



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro  
Quinta Câmara Cível



Apelação Cível n.º 0289931-71.2013.8.19.0001

**FLS.1**

**APELANTE: CAPUA & CAPUA S S LTDA ME**  
**APELANTE: OM BRANDS LICENSIVE LICENCIAMENTOS LTDA (RECURSO ADESIVO)**  
**APELANTE: TERRAS DE AVENTURA INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S A (RECURSO ADESIVO)**  
**APELADO: OS MESMOS**  
**APELADO: S PILTAWER LEWIS VESTUÁRIO ME**  
**RELATOR: DES. HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES**

### **RELATÓRIO**

Trata-se de ação ajuizada pelo procedimento comum ordinário por meio da qual os autores, sociedades empresárias brasileiras pertencentes ao Grupo Osklen, postulam sejam as rés condenadas a:

(i) a se abster de fabricar, encomendar, comercializar, expor à venda e manter em estoque produtos que ostentem as marcas de sua titularidade, notadamente a marca da sequência de ilhoses, as marcas tridimensionais dos tênis Osklen e do tênis elástico Osklen e/ou violem o conjunto-imagem de tais produtos, bem como a se abster de divulgar e/ou anunciar os referidos produtos em quaisquer meios e formas, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), formulando pedido de antecipação dos efeitos da tutela de mérito;

(ii) a retirar do mercado e de todas as suas lojas e páginas na internet produtos que ostentem as marcas de titularidade das autoras e/ou violem seu conjunto de imagem, também sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), requerendo, também no que toca a essas questões, a antecipação dos efeitos da tutela de mérito;

(iii) a pagar indenização a título de dano material pela violação de seus direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, nos termos do artigo 209 da Lei 9.179/96, a serem apurados em liquidação de sentença;

(iv) a pagar indenização a título de lucros cessantes, nos termos do artigo 210 da Lei 9.179/96, também apurados em liquidação de sentença; e

(v) ao pagamento de indenização a título de dano moral em decorrência dos ilícitos alegadamente praticados.

Alegam as demandantes que, em razão do grande investimento criativo que é feito a cada coleção, são titulares de diversos registros e pedidos





Apelação Cível n.º 0289931-71.2013.8.19.0001

**FLS.2**

de registro de marcas perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, dentre os quais destacam os registros n.º 901240850 e n.º 901240842, ambos para a marca figurativa que representa uma “sequência de ilhoses” que compõem o visual dos produtos que comercializa. Igualmente, os pedidos de registro n.º 901240885 e n.º 904443043.

Relatam que, além destes registros e pedidos de registro de marca, são titulares dos pedidos de registro n.º 830621660 e n.º 904443043 para as marcas tridimensionais compostas pelos desenhos dos tênis Osklen e do tênis elástico Osklen, afirmando que estes, os quais são objeto da presente demanda, são dois de seus produtos de maior sucesso.

Mencionam que todos esses registros e pedidos de registros lhes conferem o direito de propriedade e uso exclusivo de seus sinais distintivos e que qualquer utilização ou reprodução indevida e desautorizada constituirá afronta a seus direitos e aos direitos dos consumidores, os quais podem ser induzidos a erro.

Destacam que, entretanto, a primeira ré – S. Piltawer Lewis Vestuário ME, empresa voltada para o comércio de calçados e artigos de vestuário, estabelecida na cidade de Guarujá/SP, a qual identifica seus serviços pela marca “Cat Enseada” passou a comercializar produtos que reproduzem indevidamente (i) a marca figurativa da sequência de ilhoses; (ii) a marca tridimensional do tênis Osklen; (iii) a marca tridimensional do tênis elástico Osklen; e (iv) o conjunto-imagem (*trade dress*) de tais produtos.

Narram que tomaram conhecimento de tal prática ilícita no ano de 2011, quando em visita a determinada feira itinerante identificada pela marca WBAZAR, de titularidade da segunda ré (Capua & Capua S/S LTDA), realizada naquela ocasião no Jockey Clube de São Paulo, um de seus representantes se deparou com um stand que exibia um modelo de calçado que imitava as marcas e o conjunto-imagem dos produtos Osklen.

