



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Registro: 2022.0000484054

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 1000344-62.2020.8.26.0260, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LE PIERI COSMETICOS LTDA e ABSOLUTY COLOR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI ME, é apelado LUCK COSMÉTICOS EIRELI.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da Corré Le Pieri Cosméticos Ltda. e negaram provimento ao da corré Absoluty Color Comércio de Cosméticos Eireli - ME, V.U. INDICADO PARA JURISPRUDÊNCIA. SUSTENTOU: ADV^a NATALIA NOGUEIRA SANTOS (OAB/SP 346209)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FORTES BARBOSA (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.

São Paulo, 22 de junho de 2022

CESAR CIAMPOLINI

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Apelação Cível nº 1000344-62.2020.8.26.0260

Comarca: São Paulo – 2ª Vara Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem

MM. Juiz de Direito Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli

Apelantes: Le Pieri Cosméticos Ltda. e Absoluty Color Comércio de Cosméticos Eireli – ME

Apelada: Luck Cosméticos Eireli

VOTO Nº 25.000

Ação cominatória (abstenção de uso da marca “Make Love”), combinada com pedidos de índole condenatória movida por titular de registro no I.N.P.I. contra vendedor e distribuidora de cosméticos contrafeitos. Inclusão no polo passivo do fabricante do produto. Ação julgada procedente, condenados os réus a abster-se da prática criminosa, bem assim a compor perdas e danos materiais e morais da autora. Apelação da fabricante, com alegação de que se limita a produzir o que o cliente encomenda, não envasa o que fabrica, menos ainda comercializa produto contrafeito; não é fabricante exclusiva dos outros réus. Resposta da autora com fulcro no art. 190, II, da Lei de Propriedade Industrial, que tipifica como crime contra registro de marca o ato de importar, exportar, vender, oferecer ou expor à venda, ou ter em estoque “produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

*que contenha marca legítima de outrem”.
 Apelação da empresa que comercializa produtos com a marca em tela, com alegação de que não mais o fez a partir do momento em que intimada da liminar, não havendo, portanto, danos a indenizar.*

No que tange à apelação da fabricante do conteúdo do produto contrafeito, a autora, titular da marca ofendida, em que pese ser seu o ônus da prova, dele não se desincumbiu, demonstrando tivesse a apelante ciência de que o que produzia seria envasado e comercializado criminosamente.

A solidariedade passiva, em atos de violação de propriedade intelectual, não é a regra, tal como sucede, p. ex., no Direito do Trabalho ou do Consumidor. Relação interempresarial fincada na responsabilidade civil comum, na forma dos arts. 262 e 942 do Código Civil, somente sendo de se afirmar se prevista em contrato ou em lei. Doutrina de CARLOS E. ELIAS e JOÃO COSTA-NETO. O fabricante que está a montante da cadeia de produção, apenas fornecendo insumos para quem comete o ato ilícito, não pode ser responsabilizado pelo titular da marca, sem prova de sua ciência do que sucederia a jusante. Doutrina de D. BESANKO, D. DRANOVE, M. SHANLEY e S. SCHAEFER e, entre nós, de PAULA A. FORGIONI.

A Lei de Propriedade Industrial, como afirmado, não contém presunção de solidariedade passiva entre os ofensores; todavia admite, sim, presunções e ficções de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

conhecimento do mercado, mas apenas para quem atua no mesmo ramo em que a marca de referência é registrada ou utilizada (art. 124, XXIII). O fabricante do produto que será objeto de crime, em princípio, não conhece as especificidades do ramo de comércio a que se dedica seu cliente, devendo o contrário ser provado pelo titular da marca contrafeita.

Cautelas que se devem tomar para evitar-se a banalização de presunções e ficções como técnicas de resolução de conflitos em sistema jurídico como o nosso, fundado na ficção de que todos conhecem o direito (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 3º). Doutrina de KARL LARENZ. Daí não se poder condenar por infração patentária, de desenho industrial ou de marca, senão nos tipos criminais dos arts. 183 a 195 da Lei 9.279/96, lidos, no cível, com a analogia permitida pelo art. 209 do mesmo diploma legal (“generalidade das condutas” – PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA).

Precedentes do STJ, do TJPR e do TJAP que, em linha com a boa doutrina, condicionam a compreensão, como ilícito apto a ampliar a legitimidade passiva e a acarretar solidariedade entre os réus, ao grau de ciência do suposto partícipe do possível ato de contrafação. No sistema de nossa Lei de Propriedade Industrial, não se pode presumir a responsabilidade do fabricante de produto industrial que lhe é encomendado por contrafator.

Apelação da empresa que comercializa produtos. Recurso limitado à quantificação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

da condenação pecuniária. Sentença mantida, na medida em que os danos materiais serão apurados em liquidação, podendo o que se alega, naquele momento, ser devidamente verificado. Indenização por danos morais arbitrada pela sentença em quantia mínima, que não merece redução.

Sentença reformada tão só no capítulo em que objeto do apelo do fabricante. Ação contra este julgada improcedente. Apelação da fabricante a que se dá provimento. Apelação da empresa que comercializa produtos “Make Love” a que se nega provimento.

RELATÓRIO.

Cuida-se de ação cominatória – obrigação de não fazer, cumulada com pedidos de índole indenizatória, ajuizada por Luck Cosméticos Eireli contra Absoluty Color Comércio de Cosméticos Eireli, Anderson Aparecido Santana Martins dos Reis e Le Pieri Cosméticos Ltda. A ação foi julgada procedente pela sentença de fls. 560/568, que porta o seguinte relatório:

“Vistos.

