



Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**Apelante:** Athletic Way Comércio de Equipamentos para Ginástica e Fisioterapia LTDA

**Apelada:** Technogym Equipamentos de Ginástica e Solução para o Bem Estar LTDA

**Apelada:** Technogym SPA

**Relatora:** Des. Odete Knaack de Souza

## ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. *TRADE DRESS*. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AS EMPRESAS LITIGANTES ESTÃO INSERIDAS NO SEGMENTO MERCADOLÓGICO DE APARELHOS DE GINÁSTICA, SENDO QUE OS PRODUTOS OBJETOS DA LIDE - IDENTIFICADOS PELAS LINHAS *SENSATION/FUTURE* E *SELECTION/ PURE STRENGTH* - POSSUEM A MESMA FINALIDADE E APLICAÇÃO. AGRAVOS RETIDOS. APRECIÇÃO REQUERIDA EM PRELIMINAR. PROVA ORAL INDEFERIDA. DIANTE DA VASTA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, BEM COMO DO CRITERIOSO LAUDO PERICIAL ELABORADO, NÃO TENDO A AGRAVANTE DEMONSTRADO A TERATOLOGIA DA DECISÃO. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR Nº TJRJ Nº 156. QUANTO À NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEMENTAR OU A REALIZAÇÃO DE UMA NOVA, A MATÉRIA SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE SERÁ ANALISADA. LEGITIMIDADE DA SEGUNDA APELADA, EMPRESA ESTRANGEIRA. CONFORME ATESTA A 9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA NACIONAL, A SEGUNDA AUTORA É UMA DAS SÓCIAS DA PRIMEIRA, ESTA RESPONSÁVEL PELA DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA EM TERRITÓRIO NACIONAL DOS PRODUTOS DA MARCA TECHNOGYM. AO CONTRÁRIO DO QUE FAZ CRER A RECORRENTE, A SEGUNDA AUTORA NÃO BUSCOU SEU INGRESSO NO FEITO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ELA, NA QUALIDADE DE FABRICANTE DOS PRODUTOS DISCUTIDOS, SÓ POR ISSO, JÁ POSSUI LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO FEITO, MORMENTE QUANDO É DIRETAMENTE AFETADA PELAS SUPOSTAS CONDUTAS DIRECIONADAS À APELANTE. QUANTO AO MÉRITO, A FIGURA DO “*TRADE DRESS*”, POR SUA VEZ, CONSISTE NO CONJUNTO-IMAGEM UTILIZADO PARA IDENTIFICAR SERVIÇO OU PRODUTO A FIM DE ATRAIR A CLIENTELA, ASSOCIANDO-OS VISUALMENTE À



MARCA. SUA PROTEÇÃO PODE OCORRER PELO REGISTRO DA MARCA MISTA, PELA FIGURA TRIDIMENSIONAL OU PELO DESENHO INDUSTRIAL, OU, AINDA, PELO INSTITUTO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL, QUANDO SE REFERIR AO CONJUNTO-VISUAL NÃO REGISTRADO (CORES, ELEMENTOS GRÁFICOS, EMBALAGEM, ESCRITA ETC). ENTENDE-SE, PORTANTO, QUE O ASSUNTO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL É MATÉRIA DE PROTEÇÃO RESIDUAL DA LEI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, RETIRANDO-LHE A SUA OBJETIVIDADE. ASSIM, INSTA CONSIGNAR QUE O CONJUNTO VISUAL DOS PRODUTOS MERECE PROTEÇÃO JURÍDICA INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER OUTRA FORMALIDADE, HAJA VISTA SER DESNECESSÁRIO O SEU REGISTRO PARA PLEITEAR SUA PROTEÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.279/96, EM SEU ARTIGO 195 E INCISOS, BEM COMO DO ARTIGO 209. NORMA INTERNACIONAL ESTABELECIDA NA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS, INCORPORADA AO DIREITO INTERNO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO N.º 75.572/1975. ARTIGO 10-BIS. ASSIM, PARA A CONFIRMAÇÃO DA PRÁTICA DA CONDUTA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL JÁ RECONHECIDA PELO JULGADO, A PROVA DOCUMENTAL, ALINHADA À PROVA PERICIAL SÃO CONTUNDENTES. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA OU PERÍCIA COMPLEMENTAR. LAUDO PERICIAL PRECISO, QUE APRECIOU OS PONTOS CONTROVERTIDOS PELA APELANTE. O ILUSTRE PERITO, ESPECIALISTA NA ÁREA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, DESEMPENHOU A FUNÇÃO COM TOTAL ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE, APLICANDO FUNDAMENTOS TÉCNICOS AOS QUAIS CONSIDEROU RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. MERA INSATISFAÇÃO PARCIAL COM AS CONCLUSÕES DO LAUDO, NOTADAMENTE AQUELAS QUE DESFAVORECEM A TESE DEFENSIVA. ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DO VERBETE SUMULAR TJRJ Nº 155. NESSA LINHA DE RACIOCÍNIO, AO CONTRÁRIO DO QUE ACREDITA A RÉ, NÃO SE TRATA DE MERA E INOCENTE UTILIZAÇÃO DE SINAIS (FORMAS E ELEMENTOS) DE DOMÍNIO PÚBLICO. A CONFRONTAÇÃO DOS PRODUTOS *SENSATION E FUTURE X SELECTION E PURE STRENGTH*, ALIADA AS OUTRAS CONDUTAS PRATICADAS PELO APELANTE, REMETE À INAFASTÁVEL CONSTATAÇÃO: TRATA-SE DE PRODUTO PRODUZIDO COM O NÍTIDO ÊSCOPO DE IMITAR OU, AOS MENOS, DE SE



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro  
Vigésima Segunda Câmara Cível



Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**FLS.3**

**APROVEITAR DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS AUTORAS. DANO MATERIAL PRESUMIDO. QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA, HÁ INEQUÍVOCA CONDUTA CONTRÁRIA AO COMANDO JUDICIAL EM PERÍODO COBERTO PELA VIGÊNCIA DA LIMINAR. CRITÉRIOS PARA APRECIÇÃO DO VALOR DECIDO QUE SERÃO APRECIADOS OPORTUNAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº **0308980-98.2013.8.19.0001** em que é apelante **ATHLETIC WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA** e apeladas **TECHNOGYM EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E SOLUÇÃO PARA O BEM ESTAR LTDA** e **TECHNOGYM SPA**,

#### **ACORDAM**

Os Desembargadores que compõem a VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de justiça do Estado do Rio de Janeiro em **negar provimento ao recurso**, nos termos do voto da Relatora. Decisão unânime.