Alegam que procederam à lavratura de boletim de ocorrência na data de 15.12.2011, a qual foi seguida de diligências de busca e apreensão por meio da qual foram apreendidos diversos calçados e até mesmo camisetas contrafeitas.

Aduzem que, malgrado as providências acima referidas, seus representantes compareceram à nova edição da feira itinerante WBAZAR, também organizada pela segunda ré, desta vez na cidade de Ribeirão Preto, ocasião na qual constataram que a comercialização de calçados contrafeitos que



Apelação Cível n.º 0289931-71.2013.8.19.0001

**FLS.3**

reproduziam sua marca e *trade dress* não havia cessado, o que os levou a registrar novo boletim de ocorrência.

Afirmam que após o registro de tais ocorrências, mais especificamente no dia 30.01.2013, a Sra. Valéria de Capua, diretora da segunda ré (Capua & Capua S/S LTDA) encaminhou e-mail ao seu setor de marketing deixando claro que estava ciente de que o stand da primeira ré (S. Piltawer Lewis Vestuário ME) estava comercializando produtos contrafeitos (piratas) da Osklen e que não admitiria a comercialização de tais produtos nos próximos eventos a serem realizados.

Ponderam que, entretanto, malgrado tenha se comprometido a impedir a participação da primeira demandada (S. Piltawer Lewis Vestuário ME) na feira que organiza, a segunda ré (Capua & Capua S/S LTDA) autorizou a instalação do stand daquela, quando, mais uma vez, foram comercializados produtos contrafeitos, com violação aos seus direitos de propriedade industrial, fato que foi atestado por meio da Ata Notarial lavrada pelo 3º Tabelião de Notas de Rio Preto, bem como registrado em boletim de ocorrência (nº 752/2013) e acompanhado de denúncia por sonegação fiscal junto à Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo.

Fortes nesses argumentos, as demandantes entendem que não lhes resta outra opção, senão a propositura da presente ação judicial por meio da qual pugnam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela de mérito para evitar que maiores danos se acumulem até que uma decisão final seja proferida.

Em contestação, a segunda ré (Capua & Capua S/S Ltda ME) afirma que é apenas organizadora da feira WBAZAR, responsabilizando-se pela promoção do evento, pela captação de patrocínio e pelo aluguel do espaço, o qual é dividido em estandes e alugado para os lojistas interessados em vender ou expor seus produtos.

Destaca que sua remuneração consiste no valor obtido com o aluguel dos estandes, com a venda de ingressos e com patrocínios, não auferindo qualquer lucro sobre as vendas efetuadas pelos lojistas (locatários dos estandes).

Menciona que a responsabilidade pelos produtos vendidos é exclusiva do lojista, não podendo lhe ser atribuída a responsabilidade de fiscalizar os produtos por eles comercializados, algo impossível de se imaginar, levando-se em linha de conta a quantidade de lojas participantes e a variedade de produtos, além do seu total desconhecimento sobre a situação jurídica das marcas expostas, se imitam produtos de renome ou não.



Apelação Cível n.º 0289931-71.2013.8.19.0001

**FLS.4**

Ao final, aduz que nenhuma ocorrência de contrafação foi registrada durante as edições do evento, sobretudo porque as lojas participantes vendem suas próprias marcas, como é o caso da “Cast Enseada”.

S. Piltawer Lewis Vestuário ME, a primeira ré, não apresentou contestação.

A conclusão da sentença de fls. 292/298 (indexador 328), integrada às fls. 332/333 (indexador 368) foi vazada nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) determinar que a parte ré se abstenha de fabricar, encomendar, manter em estoque, expor à venda, divulgar, anunciar e comercializar os produtos de titularidade das autoras, notadamente, a marca de sequência de ilhoses, marca tridimensional de tênis Osklen e tênis elástico Osklen e/ou violem o conjunto-imagem (*trade dress*) dos produtos Osklen, bem como se abstenha de divulgar e/ou anunciar os referidos produtos em quaisquer meios e formas, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando-se a tutela anteriormente concedida; b) condenar as rés ao pagamento de indenização pelos danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento; c) condenar as rés ao pagamento de quantia referente aos danos morais, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) à primeira ré e de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) à segunda ré, considerando a reprovabilidade da conduta por cada uma perpetrada. (...) Condeno as rés solidariamente ao pagamento das custas e proporcionalmente nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do §3º do art. 20 do Diploma Processual.”

