



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2021.0000429166

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1066278-93.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONFECÇÕES ESMERAL LTDA., são apelados LOLITA ZURITA HANNUD e MALHARIA E CONFECÇÕES ROSANA ZURITA LTDA..

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U. Compareceu Dra. Priscila Cortez de Carvalho.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR CIAMPOLINI (Presidente sem voto), FORTES BARBOSA E J. B. FRANCO DE GODOI.

São Paulo, 2 de junho de 2021.

AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

1ª. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1066278-93.2019.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO – 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

MAGISTRADA: DRA. RENATA MOTA MACIEL

APELANTE: CONFECÇÕES ESMERAL LTDA

APELADOS: LOLITA ZURITA HANNUD E MALHARIA E CONFECÇÕES ROSANA ZURITA LTDA

Voto nº 11890

APELAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Contrafação de modelos de roupas. Ocorrência. Laudo pericial, produzido em ação de produção antecipada de provas, confirmou o plágio do design das criações da requerente. Conduta da requerida excedeu os limites de referenciamento. Prática abusiva. Inteligência dos incisos V e VI do art. 195 da LPI. Obtenção de vantagens comerciais indevidas. Design das roupas não registrado perante o INPI. Possibilidade de tutela, contudo, através dos expedientes destinados a coibir a concorrência desleal. Replicação das peças de vestuário. Potencial confusão ao público consumidor. Responsabilidade civil configurada. Inteligência dos arts. 927/CC e 209/LPI. Danos morais in re ipsa. Precedentes. Sentença de parcial procedência mantida. **RECURSO DESPROVIDO.**

Vistos.

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 797/807 que, nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA ajuizada por **LOLITA ZURITA HANNUD E MALHARIA E CONFECÇÕES ROSANA ZURITA LTDA** em face **CONFECÇÕES ESMERAL LTDA**, acolheu parcialmente as pretensões autorais, por reconhecer a ocorrência de práticas de concorrência desleal imputáveis à ré.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

A r. sentença impôs condenação à ré a (i) abster-se de produzir ou distribuir produtos que imitem ou reproduzam os artigos fabricados pela autora, sob pena de multa, (ii) indenizar os danos materiais causados, nos termos do art. 210 da Lei de Propriedade Industrial e (iii) ressarcir os danos morais, arbitrados em R\$ 15.000,00 para cada autora, com incidência de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e de correção monetária fluente da data de prolação da sentença.

Em razão da sucumbência preponderante, a ré foi condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor da condenação.

2. Irresignada, a requerida alega, em síntese, não ter praticado atos de concorrência desleal, por qualquer modo.

Relata atuar no ramo de confecção por mais de vinte anos, dedicando-se à produção de peças de vestuário femininas, assim como a requerente.

Esclarece que as semelhanças observadas entre os modelos de roupas comercializados pelas partes provêm unicamente da observância das tendências e inspirações do mercado da moda, não havendo relação com qualquer exploração indevida das criações da autora. Acrescenta que não haveria como atestar a originalidade dos produtos da marca "Lolitta", tendo em vista que eles são concebidos baseados em produções de outros estilistas, como consignado na própria sentença.

Assevera que a decisão recorrida conferiu tratamento desigual às partes, ao entender que a prática de produzir e comercializar peças em observância a características adotadas por outros estilistas pode ser adotada pelas apeladas, mas não pela apelante.

Pontua que o design dos produtos da autora não é registrado perante o INPI, logo, não goza da proteção conferida pelo ordenamento jurídico.

Afirma nunca ter utilizado, de qualquer



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

modo, a marca registrada da autora, não havendo possibilidade de confusão de produtos, visto que os produtos em questão não se destinam ao mesmo público consumidor, na medida em que a recorrente atende o mercado popular, e a recorrida o segmento de luxo, inexistindo risco de desvio de clientela.

