmo ser constatada e, por outro lado, se constatada, a apuração, nessa fase processual, só retardará desnecessariamente a cessação do dano, mantendo-se o efeito danoso de diluição do conjunto imagem ou da marca e de confusão aos consumidores", disse o ministro.

Ao negar o recurso do Grupo Jequití, o relator afirmou ainda que, tendo em vista que a honra objetiva da empresa se dá por meio de sua projeção externa, a utilização indevida de seus signos identificadores atinge frontalmente seu nome e sua reputação no mundo civil e empresarial onde atua. "A utilização indevida da marca gera o correspondente resultado dano moral", concluiu.

Recurso repetitivo

Antes do julgamento na 4ª Turma, o recurso especial havia sido analisado na 2ª Seção sob o rito dos recursos repetitivos, em fevereiro de 2018. À época, o colegiado determinou a apreciação do caso pela turma de direito privado por entender que as demandas entre particulares acerca de *trade dress* dos produtos, concorrência desleal e outras questões semelhantes, por não envolverem registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), são de competência da Justiça estadual.

Entretanto, a seção considerou que compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. *Com informações da assessoria de imprensa do STJ.*

REsp 1.527.232

Date Created

14/10/2019