1. Relatório

Trata-se de ação promovida por LUCK COSMÉTICOS EIRELI em face de ABSOLUTY COLOR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

EIRELI, ANDERSON APARECIDO SANTANA MARTINS DOS REIS e LE PIERI COSMÉTICOS LTDA visando a condenação da parte ré ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente em 'se absterem de fabricar, comercializar ou de qualquer forma utilizar a expressão MAKE LOVE em qualquer produto ou por qualquer meio', bem como ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais (fls. 01/21).

Alega a autora, em síntese, que atua no ramo de distribuição de produtos cosméticos e, nesse contexto, é titular da marca 'Make Love'; que a parte ré estaria fabricando e comercializando produtos cosméticos que violariam a referida marca, sendo ABSOLUTY e ANDERSON atuantes no mesmo ramo da autora, e LE PIERI a fabricante dos produtos; e que ANDERSON teria requerido perante o INPI três registros de marca mista com o elemento nominativo 'Possibilidades Make Love Make Up', e registrado o domínio www.makelove.com.br, ambos reproduzindo indevidamente a marca da autora.

A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 22/196).

O D. Juízo da 2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ do Foro Especializado da 1ª RAJ declarou sua incompetência para processar e julgar a presente ação (fls. 198/200) e o processo foi redistribuído.

Foi facultada à parte ré a manifestação sobre a tutela de urgência (fls. 206/207), que deixou de se manifestar no prazo concedido.

Foi concedida a tutela de urgência 'para determinar que as rés se abstenham de fabricar, comercializar ou anunciar em suas redes sociais produtos que ostentem a marca 'Make Love', no prazo de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

30 dias contados do recebimento desta decisão-ofício' (fls. 229/231) e, depois que noticiada a interposição de agravo de instrumento da ré (fls. 421), a decisão foi mantida (fls. 475), sobrevindo o v. acórdão que negou provimento ao recurso (fls. 534/548).

Houve a citação (fls. 225, 228 e 479).

Os corréus ABSOLUTY e ANDERSON apresentaram manifestação (fls. 232/239), que foi instruída com documentos (fls. 240/270).

Por ocasião da resposta de ABSOLUTY e ANDERSON (fls. 353/370), foi alegado, em síntese: que a marca 'Make Love' foi originalmente concedida à terceira VMR Comercial Ltda. ME e apenas transferida à autora em 24.09.2020; e que VMR 'encontra-se BAIXADA na Receita Federal, desde 15.05.2014', de modo que estaria configurada a caducidade da marca, já arguida administrativamente perante o INPI pela ABSOLUTY. Foi alegado, ademais, que os pedidos de marcas dos réus foram formulados antes da aquisição da marca 'Make Love' por parte da autora, bem como o registro do domínio www.makelove.com.br, inexistindo portanto confusão ou desvio de clientela. Foi alegado, por fim, que as marcas usadas pelas partes 'não são passíveis de confusão, pois são distintas'; e que o INPI 'concedeu registros marcários, para 02 (...) titulares distintos, de marcas que possuem a expressão MAKE LOVE na sua composição, não tendo a proteção exclusiva destes termos'; que os termos 'make' e 'love' seriam de uso comum, sendo a marca da autora uma 'marca fraca'; e que incorreram danos passíveis de reparação em favor da autora.

A contestação foi instruída com documentos (fls. 371/419).

A autora apresentou novas manifestações (fls. 423/424 e 425/428).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Por ocasião da resposta de LE PIERI (fls. 434/443), foram alegadas, preliminarmente, a inépcia da inicial e a ilegitimidade passiva. No mérito, foi alegado que LE PIERI 'apenas fabrica o produto, sob encomenda de seu titular (cliente), sendo deste a responsabilidade e destinação, bem como a escolha da arte (rótulo) e marca' e 'não comercializa tais produtos (...), apenas os entrega à quem formulou o pedido (cliente), no caso, ANDERSON'; que 'a ré não tem interesse em continuar produzindo tal marca, bem como já deixou de produzir a muito tempo'; que, portanto, inexistiria violação ou concorrência desleal de sua parte; e que não foram evidenciados quaisquer danos passíveis de reparação em favor da autora.

A contestação de LE PIERI foi instruída com documentos (fls. 444/472).

A autora apresentou manifestação alegando o descumprimento da tutela de urgência (fls. 480/482), instruída com documentos (fls. 484/485), e foi fixada multa diária (fls. 486), sobrevivendo novas manifestações das partes (fls. 488, instruída com docs. de fls. 489/498 e 504/505).

Houve réplica (fls. 506/517), instruída com documentos (fls. 518/532).

As partes especificaram provas (fls. 503, 517, 556, 557 e 558/559).

É o relatório. Passo a decidir.” (fls. 560/562).

De início, observou o Magistrado sentenciante que *“há que se afastar a preliminar de ilegitimidade*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

passiva arguida pela corré LE PIERI, tendo em vista ter restado incontroverso que a referida corré foi responsável pela fabricação dos produtos cosméticos comercializados pelos demais corréus e que teriam violado o registro de marca pertencente à autora, sendo tal fato suficiente para caracterizar sua legitimidade para figurar na presente demanda”.

Prosseguindo, julgando antecipadamente a lide, assinalou que *“a autora é titular da marca mista 'Make Love', cujo pedido de registro foi depositado em 22/03/2012 e concedido pelo INPI em 14/04/2015, no processo de n. 904633403, para o segmento de produtos cosméticos, dentre outros (classe NCL (10) 03 – fls. 42/43, 246 e 378)”, e, “embora a parte ré tenha formulado pedido administrativo de caducidade da marca perante o INPI, em razão da inatividade da sociedade que era titular da marca antes da autora (fls. 246 e 251/254, dentre outros), em consulta ao site do INPI realizada em 21/09/2021, foi possível constatar que o respectivo pedido foi indeferido pela autarquia, ante à comprovação do uso efetivo da marca pela parte autora”.*

Assentou, em seguida, que *“restou incontroverso que os corréus teriam passado a atuar no mesmo ramo da autora, fabricando e comercializando produtos cosméticos com a marca 'Possibilidades Make Love', no âmbito das redes sociais da corré ABSOLUTY na plataforma Instagram, bem como nos domínios www.absolutycolor.com.br e www.makelove.com.br, vindo inclusive a requerer o registro de*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

marcas nominativas e de marcas mistas com o referido elemento nominativo, o que é ainda evidenciado pelos documentos e imagens de fls. 03, 45, 46, 47, 53/8, 88/116, 119, 124, 129, dentre outros)”.

