



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000247314

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0102796-46.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BAYER S/A e BAYER CONSUMER CARE AG, é apelado NATIVITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Compareceu para sustentar o dr. David Fernando Rodrigues", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FABIO TABOSA (Presidente) e CARLOS ALBERTO GARBI.

São Paulo, 10 de abril de 2017

RICARDO NEGRÃO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

VOTO Nº : 34.157 (EMP – FIS)
 APEL. Nº : 0102796-46.2012.8.26.0100
 COMARCA : SÃO PAULO
 APTE. : BAYER S/A
 APTE. : BAYER CONSUMER CARE AG
 APDA. : NATIVITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – *Trade dress* – Pomadas “Bepantol Baby” e “Depantex” – Apresentação de produtos pela ré com mesmo padrão visual utilizado por empresa que já explorava conjunto-imagem semelhante - Produtos que se destinam à mesma finalidade, e conjuntos visuais bastante próximos aos produtos oferecidos pelas recorrentes - Ausente razão funcional que justifique a repetição dos padrões utilizados pelas apelantes – Possibilidade de confusão do público consumidor - Inadmissibilidade – Inibitória procedente – Apelação provida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Lucros cessantes – *Trade Dress* – Direito de exclusividade violado pela ré – Incontrovertida produção e comercialização de pomada com semelhante conjunto-imagem – Nexo causal evidenciado – Apuração do *quantum debeat* na fase de liquidação da sentença, mediante exame dos livros contábeis e notas fiscais da ré (LPI, art. 210, II) – Indenizatória procedente – Apelação das autoras provida para este fim

DANO MORAL – Marca – Apreensão de produtos contrafeitos – Concorrência desleal configurada – Simples fato da violação da propriedade industrial apto para abalar a imagem e reputação da demandante – Prejuízo extrapatrimonial presumido – Pedido de indenização por dano moral procedente – Verba indenizatória fixada em R\$ 30.000,00 – Apelação provida para este fim.

Dispositivo: deram provimento ao apelo.

Recurso de apelação interposto por Bayer S/A e Bayer Consumer Care AG dirigido à r. sentença proferida pela Dr^a. Tamara Hochgreb Matos, MM^a. Juíza de Direito da E. 24^a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, que julgou improcedente a denominada “ação de abstenção de uso de embalagem com preceito cominatório cumulada com indenização por perdas e danos” proposta em face Nativita Indústria Comércio Ltda. - EPP.

Frustrada a realização de prova pericial, a i. Magistrada singular entendeu desnecessária a realização de qualquer outra prova e julgou improcedente a demanda. Consignou que as autoras não se desincumbiram do ônus de provar que a semelhança entre as embalagens dos produtos comercializados pelas partes induzem os consumidores a erro, caracterizando concorrência desleal. Salientou que, em análise superficial, há diferenças



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

perceptíveis entre os conjuntos-imagem, o que torna imprescindível a perícia a fim de comprovar a imitação (fl. 349-355).

Em razões recursais, as apelantes sustentam que a prova pericial era desnecessária à demonstração de suas alegações, uma vez que, em ações fundadas em semelhança de trade dress de produtos, é dispensável o conhecimento técnico quando for possível aferir facilmente os elementos que evidenciam a contrafação. Asseveram que o exame das embalagens deve levar em consideração a impressão geral do conjunto e que as diferenças perceptíveis entre as embalagens foram introduzidas pela apelada unicamente com a finalidade de evitar a alegação de imitação.

Destarte, verificada a concorrência desleal, as recorrentes pleiteiam, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por perdas e danos, tendo em vista que a mera violação do direito obriga à satisfação do dano.

Com esses fundamentos, requerem a reforma da r. sentença (fl. 365-395).

Preparo e porte de remessa em fl. 428-429 e complemento em fl. 431-432.

Contrarrazões em fl. 437-445 pelo não provimento do recurso. Alega a apelada que o conjunto-imagem da apelante não possui proteção legal, pois não está registrado como marca. Ademais, afirma que inexistente identidade entre o conjunto visual das embalagens capaz de causar confusão entre os consumidores, visto que possuem nítidas características diferenciadoras.

Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 10 de julho de 2014 (fl. 356) e o recurso de apelação foi interposto no dia 28 do mesmo mês (fl. 359), dentro do quinquênio legal.

Em janeiro de 2015, o feito foi distribuído livremente à E. 8ª Câmara de Direito Privado, e foi redistribuído após decisão monocrática do Exmº. Desembargador Silvério da Silva (fl. 458-462).

O processamento da distribuição do recurso a esta Corte Especializada se deu aos 6 de setembro de 2016, conforme termo constante em fl. 465.

É o relatório.

A demanda de abstenção de uso foi ajuizada pelas empresas Bayer S.A. e Bayer Consumer Care AG com a finalidade de eliminar



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

suposta exploração irregular dos elementos distintivos do produto “Bepantol Baby”, descrito na peça inicial como “conhecida pomada para assaduras (dexpantenol) da Bayer de fácil aplicação que fornece dupla proteção contra assaduras” (fl. 5, 5º parágrafo).

A pretensão é resistida pela ré Nativita, que distribui no mercado consumidor o produto “Depantex”, administrado sob o mesmo princípio ativo (dexpantenol), que lhe confere idêntica funcionalidade do “Bepantol Baby”.

A controvérsia reside na apresentação visual das embalagens dos produtos, que sob a concepção das autoras expõe ao mercado consumidor conjunto-imagem com a mesma percepção signífica, que acaba por ocasionar indesejada associação entre as peças.

É a chamada violação de trade dress, definido nos dizeres do teórico José Carlos Tinoco Soares:

[..] o termo “trade dress” significa a imagem total ou a aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à decoração, às cores, ao desenho do produto, à característica do produto ou à combinação de características do produto; “trade dress” é combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar como um indicador de origem do produto.

(SOARES, José Carlos Tinoco, “Concorrência desleal” vs. “Trade Dress” e/ou “Conjunto-imagem, p. 213).

I - QUESTÃO PRELIMINAR

A improcedência registrada na r. sentença de primeiro grau em muito se baseou na circunstância de não ter sido produzida a prova pericial, frustrada pelo não recolhimento dos valores referentes aos honorários do perito.

O argumento mereceu consideração pontual das apelantes na peça recursal, sob a defesa acertada de que, nos casos em que são discutidas questões atinentes ao trade dress, é dispensável o conhecimento técnico quando for possível aferir facilmente os elementos que evidenciam a contrafação.

É este o entendimento que vem sendo adotado nas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, que em diversas ocasiões têm



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

compreendido que a discussão de trade dress é aferível por mera percepção comparativa das mercadorias sub judice, levando muitas vezes as Turmas Julgadoras, inclusive, a concederem ou negarem as tutelas pretendidas ainda em sede de agravo de instrumento (conforme AI n. 2005448-32.2014.8.26.0000 e AI n. 2076646-61.2016.8.26.0000), adotando o entendimento sintetizado no seguinte excerto doutrinário:

220. No que diz respeito aos “direitos autorais” e aos “atos de concorrência desleal” que envolvem o aproveitamento de todo um “conjunto imagem” e/ou “trade dress” a prova inequívoca será a demonstração, por todas as formas admitidas em direito, que se encontra em utilização contínua e manifesta um determinado “objeto produto, exteriorização de produto, visual interno e externo de estabelecimento, práticas comerciais e/ou de prestação de serviços, meios publicitários, etc.”, e que, por outro lado, está sendo alvo da reprodução total, parcial, pela aproximação, semelhança ou imitação, por parte de terceiros.

(SOARES, José Carlos Tinoco, “Concorrência desleal” vs. “Trade Dress” e/ou “Conjunto-imagem, p.298).

Destarte, prescindível a produção da prova pericial in casu, sendo suficiente para eliminação da controvérsia a análise dos argumentos e elementos probatórios contrapostos.

