



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Registro: 2020.0000654940**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1080716-61.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VVT MODAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., é apelado KIPLING APPAREL CORP..

**ACORDAM**, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 18 de agosto de 2020.

**MAURÍCIO PESSOA**  
**Relator**  
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Voto nº 14868**

**Apelação Cível nº 1080716-61.2018.8.26.0100**

**Apelante: VVT Modas Comércio, Importação e Exportação Ltda.**

**Apelado: Kipling Apparel Corp.**

**Comarca: São Paulo**

**Juiz (a): Renata Mota Maciel**

Ação de abstenção de fazer c/c indenização por perdas e danos – Alegado cerceamento de defesa pela ausência de produção de nova prova pericial – Afastamento – Confeção e comércio de bolsas, mochilas e acessórios – Trade dress – Confusão nos consumidores e concorrência desleal – Existência – Apontamento, inclusive, em regular laudo pericial – Danos materiais e morais devidos – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Em “*ação de abstenção de fazer c/c indenização por perdas e danos*”, a r. sentença, de relatório adotado, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré: (i) à obrigação de não fazer, consistente na abstenção de fabricação, estoque, comercialização, divulgação e utilização a qualquer título de bolsas, mochilas e carteira “Vivatti” que violem o conjunto-imagem dos produtos da autora, nos exatos termos do laudo pericial, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 até o limite de R\$ 20.000,00, sem prejuízo da necessidade de majoração: (ii) a indenizar a autora por danos materiais no valor de R\$ 50.000,00 corrigidos monetariamente desde o prejuízo, considerada a data de ajuizamento da ação, e com juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso, considerada a data de ajuizamento da ação: (iii) indenizar a autora por danos morais no valor de R\$ 30.000,00, corrigidos monetariamente desde a data da decisão, com a incidência de juros moratórios de 1% ao



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

mês desde a data do evento danoso, considerada como a data de ajuizamento de ação; e (iv) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da autora fixados em 10% do valor da condenação (fls. 706/710).

Apelou a ré a arguir, preliminarmente, cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia técnica. No mérito, a sustentar, em síntese, que o uso dos elementos configurativos presentes nos produtos Vivatti (formato, marca, posicionamento do logotipo, material utilizado, posicionamento dos bolsos, tamanho do zíper e seu respectivo puxador) não caracterizam plágio daqueles utilizados nos produtos Kipling; que, de fato, existem similaridades entre as embalagens, mas também existem inúmeras distintividades; que a utilização de logotipo em formato circular e material de borracha, posicionado na parte central da bolsa e em alto relevo, além do material de nylon estonado, são comuns e recorrentes no segmento em que atuam as partes; que as marcas estampadas nos produtos das partes são compostas de elementos nominativos distintos; que o chaveiro de “macaquinho de pelúcia” é elemento predominante e característico das mochilas da autora; que há inúmeros fornecedores de semelhante chaveiro; que o conjunto visual dos produtos da autora é coincidente com características comuns de mercado para esse tipo de produto, não apresentando nada de novo ou original; que não há qualquer comprovação da existência de confusão, mas somente suposições que não merecem qualquer apreço; que não pretendeu desviar a clientela da autora; que não há concorrência desleal, mas mera e livre concorrência em razão da grande aceitação dos produtos da ré pelos



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

consumidores no mercado. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a decretação da nulidade da sentença e, subsidiariamente, a reforma dela (fls. 717/760).

Recurso preparado (fls. 761/762) e respondido (fls. 765/798).

Sem oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

O denunciado cerceamento de defesa, sob qualquer aspecto em que analisado, não ocorreu.

As provas produzidas foram e são suficientes para o julgamento da lide.

Ao julgador, na condição de destinatário final das provas, incumbe decidir de acordo com as razões do seu convencimento, de modo que a ele cabe determinar e escolher as provas que entende necessárias à instrução do processo, com a finalidade de melhor formar sua convicção. E, quando a convicção judicial formada não vai ao encontro da pretensão da parte, a dissonância não constitui, por razões óbvias, cerceamento de defesa.