Em suma, conclui que não restou comprovado o uso parasitário da marca da autora, nem outras práticas de concorrência desleal, não havendo motivos para as condenações impostas em primeira instância.

Por essas e pelas demais razões, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão, a fim de que seja julgada improcedente a presente ação.

3. O recurso é tempestivo e o preparo recursal foi recolhido (fls. 820/822). Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 827/847. Houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução n.º 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (fl. 851).

É o relatório do necessário.

4. O recurso não comporta provimento.

Narra a inicial que as autoras tomaram conhecimento de que suas criações estilísticas estavam sendo replicadas, sem autorização, pela requerida; e que visando tomar maior conhecimento desse fato, promoveram ação de produção antecipada de provas, no bojo da qual foi concluído que as roupas da marca "Lolitta", de fato, estavam sendo imitadas pela requerida. Perante essas circunstâncias, ajuizaram a presente demanda, requerendo a cessação do uso indevido de suas criações, bem como a indenização pelos danos morais e materiais decorrentes.

Devidamente citada, a requerida contestou a ação, alegando que as roupas da marca Lolitta não possuem originalidade apta a ensejar tutela jurídica, tanto que não há registro pertinente no INPI. Acrescentou que não há ilicitude em utilizar, em criações próprias, referências de design de outros estilistas, tanto que a requerente assim também o faz, assumidamente. Ao fim, pleiteou a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

improcedência da ação.

O feito foi sentenciado nos moldes já articulados.

São os fatos postos a julgamento.

5. Cinge-se a controvérsia na apuração de concorrência desleal empreendida pela ré em desfavor da autora.

Tipificada na Lei de Propriedade Industrial, a concorrência desleal é concebida na doutrina especializada como o conjunto de práticas que, de modo fraudulento ou desonesto, tenciona desviar a freguesia do concorrente. A concorrência desleal tem característica instrumental, à medida que se caracteriza pela utilização de meios ilícitos, pelo empresário, para angariar clientes em detrimento dos demais concorrentes.¹

Nesse sentido, já se posicionou o E. Supremo Tribunal Federal:

A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a CONCORRÊNCIA DESLEAL. Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente PATENTES ou SINAIS DISTINTIVOS REGISTRADOS". (R.T.J.56/ 453-5)

Nesse sentido, FÁBIO ULHOA COELHO^[1] leciona que não é simples diferenciar a concorrência leal da desleal, visto que:

"Em ambas, o empresário tem o intuito de prejudicar concorrentes, retirando-lhes, total ou

¹ FAZZIO JUNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2000 fl. 140.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

parcialmente, fatias do mercado que haviam conquistado. A intencionalidade de causar dano a outro empresário é elemento presente tanto na concorrência lícita como na ilícita. Nos efeitos produzidos, a alteração nas opções dos consumidores, também se identificam a concorrência leal e a desleal. São os meios empregados para a realização dessa finalidade que as distinguem. Há meios idôneos e meios inidôneos de ganhar consumidores, em detrimento dos concorrentes. Será, assim, pela análise dos recursos utilizados pelo empresário, que se poderá identificar a deslealdade competitiva.”.²

6. Pois bem. Analisando o acervo probatório dos autos depreende-se, de fato, que a requerida empreendeu concorrência desleal, ao replicar indevidamente as criações da marca “Lolitta”.

A análise das imagens apresentadas na exordial permite verificar a semelhança dos produtos comercializados por ambas as litigantes (fls. 264/273). Nota-se fiel reprodução de modelagem, recortes, tecidos, cores, ajustes dentre outros detalhes estéticos.

O laudo produzido na ação de antecipação de provas atesta que os modelos de saias e vestidos produzidos pela requerida são extremamente semelhantes, quando não idênticos, àqueles confeccionados pelas requerentes. A análise da perita foi consignada nos seguintes termos (fl. 165):

“As dez fotos comparativas dos dez modelos de saias e vestidos acostados com a inicial apresentam, quando não identidade total, identidade parcial de cerca de 90% nos modelos em cotejo.”