II - ENQUADRAMENTO LEGAL

Ao contrário do que sugere a ré na contestação (fl. 180-181), embora não haja menção ao conjunto-imagem (ou trade dress) na legislação específica, o tema tem sido objeto de análise recorrente nas Cortes pátrias, e é tutelado pelos dispositivos que coíbem a prática de concorrência desleal, notadamente pelo uso de artifício que induz ao desvio da clientela de quem primeiro explorou mercadoria nas configurações reproduzidas (art. 195, III da Lei n. 9279/96).

Conforme vem compreendendo esta Corte, a questão relativa ao trade dress de um produto deve ser ponderada com foco na caracterização e inibição do aproveitamento parasitário e confusão gerada em relação ao público-alvo do produto, em juízo que antecede qualquer discussão acerca de registros marcários e exclusividade de exploração.

Tutela-se, portanto, o resguardo ao consumidor e a coibição de ações entre os agentes que atuam na ordem econômica e que tendam a desvirtuá-la com a prática de concorrência desleal, seja ela ostensiva, pela cópia integral de um padrão já consolidado, seja ela situada no campo da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

indução pela repetição de padrões, formatos, cores e demais elementos que possam remeter o adquirente do produto novo a um item já existente e bem estabelecido no mercado.

Conforme anotou o Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário n. 5232, “a livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita; o seu exercício encontra limites nos preceitos legais que a regulam e nos direitos dos outros concorrentes, pressupondo um exercício leal e honesto do direito próprio, expressivo da proibidade profissional; excedidos esses limites, surge a concorrência desleal, que nenhum preceito legal define e nem poderia fazê-lo, tal a variedade de atos que podem constituí-los” (RT n. 184, p. 914).

Imprecisa, portanto, a alegação da ré quanto à impossibilidade de ser submetida ao Judiciário a questão proposta pelas autoras, pois não conferido registro para a integralidade do conjunto-imagem demandado.

III - COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS

Delimitado o enquadramento legal da questão em estudo, resta empreender análise comparativa dos elementos contrapostos nos autos.

O conflito entre os conjuntos visuais dos produtos é possível pela análise nos autos das embalagens juntadas pela ré em fl. 198-199, que são a reprodução exata do que chega ao público nas gôndolas das farmácias e demais pontos de venda.

Conforme já anotado pelo doutrinador já citado nesta decisão, a análise de questões similares à que se coloca em estudo deve ser feita sempre pela apreciação do conjunto dos elementos que constituem e reforçam o poder distintivo da marca pioneira, e não pelas “dessemelhanças” (SOARES, José Carlos Tinoco, “Concorrência desleal” vs. “Trade Dress” e/ou “Conjunto-imagem, p. 245), como procura enfatizar a ré em suas manifestações nos autos.

O que se tem, in casu, é o pioneirismo da configuração visual do produto “Bepantol Baby” que oferece sua pomada ao mercado consumidor há expressivo lapso temporal, acomodada em embalagem em formato de bloco retangular, com padrão de cores branca, rosa e matiz azulada, mais concentrada na extremidade direita e prosseguindo à esquerda em escala degradê.

Por sua vez, o produto “Depantex” é apresentado em embalagem no mesmo formato – que pode ser tida por comum à finalidade de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

acomodar as bisnagas de pomada – e reproduz o mesmo padrão de cores, inadvertidamente e sem qualquer imprescindibilidade funcional agregada.

Irrelevante que a escala de cor degradê do produto da ré esteja mais próxima da tonalidade verde do que do azul claro utilizado pelas autoras, pois não afasta a expressiva similitude que se pode conferir às duas embalagens, sendo inexistente qualquer justificativa apta a escusar a ré por ter escolhido paleta de cores tão próxima à das autoras, quando incontáveis se mostram as possibilidades dentro do espectro de cores existentes e possibilidades criativas.

É o que se pode constatar da reprodução gráfica constante em fl. 18 da petição inicial, que apresenta outras oito marcas que exploram produtos semelhantes aos discutidos nos autos, mas com padrões de cores e gráficos completamente distintos nas embalagens.