Ressaltou que, apesar da estreita proteção de marcas formadas por palavras comuns, *“no caso concreto, as imagens e a documentação apresentada às fls. 03, 45, 46, 47, 53/86. 88/116, 119, 124, 129 demonstram a utilização em conjunto, pela parte ré, tanto dos elementos nominativos da marca da autora, quanto de elementos figurativos desta, sobretudo considerando que ambas empregam a expressão 'Make Love' em fontes e grafismos semelhantes, em preto, indistinguíveis a uma pessoa leiga”.*

Assim, *“tendo em vista o uso de marca praticamente idêntica, com mera inclusão das palavras secundárias 'possibilidades' e 'make-up' no seu elemento nominativo, e no mesmo ramo do mercado, tem-se evidente violação de direito de uso exclusivo”.*

Concluiu: *“além de ensejar risco de confusão entre consumidores quanto à origem dos produtos comercializados pelas partes, com eventual desvio de clientela da autora, e o aproveitamento ilícito da imagem construída pela autora no mercado, a violação ainda enseja o risco de associação indevida de quaisquer eventuais vícios dos produtos fabricados e comercializados pelos réus à marca da autora”.*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Em relação aos danos materiais, assim como morais, consignou que são presumidos, sendo que os primeiros devem “*ser apurados na fase de execução, nos termos do art. 210 da Lei n. 9.279/96*”. Quanto aos danos morais, “*tendo em vista a gravidade e extensão dos atos praticados, a função pedagógica da medida e a capacidade econômica das partes, fixo a indenização (...) em R\$ 5.000,00, para cada um dos réus*”.

Anoto o dispositivo sentencial:

“Diante do exposto, julgo **o pedido procedente**, para:

- a) determinar a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil;
- b) tornar definitiva a tutela concedida às fls. 229/231, com a multa fixada na decisão de fls. 486;
- c) determinar que os réus se abstenham de usar a marca 'Make Love' para fabricação e comercialização de produtos cosméticos, bem como em material publicitário, em seu nome empresarial, em domínio de internet, e plataformas de redes sociais;
- d) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, em valor a ser apurado na liquidação de sentença, nos termos do art. 210 da Lei n. 9.279/96, acrescido de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (12/11/2020 fls. 225, 228 e 479);



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

e) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, fixadas em R\$ 5.000,00, para cada um dos réus, sendo os valores acrescidos de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contados da data desta decisão, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

f) com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, condenar os réus ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pela autora, fixados em 10% do valor da condenação. Observo que em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação. Em relação aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.” (fls. 567/568).

Embargos de declaração da corrê Le Pieri Cosméticos Ltda. – ME (fls. 571/575) e da corrê Absoluty Color Comércio de Cosméticos Eireli (fls. 576/580), ambos rejeitados por decisão à fl. 581.

Apelação da corrê Le Pieri Cosméticos Ltda.
– ME a fls. 584/592.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Argumenta, em suma, que a sentença deve ser completamente reformada, uma vez que **(a)** não restou comprovada violação de direito de uso exclusivo da marca **Make Love**, bem como inexistente demonstração cabal, por meio de perícia, quanto ao uso dos elementos nominativos e figurativos da marca em questão; **(b)** a parte apelada manifestou-se alegando que não possuía mais nenhuma prova para produzir; **(c)** a apelante é indústria química, e não possui qualquer vínculo com a marca, o que não foi contestado, cabendo-lhe, apenas, a fabricação, sendo assim, *"não pode estar ser condenada ou responsabilizada por demais ônus se não aquele da fabricação"*; **(d)** subsidiariamente, requer seja condenada tão somente pela proibição da fabricação e industrialização do produto, bem assim para condenar a parte autora pelo ônus de sucumbência.

Apelação da corrê Absoluty Color Comércio de Cosméticos Eireli a fls. 598/602.

Aduz, em síntese, que **(a)** a partir do dia 24/11/2020 tinha trinta dias para cessar o uso da marca **Make Love**, o que foi atendido instantaneamente, ou seja, conseqüentemente, não gerou prejuízo moral nem material para a apelada; **(b)** não houve comprovação pericial de semelhança das marcas; **(c)** a tutela antecipada foi concedida à autora quase que concomitantemente à aquisição da marca, que, assim, não teve praticamente prejuízos como concorrência desleal, queda de faturamento *etc.*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Contrarrazões a fls. 608/618.

Oposição ao julgamento virtual manifestada pela apelada à fl. 626.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

Examina-se, primeiramente, a **apelação da Le Pieri Cosméticos Ltda.**, designada na petição inicial como “Terceira Ré”, lá justificada sua inserção no polo passivo por atuar “*como fabricante de produtos cosméticos para a Primeira ré, conforme se verifica da etiqueta aposta nos produtos da Primeira Ré (...)*”. Prova-o a autora com a fotografia reproduzida à fl. 2, onde se vê, efetivamente, que a fabricação do produto foi feita por esta apelante, o que, como se verá adiante, é fato incontroverso.