Sob essa perspectiva, é seguro afirmar que tamanha identidade não decorreria de atividades inventivas isoladas. O motivo dessa semelhança, em verdade, foi a atuação parasitária da

² Curso de Direito Comercial, vol. 1, 21ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 219.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

requerida, que tomou conhecimento das ideias de terceiros e as aplicou nos seus próprios produtos. Comprova-se tal fato, outrossim, nas manifestações da perita, que assim dispôs em quesito sobre o contexto temporal da comercialização e anterioridade de confecção das peças:

“Entre as duas partes em conflito, as provas conferem às requerentes a anterioridade do lançamento da coleção objeto de prova, conforme atesta a ata notarial de fls. 306/311.”

7. Aprofundando a análise da controvérsia, compreende-se que o design de vestuário muito se baseia em parâmetros e referências externas, consoante as tendências mundiais vigentes. Logo, é comum que roupas de determinado período ou coleção apresentem padrões semelhantes. A propósito, a própria requerente assume que seus produtos são inspirados nas criações do consagrado estilista francês, Hervé Leger.

Todavia, não é possível acolher a tese defensiva, visto que a requerida não só tomou referências, como replicou fielmente as peças da marca “Lolitta”, conforme atestado no laudo.

No exame pericial a expert manifestou-se também sobre as referências utilizadas nos produtos das partes. Pontuou que não há identidade total ou parcial entre as criações de Leger e Lolitta, mas há entre os modelos fabricados por esta última e aqueles comercializados pela requerida (fl. 155).

Evidencia-se, portanto, o intento da requerida de angariar vantagem comercial às custas da atividade inventiva da requerente. Sendo certo que a conduta desta natureza representa abuso, que deve ser coibido pelo Judiciário para assegurar a higidez do livre mercado. Com efeito, a prática perpetrada pela requerida viola frontalmente os incisos V e VI do artigo 195 da LPI³.

Nesse contexto, ainda que se possa cogitar de inexistência de desvio de clientes, pois são clientelas distintas, está configurada a contrafação e o parasitismo ao se aproveitar da criação da

³ “... ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências “ – as referências, no caso, são as criações da autora. Inciso VI – “substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

autora, que investe em desenvolvimento de produto, imagem , etc.

Em suma, por essa razão, justifica-se a distinção de tratamento dispensada às partes pelo juízo a quo, tendo em vista que as condutas empreendidas foram distintas. A requerente, de forma legítima, limitou-se a colher influências externas para elaborar seu processo criativo, ao passo que a requerida explicitamente plagiou o design das peças da requerente.

8. Assim, assiste razão a recorrente ao alegar que as criações reivindicadas não foram registradas no INPI, estando, pois, despidas da tutela específica dispensada à propriedade intelectual.

Essa circunstância, contudo, não implica na ausência de proteção jurídica contra atos ilícitos de concorrência desleal, tais quais os praticados no caso. Para tutela dessa natureza, a Lei 9.279/1996 prevê expedientes que resguardam os sujeitos de direitos de violações no ambiente concorrencial, tipificando condutas ilícitas, sanções e formas de ressarcimento dos prejuízos relacionados.

Destarte, embora na hipótese não esteja configurada violação de desenho industrial ou da marca, propriamente dita, houve a usurpação de design característico, cujo propósito é associar o produto ao respectivo fabricante, fato suficiente para caracterizar a lesão à respectiva esfera de direitos do titular.

9. Verificada a prática de ato ilícito, manifesta-se a responsabilidade civil da requerida, decorrendo do dever de indenizar o dano causado, por força do art. 927 do CC e art. 209 da Lei de Propriedade Industrial.

Sobre esse tema, destaca-se a lição de **CARLOS ROBERTO GONÇALVES**:

Pode-se afirmar, portanto, que responsabilidade exprime ideia de restauração de equilíbrio, de contraprestação, de reparação de dano (...) coloca-se, assim, o responsável na situação de quem, por ter violado determinada norma, vê-se exposto às consequências não desejadas decorrentes de sua conduta danosa, podendo ser compelido a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

*restaurar o status quo ante.*⁴.

