

Apelação Cível 2009.001.23935

Apte.: JING CHENG COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.

Apda.: NIKE INTERNATIONAL LTD. E OUTRO

Relator: Des. Fernando Foch

Ação originária: 2006.001.005114-4

Juízo de Direito da 5.^a Vara Empresarial da Comarca da Capital

DIREITO EMPRESARIAL. MARCA. Ação de responsabilidade civil ajuizada por fabricante estrangeira de artigos esportivos e sua subsidiária no Brasil, cuja marca é conhecida mundialmente, em face de sociedade empresária que comercializava contrafações. Sentença de procedência.

1. A marca tem como função precípua a distinção de determinado produto dos demais, levando o consumidor a identificá-lo pela mera visualização do símbolo representativo daquela.

2. Quando marca notória é reproduzida indevidamente, o consumidor acredita encontrar no produto similar as mesmas qualidades do verdadeiro, crendo ter ele a mesma procedência ou ser sua comercialização, ao menos, sob licença regular do titular.

3. Crime de concorrência desleal plenamente configurado, a teor do disposto no art. 195, III, IV e V, da Lei n.º 9.279/96, gera dever de indenizar danos materiais, face à clara possibilidade de captação indevida de consumidores. Danos morais igualmente devidos e cumuláveis, pois a utilização da marca em produtos contrafeitos debilita o conceito de seu fabricante, por serem colocados no mercado produtos com qualidade e características não aparentes diferentes daquelas esperadas pelo consumidor.

4. Não demonstrada a exasperação das indenizações arbitradas em primeiro grau de jurisdição e não sendo elas de manifesta absurdez (muito ao contrário, no caso) não há razão para desprestigiá-las.

5. Desprovimento do recurso. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível 2009.001.23935, em que é apelante **JING CHENG COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.** e apelados **NIKE INTERNATIONAL LTD. E OUTRO,**



ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro **por unanimidade em negar provimento ao recurso** nos termos do voto do Desembargador Relator.

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2009

Des. Fernando Foch
Relator

RELATÓRIO

Adoto o relatório de fls. 521/2, na forma regimental.

VOTO

NIKE INTERNATIONAL LTD. E OUTRO ajuizaram a presente ação em face de JING CHENG COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA., com a qual pretendem a condenação de a ré abster-se de "importar, vender, expor à venda, distribuir ou simplesmente manter em estoque tênis, caixas, ou quaisquer produtos e acessórios contrafeitos "Nike" ou que ostentem indevidamente imitações ou reproduções de tais marcas, nas formas nominativa, mista ou figurativa", além de indenizar lucros cessantes e dano moral.

A ré alegou falta de prova de que os produtos sejam contrafeitos, não havendo falar em condenação à abstenção de comercializar produtos ou a indenizar dano moral, até mesmo porque pessoa jurídica não faz jus a esse tipo de compensação.

A sentença deu pela procedência parcial do pedido, condenando a ré a se abster de importar, vender, expor à venda, distribuir e manter em estoque tênis, caixas ou quaisquer produtos e acessórios que ostentem indevidamente a marca "Nike", nas formas nominativa, figurativa e mista, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a pagar indenização de dano moral e material. Do ato judicial recorre a ré, reprisando teses expendidas na contestação, ao tempo em que acusa exageradas as verbas indenizatórias: R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para compensação de dano moral e R\$ 143.850,00 (cento e quarenta e três mil e oitocentos e cinquenta reais) para reparação do prejuízo patrimonial.

Eis a hipótese.

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Não há preliminares.

A sentença deu a correta solução ao litígio, não havendo falar em reforma.

Não merece acolhida a alegação da ré no sentido de que, por não ter sido comprovado que os produtos eram falsificados, assiste-lhe o direito de comercializá-los. Invoca em seu favor o laudo do Instituto de Criminalística de São José dos Campos.

No entanto, está exhaustivamente comprovado nos autos que a peça técnica foi elaborada de forma defectiva: limitou-se o perito a indagar, de vendedores de uma loja, se os tênis apreendidos se assemelhavam aos originais comercializados no estabelecimento (fls. 365/71). Muito, mas muito estranho. Ou não.

Tanto assim o é que em correição, realizada pela Polícia Civil de São Paulo, foi determinada a abertura de inquérito policial para averiguação de crime de falsa perícia (fls. 97/141), a resultar na condenação do perito

(fls. 413/23), o que faz concluir ser a expertise imprestável à defesa de qualquer direito.

O fato de o laudo ser inconclusivo quanto à natureza espúria dos produtos é, portanto, de somenos importância, até mesmo porque as demais provas dos autos levam a crer comprovada a falsificação.

Na medida em que afirmam as autoras não terem autorizado para que a ré comercializasse produtos da marca "Nike", e não tendo esta se desincumbido do ônus de provar a aquisição e comercialização lícita, impõe-se concluir pela procedência espúria dos produtos.

Além disso, a demandada foi flagrada transportando mais de novecentos pares de tênis que ostentavam a marca "Nike Shox", sequer lançada no mercado pelo fabricante. É reincidente: já foi condenada em processo judicial anterior — 2004.001.075438-2, que tramitou na mesma 5.ª Vara Empresarial da Comarca da Capital,— sendo idênticas as partes, em função de apreensão ocorrida na Alfândega do Porto do Rio de Janeiro. Aliás, deploravelmente as autoras, que afirmam que essas falsificações causam lesões musculares, esqueléticas e ligamentares, doaram o material apreendido a menores carentes — que barbaridade. Mas isso é outra história, reveladora do desprezo pela pobreza que há no lado de baixo do equador.

