



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

**Registro: 2014.0000401114**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0181043-90.2002.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAO PAULO ALPARGATAS S A, é apelado T AMATO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA.

**ACORDAM**, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento ao recurso.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ENIO ZULIANI (Presidente sem voto), TEIXEIRA LEITE E FRANCISCO LOUREIRO.

São Paulo, 3 de julho de 2014.

**Maia da Cunha**  
**RELATOR**  
**Assinatura Eletrônica**



## PODER JUDICIÁRIO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

## 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

APELAÇÃO : 0181043-90.2002.8.26.0100  
APELANTE : São Paulo Alpargatas S/A  
APELADO : T Amato Indústria e Comercio de Calçados Ltda.  
COMARCA : São Paulo  
JUIZ : Valdir da Silva Queiroz Junior  
VOTO Nº : 32.277

**Desenho industrial. Contrafação. Calçados “CONGA”. Perícia técnica que concluiu pela inexistência de violação ao desenho industrial de titularidade da autora. Semelhanças entre os produtos que não gera o alegado desvio de clientela nem concorrência desleal, considerando ainda a distinção entre as marcas, reproduzida em cada calçado. Indenização por perdas e danos indevida. Recurso improvido.**

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação indenizatória por perdas e danos. Sustenta a autora apelante, em suma, que seu produto era comercializado indistintamente no mercado com o nome “CONGA”, como se fosse original, o que viola seu registro de marca com a prática de concorrência desleal. Ressalta a imitação do aspecto extrínseco dos calçados, ficando clara a intenção de confundir os consumidores e a contrafação, com reprodução do conjunto imagem do tênis original. Reafirma ser a conclusão da perita equivocada, já que não utilizou critérios corretos de análise, conforme a melhor doutrina sobre o tema, além de ela própria ter reconhecido as semelhanças entre os calçados.

Este é o relatório.

Anoto minha prevenção diante do julgamento do Agravo de Instrumento nº 2023129-49.2013.8.26.0000 (VT31134, fls. 560/561).

O recurso não merece provimento.

Primeiramente, cabe salientar que é incontroversa a



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3

fls. 3

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

titularidade, pela requerente, do desenho industrial registrado sob o nº DI6200664-9 (fls. 398/412).

Destaque-se ser irrelevante, para o julgamento da lide, a comercialização do produto fabricado pela ré com o nome "CONGA", como se fosse originalmente fabricado pela autora. Eventual responsabilização pela conduta caberia exclusivamente ao estabelecimento comercial que praticava a venda do produto supostamente contrafeito, e como já salientado pelo digno Magistrado sentenciante, o estabelecimento firmou acordo com a autora, homologado às fls. 54, e não mais figura no polo passivo da ação.

Pois bem.

A comercialização de produtos contrafeitos com o uso indevido do desenho industrial desenvolvido por terceiro constitui conduta moralmente lesiva não só por desviar clientela, mas também por acarretar prejuízo à imagem, o que acaba por denegrir a *"honra profissional"* de que fala o PROFESSOR SERGIO CAVALIERI FILHO, entendida como o *"valor social da pessoa perante o meio onde exerce sua atividade"* (Programa de Responsabilidade Civil, 7ª ed., Atlas, p. 94, citação extraída do voto do DESEMBARGADOR FRANCISCO LOUREIRO na Apelação 0006132-39.2009.8.26.0655).

Uma vez confirmada a violação ao desenho industrial, é devida a indenização que decorre da própria ilicitude e que se faz nos termos dos artigos 208 a 210 da Lei nº 9279/96, ou então se permitirá que fique impune o violador em detrimento do direito de exclusividade do titular do desenho industrial.

Oriundo da ilicitude que advém dessa violação, o prejuízo material não fica adstrito a sua efetiva comprovação na fase de conhecimento, podendo ser apurado, em conformidade com a lei, na execução da sentença. Até porque se presume, válida e lícitamente, que, comprovada a violação, devem ser ressarcidos os lucros cessantes que consistem naquilo que a vítima da violação razoavelmente deixou de lucrar com a venda dos produtos pelas concorrentes com o seu desenho protegido.