#### **RELATÓRIO**

Cuida-se de ação de obrigação de não fazer c/c indenização por perdas e danos, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por **TECHNOGYM EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E SOLUÇÃO PARA O BEM ESTAR LTDA** e **TECHNOGYM SPA** em face de **ATHLETIC WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA** objetivando que a ré se abstenha, em caráter antecipatório inclusive, da prática de concorrência desleal ocasionada pela comercialização, no Brasil, de cópias servis de parte da linha de equipamentos de ginástica de propriedade das autoras, sob pena de pagamento de multa diária, bem como seja compelida ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Sustenta a parte autora que, conforme atestado pelo relatório de uma empresa multinacional especializada em investigação sobre utilização indevida de

---

Secretaria da Vigésima Segunda Câmara Cível  
Dom Manuel, 37, 2º andar – Sala 231 – Lâmina III  
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090  
Tel.: + 55 21 3133-6022 – E-mail: 22cciv@tjrj.jus.br – PROT. 8479





Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**FLS.4**

marca, foi comprovado que a empresa MBH Fitness Co. Ltd., uma das empresas do grupo Body Strong, vem fabricando cópias servis da linha SENSATION das Autoras, e copiando a linha *PURE STRENGTH* com pequenas adaptações, que não são capazes de afastar a flagrante infração, numa clara prática de contrafação. Como consequência das práticas de contrafação apuradas, sobretudo em razão da fabricação de cópias servis ilícitas das máquinas das autoras na China, como também informado na referida página institucional, ingressaram elas com ações judiciais em diversos países, tendo obtido decisões favoráveis na Dinamarca, Noruega, Espanha e Alemanha.

Aduzem ainda que a empresa brasileira ré, que comercializa equipamentos de ginástica, vem importando e comercializando linhas de equipamentos *FITNESS* sob os títulos ATHLETIC LINHA FUTURE e ATHLETIC LINHA SENSATION, idênticas às linhas TECHNOGYM PURESTRENGTH LINE e TECHNOGYM SELECTION LINE, produtos esses que foram adquiridos justamente da empresa chinesa acima mencionada. Pratica a ré, portanto, segundo as autoras, a conduta de pirataria, com a compra de equipamentos chineses que, na verdade, são cópias idênticas, alterando nestas apenas a etiqueta da marca, que é colada na reentrância da logomarca Technogym. Além disso, a demandada utilizou as peças internas/externas dos produtos da autora, empregando, assim, toda a identificação e padronização visual ("*trade dress*") dos seus produtos das linhas SENSITIVE e FUTURE. Acrescenta que a ré, com esta atitude, pretende induzir o consumidor a confusão, desviando a sua clientela, além de deixar que a parte autora aufera a devida renda com os seus produtos, o que caracterizaria uma atitude de concorrência desleal tipificada na Lei de Propriedade Intelectual.

Afirmam que, mesmo após notificada extrajudicialmente, a ré expõe e comercializa esses equipamentos em diversos veículos, inclusive em feiras especializadas em equipamentos de ginástica e *fitness*. Nesse sentido, ao realizarem um levantamento dos aparelhos concorrentes, constataram que todos possuem uma apresentação notoriamente diferente daquela identificada pelas marcas de propriedade das partes. Defendendo, portanto, a prática de concorrência desleal por parte da ré, pugna pela procedência dos pedidos acima identificados.

A parte autora, a fls. 613/614 apresenta emenda a inicial no tocante ao pedido de antecipação da tutela, considerando-se a perda do objeto em relação ao pedido original. Por conseguinte, requer que a ré se abstenha de importar, ofertar à venda, ter em estoque ou divulgar os equipamentos *fitness* SENSATION e FUTURE no evento denominado "13ª Fitness Brasil Bahia", a qual ocorreria entre os dias 04 a 06 de outubro de 2013.



Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**FLS.5**

Conforme decisão de fls. 618/621, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos:

*“(...) Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para determinar que a ré se abstenha de importar, O ofertar à venda, sob qualquer forma de publicidade, ter em estoque, divulgar ou expor os equipamentos fitness das linhas SENSATION e FUTURE, seja no evento denominado 13ª Fitness Brasil Bahia, a se realizar nos dias 4 a 6 de outubro de 2013, em Salvador, Bahia, seja em seus pontos de venda, inclusive internet, sob qualquer forma ou por qualquer meio; bem como seja compelida a se abster de utilizar de qualquer meio e material publicitário referente àquelas linhas de equipamento, até decisão final da presente lide, sob pena de multa diária de R\$5.000,00 (cinco mil reais).  
Expeça-se precatória para citação e intimação.”*

Em face dessa, a parte ré apresentou pedido de reconsideração, conforme fls. 626/635, o que foi parcialmente deferido, alterando-se a decisão antecipatória, conforme abaixo se transcreve:

*“(...) Assim, reconhecendo que a questão posta em Juízo merece reflexão mais aprofundada, até porque há questões técnicas que demandam produção de prova específica, altero a decisão antecipatória, apenas para autorizar que a ré exponha seus equipamentos no evento denominado 13ª Fitness Brasil Bahia, a ser realizado entre os dias 04/10/13 a 06/10/13 em Salvador-BA, mantendo, no mais, os demais termos da decisão antecipatória de tutela, inclusive no que pertine à proibição de comercialização.  
Expeça-se ofício ao Responsável pelo evento, comunicando o teor da presente decisão, e intímem-se as partes.  
No mais, certifique-se acerca da efetivação da citação, e apresentação tempestiva de defesa.”*

Contestação a fls. 763/799. Aduz, em síntese, que a parte autora não teria acostado aos autos os documentos societários essenciais à efetiva demonstração de existência, sede, representação e outros; que falta capacidade postulatória da requerente, com ausência de regular representação. Afirma ainda a inexistência de *fumus boni iuris*, requisito necessário à admissibilidade da tutela antecipada, a ausência do caráter emergencial, a inconsistência do valor atribuído à causa, a não prestação de caução para assegurar a medida liminar, o que violaria o disposto no art. 209, da Lei





Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**FLS.6**

9729/96, a inexistência de parâmetros para a fixação da multa e a arguição de incompetência do juízo. Sustenta também, que as demandantes não protegeram seus produtos por meio de Desenho Industrial ou Patente e que, assim, torna-se indevido o reconhecimento de concorrência desleal. Além disso, alega que várias outras empresas do ramo utilizam a forma dos referidos produtos. Nesses termos, requer a revogação da tutela antecipada concedida, que os pedidos pleiteados pela parte autora sejam reconhecidos como insubsistentes, com o deferimento de todos os meios de provas admitidos em direito e, por fim, a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em face da decisão que antecipou os efeitos da tutela, foram interpostos Agravos de Instrumento sob o nº 0056046-53.2013.8.19.0000 e nº 0056052-60.2013.8.19.0000, os quais não foram conhecidos.

