



SJCST

Nº 70029111267 (Nº CNJ: 0014478-91.2009.8.21.7000)
2009/CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRAFAÇÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL. MATÉRIA DE FATO. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL E NÃO REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

- 1) Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência proferida nos autos desta ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais.
- 2) A alegação da parte autora de que a demandada estaria fabricando e comercializando sandálias com características idênticas ao modelo por ela criado há mais de vinte anos não restou comprovada nos autos, o que deveria ter sido feito através de prova pericial, sequer requerida pela ora apelante, razão pela qual não há falar em indenização decorrente de contrafação e concorrência desleal. Inteligência do art. 333, inc. I, CPC.
- 3) Sendo assim, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA, VENCIDO O VOGAL QUE PROVIA.

APELAÇÃO CÍVEL

SEXTA CÂMARA CÍVEL - SERVIÇO
DE APOIO À JURISDIÇÃO
COMARCA DE FARROUPILHA

Nº 70029111267 (Nº CNJ: 0014478-
91.2009.8.21.7000)

GRENDENE S.A.

APELANTE

N.A. INDUSTRIA DE CALCADOS
LTDA

APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.



SJCST

Nº 70029111267 (Nº CNJ: 0014478-91.2009.8.21.7000)
2009/CÍVEL

Acordam os Magistrados integrantes da Sexta Câmara Cível - Serviço de Apoio à Jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, em negar provimento à apelação, vencido o Vogal que dava provimento.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE E REVISOR) E DES. NEY WIEDEMANN NETO.**

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2014.

DR. SYLVIO JOSÉ COSTA DA SILVA TAVARES,
Relator.

RELATÓRIO

DR. SYLVIO JOSÉ COSTA DA SILVA TAVARES (RELATOR)

Adoto o relatório da sentença de fls. 702-708, que passo a transcrever:

GRENDENE S/A ajuizou ação contra N A INÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SPEGUEM LTDA - TALISMÃ, inicialmente qualificados. Referiu, em suma, que é criadora do produto MELISSA, calçado original da requerente (doc. 03 e 04). A primeira ré fabrica e industrializa indevidamente sandálias com as mesmas característica das originais, as quais são comercializadas pela segunda ré; tais condutas caracterizam concorrência desleal. Requereu, em antecipação de tutela, a abstenção na fabricação e comercialização das sandálias que reproduzem a criação industrial da autora, com apreensão de pares de calçados e matrizes usadas na confecção dos mesmos, para obtenção do resultado prático



SJCST

Nº 70029111267 (Nº CNJ: 0014478-91.2009.8.21.7000)
2009/CÍVEL

equivalente e efetivação da tutela, sob pena de multa diária de R\$ 50.000,00; e, ao final, a procedência da ação, para proibir a fabricação e comercialização ilegal denunciada, bem como condenar em perdas e danos decorrente do ato ilícito. Juntou documentos (fls. 14-141).

Deferida a liminar (fl. 143).

Procedida à busca e apreensão em 14.12.2001. Auto de busca e apreensão à fl. 155.

Citada, INDÚSTRIA e COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SPEGUEM LTDA TALISMÃ (fl. 164v); não ofereceu contestação.

Em agravo de instrumento (fls. 166-167), determinada a restituição das matrizes à demandada NA.

NA apresentou contestação (fls. 186-206). Referiu que a autora não possui registro no INPI; o produto possui mais de 20 anos, sendo considerado de domínio público. A patente de desenho industrial autoriza a exploração pelo período de 10 anos; após, cai em domínio público. A exclusividade da exploração do desenho industrial tem como pressuposto o pedido de registro do desenho industrial. A autora não fez tal pedido e tampouco registrou o desenho. Ademais, o calçado da demandada é distinto daquele produzido pela requerida. Em decorrência, nenhuma indenização é devida à autora.

NA ajuizou reconvenção (fls. 209-212). Aduziu que a concessão da liminar lhe causou prejuízos: não pôde pagar seus compromissos financeiros; foram suspensas as entregas; colocou seus funcionários em férias; prejuízos a serem apurados em execução de sentença. Além do mais, houve danos morais a serem fixados nos mesmos moldes pretendidos na inicial, ou seja, R\$ 50.000,00 por cada dia em que a liminar esteve em vigor. Deu à causa o valor de R\$ 1.000,00. Juntou documentos (fls. 213-244).



