

## Fabricante não responde por produto encomendado por contrafator

No sistema da Lei de Propriedade Industrial brasileira, não se pode presumir a responsabilidade do fabricante de um produto industrial que lhe é encomendado por um contrafator.

Antonio Carreta / TJSP



Reprodução Fabricante não responde por produto encomendado por contrafator, diz TJ-SP

O entendimento é da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo ao afastar a condenação solidária de uma fabricante em um processo por concorrência desleal de uma marca de maquiagem. Apenas a vendedora dos produtos deverá arcar com a indenização por danos materiais, que será apurada em liquidação de sentença, e com a reparação por danos morais de R\$ 5 mil.

Além disso, conforme a decisão, a vendedora deverá se abster de usar a marca da autora da ação em produtos cosméticos, em material publicitário e em seu nome empresarial. A autora alegou ter o registro da marca "make love" junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) e que as rés, fabricante e vendedora, estariam violando tal proteção ao comercializar produtos com o mesmo nome.

Ambas as empresas foram condenadas em primeira instância. No entanto, para o relator da apelação, desembargador Cesar Ciampolini, no sistema brasileiro de propriedade industrial, "não se pode presumir a responsabilidade do fabricante de produto industrial que lhe é encomendado por contrafator". Ou seja: a fabricante não teria como saber que a vendedora teria violado marca de terceiro.

"No caso em julgamento, a apelante atua em mercado distinto, fabril; é, como afirma em seus não contraditados arrazoados, indústria química. Está a montante da relação jurídica concorrencial, não se podendo afirmar soubesse que seu produto seria objeto de ilícito em mercado a jusante", destacou o magistrado.

De acordo com Ciampolini, a Lei de Propriedade Industrial só admite presunções de conhecimento do mercado para quem atua no ramo em que a marca de referência é registrada ou utilizada: "Só de quem é do ramo pode ser exigida a cognição de signo alheio, de um concorrente. Eventuais parceiros comerciais de tal sujeito de direito não necessariamente conhecem as especificidades do ramo".

Diante da diferenciação de ramos de atuação, explicou o relator, não há como esperar que todos

saibam da titularidade de uma marca comum para qualquer seara, como se fosse uma marca de alto renome. "O fabricante do produto que será objeto de crime, em princípio, não conhece as especificidades do ramo de comércio a que se dedica seu cliente, devendo o contrário ser provado pelo titular da marca contrafeita", concluiu. A decisão foi unânime.

Clique [aqui](#) para ler o acórdão

Processo 1000344-62.2020.8.26.0260

**Date Created**

27/06/2022