Inconformada, recorre a segunda ré, com as razões de fls. 307/328 (indexador 343), por meio das quais pugna pela reforma da sentença de piso para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Alega, para tanto, que suas obrigações se limitam à promoção e organização da feira, locando estandes aos lojistas, pelo que não se pode exigir que atue apurando a natureza, a origem e a licitude dos produtos expostos e comercializados.

Também inconformadas, recorrem as demandantes na forma adesiva, com as razões de fls. 337/340 (indexador 375), através das quais buscam seja expressamente reconhecida a responsabilidade exclusiva das rés pelo pagamento dos honorários periciais relativos à fase de liquidação de sentença por arbitramento.



**Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro**  
**Quinta Câmara Cível**



**Apelação Cível n.º 0289931-71.2013.8.19.0001**

**FLS.5**

Contrarrazões apresentadas pelas demandantes às fls. 341/359 (indexador 379) e pela segunda demandada às fls. 363/366 (indexador 401).

**É o relatório. À d. revisão.**

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2015.

**HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES**  
**Relator**





Apelação Cível n.º 0289931-71.2013.8.19.0001

**FLS.6**

**APELANTE: CAPUA & CAPUA S S LTDA ME**  
**APELANTE: OM BRANDS LICENSIVE LICENCIAMENTOS LTDA (RECURSO ADESIVO)**  
**APELANTE: TERRAS DE AVENTURA INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S A (RECURSO ADESIVO)**  
**APELADO: OS MESMOS**  
**APELADO: S PILTAWER LEWIS VESTUÁRIO ME**  
**RELATOR: DES. HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES**

**APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM “TRADE DRESS”. DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS.**

**1) Caso típico de violação ao “trade dress”. Semelhança gritante entre os produtos comercializados pela primeira demandada e os produtos Osklen, com potencial de induzir o consumidor a erro. 2) Proteção do conjunto-imagem à luz do Direito de Propriedade Industrial, porquanto o aspecto visual de um produto também pode ser usado para fidelizar clientes e captar clientela. 3) Proteção que tem por escopo reprimir a concorrência desleal. 4) Marca figurativa representada pela “sequência de ilhoses” devidamente registrada no INPI. Pedido de registro para as marcas tridimensionais compostas pelos desenhos dos tênis Osklen e tênis elásticos Osklen. Proteção que tem início com o depósito do pedido de registro. 5) Conduta ilícita evidenciada. Concorrência desleal praticada por meio da violação do direito de uso exclusivo do “trade dress”.**



Art. 195, inciso III, da Lei 9.279/96. 6) Conduta ilícita praticada também pela segunda demandada, a qual, de forma consciente, não impediu a participação da primeira ré nos eventos que realiza, mas pelo contrário, auferiu lucros diretos em decorrência da contrafação. Incidência do art. 186 do CC. 7) Prática da conduta que deve ser reprimida. Condenação da primeira demandada na obrigação de não fabricar, encomendar, manter em estoque, expor à venda, divulgar, anunciar e comercializar os produtos em referência. 8) Vulgarização do produto e exposição comercial do produto falsificado que são suficientes para gerar a perda patrimonial. Dano material caracterizado. 9) Dano moral que exsurge como imperativo lógico em casos de violação de propriedade. 10) Valor a que foi condenada a primeira recorrente – R\$ 10.000,00 – que não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por este Tribunal para situações semelhantes. 11) Responsabilidade pelo pagamento das despesas com a liquidação da sentença que deve ser atribuída às rés. Tese fixada em Recurso Especial Representativo de Controvérsia. REsp 1274466/SC. 12) Primeiro recurso ao qual se nega provimento. Segundo recurso ao qual se dá provimento.

## **ACÓRDÃO**



Apelação Cível n.º 0289931-71.2013.8.19.0001

**FLS.8**

**A C O R D A M** os Desembargadores que integram a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao recurso principal e em dar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Por primeiro, passa-se à análise do inconformismo da segunda ré (Capua & Capua S/S LTDA), por questões de sistematização do raciocínio.