A não produção de nova prova pericial não revela cerceamento de defesa, até porque era dispensável à vista de tudo quanto produzido ao longo de todo o processado na origem. Além disso, o fato de as conclusões da perícia serem desfavoráveis a qualquer das partes isso, por si só, não justifica a realização de nova perícia.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O Juiz é o destinatário das provas. Cabe a ele deferir as necessárias à instrução do processo e indeferir as que, no seu sentir, são inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, tudo em conformidade com as normas insertas nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Afasta-se, portanto, o denunciado cerceamento de defesa.

Pois bem!

A apelada ingressou com a presente ação ao fundamento de concorrência desleal por parte da apelante.

A apelante não concordou com o laudo técnico pericial apresentado, tendo alegado em razões de recurso que “*o Sr. Perito, respondendo, em detrimento da Apelante, a maioria dos quesitos formulados pelas parte e pelo Juízo, negligenciou não só os fatos, mas também os mencionados princípios aplicáveis em matéria de conflito de marcas e de outros sinais distintivos*” (fls. 721).

Sem razão.

Para contradizer o parecer elaborado por profissional técnico a parte deve trazer aos autos elementos de convicção suficientes a levantar dúvida razoável sobre o trabalho realizado. Não são suficientes, para tanto, meras alegações despidas de qualquer lastro probatório.

No caso em análise, nada há de irregular nos itens apurados no laudo pericial.

Não há nos autos o menor vestígio ou



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

indício de nódoa que possa eivar o laudo pericial elaborado com denodo e zelo, tendo o perito oficial cumprido com rigor seu *munus*, como expresso na sentença, a saber:

*“(...) conforme demonstrou o 'expert', a parte requerida valeu-se do design dos produtos da marca pertencente à autora, já conhecida no mercado de bolsas e malas, lançando diversos produtos cujo conjunto-imagem em muito se assemelha aos da marca 'Kipling'. (...) No presente caso, é evidente, após a devida realização de prova pericial técnica, que houve por parte da requerida um aproveitamento do conjunto-imagem dos produtos produzidos pela autora, configurando a prática de concorrência desleal. Tal constatação independe da realização de pesquisa de campo, uma vez que a análise pericial detalhou cada item semelhante entre os produtos, indicando precisamente os elementos determinantes para fins de configuração da violação do trade dress (fls. 556/603 e 659/664)” (fls. 707/708).*

De fato, o laudo pericial foi taxativo quanto à existência de possibilidade de confusão entre os produtos em questão (fls. 563, 564, 586, 588, 589 e 591/599), sobre a impossibilidade de coexistência pacífica entre os produtos (fls. 572 e 579) e sobre o alto grau de colidência entre os “trade dresses” (fls. 577), tendo, por fim, concluído que :

“Ao se levar em conta todas as análises e confrontos realizados entre os produtos da autora e os da ré, indicados



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

na petição inicial, não resta dúvidas de que houve violação do conjunto-imagem ou 'trade dress' da autora. Embora existam alguns detalhes com pequenas diferenças, quando se analise a somatória dos signos utilizados pela ré, estes detalhes não conseguem gerar distinção entre os produtos dos litigantes, podendo gerar confusão ao consumidor comum e desatento. **Isto posto, sim houve violação do conjunto-imagem ou 'trade dress' da marca da Kipling pela ré Vivatti**” (fls. 601 – grifos originais).

O laudo pericial deve preponderar sobre meras alegações da apelante, mesmo porque perito judicial é pessoa de confiança do Juízo, com conhecimentos específicos acerca do tema.

Observe-se, ademais, que *“a concorrência desleal através da cópia servil só ocorre quando feito sistematicamente, com intuito de confundir a clientela, com a finalidade de desviar a mesma, fazendo-a acreditar que um produto ou serviço de um imitador é da mesma origem que a do concorrente imitado. Um competidor pratica a concorrência desleal quando se aproveita do esforço de outro, que se esmera na difícil tarefa de constantemente inovar e se diferenciar no seu segmento mercadológico copiando as características não funcionais do negócio, produto ou serviço daquele competidor, com o escopo de poupar esforço e dinheiro e desviar a clientela alheia, criando confusão na mente do consumidor”* (“A Concorrência Desleal”, texto de Patrícia Carvalho da Rocha Porto, Especialista em Direito da Propriedade Industrial - UERJ).