A “Primeira Ré” (também apelante) e o “Segundo Réu” (que não recorreu), diz a peça vestibular, vendem e distribuem cosméticos contrafeitos, o que, também com fotografias, a autora demonstra no corpo da inicial. Há outros episódios de contrafação de marcas atribuídos à “Primeira Ré” e ao “Segundo Réu” (fls. 10/14), que, por isso, já respondem noutras ações marcárias.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

No pedido liminar de abstenção de uso da marca em tela, contido na petição inicial, nada imputa à apelante Le Pieri. Enfatiza-se, isto sim, que *“a Primeira Ré e o Segundo Réu adotam um 'modus operandi' de condutas irregulares, usando marcas que tentaram registrar, mas que foram indeferidas pelo INPI, violando direitos de terceiros”* (fl. 18).

Contestando (fls. 434/443), a Le Pieri articulou sua ilegitimidade passiva, por ser mera fabricante, contratada *“sob encomenda”* do cliente, que é quem escolhe *“a arte (rótulo) e marca”*, não sendo *“fabricante exclusiva da primeira e segunda ré”*, que bem podem contratar outros fabricantes para seus produtos. No mérito, *“não comercializa tais produtos (...) apenas os entrega a quem formulou o pedido (cliente)”*, no caso os corréus.

Acrescentou:

“Veja Exa., por definitivo, a ré não usa, não pretende usar, não é detentora de pedido de registro de marca, não adotou elemento visual ou imitou qualquer marca da autora, não praticou concorrência desleal, não possui catálogo de tais produtos e muito menos cometeu crime algum. Se tal fato ocorreu, ocorreu por quem fez o pedido de registro da marca junto ao INPI, e pagou pelos serviços da ré como indústria para produzir o produto na marca MAKE LOVE.

Veja Exa., como pode a ré ter violado a marca da autora sendo que ela apenas é indústria?

A ré apenas produz o produto e o envasa na embalagem que o cliente determina.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Logo, a responsabilidade pela marca, embalagem, rótulo, dizeres e distribuição é do cliente e não da empresa ré que é indústria química.” (fl. 483).

Noutro tópico da defesa enfatiza, para negar haver nexos causal entre o dano da autora e atividade dela, contestante:

“Observa-se que a ré, ora fabricante, não pode responder por tal conduta, pois não teve qualquer responsabilidade para com a conduta adotada pelo proprietário da marca (detentor da marca / requerente do pedido de registro da marca MAKE LOVE).

Observa-se que a razão do dano não tem nexos causal com a fabricação do produto, mas sim de um ato de terceiro no uso da marca MAKE LOVE, conduta pessoal de um agente, sem qualquer intervenção ou ligação com a ré ora contestante.” (fl. 439).

Ainda na contestação:

“Observa-se ainda que a ré não violou qualquer marca, pois CONFORME COMPROVADO NOS AUTOS, A RÉ NÃO É DETENTORA SEQUER DO PEDIDO DE REGISTRO DE TAL MARCA, BEM COMO NÃO É DETENTORA DOS PRODUTOS QUE LEVAM A MARCA EM QUESTÃO.” (fl. 441).

“Ainda, denota-se que o autor imputa ao réu vinculação com produtos de perfumaria – item 31 da inicial em total e descabida alegação. A ré não possui qualquer vinculação com a primeira e segunda ré.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

A ré não vende, não fabrica, não envasa, não possui propaganda ou qualquer vinculação dos itens listados no referido item 31 da petição inicial.

Da mesma forma, leviana é a alegação de que a ré veicula em sites de venda de produtos a expressão 'melhores fragrâncias do mundo', POIS SEQUER POSSUI A RÉ PLATAFORMA DE VENDA DE PRODUTOS, POIS REPITA-SE, A RÉ É INDÚSTRIA QUÍMICA, NÃO VENDE PRODUTOS TAL COMO EXPOSTO PELO AUTOR.

Por fim observa-se que todas as alegações de violações são atribuídas à primeira e segunda ré NÃO POSSUINDO A RÉ CONTESTANTE QUALQUER RESPONSABILIDADE OU LIGAÇÃO COM OS EVENTUAIS DANOS QUE ALEGA ESTAR SOFRENDO A AUTORA.

No mais, compulsando os autos, denota-se que em fls. 229/231 houve deferimento da tutela de urgência pretendida pela autora, sobre a qual, não apresenta qualquer objeção a ré, pois conforme já informado, a muito tempo não fabrica qualquer produto sob tal marca, logo, a única parte de tal decisão que caberia à ré seria a parte de não fabricar, pois conforme já exposto, é a única atividade da ré que é indústria química, fabricante de cosméticos em geral.

Neste sentido, registra-se desde já que não pretende recorrer de tal decisão, pois esta em nada afeta a ré conforme já exposto acima.” (fl. 442).

Em réplica, limita-se a autora, ora apelada, quanto à Le Pieri, a invocar o art. 190, II, da Lei de Propriedade



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Industrial, que tipifica como crime contra registro de marca o ato de importar, exportar, vender, oferecer ou expor à venda, ou ter em estoque “*produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem*”.

Dispensadas mais provas além das documentais constantes dos autos, a r. sentença apelada, quanto à apelante Le Pieri, limitou-se a rejeitar preliminar de ilegitimidade passiva, nos termos copiados no relatório acima. Sua legitimidade foi assentada *in status assertionis*, não mais do que isto. Quando, com sua habitual proficiência, S. Exa. abordou o *meritum causæ*, nenhuma linha dedicou à conduta dessa apelante.

Mais, instadas as partes a indicar provas a produzir, a autora, a quem incumbia o ônus da prova (CPC, art. 373, I), dispensou-as (fl. 517).

E não há nos autos, quanto a atos da apelante, senão o que se referiu: prova de que fabricou o que lhe encomendaram os corréus (aliás, como visto, o reconhece: fato incontroverso).

Posto isso, a pergunta que se deve responder no julgamento de sua apelação é a seguinte: no sistema de nossa Lei de Propriedade Industrial, pode-se presumir a responsabilidade do fabricante de produto industrial que lhe é encomendado por contrafator?