SJCST

Nº 70029111267 (Nº CNJ: 0014478-91.2009.8.21.7000)
2009/CÍVEL

GRENDENE apresentou contestação à reconvenção (fls. 249-262). Referiu que está no exercício regular de direito. Não há prova dos prejuízos. Improcedente a reconvenção.

GRENDENE apresentou réplica (fls. 253-262). Referiu que a ação se funda em concorrência desleal, ilícito que dispensa registro. Não há provas de que os calçados seriam de domínio público. Procedente a ação. Juntou documentos (fls. 263-335).

Procedida, em 17.01.2002, à devolução das matrizes (fl. 337).

NA apresentou réplica em relação à reconvenção (fls. 344-348). Juntou documentos (fls. 351-459).

Deferida a prova pericial (fl. 460).

GRENDENE noticiou (fl. 468) que foi negado provimento ao agravo de instrumento; postulou a apreensão das matrizes.

O Juízo determinou (fl. 477) à NA a entrega das matrizes.

A NA agravou de instrumento da decisão de fl. 477 (fls. 478-482).

NA suscitou (fl. 488-489) que JOÃO BATISTA DOS SANTOS é titular do desenho industrial objeto do litígio. Juntou documentos (fls. 490-503).

Negado seguimento ao agravo de NA (fl. 509).

GRENDENE declinou (fl. 516) que o desenho industrial de JOÃO BATISTA DOS SANTOS foi anulado.

GRENDENE e INDÚSTRIA E COMÉRCIO SPEGUEM postularam homologação de acordo (fls. 524-525). O



SJCST

Nº 70029111267 (Nº CNJ: 0014478-91.2009.8.21.7000)
2009/CÍVEL

acordo foi homologado e extinto o feito em relação à SPEGUEM (fl. 526).

Laudo pericial (fls. 584-587) e documentos (fls. 588-631).

Determinado à ré a juntada de notas fiscais (fl. 678), sob pena de se ter o faturamento apontado às fls. 584-587 como sendo integralmente oriundo dos produtos ditos falsificados pela demandante.

A demandada restou inerte. Foi encerrada a instrução (fl. 685).

Apenas a autora apresentou memoriais (fls. 691-701).

A sentença apresentou o seguinte dispositivo:

Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação principal proposta por GRENDENE S/A contra NA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, para rejeitar o pedido da autora, bem como o pedido formulado na reconvenção, pois as partes não demonstraram os fatos constitutivos do seu direito.

Custas da ação principal pela autora. Custas da reconvenção pela reconvinte. Cada parte arcará com honorários de seu patrono, pois ambas são sucumbentes na sua pretensão.

A parte autora apelou às fls. 720-737, insurgindo-se contra a sentença, alegando que diante das provas informativas não há como deixar de reconhecer a identidade entre a sandália Melissa criada e tornada famosa no mercado brasileiro pela parte autora e aquela fabricada, comercializada e apreendida na sede da empresa ré. Aduziu que tal constatação não necessita de comprovação por perícia, não se tratando de fato que dependa



SJCST

Nº 70029111267 (Nº CNJ: 0014478-91.2009.8.21.7000)
2009/CÍVEL

de conhecimento técnico ou científico. Referiu que já no ajuizamento da ação, no exame físico dos calçados trazidos com a inicial, a magistrada que deferiu o pedido de antecipação de tutela, convenceu-se da flagrante cópia e imitação do *design* e ornamentação da sandália original. Saliu ter juntado aos autos parecer de renomado jurista na área de propriedade industrial que conclui ter ocorrido reprodução total da sandália. Defendeu ser dispensável a prova pericial, pois através do exame visual é possível atestar as características simétricas e identidade na forma de apresentação e *design*. Discorreu acerca da concorrência desleal e do dever de indenizar da parte ré. Requereu, assim, o provimento do recurso.

O recurso foi recebido (fl. 739) e a parte apelada deixou transcorrer *in albis* o prazo para apresentação de contrarrazões.