Da análise das fotografias adunadas às fls. 374/9, é indubitosa, por saltar aos olhos, a semelhança entre os produtos fabricados e comercializados pela ré e os das autoras. É imperceptível a diferença entre eles aos olhos do leigo, o que permite obnubilar a percepção do consumidor, que crê estar adquirindo produto verdadeiro.

A Lei n.º 9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial, define marca de produto ou serviço em seu artigo 123, inciso I, como "aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa".

Inegavelmente, a marca tem como função precípua a distinção de determinado produto dos demais, levando o consumidor a identificá-lo pela mera visualização do símbolo representativo daquela.

No caso *ob oculo*, trata-se da marca "Nike", notória no mercado brasileiro e estrangeiro, tão conhecida que até mesmo dispensaria registro, na esteira do disposto no artigo 126 da Lei n.º 9.279/96. A contrafação agride o direito de propriedade do dono da marca e lhe impõe os efeitos do desprestígio, por conta da qualidade duvidosa dos produtos contrafeitos, e da concorrência desleal, em razão dos preços mais baixos. Aliás, indubitoso estar-se diante, aqui, de crime de concorrência desleal, tipificado pela Lei n.º 9.279/96, em seu artigo 195, incisos III, IV e V.

Dessa forma, o uso indevido da marca nos pares de tênis apreendidos gera dever de indenizar danos materiais, face à clara possibilidade de captação indevida de consumidores, principalmente em função do menor preço conjugado às contrafações.

É vazia a tese da impossibilidade de condenação a indenizar dano moral e de cumulação entre este e o dano material, dado que reparam prejuízos de distintas naturezas.

Mostra-se a indenização do dano moral plenamente cabível, pois a utilização da marca nos produtos falsificados debilita a reputação do fabricante ou do proprietário da marca, pelas razões já expostas.

Nesse sentido se pronunciou a jurisprudência este e o Superior Tribunal de Justiça, como se pode concluir dos arestos a seguir:

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. - 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 arдил, 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. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1032014 / RS - Min. Nancy Andrichi - j. 26.5.09 - TERCEIRA TURMA)

Direito Comercial e Processo civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral. - Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não. - Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação. - A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais. - Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 466761 / RJ - Min. Nancy Andrichi - j. 03.4.03 - TERCEIRA TURMA)

CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM RAZÃO DA COMERCIALIZAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DA TITULAR, PELAS RÉS/APELANTES DE PRODUTOS COM MARCA IDÊNTICA À DA APELADA (PÓLO PLAYER DESIGN). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO A BUSCA E APREENSÃO DEFINITIVA NAS DEPENDÊNCIAS DAS RÉS, A ABSTENÇÃO DE FABRICAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS EM CONTRAFAÇÃO, A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO, ALÉM DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R\$ 30 MIL. APELO SUSTENTANDO QUE A APELADA NÃO DETÉM A MARCA NO PAÍS E QUE NÃO COMERCIALIZA SEUS PRODUTOS HÁ MAIS DE 5 ANOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CONCORRÊNCIA DESLEAL E USO INDEVIDO DE MARCA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA, VISTO QUE A AUTORA COMPROVOU O REGISTRO DE SUA MARCA JUNTO AO INPI, ALÉM DE A MESMA SE CARACTERIZAR PELA NOTORIEDADE, QUE A DISPENSARIA DE REGISTRO PARA SUA PROTEÇÃO NO PAÍS (ART. 126, LEI 9.279/96). DANO MATERIAL CARACTERIZADO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA MARCA E PELO DESVIO DE CLIENTELA E DANO MORAL CABÍVEL EM FACE DA PERDA DE PRESTÍGIO NA IMAGEM E MARCA DA APELADA, QUE COMERCIALIZA PRODUTOS DE REQUINTE, SENDO MUNDIALMENTE CONHECIDA PELOS MESMOS. DESPROVIMENTO DO APELO. (2007.001.51401 – Apelação Cível - Des. Luiz Fernando de Carvalho – j. 04.8.09 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Direito Processual Civil. Ação de busca e apreensão cumulada com obrigação de não fazer e reparação do dano extrapatrimonial. Proteção das marcas Nike, Louis Vuitton e Chanel. Retenção na Alfândega de Itaguaí, RJ, de três contêineres contendo mais de quinze mil pares de tênis e diversas bolsas falsificadas. Valor da causa em R\$ 15.000,00. Impugnação ao valor da causa rejeitada. Dada a multiplicidade de hipóteses em que cabível a indenização por dano extrapatrimonial, aliado à dificuldade na mensuração do valor do ressarcimento, tem-se que a postulação contida na exordial se faz em caráter meramente estimativo, da mesma forma como se deu na reconvenção em que a ora agravante pretende a reparação dos danos extrapatrimoniais, dando à mesma o valor dado à ação. - Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador na reparação dos danos, inclusive extra-patrimoniais, deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não. Nesses termos considerados, a indenização não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a

vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação. A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais (Precedente do Superior Tribunal de Justiça). Desprovisamento do agravo de instrumento. (2006.002.2140 – Agravo de Instrumento - Des. Nagib Slaibi - Julgamento: 24.1.07 - SEXTA CÂMARA CÍVEL)

A apelante não demonstrou a alegada exasperação das verbas indenizatórias. Sendo assim, não há por que não prestigiar o arbitramento feito em primeiro grau de jurisdição — arbitramento, aliás, em nada absurdo; o valor da indenização de dano material é o da quantidade de pares contrafeitos, o qual não foi impugnado; o da reparação de prejuízo extrapatrimonial é adequado ao porte das litigantes, mostrando-se justo também porque em tal ilicitude a ré é reincidente.

Do exposto, voto no sentido de que a Câmara conheça do recurso e lhe negue provimento.

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2009

Des. Fernando Foch
Relator