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Necessária digressão para a resposta, o que se passa a fazer.

Como é ressabido, afora de relações assimétricas de Poder como é o caso, *v. g.*, dos ambientes laboral e consumerista, a solidariedade passiva em atos de alegada violação de propriedade intelectual não é a regra. Afinal, trata-se de relação interempresarial fincada na responsabilidade civil comum. Assim, a contrafação de marcas só se dá diante da satisfação pelo autor/vítima, do ônus da prova da ciência e da participação direta e imediata da conduta do réu, desde que o último apenas forneça insumos para quem, de fato e de direito, comete, efetivamente, o ato ilícito.

Até porque, no caso em julgamento, a apelante atua em mercado distinto, fabril; é, como afirma em seus não contraditados arrazoados, indústria química. Está a montante da relação jurídica concorrencial, não se podendo afirmar soubesse que seu produto seria objeto de ilícito em mercado a jusante, como escrevem D. BESANKO, D. DRANOVE, M. SHANLEY e S. SCHAEFER:

“Em geral, os bens em uma economia 'fluem' ao longo de uma cadeia vertical de matérias-primas e peças componentes para a fabricação através de distribuição e varejo. Economistas dizem que os primeiros passos na cadeia vertical são a montante, no processo de produção, e os últimos passos são a jusante, como exemplificam troncos saídos da floresta madeireira que está a montante e correm para as usinas a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

jusante. Assim, o canal de esportes de TV a cabo ESPN, que monta um pacote de programação de esportes, está a jusante em relação à National Football League (uma 'produtora' de conteúdo), mas a montante em relação à Comcast e outras empresas de TV a cabo ('varejistas' de conteúdo) – **A Economia da Estratégia, 5ª ed. brasileira, pág. 140.**

A respeito das posições a montante e a jusante na cadeia de produção, a conferir, também, PAULA A. FORGIONI, Os Fundamentos do Antitruste, 1ª ed., p. 417.

A Lei de Propriedade Industrial não contém presunção de solidariedade passiva entre os ofensores. Admite, sim, tão só presunções/ficções de conhecimento do mercado para quem atua no ramo em que a marca de referência é registrada ou utilizada. Isto tem como resultado evitarem-se defesas fundadas em paternalismo, já que se o agente econômico não conhece o seu mercado, deveria conhecê-lo, podendo ser sancionado por sua ignorância.

Por exemplo, o art. 124, XXIII:

“**Art. 124.** Não são registráveis como marca: (...)”

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”

Só de quem é do ramo pode ser exigida a cognição da utência de signo alheio, de um concorrente. Eventuais parceiros comerciais de tal sujeito de direito não necessariamente conhecem as especificidades do ramo.

No mesmo art. 124, inc. XIX (não registrabilidade de marca que seja “*reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia*”), tem-se o fundamento legal do princípio da especialidade. Este, como se sabe, tem dupla função: (a) delimita a extensão da exclusividade ao nicho em que se houve o registro, delimitando direitos de terceiros concorrentes; e (b) impede que o titular vise a obtenção de atos coercitivos em face de comerciante estranhos ao seu ramo de atuação.

Tais distinções são tão relevantes, que uma determinada conduta pode ser ilícita, ou lícita, a depender do ramo empresarial em que o acusado enverede, como, com seu conhecido bom senso, aponta, catedrático do Largo de São Francisco, WALDEMAR FERREIRA:

“Nos bares e restaurantes, o crime é comum. Enchem-se garrafas de vinhos finos e afamados, de alto preço, com vinhos inferiores, de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

outra procedência, estrangeiros ou nacionais, de menor preço de custo, a fim de fornecerem-se aos fregueses como legítimos. Principalmente quando as garrafas não são abertas à vista do consumidor. Para a prática do crime, é essencial seja o produto ou artigo da mesma classe. Não existe criminalidade, certamente, no vender azeite ou outro líquido em garrafa revestida de marca legítima de vinho. Nem mesmo, no mandar o consumidor comprar ao vendeiro o vinho, o álcool, ou o vinagre, por ele vendido a varejo, em garrafas a serem enchidas no momento, embora revestidas de marca de outrem, registrada para diferente produto.” (**Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil, Sexto Volume, pág. 620.**)

Noutras palavras, diante da diferenciação do ramo de atuação, não há como se fazer espriar o plano da eficácia de uma titularidade de marca comum para qualquer seara, como se marca de alto renome fosse (art. 125 da lei de regência).

Em nosso sistema jurídico, fundado na ficção de que todos conhecem o direito (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 3º), a doutrina aponta as cautelas que se devem tomar para evitar-se a banalização de presunções e ficções como técnicas de resolução de conflitos. Explica KARL LARENZ, de fato:

“A ficção jurídica consiste na equiparação voluntária de algo que se sabe desigual – por vezes também em pôr como desigual o que se sabe igual. Devem distinguir-se a ficção como meio da técnica legal (ficção legal), como meio da fundamentação da sentença (ficção da sentença) e o seu emprego na ciência. *As ficções legais* têm normalmente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

por fim a aplicação da regra dada para um facto previsto (F1) a outro facto previsto (F2). São então *encobertas remissões*. Em vez de ordenar: as consequências jurídicas de F1 vigoram também em F2 (ou: quando se verifica F² aplicam-se as mesmas regras que no caso F1), a lei 'finge' que F2 é um caso de F1 (F2 é havido como F1, F2 'vale' F1). Como a lei não contém declarações, mas sim ordenações de vigência, temos aqui não a *afirmação* de que F2 seja 'na realidade' idêntico a F1 ou um caso de F1 mas a *instrução* de que no caso F2 se produzem as mesmas consequências jurídicas. (...) Na verdade, é apenas uma forma de fugir aos problemas. Mesmo que se permita ao legislador, quando muito, proceder desse modo, nunca a ciência do direito se pode tranquilizar com isso. A ficção, em virtude do efeito sugestivo da formulação, comporta o perigo de que passe despercebida a diferença existente de facto entre F2 e F1 e se estenda por isso a equiparação para além da medida do razoável, do materialmente defensável. As pessoas nem sempre se dão conta de que a remissão também na veste de uma ficção só deve ser entendida «segundo o sentido da lei. Von TUHR observa com razão que a equiparação jurídica 'pode ir mais ou menos longe'; não precisa necessariamente de ser levada a cabo *sob todos os pontos de vista*. Se o legislador não reconheceu todas as consequências da equiparação que ordenou, o fim da lei pode tornar exigível uma interpretação restritiva.” (Metodologia da Ciência do Direito, 2ª ed. portuguesa, págs. 240/243).

Daí não se poder, sem olvido do art. 3º da Lei de Introdução, condenar por infração patentária, de desenho industrial ou de marca, senão nos tipos criminais dos arts. 183 a 195, lidos, no cível, com a analogia permitida pelo art. 209 do mesmo diploma legal, como, com precisão, aponta PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

“Seguindo a questionável tradição de certo 'ecumenismo' jurídico, bem como revelando o apreço ao positivismo legalista, além da prescrição dos tipos penais do art. 195 do CPI de 1996, o referido diploma legislativo é berço de dispositivo *aberto* para tratar de concorrência ilícita: o art. 209. Ou seja, enquanto no primeiro tipo há aquilo que parcela da doutrina identifica como previsão de atos de concorrência *específica*, no segundo haveria aquilo caracterizado pela *generalidade* de condutas.

Ao positivar dispositivos ventilando hipóteses de vedações (lato senso) concorrenciais, o Legislador criou um dever jurídico específico determinante tais fatos como *ilegais*, e não meros *direitos subjetivos* ou sua contraface consistida em obrigações. Entretanto, o Legislador também deu margem de flexibilidade àqueles responsáveis ao *dirimir* das contendas para delinear a moldura hermenêutica do ambiente cível da concorrência ilícita, para condutas estranhas à leitura por analogia dos pertinentes tipos legais.” (**Curso de Concorrência Desleal**, págs. 102/103; destaques em itálico do original; grifos meus).

Não há banalizar (LARENZ), o uso de presunções não constantes da lei, para a solução de casos concretos. A analogia admitida pela Lei de Propriedade Industrial limita-se, para o juiz que a aplica (PEDRO MARCOS), ao art. 209 em tela (“*[...] atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a 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.*”).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Nem de longe, tal a prova produzida nos autos, se pode dizer tenha, *in casu*, a apelante Le Pieri praticado atos tendentes a prejudicar reputação ou negócios alheios *etc.*, ou seja, atos enquadráveis nos arts. 209; menos ainda nos dispositivos penais da lei.

No direito brasileiro “*não há, salvo lei ou pacto, solidariedade passiva automática entre o devedor originário e o assuntor. Afinal, a solidariedade nunca se presume, mas decorre de lei ou da vontade (art. 265, CC).*” – CARLOS E. ELIAS e JOÃO COSTA-NETO, Direito Civil – Volume único, nº 3.2.4.1.1.

Enfim, empreendendo ingente busca de precedentes jurisprudenciais específicos – julgados com base na Lei 9.279/96 – para fundar este voto, não encontrei senão os dois que vão a seguir, dos egrégios Tribunais de Justiça do Paraná e do Amapá:

"A ré nega a sua responsabilidade civil dizendo que não fabricou as cabines e nem as tinha em estoque para a venda, mas, sim, para locação a terceiros. O argumento não procede. O artigo 188, I, da Lei 9.279/96 diz que comete crime contra registro de desenho quem tem em estoque objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado ou imitação substancial para fins econômicos; e a atividade empresarial de locação de coisas compreende em si um fim econômico, o propósito de lucro, auferido pela locação de cabines sanitárias, a completar os dados ter em estoque e fins econômicos uma figura legal típica. Além do mais, seriam suficientes as regras de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

direito comum para a responsabilização da ré. O artigo 942, parágrafo único, do Código Civil diz que são solidariamente responsáveis os autores e co-autores do ato ilícito. Logo, tendo a ré agido com culpa - como será visto logo a seguir - ela responde civilmente, por ter concorrido com a violação dos direitos do autor, titular do registro do desenho, previstos no artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial, ou seja: ao utilizar um modelo de cabine sanitária objeto de contrafação, ciente disso, a ré concorreu para o ato ilícito, sendo, por esse motivo, co-responsável perante o autor pela indenização do dano moral. (...) A culpa é elemento indispensável na responsabilidade civil nos atentados à propriedade industrial: para ser obrigado a indenizar, o agente deve proceder com culpa, isto é, com a possibilidade de poder prever que o seu ato violaria o direito do autor da obra intelectual ao, como no caso, explorar economicamente um desenho registrado em nome de outrem. Também: o registro do desenho permite em si a inferência da culpa. Como fato indiciário, o registro induz a culpa daquele que utiliza o desenho, a marca ou o modelo industrial: 'Presume-se a culpa do contrafator porque não se pode autorizar desconhecimento de dados que estão disponíveis no INPI, ou mesmo quando a marca é notoriamente conhecida' [PEREIRA, Luiz Fernando C., Tutela jurisdicional da propriedade industrial, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 324.]. **(TJPR, Ap. 733.184-6, JC ALBINO JACOMEL GUÉRIOS; grifei).**