Em que pese a similaridade dos signos nominativos “Bepantol” e “Depantex” possa ser atribuída ao princípio ativo comum (dexpantenol), digno de menção, ainda, que também há expressiva semelhança entre as fontes utilizadas.

IV - ORDENS DE DIREITOS PROTEGIDAS

Caracterizada a expressiva coincidência entre os conjuntos-imagens dos produtos dos litigantes, afigura-se inegável o reconhecimento dos danos ocasionados pela situação irregular.

Diante de tudo quanto já exposto, tem-se por configurada a intenção da apelada de se aproveitar do conjunto-imagem consolidado no mercado brasileiro pelo trabalho de investimento e divulgação desempenhado pelas empresas recorrentes, conforme fazem prova os documentos de fl. 62-70, que apresentam numerosas campanhas publicitárias inseridas em revistas de grande circulação.

De se lembrar que o direito condena o aproveitamento parasitário, a inspiração na criação de concorrente para obter resultados no segmento de mercado em que ambos atuam, como bem ensina Alberto Luís Camelier da Silva, em sua obra *Concorrência Desleal – Atos de confusão* (Saraiva, 2013, p.152):

Por essa razão, não se pode admitir a convivência pacífica de um segundo produto posto no mercado, com cores iguais ou muito semelhantes, sob pena de permitir a instauração de confusão, ou seja, um qui pro quo e desvio de clientela, com conseqüente locupletamento ilícito do concorrente posterior.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

O prejuízo vislumbrado à agravante reside na possibilidade de diluição do seu poder de distintividade, vulgarização da imagem consolidada e desvio de sua clientela.

Porém, ultrapassando a tutela de interesses das apelantes, esta decisão serve ainda a amparar outros dois segmentos de interesse público: consumidor e ordem econômica concorrencial.

Insuficiente que se analise a questão sob o olhar do consumidor atento e cuidadoso que, de fato, dificilmente se tornaria vítima do artil da empresa apelada.

Conforme já teve a oportunidade de anotar esta Turma Julgadora em outras oportunidades, distanciando-se das discussões e subjetividades que uma análise de trade dress por vezes pode suscitar, pondera-se que o ordenamento jurídico é concebido para tutelar o maior número possível de indivíduos, de modo que a tutela jurisdicional invocada deve se destinar a amparar também o consumidor vulnerável, seja por alguma dificuldade visual, idade, ou mesmo pela pressa.

Ainda que a parcela de consumidores a ser protegida seja ínfima, sua existência já torna válida a tutela invocada que, portanto, deve ser prestigiada pelo Julgador.

Por fim, a vivência desta Câmara especializada e a reiteração de casos semelhantes tem sugerido que a questão atinente à boa-fé concorrencial deve ser tratada com maior rigor.

Sobretudo se considerado que caso semelhante, envolvendo as mesmas autoras, já foi julgado pela 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial nos autos da Apel. n. 0154583-22.2009.8.26.0100, relatada pelo Exmº. Desembargador Roberto Mac Craken, quando foi determinada a reestilização da embalagem da pomada "Bepantriz".

Na mesma linha, agrega-se excerto do voto convergente vencedor proferido pelo Exmº. Des. Gilberto de Souza Moreira nos autos do agravo de instrumento n. 453.276-4/2-00, enriquecendo o posicionamento ora adotado com os judiciosos fundamentos lá consignados:

Há, muitas vezes, mais poder na pena do Juiz quando decide do que simples composição de ganhos e perdas. Indo além, sinaliza-se com a ética e a moralidade nos negócios. Nem sempre se dá a cada um o que é seu ao aplicar-se básica regra da equidade. Dá-se à sociedade.

Não se teme apenas o prejuízo atual da agravada não preocupa tanto e só a eventual confusão na prateleira do supermercado. O que traz inquietude – desde logo, mesmo no exame da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

oportunidade da liminar, porque indissociável do mérito, virtualmente inafastável – é a atitude do respeitável grupo comercial.