Os autos foram recebidos pelo Tribunal de Justiça em 18 de março de 2009, com distribuição para o Des. Sejalmo Sebastião de Paula Nery, que declinou da competência; em 14 de maio de 2009, ao Des. Leo Lima; em 11 de agosto de 2009, ao Des. Luís Augusto Coelho Braga; em 19 de maio de 2010, ao Dr. Martin Schulze; em 16 de dezembro de 2010; ao Dr. Leo Romi Pilau Junior; e, em 02 de julho de 2012, ao Dr. Niwton Carpes da Silva.

O processo foi-me redistribuído em 23 de maio de 2014 e os autos vieram conclusos em 26 de setembro de 2014.

Registro, por fim, que os procedimentos para observância dos ditames dos arts. 549, 551 e 552, do CPC foram observados na sua integralidade.



SJCST

Nº 70029111267 (Nº CNJ: 0014478-91.2009.8.21.7000)
2009/CÍVEL

É o relatório.

VOTOS

DR. SYLVIO JOSÉ COSTA DA SILVA TAVARES (RELATOR)

Eminentes Desembargadores.

Trata-se de examinar recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência proferida nos autos desta ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais.

Através da presente ação busca a parte autora a condenação da parte ré a não mais fabricar sandálias plásticas marca “La fera”, tendo em vista a identidade com o produto fabricado pela demandante, conhecido pelo nome de “Melissa”, o que caracterizaria concorrência desleal, bem como a reparação pelos prejuízos materiais experimentados com a conduta ilícita da demandada.

A ação foi julgada improcedente, o que ensejou a interposição de recurso por parte da empresa autora.

Os principais pontos de irresignação recursal dizem respeito à existência de comprovação da identidade entre as sandálias fabricadas pelas partes, à desnecessidade de realização de perícia para se verificar a flagrante cópia e imitação do *design* e ornamentação da sandália original, à caracterização de concorrência desleal e do dever de indenizar.



SJCST

Nº 70029111267 (Nº CNJ: 0014478-91.2009.8.21.7000)
2009/CÍVEL

Feitas tais considerações, adianto que estou por negar provimento ao recurso de apelação da parte autora, merecendo ser prestigiado o *decisum* monocrático, porquanto resolveu a contenda de acordo com as premissas fáticas e legais aplicáveis à espécie jurídica.

Assim, para evitar repetição desnecessária de fundamentos, no tocante ao mérito, peço *venia* ao ilustre julgador monocrático, Dr. Mario Romano Maggioni, para lançar mão de suas judiciosas razões decisórias, que a seguir transcrevo:

(...)

Quanto à NA, não há prova a sustentar as alegações da autora. Com efeito, segundo ela, a demanda fabricou e comercializou calçados com as mesmas características do modelo da autora. No entanto, a autora não demonstrou tal fato. Não há, nos autos, prova testemunhal e tampouco pericial a demonstrar que os calçados fabricados pela demandada tivessem as mesmas características do modelo da autora. As provas documentais e periciais juntadas dizem respeito a outros processos; e, em decorrência, não podem ser utilizadas no presente caso.

Não havendo perícia, não é possível afirmar que se trata de modelo idêntico ou similar àquele da autora.

Tampouco houve confissão por parte da ré. Com efeito, similaridade não se confunde com igualdade. A demandada disse que os calçados possuem similaridade (fl. 198); no entanto, na mesma folha, acrescentou que há elementos diferenciadores do calçado da requerente.

Incumbia à autora, mediante perícia, afastar tais alegações.



SJCST

Nº 70029111267 (Nº CNJ: 0014478-91.2009.8.21.7000)
2009/CÍVEL

O laudo pericial de fls. 584-587 é de natureza meramente contábil e não se presta a demonstrar a concorrência desleal.

Era da autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Não tendo a autora produzido a prova da igualdade dos produtos, imperativa a improcedência da ação.

Acresço que o pedido inicial se funda na concorrência desleal que não têm como pressuposto o registro da marca industrial, mas sim a fabricação de produto idêntico. Assim, sem razão a demandada ao pretender que a ausência de registro do produto conduz à improcedência da ação, pois não é esta a alegação inicial. No presente caso, a improcedência se funda na ausência de provas quanto à fabricação de produto idêntico – fato este que não foi demonstrado pela autora.