Réplica a fls. 1.160/1.193.

Decisão saneadora a fls. 1292/1299 parcialmente retificada com o acolhimento em parte dos embargos declaratórios.

Em face de tal decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento, protocolado sob o nº 0017558-92.2014.8.19.0000, o qual foi convertido em retido.

Em diligência prévia para elaboração do Laudo Pericial, o ilustre *expert*, em comparecimento a “15 IHRSA FITNESS BRASIL”, atestou que não estavam sendo comercializados, pela ré, produtos das linhas “SENSATION” e “FUTURE”, conforme fls. 1.501/1.503.

Laudo Pericial a fls. 1.613/1.981, já inclusos os anexos. Manifestação das partes através de seus Assistentes Técnicos, conforme fls. 1.988/2005, pela parte autora; e fls. 2.007/2.208 c/c 2.079/2.123, pela ré.

Esclarecimentos adicionais, conforme fls. 2.167/2.174.

Diante de nova discordância da ré, foi por ela requerida a realização de uma segunda perícia para i) fazer prova de que os hotéis que adquirem aparelhos de ginástica profissionais se utilizam de pessoas altamente especializadas para a aquisição, além de ter um processo criterioso de escolha de seus produtos; ii) esclarecer se os produtos em discussão nos autos são adquiridos por hotéis e condomínios e iii) especificar qual o perfil do profissional que participa do processo de compra. Pedido



Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**FLS.7**

indeferido, conforme decisão de fls. 2.213, o que foi alvo de Agravo de Instrumento, convertido, por sua vez, em Agravo Retido.

A sentença de fls. 2.416/2.426 julgou, confirmando a tutela antecipada a fls. 620/621, procedentes os pedidos, nos seguintes termos, para determinar:

- “a) A abstenção, pela ré, de importar, ofertar à venda, ter em estoque, divulgar os equipamentos fitness das linhas SENSATION e FUTURE que imitem os elementos distintivos dos produtos das Autoras, em todos os seus pontos de venda, inclusive na internet, sob qualquer forma e por qualquer meio, bem como a abstenção de dar publicidade às referentes linhas de equipamentos, no prazo improrrogável de 90 dias, contados a partir da publicação do presente decisum, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);*
- b) A obrigação da Ré de proceder a retirada de todos os produtos que imitem ou reproduzem o conjunto visual da Autora, do mercado e da internet no prazo improrrogável de 90 dias;*
- c) A condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais em razão dos atos de concorrência desleal causados à parte autora, que serão apurados em liquidação de sentença por arbitramento.”*

Condenou ainda a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.

Foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, conforme fls. 2.427/2.434 (ré) e fls. 2.436/2.443 (autora). Apenas o segundo foi parcialmente acolhido, conforme transcrição abaixo (fls. 2.445/2.447):

- “(…)*
- Dessa forma, CONHEÇO ambos os Embargos de Declaração, e DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para:*
- i) TORNAR sem efeito a parte da sentença que fixou prazo para cumprimento do julgado, retirando-se para tanto a expressão "prazo improrrogável de 90 dias" sanando-se a contradição; e*
- ii) DETERMINAR que a perícia apure os lucros cessantes pelos critérios descritos nos incisos I e II do art. 210 da Lei 9.279/96, devendo prevalecer aquele que for mais benéfico ao prejudicado, sendo que ao valor indenizatório serão acrescidos correção monetária e juros de mora contados do recebimento da notificação extrajudicial pela ré.”*



Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**FLS.8**

Em razão de novos aclaratórios manejados pela parte demandante, os mesmos foram acolhidos. Eis parte da decisão:

“(…)

*Assim sendo, acolho os presentes embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, apenas para complementar e aclarar a sentença nos seguintes termos:*

*“... conforme atestam os documentos de fls. 1015 a 1026; fls. 1321 a 1330 e fls. 1415 a 1426 ;;; (7º parágrafo).*

*“... à exceção das linhas SENSATION e FUTURE, vale lembrar que a Ré não está impedida de comercializar seus produtos com os respectivos designs” (15º parágrafo).*

*No mais, mantém-se a sentença tal como lançada.*

*P. I.”*

A parte ré insistiu na existência de contradições e omissões no julgado, opondo, um derradeiro aclaratório, no qual não obteve êxito.

Em seguida, apresenta a apelação de fls. 2.463/2.540, que possui o regular preparo e é tempestiva. Resumem-se, a seguir, considerando-se a extensa peça recursal, as principais fundamentações do recurso.

Sustenta que as apeladas não possuem qualquer registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – da forma ornamental dos equipamentos em questão, o que parece ser contraditório, já que a segunda apelada possui registros de desenho industrial em outros países, mas, por opção, não estendeu tais registros ao Brasil, fazendo com que adentrassem à esfera do domínio público, o que foi confirmado pela perícia. Afirma, nesse sentido, que a sentença foi incapaz de definir quais teriam sido os atos empresariais capazes de criar a possibilidade de confusão e, assim, configurar o ato ilícito. Destaca, da mesma forma, que há omissão a respeito do público-alvo dos aparelhos de ginástica das partes. Aduz, quanto ao alegado descumprimento da liminar, que são absolutamente inconsistentes os documentos apresentados a fls. 15/1026, 1321/1330 e 1415/1426 e utilizados pelo d. Juízo a *quo* para justificar a aplicação da multa por descumprimento, não relevando atos em desconformidade com o comando judicial antecipatório, mas meras suposições. Nesse sentido, o julgado que reconhece o descumprimento da liminar não possui qualquer fundamentação, indicando apenas a peça através pela qual as apeladas alegaram o descumprimento em questão.





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro  
Vigésima Segunda Câmara Cível



Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**FLS.9**

Após tal introito, preliminarmente, requer a apreciação dos Agravos Retidos. Também, afirma que a sentença foi absolutamente genérica e, assim, obscura, ao dizer que a imitação do design associada a “outros elementos e atos desleais” criaria a possibilidade de confusão, configurando ato ilícito. Sustenta ainda ser a segunda demandada parte ilegítima para figurar no feito, já que a empresa italiana não atua no cenário nacional.