E, ainda, a lição de Fabio Ulhoa Coelho, a saber:



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*“Em sua maioria os autores que tratam da concorrência desleal afirmam ser difícil, ou até mesmo nada possível apresentar uma definição finita sobre o tema. Vale lembrar que o ato de concorrência leal e o de concorrência desleal têm em comum a sua finalidade, uma vez que ambos objetivam a clientela alheia. A deslealdade, portanto, não está na busca da clientela dos outros, mas sim na forma de atingir essa finalidade. Dessa forma, conforme já tivemos a oportunidade de nos manifestar, a concorrência desleal não diz respeito a qualquer ato com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas a utilização daqueles que superem a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos” (“Tratado de Direito Comercial”, Ed. Saraiva, 2015, vol. 6, pág. 475).*

Aqui, em que pesem os argumentos da apelante, restou efetivamente demonstrada a alegada concorrência desleal decorrente de desvio de clientela por meio de fraude, imitação ou confusão, havendo nexos de causalidade entre a conduta da apelante e os alegados prejuízos sofridos pela apelada.

Os precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial corroboram o entendimento ora adotado, a saber:

*“AÇÃO COMINATÓRIA E INDINIZATÓRIA. TRADE DRESS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DA AUTORA. POSSIBILIDADE. ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DA RÉ EM EMBALAGENS*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*SEMELHANTES ÀS DA AUTORA. MANUTENÇÃO. EXISTÊNCIA DE EVIDENTES SEMELHANÇAS ENTRE OS PRODUTOS, HÁBEIS A GERAR CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA PELO PÚBLICO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”*

(Apelação Cível 1002931-58.2019.8.26.0077; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020);

*“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Trade dress – Demanda de obrigação de não fazer que pretende eliminar violação do trade dress explorado pelo suplemento alimentar "Biotônico Fontoura" – Comercialização de produto pela ré com mesmo padrão visual utilizado por empresa que explora conjunto-imagem bastante tradicional – Produtos destinados a idêntica finalidade – Possibilidade de indevida associação entre os produtos não descartada, e manifesta apropriação indevida da agravada sobre o investimento da empresa mais tradicional na construção de sua marca – Ordem de abstenção pertinente – Cominatória procedente – Apelação improvida RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral e material – Trade dress – Imitação*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*substancial do rótulo – Dano moral e material presumido – Indenizatória procedente – Apelação improvida DISPOSITIVO: negam provimento.”*

(Apelação Cível 1062444-19.2018.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019).

Destaque-se ser desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo patrimonial ou à imagem, bastando a oferta e comercialização dos produtos em questão para embasar a condenação da apelante por perdas e danos.

Em relação aos danos sofridos, na lição de Gama Cerqueira *“a prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes exigi-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio de seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dano da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.*

*Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela e intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o specioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa.*

*A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução.*

*E não havendo elementos que bastem para se fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC.*

*De outra forma, raramente o dono da marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria dos casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo juiz ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para defender a sua marca” (“Tratado de Propriedade Intelectual”, 3ª ed., vol. 2, pág. 1.129/1.131).*

Assim, de rigor a condenação da apelante no pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O dano moral, ressalte-se, é presumido e dispensa comprovação, cuidando-se de dano *in re ipsa*, uma vez que os efeitos danosos são conhecidos.

É sabido que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em montante suficiente para impedir o seu causador de reiterar na sua prática, porém, em quantia que não gere na vítima o enriquecimento indevido, vedado que é no ordenamento jurídico.

Observados os princípios da proporcionalidade e moderação, a indenização fixada é mantida, por se tratar de valor adequado à natureza da causa.

Assim, objetivamente considerada a controvérsia, não houve demonstração do desacerto da r. sentença



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os elementos carreados ao processado, é mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo exposto, **NEGA-SE PROVIMENTO**  
ao recurso.

**MAURÍCIO PESSOA**  
Relator