



COMARCA DE FARROUPILHA
1ª VARA CÍVEL
Rua Treze de Maio, 71 A

Processo nº: 048/1.13.0002583-0 (CNJ:.0005848-08.2013.8.21.0048)
Natureza: Indenizatória
Autor: Grendene S. A.
Réu: RB Calçados Indústria e Comércio Ltda
Indústria de Calçados Mikcalce Ltda.
Juiz Prolator: Juíza de Direito - Dra. Claudia Bampi
Data: 20/02/2018

Vistos, etc.

GRENDENE S.A., qualificada nos autos, ajuizou **AÇÃO INDENIZATÓRIA** contra **RB CALÇADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e INDÚSTRIA DE CALÇADOS MIKCALCE LTDA**, também qualificadas nos autos, relatando que é a maior empresa calçadista do país e produtora da marca MELISSA e que muitas empresas fabricam, industrializam e expõe à venda cópias de sapatilhas e chinelos MELISSA, de qualidade rudimentar, inferior, e comercializaram-nas. Disse ter adquirido cópia fidedigna de um modelo Melissa na loja Beck's Store, estabelecida no Impperia Shopping. Notificou extrajudicialmente a referida loja, que em resposta afirmou que as cópias foram fabricadas pela primeira requerida. Acredita que a primeira e a segunda tratam-se empresas do mesmo grupo econômico. Afirmou se tratar de concorrência desleal. Pleiteou a compensação dos danos materiais causados pela conduta lesiva das demandadas, bem como condenação a reparação do dano moral. Juntou procuração e documentos. Deu à causa no valor de 25.000,00.

Foi declinada a competência para a Comarca de Sobral/CE. Interposto agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento.

Deferida medida liminar para determinar a paralisação da fabricação, industrialização, venda, anúncio, exposição à venda e comercialização, sob qualquer meio, de qualquer produto que copie ou imite o DI 6903463-0.



Citada, a requerida Indústria de Calçados Mikalce Ltda apresentou contestação, alegando: a) ilegitimidade passiva, pois não há formação de grupo econômico pelas requeridas; b) não industrializou ou comercializou o produto descrito como contrafeito; c) a nota fiscal acostada foi emitida pela empresa RB Calçados, primeira demandada. Pediu a improcedência da ação.

A requerida RB Calçados também apresentou contestação, alegando: a) incompetência territorial; b) possui registro no INPI sobre o calçado Elegance; c) as características apontadas como comuns são distintas, não existindo coincidências capazes de causar confusão entre as sapatilhas; d) ausência de comprovação de danos morais e materiais. Pediu a improcedência da ação.

Apresentada réplica.

Foi designada audiência de conciliação, que restou inexitosa pela ausência das requeridas.

Deferida a realização de perícia na área de desenho industrial, que foi acostado nas fls. 324/341.

Declarada encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

É o relatório. DECIDO.

Preliminarmente: afasto a alegação de ilegitimidade passiva arguida por Indústria de Calçados Mikalce Ltda. Veja-se que as empresas possuem o mesmo endereço, bem como o sócio de uma empresa é também um dos sócios da outra (RAFAEL).

Assim, a toda evidência, é caso de duas empresas que participam do mesmo conglomerado econômico, não se afastando sua



responsabilidade.

A preliminar relativa à competência já foi objeto de agravo de instrumento.

Mérito:

Tenho que a discussão resume-se à suposta prática de produção e comercialização de produtos contrafeitos pelas rés, que estariam produzindo e comercializando calçados cujo registro pertence com exclusividade à autora.

Inicialmente, ressalto que a autora comprovou ser detentora dos desenhos industriais, por meio dos registros do INPI acostados.

Restou claro que os bens produzidos na sede da empresa requerida continham características exclusivas da patente concedida à autora. Desta forma restou devidamente comprovada a contrafação. É evidente, à análise simples, que os produtos indicados são muito semelhantes, se não iguais. Não é possível distinguir neles diferenças que levem a conclusão de não se tratar do mesmo desenho.

Além disso, a perícia realizada apontou que é possível que o consumidor médio, pela impressão geral do produto, confunda as sapatilhas ou associe-as por supor tratar-se de variação de modelo e suposta mesma Origem (fl. 340).

Concluiu o perito que comparando o produto depositado em cartório e os registro de desenhos industriais da parte autora com o produto das rés depositado em cartório e produzidos e comercializado pelas rés, houve violação dos registros através de imitação substancial e indícios de concorrência desleal (fl. 340).



A Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/96, dispõe que:

“Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.

Logo, imperioso o reconhecimento da existência de uso ilícito do desenho industrial da parte autora pela parte ré.

Cumprе salientar que o uso indevido de marca registrada enseja o dever de indenizar, conforme dispõem os artigos 44, 208 e 209, todos da Lei nº 9.279/96:

“Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

(...)

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. 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.



§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.”

Portanto, merece acolhida o pedido de indenização pelos alegados danos materiais, assim como a manutenção da ordem que determinou a cessação da prática dos atos ilícitos apontados.

