



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO N.º 23320

APELAÇÃO Nº: 0102807-46.2010.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTE [S]: ADIDAS AG E OUTROS

APELADO [A/S]: LIANGCUI WU ME E OUTROS

JUIZ PROLATOR: OLAVO DE OLIVEIRA NETO

MARCA. Abstenção de uso. Produtos com marcas famosas (“ADIDAS” e “REEBOK”) alvos de pirataria com cópias de qualidade inferior e acabamento fora dos padrões – Contrafação que se constata pela comparação dos produtos apreendidos, dispensado produção de prova pericial para esse fim – Necessidade de tutelar a propriedade industrial de maneira ampla, protegendo o fabricante que testemunha o aproveitamento parasitário de seu trabalho e investimento, mediante derrame de imitações baratas que deterioram a imagem do produto copiado. Cabimento do dano moral, na forma do arts. 5º, V e X, da CF e 209 da Lei n.º 9.279/96. Sentença de improcedência. Provimento, em parte, do recurso das autoras, relativamente ao corréu Marcelo, para determinar a abstenção do uso das marcas, condenando ao pagamento de danos morais no valor de R\$ 6.000,00, sendo descabida a indenização por danos materiais, já que não demonstrados os alegados prejuízos.

Vistos.

ADIDAS AG, ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V. e REEBOK INTERNATIONAL LIMITED ingressaram com ação ordinária de abstenção de prática de atos incriminados cumulada com pedido de danos morais e materiais em face de LOJA DE TÊNIS E ARTIGOS ESPORTIVOS (box 107 – LIANGCUI WU ME.), MARCELO F. COSTA e GERALDO MAGELA DE SIMÕES. Destacam a qualidade dos produtos fabricados pelas marcas que pertencem às requerentes, e explicam que tomaram conhecimento de que a primeira correqueira estava estocando e comercializando produtos falsos assinalados com as marcas de propriedade das autoras, os quais estavam



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

sendo fabricados pelos outros requeridos. Tanto que, proposta medida cautelar de busca e apreensão, a ordem foi deferida pelo juízo monocrático, tendo sido apreendidos milhares de produtos contrafeitos indicando as marcas “ADIDAS” e “REEBOK”. Assim, há reprodução da marca de propriedade das requerentes, possibilitando o desvio de clientela. Os produtos apreendidos são falsificados e apresentam qualidade inferior aos originais, acabamento fora dos padrões e não existe autorização para a fabricação dos itens sob comento. Devem ser reparados os danos materiais e os lucros cessantes, além dos danos morais.

A tutela antecipada foi indeferida às fls. 133, já que a medida já fora efetivada na medida cautelar.

Contestação de LIANGCUI WU ME às fls. 147, alegando ilegitimidade de parte, já que na diligência determinada na cautelar, o sr. Oficial de Justiça certifica que no estabelecimento contestante não se encontravam quaisquer mercadorias das marcas relacionadas no mandado. Falta às requerentes, assim, interesse de agir. Não há de se falar em desvio de clientela porque os produtos das autoras, em razão de sua alta qualidade, têm preços elevados, sendo procurados por pessoas de maior poder aquisitivo, diferentemente dos consumidores que fazem parte da clientela da ré. Requer, assim, o julgamento de improcedência.

Às fls. 199, juntada de acordo entabulado entre as autoras e o corréu GERALDO MAGELA DE ALMEIDA SIMÕES. A r. sentença de fls. 225 julgou a ação improcedente. Apela as autoras às fls. 243, requerendo a reforma da decisão.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Contrarrazões às fls. 273.

É o relatório.

Os direitos de propriedade intelectual consistem em inegável exceção ao princípio da livre-concorrência e à própria livre-iniciativa, fundamentos do nosso sistema econômico, nos termos do art. 170 da CF. Tais direitos recaem não propriamente sobre objetos materiais, mas sobre configurações e sistemas abstratos, que somente adquirem seu valor na exploração comercial em um mercado. Seu caráter excepcional, entretanto, é justificável, sendo reconhecido na própria Constituição, que expressamente ressalva que sua concessão tem por fim o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Isto porque os monopólios concedidos em caráter excepcional têm por finalidade incentivar a inovação tecnológica da Nação.