Justificada, portanto, a concessão da obrigação de fazer pretendida para (a) compelir a ré a promover alteração substancial da embalagem de seu produto “Depantex”, de modo que passe a apresentar conjunto visual que a distancie do produto das autoras, devendo ainda (b) retirar do mercado os produtos já distribuídos na configuração ora considerada irregular, assim como eventuais materiais publicitários, no prazo de sessenta dias, sob pena de multa diária fixada em R\$ 1.000,00.

V - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA

O pedido formulado no recurso de apelação para acolhimento integral das pretensões deduzidas na peça inicial (fl. 395) devolve a esta instância as pretensões de ressarcimento pelos lucros cessantes e danos morais que as autoras reputam ter suportado.

V.1 - DANO MATERIAL

Quanto ao dano material, pretendem as demandantes que sejam apurados os danos na fase de liquidação de sentença, nos termos previstos pelo art. 210, II da Lei n. 9279/96, isto é, que os lucros cessantes sejam calculados com base nos benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito.

É incontroversa a produção e comercialização dos produtos que imitam o trade dress das autoras.

É evidente o nexo de causalidade: os consumidores e comerciantes, potencialmente confusos quanto à identidade dos fabricantes deixaram de adquirir as pomadas fabricadas pela autora que, portanto, deixou de auferir benefícios com a violação.

Destarte, para que não haja enriquecimento ilícito da ré, a apuração do quantum debeatur será realizada, tal qual requerido, na fase de liquidação da sentença, mediante exame dos livros contábeis da ré, incluindo-se as notas fiscais, para apuração do benefício percebido pela vencida (LPI, art. 210, II).

Procedente, pois, o pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

V.2 - DANO MORAL

Em relação à caracterização do dano moral, a Turma Julgadora após debates encontrou consenso.

Entendia este Relator que a violação do direito de propriedade industrial não é apta, por si, para caracterizar o prejuízo extrapatrimonial.

A indenização por violação do direito de propriedade industrial dependeria, pois, da prova do dano à honra objetiva da pessoa jurídica, ou da demonstração da violação da identidade das apelantes perante os consumidores (nesse sentido: AgRg no AREsp 51.913/SP e REsp 811.934/RS).

Entretanto, após diversos debates sobre o tema nesta C. 2ª Câmara de Direito Empresarial, este Relator passou a entender que o dano moral decorrente da violação da propriedade industrial é presumido.

A honra objetiva da pessoa jurídica é maculada pela simples violação do seu direito de personalidade, integrado pelo direito ao nome empresarial e ao direito de propriedade industrial (marca, desenho industrial e patente).

A concorrência desleal, por seu turno, conduz inexoravelmente à violação deste direito.

Neste sentido é a orientação pacificada na Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO DE MARCA. FALSIFICAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO CONTRAFEITO. BENS RETIDOS PELA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRODUTOS NÃO COMERCIALIZADOS NO MERCADO INTERNO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.

1- Ação ajuizada em 24/7/2014. Recurso especial interposto em 3/11/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016.

2- Controvérsia cinge-se em determinar se é necessária a exposição ao mercado ou a comercialização do produto contrafeito para que fique caracterizada a ocorrência de dano moral ao titular da marca ilicitamente reproduzida.

3- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

credibilidade.

4- A Lei n. 9.279/1996 - que regula a propriedade industrial -, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos (arts 207 a 210), não exige comprovação, para fins indenizatórios, de que os produtos contrafeitos tenham sido expostos ao mercado.

5- O dano moral alegado pelas recorrentes decorre de violação cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva da marca por elas registrada.

6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem.

7- Desse modo, exsurge que a importação de produtos identificados por marca contrafeita, ainda que não expostos ao mercado consumidor interno, encerram hipótese de dano in re ipsa.