Contudo, para que a indevida utilização do desenho industrial justifique a indenização, é necessário que se comprove que as semelhanças entre o produto original e o produto contrafeito são suficientes para se causar confusão no consumidor mais desatento, com o conseqüente desvio da clientela do titular do desenho industrial, a qual adquire o objeto falso acreditando tratar-se do original, gerando também a concorrência desleal.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4

fls. 4

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

No caso, muito embora haja evidentes semelhanças entre os dois produtos, não há que se falar em contrafação.

A perícia realizada às fls. 363/425, que devidamente esclareceu os pontos controvertidos da lide utilizando as técnicas que entendeu necessárias, salientou que *" embora exista semelhança entre o produto da Requerida e o registro de Desenho Industrial nº DI6200664-9, de titularidade da Requerente, tal como ocorre com os tênis 'All Star' e 'Bensimon', em análise detalhada, o Laudo Pericial conclui pela inexistência de contrafação"* (fl. 378).

Para se chegar à conclusão acima referida, a perita utilizou critérios de comparação e diferenciação que levou em consideração as formas plásticas da parte lateral frontal do solado, as costuras de acabamento, a forma plástica da parte lateral do solado como um todo, os cadarços e o acabamento dos tecidos, os solados propriamente ditos, as formas plásticas da parte frontal do solado, e as formas plásticas da parte versal do solado. E, em todos estes critérios, entendeu pela distinção entre os dois produtos.

Cabe salientar que o produto da requerida possui qualidade inferior ao da autora, e a marca "CONGA" não possui nenhuma referência no primeiro, cuja marca denomina-se "40 graus". Como bem destacou a perita: *" não há identificação imediata entre o tênis da Requerida com o da Requerente, se não com todos os demais já citados ('All Star' e 'Bensimon'). Outrossim, o consumidor, quando da aquisição, considera também a marca do produto, a qual não é reproduzida no caso em análise. A título de exemplo, o mesmo ocorre quando da aquisição dos chinelos 'Havaianas' com 'Ipanema' e diversos outros semelhantes que convivem pacificamente no mercad"*.

Daí porque correta a r. sentença apelada, ao entender que as alegadas semelhanças entre os calçados não gera violação ao produto original, nem provoca confusão no consumidor ou concorrência desleal.

Sobre o tema, já assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: *"Apelação. Reebok e Vulcabras. Tênis. Produtos desenvolvidos pelas apelantes. Concorrência desleal. Inocorrência. Produtos assemelhados, mas com qualidade inferior. Impossibilidade de causar confusão no consumidor. Marca forte da autora que induz o consumidor a saber o que está adquirindo. Inocorrência de meio fraudulento ou desvio de clientela. Anterioridade de linhas configurativas e impugnação ao registro do Desenho Industrial da apelada. Irrelevância. Direito marcário não discutido. Ação improcedente. Recurso não provido"*. (Apelação nº 9079086-23.2007.8.26.0000 – São Paulo – 9ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Silvia Sterman – Julgado em 08/10/2013).



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

E ainda: "*DESENHO INDUSTRIAL - VIOLAÇÃO - IMITAÇÃO - PROVA PERICIAL - DIVERSAS DIFERENÇAS* - Após minucioso trabalho pericial foi constatada a ausência de contrafação e violação da propriedade industrial da parte autora, ora apelante, sendo de rigor a manutenção da improcedência dos pleitos formulados pelo recorrente. *RECURSO NÃO PROVIDO*". (Apelação nº 0022998-10.2010.8.26.0196 – Franca – 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Rel. Des. Roberto Mac Cracken – Julgado em 25/02/2013).

E não mais é preciso dizer para o improvimento do recurso, mantendo na íntegra a r. sentença apelada, por seus próprios e acertados fundamentos.

Pelo exposto é que se nega provimento ao recurso.

MAIA DA CUNHA  
RELATOR