A Constituição Federal, entre os direitos e garantias fundamentais do homem, no art. 5º, incisos XXVII e XXIX, confere proteção às criações intelectuais, prevendo, expressamente, a proteção às criações industriais, marcas e outros signos distintivos, bem como aos autores a exclusividade de utilização, reprodução e publicação de suas obras, contexto em que se inserem as requerentes da presente demanda.

Pois bem. O caso retrata hipótese em que os réus, sem autorização das autoras, passaram a fazer uso das marcas de propriedade das requerentes e devidamente registradas no INPI, em atos consistentes na produção e comercialização de produtos falsificados nos quais se encontravam



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

impressos os dísticos representativos das marcas das requerentes. Trata-se, pois, de hipótese relacionada à produção e ao comércio de produtos 'pirateados'.

A Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/96) foi editada para regulamentar a proteção conferida aos bens de propriedade industrial, estabelecendo, entre outras, as normas sobre o direito à marca. Conforme artigo 129 da mencionada lei, *“a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”*. E mais. No artigo 130 do mesmo texto legal, há previsão de que ao titular da marca ou ao depositante é assegurado, entre outros, o direito de zelar pela integridade material ou reputação dos mesmos.

Aliás, tal é o entendimento de JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES, que explica que *“zelar pela integridade da marca é manter a sua utilização no mercado sempre da mesma forma, sem quaisquer modificações que possam afetar eventualmente o âmbito da proteção conferida pelo registro. E zelar pela sua reputação é manter a excelência e qualidade dos produtos que assinala ou dos serviços que distingue para que nada possa afetar seu conceito, boa fama e reputação. Como corolário dessas duas assertivas deverá o titular protegê-la e defendê-la contra toda e qualquer investida de terceiros que, disputando determinado mercado, procuram colocar no mesmo e/ou na prestação de serviços marcas iguais ou semelhantes.”* (in 'Marcas vs. Nome Comercial – Conflitos' Jurídica Brasileira. 1ª ed. São Paulo: 2000) (grifo nosso).

No caso sob análise, buscam as autoras a proteção das suas marcas, as quais se instalaram no mercado há décadas, mantendo até hoje o reconhecimento, em âmbito mundial, da qualidade apresentada pelos seus itens esportivos. Neste sentido, é certo que a conquista da distinção de seus produtos junto ao público consumidor merece tutela por parte do Poder



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Judiciário no caso de contrafação, circunstância que pode trazer abalo à obra edificada ao longo de anos.

Os dias atuais são decisivos no combate aos produtos piratas que são introduzidos com desfaçatez por aqueles que não se pejam da imitação barata e que deprecia o valor da marca imitada. A contrafação é um crime que causa dano, já dizia DIDIMO DA VEIGA em comentários ao Decreto 2682, de 1875 (*Marcas de fábrica*, Garnier, RJ, 1887, p. 23). Outro jurista da época (AFFONSO CELSO, *Marcas industriais e nome comercial*, Imprensa Nacional, RJ, 1888, p. 32) afirmou que “a propriedade industrial não será verdadeiramente protegida, senão quando por toda a parte encontrar regras simples, uniformes e precisas estabelecendo entre os Estados uma espécie de regime comercial de seguro mútuo contra o plágio e a contrafação”.

Para tais hipóteses, a Lei n.º 9.279/96, no art. 209, prevê as indenizações que são devidas para reparação do prejuízo do fabricante vítima do derrame de produtos falsificados e que, pela péssima qualidade da mão de obra e do material utilizado, “leva fatalmente a denegrir a imagem do original” (JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES, *Tratado da Propriedade Industrial*, Jurídica Brasileira, SP, 1988, p. 936).

Não há como negar que os produtos falsificados (fls. 11) apreendidos nos estabelecimentos de GERALDO e MARCELO, apesar de semelhantes, decerto apresentam qualidade inferior e acabamento fora dos padrões, o que certamente possibilita a depreciação da marca e causa confusão no público consumidor, fato que deve ser combatido e que materializa a prática de concorrência desleal.

Os produtos apreendidos no bojo da cautelar atestam a existência da aludida atividade ilícita desenvolvida pelos requeridos acima



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

indicados, de modo que se apresenta evidente a infração a direito marcário pertencente às autoras.