8- Verba compensatória arbitrada em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

9- RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1535668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016)

Também outros integrantes das Câmaras Especializadas adotam este entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. DESERÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. As cópias das guias de recolhimento do preparo apresentam dados que claramente identificam a presente demanda e os comprovantes de pagamentos são suficientemente legíveis, de modo que não há qualquer irregularidade que justifique a pretendida declaração de deserção do recurso. Preliminar afastada. **PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO. MARCA. DANOS MORAIS E MATERIAIS.** Danos morais. Não se pode olvidar que a lesão aqui tratada é o uso indevido da marca da autora, marca pela qual era ela conhecida no mercado, que integra, segundo a aplicação do art. 52, do CC, direito da personalidade da empresa. É o quanto basta, portanto, para reconhecer o dano in re ipsa. Exigir a prova de prejuízos decorrentes desse uso levaria, como dito, ao reconhecimento da reparação por dano patrimonial, sendo certo que o rompimento da exclusividade de exploração da marca, ato por si só considerado, já representou dano moral



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

à autora, que ficou privada da tutela de sua identidade no mercado, tutela esta que garantiria o cumprimento de seus valores empresariais junto aos clientes e fornecedores, base, portanto, do estabelecimento empresarial. Majoração da indenização por danos morais. Danos materiais. Confirmada a contrafação, pediu a autora o pagamento de reparação por danos materiais. O valor da reparação deverá ser objeto de liquidação de sentença, observando-se os critérios estabelecidos no art. 210, da Lei nº 9.279/96. Recurso provido para majorar o valor da indenização por danos morais, bem como para condenar o réu ao pagamento de reparação por danos materiais, que será objeto de liquidação de sentença. (Apel. 0000197-29.2014.8.26.0627, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 27/06/2016)

MARCA. Abstenção de utilização por outra empresa. Natureza constitutiva. Necessidade de registro no INPI para comprovar a propriedade. Autor que bem comprovou o registro. Impossibilidade da empresa ré a perpetuar esse uso, porquanto se tratar de direito exclusivo. Induidoso aproveitamento parasitário. Indenização por dano material devida e que deve ser apurada em liquidação de sentença. Indenização por dano moral in re ipsa. Recurso do autor provido e da ré desprovido. (Apel. 0003111-22.2013.8.26.0168, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 15/06/2016)

Embargos infringentes. Propriedade industrial. Contrato de parceria comercial objetivando exploração e venda de produtos de vestuário com a marca "Kandinsky", com exclusividade, na região de Barueri e Santana do Parnaíba, em loja padronizada, com uso de logotipo, layout, know how e projeto arquitetônico da outorgante. Declaração da parceira-outorgante sobre sua titularidade e registro da marca no INPI. Pedido de marca comprovadamente depositado no INPI, cujo registro não foi concedido. Marca usada pela outorgante há muitos anos, comprovados investimentos publicitários na divulgação da marca ou título do estabelecimento. Ação de indenização dos valores investidos, inclusive dano moral, em face da violação à boa-fé pela outorgante, sob fundamento da prática de ato ilícito consistente em se declarar titular do registro da marca, ainda não concedido (apenas depositado). Contrato atípico, rotulado como "parceria comercial", classificado como contrato de colaboração celebrado entre o fornecedor e o colaborador. Princípio da liberdade de contratar. Inexistência de violação à boa-fé, pois o art. 130, I, II e III, da LPI confere ao titular da marca ou ao depositante o direito de ceder seu registro ou pedido de registro; licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação. O titular do registro e o depositário do pedido de registro perante o INPI têm, praticamente, direitos iguais. Contrato de parceria que cede o uso da marca com pedido de registro depositado, executado entre as partes, pelo prazo ajustado, que envolve também o uso do título do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

estabelecimento, do logotipo, do know how é lícito, válido e eficaz. Indenização por ato ilícito pedida pelo outorgado considerada indevida. Reconvenção formulada pela sociedade-outorgante, depositária da marca, acolhida para condenar a sociedade outorgada a pagar lucros cessantes, pelo uso das insígnias após o exaurimento do prazo contratual, configurando-se contrafação. Valores a serem apurados em liquidação de sentença nos termos dos arts. 208 e 210 da LPI. Condenação da contrafatora a pagar indenização por danos morais, por ofensa à imagem e ao conceito da empresa e à atividade criadora. Teoria do ilícito lucrativo que impõe a condenação por dano moral aferida sob o prisma da racionalidade econômica e da fixação de sanção pecuniária em valor que desestimule a transgressão da regra jurídica. Embargos infringentes acolhidos com manutenção da sentença. (EI 0158873-75.2012.8.26.0100, Rel. Des. Relator Pereira Calças, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 06/05/2015)