Assentado o dever de indenizar as perdas e danos, pontua-se que o *quantum* será apurado em oportuna fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 210 da Lei n.º 9.279/96, como bem determinado pela magistrada de primeiro grau, devendo-se considerar na liquidação os lucros cessantes, consistentes nos ganhos auferidos pela parte requerida.

10. Quanto aos danos morais, forçoso reconhecer o prejuízo à reputação da autora, causado pela contrafação de produtos.

A comercialização desprovida de autorização de produtos que se confundem com os da autora, longe de seu controle e de sua garantia, viola sua imagem e conceito, deteriorando a marca no mercado.

O fato de que os artigos comercializados pelas litigantes sejam destinados a nichos de mercado distintos, tal como alegado pela recorrente, não afasta a possibilidade de prejuízo à reputação da marca e o potencial de confusão no público consumidor.

Tanto a marca quanto seus elementos característicos, a exemplo do design específico das roupas, agrega a reputação de seu titular, de modo que o seu uso desautorizado enseja danos morais *in re ipsa*, dispensando-se a prova do prejuízo.

Nesse sentido é o entendimento perfilhado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no precedente extraído do Informativo n.º 619, publicado em 9 de março de 2018:

No tocante ao dano moral, especificamente quanto ao uso indevido da marca, verifica-se que há, no estudo da jurisprudência da Casa, uma falta de harmonização, haja vista que parcela dos julgados vem entendendo ser necessário – ainda que de forma indireta – a comprovação do prejuízo; ao passo que, em outros

⁴ Gonçalves, Carlos Roberto. *Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil.* – 5.ed. – São Paulo: Saraiva, 2010.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

*precedentes, o STJ reconhece que o dano moral decorre automaticamente da configuração do uso indevido da marca.(...). **Portanto, por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca, pois, forçosamente, a reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam sendo atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.** O contrafator, causador do dano, por outro lado, acaba agregando valor ao seu produto, indevidamente, ao se valer da marca alheia. **Sendo assim, o dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita - contrafação -, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral, haja vista que o vilipêndio do sinal, uma vez demonstrado, acarretará, por consectário lógico, a vulneração do seu bom nome, reputação ou imagem.***

Constatada a prática de conduta caracterizadora de danos morais, resta a sua quantificação.

Quanto à indenização por danos extrapatrimoniais, ensina **Sergio Cavalieri Filho** que o valor "deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes."⁵

Nesse diapasão, segue trecho da célebre obra de **Rui Stoco**: "*Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de 'binômio do equilíbrio', de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa de ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido*".⁶

Dessa forma, na quantificação do valor a ser arbitrado a título de reparação por danos morais devem ser analisadas as suas funções compensatória e pedagógica.

Observadas suas funções, demonstra-se razoável a quantia de R\$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais fixada na r. sentença, não havendo motivo para a sua redução.

Trata-se de quantia adequada e razoável, cumprindo bem tanto a função punitiva do agente quanto a compensatória em relação à vítima. Além disso, o valor arbitrado não é desproporcional nem implicará enriquecimento sem causa.

12. Feitas essas considerações, concluo pela ausência de motivos aptos a alterar o quanto já decidido em primeira instância, devendo a r. sentença ser mantida integralmente, pois foi bem determinada a abstenção dos elementos associados à requerente, bem como as indenizações pelos danos apurados.

A alteração do *decisum* se faz apenas quanto aos honorários sucumbenciais, que em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal, devem ser majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

13. Ante o exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

⁵ Programa de Responsabilidade Civil, 11ª ed., p.125.

⁶ Tratado de Responsabilidade Civil, 10ª ed., p. 1.668.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

DES. AZUMA NISHI
RELATOR