Com efeito, o conjunto probatório carreado aos autos mostra-se suficiente para a verificação da ocorrência de atos de 'pirataria', ao menos no que se refere a GERALDO e MARCELO, despidianda a produção de prova pericial. Ademais, com o uso da marca registrada sem a devida licença do proprietário, não há como afastar a existência de prejuízos ao titular, ante a falta de licença para uso das marcas registradas e do desvio de clientela. Certo, portanto, o prejuízo às autoras, devendo ser, assim, reformada a r. sentença prolatada no que se refere ao corrêu Marcelo.

Isto porque as requerentes firmaram acordo, corretamente homologado, com o correquerido Geraldo, e, no que se refere a LIANGCUI WU ME, conforme relatado pelas próprias autoras, não foram encontrados produtos identificados com as insígnias referidas na inicial, sendo de se ressaltar que os documentos indicados pelas apelantes não demonstram, com a certeza necessária, a aludida comercialização ilícita naquele local, motivo por que deve ser mantida a improcedência relativamente a esta corrê. De se ressaltar, ademais, que existe em andamento outra demanda de natureza idêntica à presente, proposta pelas demandantes em face de LIANGCUI WU (processo n.º 583.00.2009.153993-7, distribuído em 25.5.2009, anterior, portanto, à cautelar preparatória da presente). Com a manutenção da improcedência relativamente a essa corrê, fica mantida a condenação das autoras ao pagamento da verba honorária fixada em sentença.

As marcas "ADIDAS" e "REEBOK" são notórias e ganharam, como esposado, destaque mundial pela diferenciação de seus objetos esportivos, sendo possível concluir, através dos elementos de prova coligidos, que houve manipulação de cópias baratas e de baixa qualidade.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Como se vê, ao mesmo tempo em que não se comprova nestes autos a comercialização dos produtos com referência às marcas das autoras na sede de LIANGCUI WU, não há como afastar a ilicitude do comportamento levado a efeito por MARCELO, o que se comprova através das apreensões de quase 6.000 itens contrafeitos (fls. 172 dos autos da cautelar).

Relativamente ao pedido de danos morais, tendo em vista a gravidade dos fatos narrados (e comprovados relativamente a MARCELO), o caso concreto permite reconhecer a existência de dano moral que ocorre *in re ipsa* em prejuízo das autoras, porque o uso indevido das marcas em referência provocou desvio de clientela e pode macular a imagem e o bom nome das respeitadas empresas que primam pela qualidade dos produtos que lançam no mercado de consumo mundial. Tal entendimento coaduna-se, ainda, com a Súmula 227 do C. STJ.

A condenação deste corréu ao pagamento de indenização por danos morais também deve ser considerada como medida para diminuir a onda de imitação e comércio clandestino, um mal que, infelizmente, conta com o beneplácito de consumidores desavisados ou que se iludem com a possibilidade de obterem prazeres e benefícios mediante acesso a produtos similares com grife falsa.

Aliás, interessante mencionar que, embora nossa doutrina tenha sido, em princípio, tímida ao admitir o dano moral (ALMEIDA NOGUEIRA e FISCHER JÚNIOR, Tratado theorico e prático de marcas industriais e nome commercial, Typografia Hernies Irmãos, SP, 1910, p. 220, § 421) posicionou-se, ao final, categórica em reconhecê-la (CARLOS ALBERTO BITTAR, Reparação



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

civil por danos morais, 3ª edição, RT, 1998, p. 175). Também advoga a tese JORGE MOLINA MENDONZA (Responsabilidad civil por daños causados por la competencia desleal, in Los nuevos daños, coordenação de Carlos A. Ghersi, Buenos Aires, Hammurabi, vol. 2, ano 2000, p. 159).

A jurisprudência é também favorável.

Em julgamento emblemático (Caso LOUIS VUITTON – Resp. 466.761. DJ de 4.8.2003. Relatora: Ministra Nancy Andrighi) reconheceu o STJ a existência de danos materiais morais em caso de contrafação, alertando a I. Ministra Relatora que *“a falsificação, por si só, provoca substancial redução no faturamento a ser obtido com a venda do produto distinguido pela marca registrada, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos materiais. (...) A vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, efeitos da prática de falsificação, constituem elementos suficientes a lesar o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais, fixados em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”*

No mesmo sentido também ponderou o C. STJ no julgamento do Recurso Especial n.º 1.032.014 (DJ de 26.5.2009. Relatora: Ministra Nancy Andrighi):

“Direito empresarial. Contrafação de marca. Produto falsificado cuja qualidade, em comparação com o original, não pôde ser aferida pelo Tribunal de Justiça. Violação da marca que atinge a identidade do fornecedor. Direito de personalidade das pessoas jurídicas. Danos morais reconhecidos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

- O dano moral corresponde, em nosso sistema legal, à lesão a direito de personalidade, ou seja, a bem não suscetível de avaliação em dinheiro.