No mérito, que foi completamente desconsiderada a posição da apelante no mercado nacional de distribuição e comercialização de equipamentos de ginástica, com presença ostensiva de sua marca em todo o território nacional. Ademais, que apesar de fundamentar a condenação da empresa ré levando-se em conta o critério da confundibilidade, não há delimitação de qual seria o público consumidor dos equipamentos em discussão nos autos. Aduz ainda que a proteção do *design* do produto está relacionada à existência de registro de desenho industrial, o que não foi feito. A mais, que, ainda que fosse aceita a proteção do *trade dress* do produto por concorrência desleal, ela só seria aplicável caso a utilização do *design* ocorresse com intuito de confundir os consumidores, sendo necessário que se analisasse o público que consome os produtos, e tal fato não foi devidamente enfrentado pela perícia. Por conseguinte, insiste na tese de que a eventual semelhança do *design* dos aparelhos de ginástica é plenamente possível e amparada pela lei, voltando a afirmar que a sentença não elencou os atos ilegítimos os quais evidenciaram a prática da concorrência desleal reconhecida. Em suma, deve ser aplicado o entendimento da doutrina e da jurisprudência de que a ausência de registro de desenho industrial inviabiliza o reconhecimento de exclusividade sobre o *design*, por estarem estes no estado da técnica (domínio público). Inexistindo conduta ilícita, a condenação indenizatória deve ser extirpada, até porque as apeladas não fizeram qualquer prova dos prejuízos supostamente suportados, notadamente em função da ausência de efetiva concorrência, pois os preços dos produtos supostamente concorrentes são especialmente divergentes.

Requer, dessa forma, a concessão de efeito suspensivo no que concerne especificamente ao alegado descumprimento da antecipação de tutela, o provimento dos Agravos Retidos, com a conversão do feito em diligência; a declaração de nulidade da sentença, tendo em vista que seu dispositivo é incerto e genérico, e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, alternativamente, a exclusão da multa e da condenação indenizatória.

Foram apresentadas as contrarrazões de fls. 2.546/2.596, esperando o desprovimento dos Agravos Retidos, bem como a manutenção do julgado, com a condenação da parte ré por litigância de má-fé, aditada a fls. 2.610/2.664.

Secretaria da Vigésima Segunda Câmara Cível  
Dom Manuel, 37, 2º andar – Sala 231 – Lâmina III  
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090  
Tel.: + 55 21 3133-6022 – E-mail: 22cciv@tjrj.jus.br – PROT. 8479





É o relatório.

### VOTO

Inicialmente, cabe o esclarecimento no sentido de que a apelação foi manejada em 18/03/2016, assim como a sentença alvejada, prolatada, por óbvio, anteriormente, motivo pelo qual devemos analisar, quanto ao mérito, os regramentos do CPC de 1973 e não o recém vigorado.

É o que se extrai do art. 14, do NCPC (*Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada*).

Aplica-se, portanto, o princípio do *tempus regit actum*, não tendo a lei nova aptidão para atingir atos processuais já praticados.

Seria, da mesma forma, atribuição daquele que prolatou a sentença exercer o juízo de admissibilidade do recurso. No entanto, em atendimento aos princípios de celeridade e eficiência, na ausência de qualquer prejuízo e presentes os requisitos necessários, recebe-se a apelação nos efeitos legais, na forma do art. 520, do CPC de 1973.

Nesse ponto, não há que se falar em efeito suspensivo ao recurso no que tange à antecipação dos efeitos da tutela. Tratou-se de decisão proferida em 2013, tempo mais que suficiente para que a recorrente se adaptasse à nova realidade empresarial em decorrência do comando judicial. Saliente-se que o AI que impugnava a antecipatória sequer foi conhecido, em razão da manifesta intempestividade.

Quanto às questões preliminares, foi requerida a apreciação dos Agravos Retidos, bem como arguida a ilegitimidade da segunda autora para figurar no feito.

As empresas litigantes estão inseridas no segmento mercadológico de aparelhos de ginástica, sendo que os produtos objetos da lide - identificados pelas linhas SENSATION/FUTURE e SELECTION/ PURE STRENGTH - possuem a mesma finalidade e aplicação.



Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**FLS.11**

As empresas autoras atribuem a ré a conduta de concorrência desleal.

Não há que se falar em ilegitimidade da empresa estrangeira. Conforme atesta a 9ª Alteração Contratual da empresa nacional, a segunda autora é uma das sócias da primeira, esta responsável pela divulgação e distribuição exclusiva em território nacional dos produtos da marca Technogym. Ao contrário do que faz crer a recorrente, a segunda autora não buscou seu ingresso no feito como assistente litisconsorcial. Ela, na qualidade de fabricante dos produtos discutidos, só por isso, já possui legitimidade para figurar no feito, mormente quando é diretamente afetada pelas supostas condutas direcionadas à apelante.

Aliás, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0017558-92.2014.8.19.0000, tal preliminar foi analisada, motivo pelo qual transcrevo as seguintes razões de decidir, com as quais também concordo:

“(...)

*Extrai-se daí que a legitimidade ad causam não depende da existência do dever jurídico afirmado pelo demandante, mas tão somente da alegação de que o mesmo é titular de posição jurídica de vantagem, em detrimento do dever jurídico atribuído ao réu.*

*Assim, por exemplo, basta que o autor alegue ser o credor de uma obrigação para que esteja legitimado para demandar sua cobrança em face do réu, a quem atribua à qualidade de devedor.*

*A 2ª Autora/Agravada além de titular de registro para a marca TECHNOGYM junto ao INPI, também é titular de registro para a marca fabricante e desenvolvedora dos equipamentos que estão sendo servilmente copiados pela Ré/Agravante.*

*Dessa forma, eventual concorrência desleal gerada pela Ré/Agravante no Brasil faz com que tanto a 1ª Autora/Agravada, empresa brasileira distribuidora exclusiva dos equipamentos TECHNOGYM, quanto a 2ª Autora/Agravada, empresa italiana, fabricante dos equipamentos TECHNOGYM, possam vir a sofrer prejuízos diretos em suas expectativas de venda.*

*Aliás, a comprovação do vínculo entre as duas empresas também consta nos autos (...).”*



Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**FLS.12**

Nesse mesmo Agravo de Instrumento, optou o ilustre relator por convertê-lo em retido, sendo que, em preliminar de apelação, a recorrente requereu a sua apreciação, o que se passa a fazer.

Superada a questão da legitimidade, há irresignação também em face de parte da decisão saneadora que indeferiu a produção de prova oral em demanda que, como visto, busca demonstrar o desvio de clientela, em decorrência da suposta prática de concorrência desleal.

Como cediço, o Juiz é o dirigente do processo e o destinatário final das provas, conforme disciplina o artigo 130, do CPC de 1973, cabendo-lhe determinar as necessárias à instrução do processo para a formação de seu livre convencimento.

Portanto, é discricionário ao julgador valorar as provas de acordo com o que observa nos autos, com a obrigação apenas de fundamentar tal valoração.