Obrigação de não fazer c.c. reparação de dano. Uso do nome empresarial da autora como palavra-chave de link patrocinado contratado pela ré. O consumidor que faz uma busca na internet pelo nome da autora é direcionado para o site da ré. Concorrência desleal caracterizada. Determinação para que a ré se abstenha da conduta, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00. Danos materiais devidos e oriundos da ilicitude que advém da violação da marca e da concorrência desleal, não ficando o prejuízo adstrito à sua efetiva comprovação na fase de conhecimento e podendo ser apurado, em conformidade com a lei, na execução da sentença. Imperiosidade de pagamento do que pagaria se tivesse adquirido o licenciamento para uso da marca da autora. Quantum que se apurará em execução nos termos do art. 210, I a III, da Lei nº 9279/96. Dano moral que, tanto quanto o material pelo uso parasitário da marca, é presumido. Lesão à honra, reputação e imagem da autora que, ao lado do uso parasitário do nome da sociedade empresária, deve ser indenizado para prestígio da marca e do nome e em benefício do consumidor. Teoria do "ilícito lucrativo" mencionada em embargos infringentes em que prevaleceu a tese sustentada. Arbitramento em R\$ 50.000,00 que se ajusta aos parâmetros da jurisprudência. Recurso provido. (Apel. 1103462-93.2013.8.26.0100, Rel. Des. Maia da Cunha, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 29/07/2015)

Propriedade industrial. Trade dress. Reprodução pelos réus do mesmo conjunto-imagem para a comercialização de produto concorrente. Concorrência desleal. Conduta predatória tipificada no art. 195, II, da Lei 9.279/96. Divulgação, por ex-representante comercial da autora, da informação de que ela havia encerrado suas atividades. Prejuízo havido e mesmo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

presumido. Liquidação por arbitramento, nos termos dos artigos 208 e 210 da Lei 9.279/96. Honorários contratuais não também de ser ressarcidos. Inteligência do art. 389 do CC. Sentença revista. Recurso provido. (Apel. 0001513-77.2011.8.26.0176, Rel. Des. Claudio Godoy, j. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 14/08/2014)

Assim, reconhecida a concorrência desleal, configurado está o dano moral indenizável.

Tormentosa, entretanto, é a quantificação em pecúnia de um dano extrapatrimonial sofrido. Sabido que a imagem, a identidade e a credibilidade de uma pessoa jurídica não possui preço, a indenização atualmente vem sendo amparada pelas vigas da atenuação dos prejuízos e da prevenção para que o causador não mais volte a agir de maneira repreensível.

Nesta esteira, formou-se entendimento remansoso que não apenas prejuízo à honra objetiva que se visa indenizar presta-se de norte do quantum. Também o caráter punitivo-preventivo da indenização deve ser prestigiado, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa e prestígio da denominada "indústria do dano moral", como a sensação de impunidade daquele que age em desconformidade com os preceitos legais, sociais e morais.

A Câmara adota como critério de dosimetria o porte das empresas vencidas, tempo de contrafação, valor dos produtos contrafeitos, capacidade econômica das partes e intensidade do dolo.

Considerados estes elementos, entende-se razoável a fixação da verba indenizatória em R\$ 30.000,00.

VI - DISPOSITIVO

Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso para (a) conceder a ordem de abstenção pretendida, nos termos constantes no item IV deste v. aresto; (b) condenando-se, ainda, a ré à indenização por lucros cessantes, a serem apurados na fase de liquidação da sentença conforme item V.1, e ao pagamento de indenização moral fixada em R\$ 30.000,00 (item V.2).

Com este resultado, invertem-se os ônus sucumbenciais, mantidos os patamares fixados na r. sentença.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR