

Fls.

Processo: 0131520-17.2019.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Tutela Antecipada Antecedente - Marca

Requerente: KIPLING APPAREL CORP.

Requerido: FENIX COMERCIO DE MODA LTDA - EPP

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Maria Cristina de Brito Lima

Em 10/08/2020

Sentença

Trata-se de ação indenizatória com pedido de tutela antecipada proposta por KIPLING APPAREL CORP em face de FÊNIX COMÉRCIO DE MODA LTDA - EPP, na qual a parte autora alega, em síntese, que, o réu comercializa produtos em concorrência desleal, uma vez que viola o conjunto imagem dos produtos comercializados pela autora.

Afirma ser marca conhecida no mercado, com identidade visual consolidada, diante da singularidade de design. E assim alega que a parte ré atua no mesmo ramo, qual seja bolsa e acessórios, e que através de sites e redes sociais realiza venda de produtos com design idêntico ao da autora.

Assegura que tentou solucionar a questão de forma extrajudicial, mas não logrou êxito, uma vez que a ré se comprometeu a não mais comercializar os produtos, porém lançou nova coleção utilizando grandes semelhanças visuais com os produtos da autora. Argumenta que os produtos podem causar confusão na hora da compra pelos consumidores.

Requer que seja deferida tutela de urgência para que a ré se abstenha de produzir e comercializar os produtos similares aos da autora; danos materiais emergentes e lucros cessantes; danos morais; ônus de sucumbência.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 26 a 127.

Manifestação da parte autora às fls. 137/139.

Emenda à Inicial às fls. 143/144.

Manifestação da parte autora às fls. 146/194, onde apresenta laudo pericial.

Decisão às fls.196/197 deferindo parcialmente a tutela para que a ré se abstenha de comercializar e produzir os produtos que ensejaram a presente ação.

Embargos de Declaração interpostos pela parte autora às fls. 204, que foram acolhidos, conforme

fls. 208, complementando a decisão acima.

Aditamento da inicial às fls. 213/249.

Designada audiência de mediação, esta restou infrutífera, conforme fl. 302.

Manifestação da parte autora às fls. 314/315.

Manifestação da parte ré às fls. 320/323.

Contestação às fls. 328/424, na qual a parte ré alega que não reconhece qualquer violação ao conjunto imagem da parte autora. Destaca que os elementos que a parte autora considera distintivos são utilizados por diversas marcas do segmento no mercado. Afirma que a parte autora visa limitar os concorrentes. Afirma que não mais produz ou comercializa os produtos narrados na lide. Esclarece que a marca passou por grande reformulação. Aduz, preliminarmente, a incompetência do foro. Requer que sejam declarados improcedentes todos os pleitos autorais; que seja a parte autora condenada em custas e honorários.

Réplica às fls. 433/497.

É o Relatório. DECIDO.

Inicialmente, deve-se salientar que se trata de pedido juridicamente possível, achando-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.

As partes são legítimas e estão bem representadas, não havendo nulidades a declarar. Ademais, o presente feito comporta o julgamento antecipado da lide, uma vez que não há prova a ser produzida em audiência.

Afasto a preliminar de incompetência alegada pela parte ré, visto que não vislumbro ocorrência dos requisitos para sua aplicação.

Tendo em vista que há nos autos elementos suficientes ao deslinde da causa, cabível o julgamento do feito, nos termos do art. 355, I do CPC.

Passo ao enfrentamento do mérito.

Trata-se de ação de tutela antecipada antecedente em que a parte autora demonstra ser detentora de marca consolidada no mercado, com diversos sinais distintivos.

Alega, então, que a parte ré estaria produzindo produtos similares, com violação ao trade dress, configurando concorrência desleal e desvio de clientela.

A parte ré por sua vez se limita a alegar que depois de uma reformulação, não mais produz os referidos produtos, bem como afirma que os sinais distintivos alegados pela autora são utilizados por diversas marcas.

O ponto controvertido da demanda está na possibilidade de caracterização de concorrência desleal por utilização indevida do conjunto imagem.

O conjunto-imagem, também conhecido por Trade Dress, pode ser definido como os elementos distintivos de determinado produto, permitindo que os consumidores identifiquem o produto ou serviço facilmente.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, in verbis:

"Segundo a doutrina especializada, a expressão trade dress possui acepção ampla e tem sido utilizada pelas precedentes judiciais no sentido de "conjunto-imagem", consistindo "num conjunto de características, que podem incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais". TJRJ;AC 2008.001.49286, 12ª Câmara Cível, Des. Lucia Miguel S. Lima, Julg. 27.01.2009.

Apesar do trade dress não possuir proteção legal específica, a jurisprudência tutela os direitos dos detentores das marcas, bem como protege o mercado consumidor, com interpretação relacionada ao art. 5º, XXIX, da CF/88.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"(...) A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil. (...)"
STJ. 3ª Turma. REsp 1677787/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/09/2017.

A violação ao Trade Dress depende que cópia sutil de diversos identificadores da marca, desta forma há confusão do consumidor devido à similaridade do aspecto geral do produto ou serviço.

Desta forma, uma vez caracterizada a violação ao trade dress o impacto é tanto na concorrência desleal, gerando desvio de clientela, como no consumidor, que é induzido a comprar marca diversa da pretendida.

É inegável que as partes atuam no mesmo segmento: bolsas e acessórios. E que seus produtos denotam similaridade, visto que voltados ao mesmo público.

De fato, não restam dúvidas quanto à existência de identidade do conjunto imagem, posto haver a citada possibilidade de confusão entre os consumidores.

Além disso, tem-se que a reprodução, mesmo que parcial, do conjunto imagem da autora pela ré configura a concorrência desleal, nos termos do art. 195, III e IV, da Lei 9.279/96.

Trata-se de manobra fraudulenta com o intuito de se aproveitar do nome e da imagem da autora para com os consumidores, desviando sua clientela.

Ao cometer violação dos direitos de propriedade intelectual da autora, a ré gera danos, tanto a imagem da empresa autora, como também ao consumidor final, que pretende adquirir produtos de qualidade garantida pela autora, quando de fato não ocorre.

Não obstante, a concorrência desleal cometida pela ré ainda gera danos materiais ao desviar a clientela da parte autora.

A documentação trazida aos autos pela autora, bem como os documentos anexados são suficientes para demonstrar que o réu produzia e comercializava produtos em flagrante semelhança com os da parte autora, marca conhecida no mercado.

Ante à presunção de danos causados pela concorrência desleal, é indubitável a obrigação imposta à ré de se abster de comercializar e produzir, em seus estabelecimentos comerciais, os referidos produtos.

Comprovada, pois, a ocorrência de violação das marcas, surge à obrigação do réu de indenizar a autora, nos termos do artigo 209 da Lei n. 9.279/96 que assim dispõe:

"Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por 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."

Com efeito, há de ser reconhecido o direito de ressarcimento dos prejuízos patrimoniais sofridos pela parte autora em razão da venda dos produtos, e diante do desvio de clientela, cuja quantificação fica relegada para a fase de liquidação de sentença, e deverá ser feita com base nos artigos 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial.

Por conseguinte, mesmo caracterizada a possibilidade de confusão a ser gerada para o consumidor, não restou comprovado o dano moral, que decorreria da eventual vulgarização da marca ou de lesão à reputação.

Dessa forma, com relação ao pedido autoral de indenização pelos supostos danos morais sofridos, O PEDIDO NÃO MERECE SER ACOLHIDO.

Ante o exposto, confirmando a tutela deferida às fls. 196/197, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. artigo 487, I do CPC, para:

a) DETERMINAR que o réu se abstenha de fabricar, comercializar, distribuir, manter em estoque, expor a venda e/ou divulgar, produtos que representem uma imitação do trade dress dos produtos da autora, removendo das mídias sociais qualquer foto ou divulgação destes produtos, sob pena do pagamento de multa diária que fixo em R\$1.000,00 (um mil reais).

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.

CONDENO a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do CPC, artigo 86§único.

P.I.

Rio de Janeiro, 08/09/2020.

Maria Cristina de Brito Lima - Juiz de Direito

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Maria Cristina de Brito Lima

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625/2785 e-mail:
cap04vemp@tjrj.jus.br



Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4XJI.7JHI.U7L4.B6R2**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