“Consta que o apelante subtraiu 150 (cento e cinquenta) rótulos de lata de palmito do estabelecimento onde trabalhava (marca ASSAY); o material foi então repassado gratuitamente ao co-réu, Eleuton da Silva Lima, que os utilizou em vidros 'piratas' de palmito, destinados à comercialização (...) Isso é assim porque, como não se procedeu à avaliação 'da res furtiva', o delito de furto narrado na denúncia não restou materializado, uma vez não tenha ocorrido subtração de coisa alheia móvel, cujo valor (pecuniário ou afetivo) tenha sido capaz de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

desfalcar o patrimônio da vítima. De fato, os objetos subtraídos pelo apelante – 150 (cento e cinquenta) rótulos de lata de palmito marca ASSAY – não são daqueles a que se possa atribuir valor, pelo menos referencial, pela só experiência do que normalmente ocorre na prática cotidiana; como têm valor físico irrelevante, haveriam de vincular-se a produtos postos no comércio. Descartada a prática, pelo apelante, do furto objeto da denúncia, resta o crime contra a Propriedade Industrial de que trata o inciso II do artigo 190, da Lei nº 9.279/96, o mesmo pelo qual condenado o co-réu Eleuton da Silva Lima, em concurso de pessoas, como previsto no art. 29, do Código Penal. Sim, porque se é certo que o apelante, ao subtrair os rótulos com a marca ASSAY da empresa em que trabalhava, fê-lo com a finalidade de fazer sua entrega ao co-réu, ciente da intenção desse em usá-los nas embalagens dos produtos 'piratas' que fabricava – crime contra a Propriedade Industrial – aderiu a essa conduta delituosa, devendo também por ela responder, na medida de sua participação.” (TJAP, Ap. 1.368/01, RAIMUNDO VALES; grifei).

Esses precedentes, como se vê, coerentemente entre si, na conformidade da boa doutrina, condicionam a compreensão, como ilícito apto a ampliar a legitimidade passiva e a acarretar solidariedade entre os réus, ao grau de ciência do suposto partícipe do possível ato de contrafação. Do Tribunal do Paraná, com efeito, tem-se a assertiva da “possibilidade de poder prever que o seu ato violaria o direito do autor da obra intelectual”; do Tribunal amapaense a de que o acusado estava “ciente da intenção desse em usá-los nas embalagens dos produtos “piratas” que fabricava – crime contra a Propriedade Industrial.”



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Nos anais do Superior Tribunal de Justiça não há, s.m.j., precedente específico, mas se encontra acórdão que considerou o fabricante responsável solidário por integrar o mesmo grupo econômico do comerciante. O raciocínio fundou-se numa razoável presunção cognitiva (regra de experiência comum, decorrente da observação do que ordinariamente sucede: CPC, art. 375), a de que, sendo membros de uma única matriz empresarial, as empresas rés tinham ciência do ato de contrafação. E o STJ ateu-se a esta peculiaridade fática do caso concreto que julgava para afirmar a solidariedade, tendo corretamente assentado que não está ela prevista na Lei n. 9.279/1996.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 3. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA INTEMPESTIVAMENTE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. PRESCRIÇÃO. AFERIÇÃO DE ACORDO COM CADA UMA DAS PRETENSÕES CUMULADAS. VIOLAÇÃO DE MARCA. CONTAGEM. TEORIA DA *ACTIO NATI*. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 5. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DA MARCA. RECONHECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. ATUAÇÃO COLABORATIVA DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

6. A colocação no mercado de produtos identificados com marca objeto de direito exclusivo de terceiros é ato de contrafação acarreta para o usurpador o dever de indenizar os danos decorrentes.

7. Ainda que a solidariedade não seja expressamente prevista na Lei n. 9.279/1996, a responsabilidade civil é solidária para todos os autores e co-autores que adotem condutas danosas ao direito protegido de outrem, conforme sistema geral de responsabilidade estabelecido no art. 942 do CC/2002.

8. As empresas recorrentes, integrantes do mesmo grupo empresarial, atuaram ativamente na colocação dos bens contrafeitos no mercado: enquanto uma fabrica os bens, a outra oferta-os à comercialização, sendo, portanto, responsáveis solidárias pelo dano causado pela diluição da marca.

9. Recurso especial desprovido.” (REsp 1.719.131, MARCO AURÉLIO BELLIZZE; grifei).

Do corpo do acórdão do Ministro

BELLIZZE:

“3. Da solidariedade das recorrentes

Afastada a prescrição e mantida a conclusão do acórdão de origem acerca da existência de violação do direito de exploração exclusiva da marca registrada, impõe-se verificar a solidariedade da condenação imposta a ambas as recorrentes. Com efeito, a sentença havia julgado improcedente a demanda contra a litisconsorte passiva Tecnometal



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Engenharia e Construção Ltda., conforme razões explicitadas em julgamento de aclaratórios (e-STJ, fl. 866):

Saliento que não há omissão em relação à ré Tecnometal, uma vez que não restou comprovado o uso indevido da marca objeto da lide pela referida ré, razão pela qual, em relação a ela, o feito foi julgado improcedente.

Nos termos do acórdão recorrido, no entanto, verifica-se que o Tribunal local condenou a litisconsorte passiva Tecnometal Engenharia e Construção Ltda. com a seguinte fundamentação (e-STJ, fl. 1.060):

Com relação à ré Tecnometal Engenharia e Construção Ltda., verifico pelos documentos de fls. 49/56, reproduzidos de seu site, que ela divulga e comercializa os produtos da ré Koch do Brasil S/A, sendo ambas do mesmo grupo. Desse modo, não há que se falar em improcedência da demanda com relação a ela.

Extraí-se, portanto, que a condenação se deu em virtude da divulgação e comercialização de produtos da Koch do Brasil Projetos Industriais Ltda., com a qual compõe grupo econômico. A questão posta perpassa por assentar os limites da responsabilidade pela exposição à venda de produtos contrafeitos. Nesse cenário, é importante consignar que a contrafação é a reprodução, no todo ou em parte, de marca registrada, ou sua imitação – quando a imitação possa induzir confusão. Por meio dela, dilui-se a própria identidade do fabricante, criando-se na mente dos consumidores confusão sobre quem são os competidores e duplicando fornecedores para um mesmo produto (nesse sentido: REsp n. 1.032.014/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 4/6/2009).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

A colocação desses bens contrafeitos no mercado pode ser concretizada pelo próprio fabricante ou por meio de terceiros, os quais se disponham à levar os bens contrafeitos à efetiva exposição à venda. Nesses últimos casos é nítido que a participação do terceiro é determinante para a criação daquela confusão acerca dos competidores, dificultando sobremaneira a vinculação do produto ao seu fabricante, função precípua do instituto da marca.

Assim, a violação do instituto marcário acaba sendo realizada não apenas pela fabricação de produto similar e imitação da marca, mas também pelos atos subsequentes que efetivamente introduzem no mercado a oferta dos bens contrafeitos.

Tem-se aí a prática de uma causalidade comum, em que ambas as empresas recorrentes concorreram efetivamente para o abalo ao direito exclusivo da exploração de marca registrada. É verdade que não há na Lei n. 9.279/1996 a previsão de hipóteses de solidariedade do dever de reparar decorrentes de atos de contrafação. Entretanto, à míngua de regra específica, não se encontra a responsabilidade dos causadores do dano num vácuo legislativo absoluto, devendo-se aplicar, ao caso dos autos, a norma geral prevista no art. 942 do CC/2002.

Com efeito, disciplina o Código Civil que os co-autores de violações a direitos de outrem respondem solidariamente pela obrigação de indenizar:

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932.

Desse modo, até mesmo uma eventual distinção acerca da proporção de concorrência de cada uma das condutas para causação do dano indenizável não pode ser oposta à recorrida, na condição de vítima da violação marcária.

Diante desse contexto fático, em que é possível se discriminar condutas lesivas de ambas as empresas recorrentes, a existência de grupo econômico apenas incrementa o ônus probatório daquele que pretende obstar a comprovação do fato constitutivo do direito à prestação jurisdicional.

Noutros termos, tratando-se de empresas tão umbilicalmente associadas, a prova de que a recorrente Tecnometal Engenharia e Construção Ltda. desconhecia a exploração marcária indevida dependeria de demonstração fático-probatória, a qual não foi sequer debatida nos autos desta demanda.

Isso porque, ao que consta dos autos, a recorrente Tecnometal Engenharia e Construção Ltda. não se trata de empresa voltada à intermediação de vendas e compras de produtos, mas sim de grupo econômico que desenvolve soluções de engenharia e no desenvolvimento de equipamentos voltados para mineração, siderurgia, terminais portuários, termoelétricas, óleo e gás, fertilizantes, cimento, celulose e agroindústria.” **(grifei)**.

Enfatize-se: sendo certo que a solidariedade passiva em casos de violação marcária decorre da regra comum – Código Civil, arts. 262 e 942 – o *distinguishing* entre, de um lado,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

o precedente do STJ e, de outro, o caso ora em julgamento e os julgados dos aludidos Tribunais de Justiça, está no fato incontroverso de que os réus, postos nestes autos em litisconsórcio passivo, não participam de conglomerado empresarial, como resulta do acórdão do STJ.

Aqui, neste julgamento, havia, como feito nos três precedentes, paranaense, amapaense e do STJ, de fato, pois, que se perquirir, na forma do art. 942 do Código Civil, se a ofensa teve mais de um autor, não atuando qualquer presunção, tudo como antes visto.

À indagação que fez ao início da presente fundamentação, portanto, responde-se pela negativa: não, no sistema de nossa Lei de Propriedade Industrial, não se pode presumir a responsabilidade do fabricante de produto industrial que lhe é encomendado por contrafator.

A ação, portanto, era improcedente contra a apelante fabricante, assim ficando julgada.

Passando ao exame da apelação da comercializadora de produtos contrafeitos, Absoluty Color Comércio de Cosméticos Eireli – ME., como visto, limita-se ao *quantum* das indenizações em que condenada, não discutindo a contrafação propriamente dita.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Seu recurso enfatiza que interrompeu as vendas tão logo cientificada da liminar deferida na origem, *initio litis*, do que decorre não caber indenização, quer por danos materiais, quer morais.

Mantém-se, *data venia*, a sentença.

Os danos materiais, como determinado na origem, serão apurados em liquidação de sentença (art. 210 da Lei de Propriedade Industrial). Aí, então, que alega essa apelante será devidamente verificado, com apuração do quanto correspondente ao uso indevido, que pode redundar em zero, ou em quantia ínfima. Aguarde-se, então, o momento certo para essa quantificação.

E a indenização por danos morais foi arbitrada em quantia mínima, que não merece redução (R\$ 5.000,00).

Condeno a autora-apelada nos ônus da sucumbência relativamente à apelante Le Pieri, com honorários de advogado de 20% do valor da causa corrigido (R\$ 100.000,00, fl. 20), observados, no arbitramento, os parâmetros do § 2º do art. 85 do CPC, especialmente a qualidade da prestação profissional do ilustre patrono beneficiário da verba.

Elevo a condenação da apelante Absoluty Color Comércio de Cosméticos Eireli – ME. em honorários de advogado, de 10% para 15% da mesma base de cálculo (§ 11 do mesmo art. 85).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

DISPOSITIVO.

Dou provimento à apelação da corre
Le Pieri.

Nego provimento à apelação da corre
Absoluty Color Comércio de Cosméticos Eireli – ME.

Consideram-se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, influentes na elaboração deste voto.

Na hipótese de, em que pese este prévio prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos ainda existentes embaraços aos trabalhos forenses, motivados pela pandemia.

É como voto.

CESAR CIAMPOLINI
Relator