No que tange a eles, entendo que é notório que a parte demandante deixou de faturar com o uso indevido de seu desenho e que a parte demandada auferiu lucro com a fabricação e venda de produtos falsificados. Em decorrência disso, faz-se necessário, condenar a parte requerida à reparação dos danos materiais, consistentes em perdas e danos, causados a autora, que devem ser apurados em fase de liquidação de sentença.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO-ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS CONEXA COM CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRAFAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ÓCULOS DE SOL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Comprovada a contrafação e a concorrência desleal por parte da demandada, mostra-se pertinente a pretensão à indenização por danos emergentes e lucros cessantes, que deverá consoar com as balizas previstas no art. 210 da Lei nº 9.279/96. **Apuração do quantum indenizatório a título de danos materiais que deverá ocorrer em posterior liquidação de sentença.** Pertinente também a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, que envolvem, essencialmente, a recomposição dos prejuízos causados à honra objetiva da empresa autora, ou seja, à sua imagem comercial e de seus produtos, e a prevenção da prática ilegal veiculada pela ré. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70025750522, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 11/12/2008) (grifei)

Quando ao pedido para que a ré seja obrigada a cessar as



práticas ilícitas denunciadas, tal vedação e criação de obrigação já é dada pela própria lei. Assim, reconhecida a irregularidade no uso da marca, cabível o pedido da autora, a fim de determinar que a requerida se abstenha do uso da marca, sob pena de incidência de multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por infração em cada registro (DI 6903452-4 e DI 6903463-0).

Em relação ao dano moral, tenho que o mesmo não é devido. Isso porque, embora as rés tenham agido em contrariedade a lei, prejudicando a autora (o que poderá ser compensado nos danos materiais), em casos como o presente, cabe à autora fazer prova cabal de que a utilização indevida de sua marca causou prejuízos a sua imagem, como por exemplo, por as peças terem qualidade inferior ou preço muito abaixo do mercado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO COMINATÓRIA DE USO DE MARCA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARRANJO DE CORES SIMILARES. MIMETISMO VISUAL. CONFUSÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL x LIBERDADE DE MERCADO. CONTRAFAÇÃO DIAGNOSTICADA. PREJUÍZO MATERIAL CONFIGURADO. REVÉS MORAL NÃO PROVADO. 1- Intempestividade da juntada de documento: a juntada de documentos em sede recursal somente se mostra possível nas hipóteses excepcionadas pelo art. 397 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada nos autos em apreço. 2- Marca mista conjunto marcário coincidência visual estilização contrafação diagnosticada: a similitude visual dos produtos, por meio da justaposição de cores e estilização coincidente, conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável confusão, porquanto desperta no consumidor a falsa idéia de estar adquirindo produto da autora. 3- Livre iniciativa x Concorrência desleal: o princípio da liberdade de concorrência pedra angular do impulso e desenvolvimento do mercado encontra baliza na lealdade negocial, dever decantado da boa-fé objetiva e que deve orquestrar o agir das empresas no âmbito comercial. Com esteio no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), configura-se a concorrência desleal na hipótese de imitação de marca, passível de despertar confusão no consumidor. O cenário fático-jurídico



de concorrência desleal reclama o desenho de um comportamento patrocinado por um operador econômico e diagnosticado no terreno negocial de certo produto ou serviço que contrarie a conduta-dever que necessita ser observada no duelo pela clientela, via expedientes que desafiem sua idoneidade no mercado e, efetivamente, ou em potência, causem danos ao concorrente. 4- Danos Materiais: a indenização por danos materiais, no caso em apreço, deve ser apurada a partir do lucro líquido auferido pela empresa ré com a venda do produto ELEGÊ BALANCE, a contar da ciência inequívoca da prática de contrafação notificação extrajudicial manejada pela autora em 6/11/2006, até a publicação da presente decisão. Portanto, diagnosticada a contrafação do produto da autora, a aludida data representa o termo inicial para fins de apuração do revés patrimonial experimentado pela autora, montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Deve-se fixar o critério indenizatório a partir da simetria disposta na Lei nº 9.279/96, zelando-se, `à double tranche, pela mensuração dos benefícios que o lesado empresa autora teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, sem se descuidar da vedação ao enriquecimento injustificado da empresa autora. Para tanto, cabe adotar os critérios fixados no art. 210 da lei especial, a saber: o benefício que a empresa autora teria auferido se a violação não tivesse ocorrido ou o benefício auferido pelo autor da violação do direito. 5- Danos Morais: malgrado a empresa não estar imune a expedientes que desafiem a sua honra objetiva, a reputação e o nome a zelar, no seu âmbito comercial, para a apuração de valor ressarcitório em tais circunstâncias, impende a prova do abalo experimentado. **Incabível a condenação da ré em danos morais experimentados, por força da coexistência de produtos similares no mesmo nicho negocial, se não comprovada a existência de mácula na imagem e idoneidade da empresa autora. Inteligência do art. 333 do CPC. Acolheram a preliminar contra-recursal. Deram parcial provimento ao apelo.** (Apelação Cível Nº 70025756552, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 18/02/2009)." (grifei).

No caso dos autos, não tendo esta prova sido feito, a improcedência do pedido de danos morais é medida que se impõe.

Isso posto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a



ação de indenização proposta por GRENDENE S.A contra RB CALÇADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e INDÚSTRIA DE CALÇADOS MIKCALCE LTDA , nos termos da fundamentação acima exposta, a fim de DETERMINAR que a requerida se abstenha de produzir e comercializar produtos contendo a marca de propriedade da autora, sob pena de multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por infração em cada registro (DI 6903452-4 e DI 6903463-0) e CONDENAR as requeridas a indenizar materialmente a autora, em valores a serem apurados em liquidação de sentença, **tornando definitiva** a liminar concedida.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R\$ 1.500,00 para cada demandada, em atenção ao disposto no art. 85, § 8º do CPC, sendo que o valor deverá ser corrigido pelo IGP-M a contar desta data.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Farroupilha, 20 de fevereiro de 2018.

Claudia Bampi,
Juíza de Direito