- Na contrafação, o consumidor é enganado e vê subtraída, de forma ardil, sua faculdade de escolha. O consumidor não consegue perceber quem lhe fornece o produto e, como consequência, também o fabricante não pode ser identificado por boa parte de seu público alvo. Assim, a contrafação é verdadeira usurpação de parte da identidade do fabricante. O contrafator cria confusão de produtos e, nesse passo, se faz passar pelo legítimo fabricante de bens que circulam no mercado.

- Certos direitos de personalidade são extensíveis às pessoas jurídicas, nos termos do art. 52 do CC/02 e, entre eles, se encontra a identidade.

- Compensam-se os danos morais do fabricante que teve seu direito de identidade lesado pela contrafação de seus produtos.”

O E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também segue esta diretriz:

“Dano moral por violação de patente (registro de invento de máquina que, dispensando força física, parafusa e desparafusa porcas.) Fabricante que reproduz imitação servil e não se peja em atuar no mesmo segmento. Possibilidade de conceder dano moral para o titular do invento (pessoa natural) devido a ser doloroso testemunhar o aproveitamento ilícito de trabalho inventivo e plenamente reconhecido pelo INPI. Indenização arbitrada com critério e para cumprir a função de persuadir o contrafator a perseverar na prática do ilícito. Não provimento.” (apelação 990.10.083284-0. Relator: Ênio Zuliani. DJ de 25.11.2010).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Já no que respeita aos danos materiais, é de se ponderar que competia às autoras a demonstração do *an debeatur* nesta fase de conhecimento, o que poderia ter sido efetivado com a juntada de relatórios contábeis capazes de comprovar que houve queda de vendas, de faturamento, devido aos atos de pirataria perpetrados pelos réus, o que não ocorreu. Não há como relegar, assim, à fase de execução, a cobrança de danos materiais cuja prova não existe.

Assim sendo, e, tendo-se em vista as ponderações acima referidas, considera-se apropriado condenar o correquerido MARCELO ao pagamento de uma indenização por danos morais, em consonância com o contemporâneo entendimento da doutrina e da jurisprudência sobre o tema, no valor de R\$ 6.000,00, como pleiteado na inicial. O valor é fixado levando-se em consideração que não se apreenderam materiais em volume tal que pudesse causar ofensa à marca em grandes proporções. Porém, e em virtude da incontroversa deterioração da marca pela introdução de cópias piratas de péssima qualidade, fica evidente o constrangimento do produtor com a leviandade daqueles que, conscientemente, praticam a contrafação como se isso fosse permitido ou legalizado, sendo cabível o reconhecimento de dano moral para compensação dessa traumatizante experiência. Não é simples dissabor testemunhar o aproveitamento parasitário de um trabalho de anos e que consumiu esforço e investimentos pesados.

Até porque, uma eventual indenização por lucros cessantes seria difícil de ser concluída em benefício das autoras, em virtude da falta de estrutura contábil daqueles vendem produtos falsificados e que, certamente, não emitem notas fiscais, o que reforça a necessidade de conceder dano moral para que a contrafação não permaneça impune e repercutindo sensação de que o sistema nada estabelece em favor da reparação completa.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ante o exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso das autoras, para julgar procedente a demanda em relação a MARCELO F. COSTA, determinando-se que se abstenha de fazer uso das marcas de titularidade das autoras, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00, limitada ao valor de R\$ 100.000,00. Condena-se, ainda, o referido réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 6.000,00, com juros a partir da citação e correção monetária a contar do presente julgamento. Em decorrência, e tendo em vista o mínimo decaimento do pedido das autoras, fica o condenado obrigado ao pagamento das custas e honorários de advogado que devem ser fixados em 20% sobre o valor atualizado da sua condenação.

Mantida a sentença de improcedência relativamente a LIANGCUI WU, inclusive no que se refere aos ônus da sucumbência.

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI

Relator