Desse modo, a decisão que defere ou indefere qualquer produção de prova deve ser reformada apenas quando se mostrar teratológica, a teor de entendimento já pacificado neste Tribunal, *in verbis*:

*Súmula TJ, nº 156, DJERJ, ADM, 161 (8)*

*156. A decisão que defere ou indefere a produção de determinada prova só será reformada se teratológica.*

De acordo com o que se percebe no caso em exame, a decisão agravada não tem cunho teratológico, haja vista que decisão teratológica é aquela que afronta a razoabilidade, vem aos autos sem nexos ou sentido, não se coaduna com qualquer fundamento ou não resta fundamentada, o que, à toda evidência, aqui não ocorre.

Sustenta a Athletic Way que o deferimento de tal prova é fundamental para o deslinde do litígio, uma vez que a convocação de testemunhas para comprovar a especificidade do mercado em tela é de especial importância.

Entretanto, não se vislumbra tal necessidade, diante da vasta documentação apresentada, bem como do criterioso laudo pericial elaborado, não tendo a agravante demonstrado a teratologia da decisão.

Quanto ao Agravo de Instrumento nº 0022272-61.2015.8.19.0000, também convertido em retido, analisa-se a necessidade de uma segunda perícia ou perícia



Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**FLS.13**

complementar para fazer prova de que os hotéis que adquirem aparelhos de ginástica profissional se utilizam de pessoas altamente especializadas para a compra, além de possuírem um processo criterioso de escolha de seus produtos. Também com o intuito de atestar se os mesmos são adquiridos por hotéis e condomínios.

Entretanto, essa questão confunde-se com o mérito e com ele será analisado, o que se passa a fazer.

A parte autora alega que a ré comercializa produtos que intencionalmente imitam o conjunto-imagem das suas linhas de equipamentos de ginástica SELECTION e PURE STRENGTH, caracterizando a reprovável conduta de concorrência desleal capaz de lhes acarretar diversos prejuízos.

Cabe o esclarecimento inicial no sentido de que os princípios da livre iniciativa e o da livre concorrência são basilares da ordem econômica, ambos previstos no artigo 170, da Carta Republicana, e visam estimular e aprimorar técnicas de mercado, melhorando a qualidade de produtos e serviços e incentivando o crescimento socioeconômico da sociedade.

A livre iniciativa configura o direito de qualquer pessoa se lançar nos mercados de bens e serviços, por sua conta e risco, sem necessidade de anuência estatal, com ressalvas legais, enquanto que a livre concorrência significa o dever estatal de garantir a isonomia material da exploração de qualquer atividade, inibindo toda atuação que configure ato de concorrência desleal ou infração à ordem econômica.

A figura do “*trade dress*”, por sua vez, consiste no conjunto-imagem utilizado para identificar serviço ou produto a fim de atrair a clientela, associando-os visualmente à marca. Sua proteção pode ocorrer pelo registro da marca mista, pela figura tridimensional ou pelo desenho industrial, ou, ainda, pelo instituto da concorrência desleal, quando se referir ao conjunto-visual não registrado (cores, elementos gráficos, embalagem, escrita etc).

Nas palavras de José Carlos Tinoco Soares, em sua obra “Concorrência Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem”. São Paulo, Edição Tinoco Soares, São Paulo, 2004, pág: 213, conceituado doutrinador na matéria, *trade dress*, corresponde a:

*“(...) imagem total do negócio; num sentido bem geral, é o look and feel, é, o ver e o sentir do negócio; é o meio pelo qual o produto é apresentado no mercado; é o identificador de origem; o termo trade dress significa a imagem total ou aparência geral de um produto ou*





*serviço, incluindo, mas não limitado a desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à característica do produto ou à combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar como sendo um indicador de origem do produto; o trade dress compreende uma única seleção de elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros, por isso se torna inconfundível. Trade dress e/ou 'Conjunto-Imagem', para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a 'vestimenta', e/ou o 'uniforme', isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade. Na generalidade da expressão 'alguma coisa' pode-se incluir mas, logicamente, não limitar as marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patentes, mas que se apresentam mediante uma forma de exteriorização característica; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de características particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada origem. Por todos esses e muitos outros elementos e componentes, o trade dress, nada mais é do que aquilo que já denominamos, desde há muito, ou seja, o O CONJUNTO-IMAGEM".*

Ainda sobre o tema, as lições de Maria Alícia Lima, em "Pirataria e Contrafação: da propriedade intelectual ao Trade Dress, Anais do XXVIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, ABPI, 2008, pp. 69-70."

*Na própria definição do termo trade dress já se encontra uma primeira interpretação que seria a vestimenta de um produto, sua roupagem. O trade dress é o aspecto geral de como o produto ou serviço é apresentado ao público; é o look and feel, outra expressão que revela bastante o espírito do trade dress, a identidade visual. A proteção aqui no Brasil não é formal, na medida em que não existe a possibilidade de fazer um registro, mas é protegida sob o instituto de combate à concorrência desleal.*



Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**FLS.15**

Entende-se, portanto, que o assunto de concorrência desleal é matéria de proteção residual da Lei de Propriedade Intelectual, retirando-lhe a sua objetividade. Assim, insta consignar que o conjunto visual dos produtos merece proteção jurídica independentemente de qualquer outra formalidade, haja vista ser desnecessário o seu registro para pleitear sua proteção.

A Lei n. 9.279/96, em seu artigo 195 e incisos, trata a concorrência desleal como tipo penal, referindo-se o inciso III a qualquer ato que, praticado de má-fé, por meio fraudulento, vise desviar a clientela de seu concorrente.

A contrafação de “*trade dress*” configura ato desleal protegido, também, na esfera cível, sendo certo que o artigo 209, da referida norma, ressalva o direito de o prejudicado haver perdas e danos na hipótese de prática de atos que venham “prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”. A identidade do conjunto imagem deve ser aquilatada ante a possibilidade de incutir confusão no consumidor e o desvio de concorrência decorrente desta falta de clareza. Assim, o aspecto visual deve conduzir o consumidor mais desatento a adquirir um produto do concorrente pensando ser do outro fornecedor.

Acrescente-se que a Convenção da União de Paris, incorporada ao Direito Interno quando da publicação do Decreto n.º 75.572/1975, assim estabelece em seu artigo 10-bis:

Artigo 10-bis

1) Os países da União obrigam-se a assegurar a todos os nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

3) Deverão proibir-se particularmente:

1º: Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente,

2º: As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente,

3º: As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidade de utilização ou quantidade de mercadorias.



Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**FLS.16**

Barbosa:

Nesse aspecto, confira-se o entendimento do doutrinador Denis Borges

*“Na verdade, a violação do trade dress do produto de um competidor configura concorrência desleal, mesmo que seus elementos característicos estejam separadamente protegidos por direitos de propriedade intelectual.*

*Isto pode ocorrer, quando comprovado que a finalidade do ato do competidor é a de desviar a clientela alheia e se aproveitar da reputação do concorrente através da utilização de atos confusórios, utilizando como meio para esta finalidade a imitação de marca, do desenho industrial, dos direitos autorais, enfim, do trade dress do produto do competidor, mesmo que as partes deste conjunto estejam separadamente protegidas por direitos de propriedade intelectual (BARBOSA, Denis Borges. A propriedade intelectual no século XXI. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009, p. 171).”*

A propósito, relevante precedente desta Corte Estadual:

**0258745-64.2012.8.19.0001 – APELAÇÃO Ementa JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO - NONA CÂMARA CÍVEL**

**APELAÇÕES CÍVEIS. Direito Marcário. Trade dress. Concorrência desleal. Ré condenada a indenizar os autores pelos danos materiais e morais sofridos. Manutenção integral da sentença. Não se trata de mera e inocente utilização de sinais (formas e elementos) de domínio público. A confrontação dos produtos (Osklen x F.Hosken) leva à inequívoca constatação de que se trata de conduta com escopo de imitar marca famosa. A coincidência referente ao nome pessoal não exclui a malícia, mas, antes, confirma-a. Atuar reprovável que acarreta consequências para o infrator, entre elas, a reparação pelos danos materiais causados. Inexistência, contudo, de danos morais. Conduta ilícita incapaz de abalar a reputação da autora. Apelação da autora a que se nega provimento. Apelação da ré a que se dá parcial provimento.**

**0179128-55.2012.8.19.0001 – APELAÇÃO Ementa SIDNEY HARTUNG BUARQUE - QUARTA CÂMARA CÍVEL**

**APELAÇÃO CÍVEL " OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA " TRADE DRESS " VODKA - ALEGAÇÃO**



AUTORAL DE QUE A EMPRESA-RÉ OSTENTA AS CARACTERÍSTICAS DE SUA MARCA " SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA E CONDENOU A RÉ EM DANOS MATERIAIS " DANOS MORAIS REJEITADOS " APELO DA PARTE RÉ ARGUINDO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA " NO MÉRITO, AFIRMA INEXISTIR IMITAÇÃO NO CONJUNTO DE IMAGEM DO REFERIDO PRODUTO, O QUE AFASTA A...(Ver ementa completa) NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS " RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELAS AUTORAS VISANDO À CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS E A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEU GRAU MÁXIMO, SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. - 1º RECURSO (RÉU): AUSÊNCIA DE AMPARO À PRETENSÃO RECURSAL "- INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. - JUIZ É TIDO COMO O DESTINATÁRIO IMEDIATO DAS PROVAS - APLICAÇÃO DO ART. 130 DO CPC " ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE MERECE SER AFASTADA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRIDA QUE REJEITOU TAL PRELIMINAR - PRECLUSÃO DO DIREITO " PRELIMINARES REJEITADAS " NO MÉRITO, RESTOU COMPROVADO ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL A VIOLAÇÃO AO TRADE DRESS (CONJUNTO-IMAGEM) " CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO " DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS "HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE MERECEM SER MANTIDOS - RECURSO ADESIVO (AUTORAS): AUSÊNCIA DE AMPARO À PRETENSÃO RECURSAL. " DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - CONDUTA REPROVÁVEL, MAS QUE POR SI SÓ É INCAPAZ DE MACULAR A HONRA OBJETIVA DAS AUTORAS " FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA ESTÁ EM SINTONIA COM O ART. 20, § 4º, DO CPC, DESDE QUE EM PERCENTUAL RAZOÁVEL " MANUTENÇÃO DA SENTENÇA " NEGADO SEGUIMENTOS A AMBOS OS RECURSOS.

Assim, para a confirmação da prática da conduta de concorrência desleal já reconhecida pelo julgado, a prova documental, alinhada à prova pericial são contundentes.

Quanto à prova pericial, sem qualquer razão a apelante quando sustenta a necessidade de uma segunda perícia complementar.



Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**FLS.18**

O inconformismo da apelante com parte da conclusão do laudo pericial, notadamente em seu desfavor, não pode ser motivo para desconsiderar a eficácia e legitimidade da perícia, cabendo ao juiz, destinatário da prova, segundo seu livre convencimento, analisar seus dados.

Desta forma, sob o enfoque no disposto nos artigos 130 e 131 do CPC de 1973, ao juiz, destinatário da prova, é facultado decidir segundo o seu livre convencimento, competindo-lhe deferir e escolher as provas que entender necessárias ao julgamento, não se traduzindo em cerceamento de defesa o indeferimento da impugnação ao laudo pericial, na qual se pleiteia esclarecimentos a serem prestados pelo perito, principalmente, quando o expert já ratificou suas conclusões.

O ilustre perito, especialista na área de propriedade intelectual, desempenhou a função com total isenção e imparcialidade, aplicando fundamentos técnicos aos quais considerou relevantes para o deslinde da controvérsia.

Vale ressaltar que sua nomeação não foi, na época oportuna, impugnada pela parte recorrente, vislumbrando-se, portanto, mera insatisfação com o laudo pericial na parte que lhe desfavorece.

Nesse sentido, aplica-se, perfeitamente, o verbete sumular TJRJ nº 155, nos seguintes termos:

Nº. 155 “Mero inconformismo com as conclusões da prova pericial, desacompanhado de fundamentação técnica, não autoriza sua repetição.”

Referência: Processo Administrativo nº. 0014101-57.2011.8.19.0000. Julgamento em 22/11//2010. Relator: Desembargadora Leila Mariano. Votação unânime.

Fato é que se demonstrou, no laudo e nas provas coligidas, que a ré ostenta indevidamente a padronização visual dos equipamentos produzidos e comercializados pela parte autora, e que tal prática desleal pode confundir os consumidores - que são induzidos a acreditar que os produtos da infratora são da mesma qualidade da empresa demandante, porém com preço inferior - parecendo irrefutável, em consequência, a existência de prejuízos experimentados pelo titular da marca.





Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**FLS.19**

Tratando-se do universo do mundo *fitness*, explicitamente de equipamentos de ginástica, o auxiliar do juízo discriminou os potenciais consumidores da seguinte forma (fls. 1.619):

- a) o administrador e/ou funcionário de academias de ginástica que têm esses produtos como ferramenta essencial e indispensável para sua atividade fim (doravante denominados simplesmente "Consumidores da Categoria A");
- b) o administrador e/ou funcionário de hotéis, clubes, condomínios ou assemelhados que têm os referidos produtos como uma ferramenta secundária e meramente complementar para sua atividade fim (doravante denominados "Consumidores da Categoria B");
- c) a pessoa física de alta renda que tem interesse em comprar equipamentos de ginástica para uso doméstico privado (doravante denominados "Consumidores da Categoria C"); e
- d) o usuário de equipamentos de ginástica em espaços privados abertos ao público, para uso periódico ou esporádico, como, por exemplo, academias de ginástica, hotéis, clubes, condomínios, etc. (doravante denominados "Consumidores da Categoria D").

Em seguida, o *expert* explica que realizou uma pesquisa informal, realizada por amostragem, mas que ilustra determinados padrões de comportamento que permitem apurar a existência ou não da possibilidade de confusão ou associação no mercado. Com base nela, o perito entendeu que:

- para os Consumidores da Categoria A (o administrador ou funcionário de academia de ginástica), a possibilidade de confusão direta ou de confusão por associação é muito improvável;
- para os Consumidores das Categorias B e C (o administrador ou funcionário de hotéis, clubes, condomínios ou assemelhados, e a pessoa física de alta renda), a possibilidade de confusão direta é improvável, mas a possibilidade de confusão por associação é significativa;
- para os Consumidores da Categoria D (usuários), por definição, inexistente a possibilidade de confusão direta ou confusão por associação, porém, é significativa a possibilidade de confusão pós-venda, o que é capaz de gerar um impacto relevante no processo de compra de Consumidores da Categoria B (administrador ou funcionário de hotéis, clubes, condomínios ou assemelhados).



Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**FLS.20**

E assim prosseguiu o perito:

*Neste sentido, este Perito entende que as semelhanças entre os produtos das linhas SELECTION e PURESTRENGTH e os equipamentos SENSATION e FUTURE não são capazes de causar confusão para Consumidores da Categoria A. No entanto, as semelhanças em questão são capazes de causar confusão em relação aos Consumidores das Categorias B, C e D, seja na modalidade de confusão por associação, seja na forma de confusão pós-venda.*

Nesse aspecto, coincidentemente, a apelante considera que apenas os consumidores da categoria A influenciariam no resultado da demanda, o que foi suficientemente rechaçado pelo *expert*, conforme esclarecimentos complementares de fls. 2.171/2.173.

Ademais, parece contraditório a apelante alegar a dispensabilidade das demais categorias identificadas no Laudo Pericial, mas adotar a prática de expor seus produtos em *stands* de shopping centers, por exemplo, como as fotografias colacionadas pela própria ré revelam. É de conhecimento notório que os valores desembolsados para tanto não são ínfimos, e, se tal prática é feita, é porque traz retorno à apelante, ainda que indiretamente.

Também deve ser salientado que a prova constante dos autos não ratifica o entendimento do apelante no sentido de que há uma padronização nas linhas de montagem dos equipamentos de ginástica.

Utilizando-se, uma vez mais, do apurado pelo *expert*, o mesmo identificou apenas duas empresas que adotam *design* similar na fabricação/comercialização de seus produtos em relação aos da empresa autora.

Diz o perito que (fls. 1.624/1.625):

*“(...) De acordo com o levantamento efetuado, é possível afirmar que não há um padrão estético para os tipos de aparelhos de ginástica pesquisados. Ou seja, um produto de igual finalidade possui, no geral, características visuais distintas aplicadas por cada diferente fabricante.*



Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**FLS.21**

*Excepcionalmente, este Perito detectou semelhanças bastante significativas entre os produtos das autoras e aqueles comercializados pela empresa Muscle Max – DHZ, apontada em contestação (fls. 793) e no material suplementar apresentado pelo Assistente Técnico da ré, por meio de e-mail datado de 03/01/2014. (...)*

Atente-se que as autoras já haviam judicializado a questão da concorrência desleal em face dessa empresa, sendo que houve acordo judicial devidamente homologado, conforme se vê de fls. 2.162/2.165, bem como em consulta ao processo sob o nº 0341621-42.2013.8.19.0001.

O que se deve deixar claro é que se busca a repressão à concorrência desleal de produto fabricado/comercializado pelas apeladas. Independe, no caso concreto, de registro de desenho industrial, sendo, da mesma forma, desinfluyente que as empresas lesadas ostentem proteção, por meio de patente de invenção, aos aspectos funcionais dos equipamentos. A Lei de Propriedade Industrial estabelece a impossibilidade de proteção da forma funcional de um produto por registro de marca (artigo 124, XXI).

Nessa linha de raciocínio, ao contrário do que acredita a ré, não se trata de mera e inocente utilização de sinais (formas e elementos) de domínio público. A confrontação dos produtos SENSATION e FUTURE X SELECTION e PURE STRENGTH, aliada as outras condutas praticadas pelo apelante, remete a inafastável constatação: trata-se de produto produzido com o nítido espoco de imitar ou, aos menos, de se aproveitar dos produtos comercializados pelas autoras.

A seguir, transcrevem-se outros trechos do Laudo Pericial, imprescindíveis para a solução do caso:

*(...)  
Todavia, o fato de determinado design integrar o domínio público não autoriza, automaticamente e por si só, que concorrentes copiem linhas inteiras de produtos e tampouco adotem condutas comerciais que, no conjunto, revelam a sua intenção de sugar as forças criativas do líder do mercado, com o propósito de pegar uma carona no sucesso alheio e obter vantagens competitivas em benefício próprio, diluindo os esforços profissionais do líder de mercado e potencialmente causando confusão ou associação perante os consumidores.  
(...)*



Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**FLS.22**

*No caso em exame, a conduta da Ré não se limita a uma simples imitação do design de um produto isolado. Foi constatada uma série de atos que, no conjunto, contaminam a prática comercial da empresa e podem caracterizar a concorrência desleal, a saber:*

- a) imitação do design (forma) dos aparelhos da linha Pure Strength virtualmente inteira (Anexo 1 — Comparação dos equipamentos);*
- b) imitação do design (forma) dos aparelhos da linha Selection virtualmente inteira (Anexo 1 — Comparação dos equipamentos);*
- c) imitação de elementos visuais distintivos da linha Pure Strength virtualmente inteira (Anexo I — Comparação dos equipamentos);*
- d) imitação de elementos visuais distintivos da linha Selection virtualmente inteira (Anexo I — Comparação dos equipamentos);*
- e) a existência de reentrância (baixo relevo), nos produtos da linha Sensation da Ré, com o mesmíssimo contorno do logotipo das Autoras (vide resposta ao Quesito 9 das Autoras);*
- f) a indicação no site da Ré de que seus produtos possuem "design italiano" (vide resposta ao quesito nº 13 das Autoras);*
- g) a conduta dos representantes comerciais da Ré em feira de aparelhos de ginástica, alocando o seu espaço de exposição próximo ao das Autoras (vide fls. 1500 dos autos e Anexo VII — Mapa da Feira 150 IHRSA Fitness Brasil).*