De outra parte, a demandada negou a utilização indevida da criação industrial MELISSA; em decorrência, inexistem razões para a análise do feito sob o enfoque de se tratar de produto de domínio público. Ao Juízo cabe analisar os fatos e suas implicações jurídicas e não teses; se não houve utilização indevida da criação industrial, não há porque se analisar se o produto é ou não de domínio público.

(...)

Acrescente-se que a análise realizada por ocasião do deferimento do pedido de antecipação de tutela é baseada em um juízo de verossimilhança, necessitando haver a devida comprovação da contrafação através da prova pericial no curso do processo, que, no caso dos autos, sequer foi requerida pela parte autora.



SJCST

Nº 70029111267 (Nº CNJ: 0014478-91.2009.8.21.7000)
2009/CÍVEL

A título exemplificativo, colaciono julgados deste Tribunal de
Justiça:

Apelação cível. Propriedade industrial e intelectual. Ação indenizatória cumulada com pedido de abstenção de ato de contrafação. **Matéria de fato. Ônus da prova. Art. 333, I, do CPC. Sentença de improcedência confirmada por seus fundamentos.** Correta valoração do conjunto probatório em sentença. Conclusão no sentido de que inexistente comprovação de violação à patente. **Ausência de demonstração de ocorrência de qualquer ato de concorrência desleal.** Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação Cível Nº 70054252416, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 24/10/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO E INDENIZAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **VIOLAÇÃO DE MARCA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS.** HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. Em que pese a autora seja inequívoca titular da marca Solarium para identificar linha de produtos, conforme certificado de registro expedido pelo INPI, **não logrou demonstrar a alegada contrafação perpetrada pela ré, nos termos do art. 333, I, do CPC.** 2. Caso em que a prova coligida ao feito, oral e pericial, não atesta a existência de semelhanças bastantes entre os produtos fabricados de modo a autorizar o reconhecimento do ilícito por parte da demandada. 3. Verba honorária majorada, tendo em vista as vertentes dos §§3º e 4º do art. 20 do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70057198962, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 18/12/2013)

Por fim, sublinhe-se que o pedido de remessa a este Tribunal de Justiça dos calçados depositados em cartório já foi analisado e indeferido por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 70028216810.



SJCST

Nº 70029111267 (Nº CNJ: 0014478-91.2009.8.21.7000)
2009/CÍVEL

Dessa feita, não logrando a parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

ISSO POSTO, voto pelo desprovimento da apelação, mantendo-se integralmente a sentença prolatada.

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE E REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. NEY WIEDEMANN NETO

Eminentes colegas. Com a devida vênia, divirjo do culto relator. A liminar foi concedida na fl. 715 com base no exame físico dos calçados depositados em cartório, o que não necessitou de perícia para perceber que se tratava de cópia. O TJRS no julgamento do AI n. 7003787298 chegou a mesma conclusão. O parecer de fls. 284-285 confirma a contrafação, bem como as fotos anexadas. Tais condutas caracterizam concorrência desleal. Julgo procedente, pois, o pedido da inicial e determino à ré a abstenção na fabricação e comercialização das sandálias que reproduzem a criação industrial da autora, com apreensão de pares de calçados e matrizes usadas na confecção dos mesmos, para obtenção do resultado prático equivalente e efetivação da tutela, restando condenada em perdas e danos decorrente do ato ilícito, a serem apurados em liquidação de sentença, na forma do art. 210, inc. I, da LPI, na razão de 50% do lucro líquido com os produtos



SJCST

Nº 70029111267 (Nº CNJ: 0014478-91.2009.8.21.7000)
2009/CÍVEL

plagiados. A ré pagará as custas processuais e honorários do advogado do autor, arbitrados em R\$ 3.000,00, forte no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Apelação Cível nº 70029111267, Comarca de Farroupilha: "POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, VENCIDO O VOGAL QUE DAVA PROVIMENTO."

Julgador(a) de 1º Grau: MARIO ROMANO MAGGIONI