*(...)*

*Em outras palavras, ainda que possa reproduzir formas plásticas que se encontram no estado da técnica, caberia à Ré ofertar suas linhas de equipamentos ao público consumidor de forma minimamente distintiva, sem que fossem absolutamente confundíveis com as das Autoras.*

*Porém, a Ré, além de se aproveitar dos aspectos funcionais e da forma plástica dos aparelhos das Autoras, imitou elementos visuais distintivos das linhas Purestrength e Selection da Technogym, reproduzindo aspectos característicos de tais produtos, incluindo detalhes totalmente arbitrários e distintivos, como a disposição de cores em determinadas peças dos aparelhos (vide Anexo 1 — Comparação dos equipamentos).*

*(...)*

*No que tange à existência de uma reentrância (baixo relevo) nos produtos da linha Sensation da Ré, com o mesmíssimo contorno do logotipo das Autoras, tal peculiaridade chama atenção. Isso porque, se a intenção da Ré era a de se aproveitar de designs em domínio público para evitar investimentos no desenvolvimento de linhas*



Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**FLS.23**

*próprias, não faz sentido copiar o baixo relevo com o contorno exato do logotipo de um concorrente.*

*Tal medida, além de desnecessária, chega a ser temerária, pois permite que terceiros mal intencionados insiram seus logotipos com formatos (e até mesmo cores) que possam se confundir com a famosa marca mista das Autoras.*

*(...)*

*A indicação da origem italiana (nacionalidade da primeira Autora) denota a preocupação da Ré em promover a venda dos seus produtos alçando o design como um diferencial no mercado, em que pese a Ré não tenha canalizado esforços financeiros ou criativos nessa atividade.*

*Além disso, tal estratégia comercial estimula a comparação de designs por parte dos consumidores, podendo levá-los à conclusão de que os produtos da Ré são virtualmente idênticos aos das Autoras.*

*(...)*

*Todavia, a estratégia comercial da Ré não se limita à reprodução das formas plásticas dos aparelhos, mas compreende uma série de atos que, no conjunto, sugerem abuso de direito e prática de concorrência desleal, na medida em que: a) proporcionam o aproveitamento do prestígio e do poder de atração que derivam do esforço criativo e profissional alheio; b) proporcionam uma vantagem competitiva desleal em relação aos concorrentes que suportam o custo do desenvolvimento de identidade visual própria; c) causam danos para a empresa que tem suas linhas de produtos copiadas, já que dilui a identidade visual dos equipamentos e afeta o investimento realizado na sua criação; e d) potencializam eventual desvio de clientela para determinada espécie de público consumidor.*

*(...)"*

Não se desmerece, de forma alguma, os assistentes da ré, tanto que um deles foi citado como excelente doutrinador que é. No entanto, o magistrado, como destinatário das provas, conferiu maior peso, aliás como ampla jurisprudência o faz, ao Laudo Pericial produzido judicialmente.

Isso porque a perícia judicial é aquela realizada por técnico de confiança do Juízo, podendo ser contraditada pelas partes, com o oferecimento de quesitos e indicação de assistente técnico, sendo certo que o sistema de avaliação das provas, conforme estabelecia o art. 130, do CPC de 1973, é o do livre convencimento motivado, o que foi plenamente atendido.





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro  
Vigésima Segunda Câmara Cível

Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**FLS.24**

Nesse aspecto, confira-se, entre outros, o julgado nº 0043423-54.2013.8.19.0000, 21ª CC, Relatora a Des. Mônica de Faria Sardas.

Saliente-se que os esclarecimentos solicitados pela parte ré foram devidamente prestados, conforme fls. 2.167/2.174.

Em suma, as conclusões do perito oficial, por ser ele terceiro imparcial e equidistante dos interesses das partes, devem ser acatadas quando apresentadas em laudo bem elaborado e fundamentado, tal como na hipótese dos autos.

Quanto ao descumprimento da tutela antecipada, deve-se ter em mente que a apelante foi compelida a se abster de: importar, ofertar à venda, sob qualquer forma de publicidade, ter em estoque, **divulgar ou expor os equipamentos fitness das linhas SENSATION e FUTURE, seja no evento denominado 13ª Fitness Brasil Bahia, a se realizar nos dias 4 a 6 de outubro de 2013, em Salvador, Bahia, seja em seus pontos de venda, inclusive internet, sob qualquer forma ou por qualquer meio**; bem como seja compelida a se abster de utilizar de qualquer meio e material publicitário referente àquelas linhas de equipamento, até decisão final da presente lide, sob pena de multa diária de R\$5.000,00 (cinco mil reais). grifei

A decisão foi proferida em 17 de setembro de 2013, e foi impugnada por Agravo de Instrumento que sequer foi conhecido em razão da manifesta intempestividade.

Diversos atos foram praticados pelo apelante posteriormente ao seu comparecimento espontâneo em juízo, considerando-se a amplitude da decisão antecipatória, que se traduzem, ao menos, na divulgação dos equipamentos questionados.

A título de exemplo, a existência de orçamentos da venda de equipamentos, ainda que não concretizada, das linhas infratoras, em período coberto pela vigência da liminar, traduz inapelavelmente em descumprimento da medida judicial antecipatória.

Por outro lado, não convém, nesse aspecto, analisar os critérios a serem adotados para a fixação do valor a ser executado sob pena de supressão de instância.



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro  
Vigésima Segunda Câmara Cível



Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001

**FLS.25**

Quanto à alegada generalidade do julgado, sem razão a recorrente, visto que o julgado, integrado pelo julgamento dos embargos declaratórios que se sucederam, é claro, objetivo e não deixa dúvidas quanto às condenações a ele impostas.

Como corolário lógico da caracterização da concorrência desleal, o prejuízo é presumido, impondo-se a condenação da ré pelos danos materiais causados à autora, cujo valor será aferido em liquidação de sentença, conforme bem estabelecido pelo julgado.

Por tais motivos, **voto no sentido de negar provimento ao recurso.**

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2016.

Desembargadora **ODETE KNAACK DE SOUZA**  
Relatora

---

Secretaria da Vigésima Segunda Câmara Cível  
Dom Manuel, 37, 2º andar – Sala 231 – Lâmina III  
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090  
Tel.: + 55 21 3133-6022 – E-mail: 22cciv@tjrj.jus.br – PROT. 8479