### **DO RECURSO PRINCIPAL - INTERPOSTO POR CAPUA & CAPUA S/S LTDA**

O ponto nodal do litígio cinge-se em saber se as demandadas atuaram de molde a afrontar os direitos de propriedade industrial titularizados pelas demandantes.

Trata-se de ação por meio da qual as demandantes pretendem proteger seus produtos e os signos que os identificam e os distinguem, notadamente a marca da sequência de ilhoses e as marcas tridimensionais dos tênis Osklen e tênis elástico Osklen.

Alegam os autores que a primeira ré (S. Piltawer Lewis Vestuário ME) vem comercializando diversos modelos de calçados que reproduzem indevidamente o conjunto imagem de seus tênis. Aduz, ainda, que tal comercialização vem ocorrendo nas feiras itinerantes organizadas pela segunda ré, a qual, embora ciente deste fato, não impediu a participação ou a comercialização de tais produtos.

De plano, sobreleva consignar que a propriedade da marca e dos direitos a ela inerentes gozam de proteção constitucional, consoante se extrai da dicção do art. 5º, inciso XXIX, da CRFB<sup>1</sup>:

Também a Lei 9.279/96 regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, protegendo o desenho industrial, a propriedade das marcas e de outros signos distintivos e criando mecanismos de repressão à concorrência desleal.

À luz do Direito de Propriedade Industrial, regulado pela Lei 9.279/96, protege-se, também, o “trade dress”, vale dizer o conjunto-imagem, o conjunto visual total de um produto ou a forma de prestação/apresentação de um serviço, o conjunto de características apresentadas pelo produto representado

<sup>1</sup> CF, Art. 5º. Omitido

Inciso XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;





Apelação Cível n.º 0289931-71.2013.8.19.0001

**FLS.9**

pela associação de inúmeros elementos que assumem forma única, os quais podem incluir uma forma, cor ou padrão de cores, configuração do produto, embalagem, texturas, dentre outros, sendo certo que este conjunto acaba por exercer a mesma função das marcas, qual seja, a de identificar determinado produto ou serviço perante o consumidor. Abre-se, aqui, um parêntese para registrar que também o aspecto visual de um produto pode ser usado para fidelizar clientes e captar clientela.

E o caso em exame retrata típico caso de violação ao “trade dress”, uma vez que, do exame das imagens existentes nos autos se extrai que a semelhança entre os produtos comercializados pela primeira demandada (S. Piltawer Lewis Vestuário ME) e os produtos Osklen é gritante, não apenas no concernente à utilização dos ilhoses na parte da frente do tênis, mas também no que toca ao formato do solado, do sapato e na disposição das tiras laterais e cadarço (fls. 07/20 – indexador), sendo certo que a apresentação, praticamente idêntica, dos produtos aqui questionados, têm o potencial de induzir o consumidor a erro.

Destaque-se que os documentos aportados aos autos dão conta de que o registro para a marca figurativa que representa a “sequência de ilhoses”, a qual é empregada nos artigos comercializados pelas demandantes, foi devidamente concedido pelo INPI, sob os números 901240850 e 901240842.

Igualmente, demonstrou-se que há pedidos de registro para tal marca figurativa, depositado pela primeira autora, bem como para as marcas tridimensionais compostas pelos desenhos do tênis Osklen e do tênis elástico Osklen, sob os números 901240885, 901240877, 830621660 e 904443043.

Cumprir observar que os direitos sobre a marca têm início com o depósito do pedido de registro (fls. 89/109, indexadores 94 a 115).

Por outro lado, consoante a dicção do art. 122 da Lei 9.279/96, não há óbice a que se promova o registro, como marca, de sinais distintivos perceptíveis visualmente.

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

De se ressaltar que o que se tem aqui não é o uso efetivo da marca de terceiro pelo concorrente, porquanto, na verdade, aquele que pratica o ato indesejado assinala seus produtos contrafeitos com sua própria marca, o que pode ser observado por meio do exame dos documentos de fls. 11/12 (indexador 2) .



Apelação Cível n.º 0289931-71.2013.8.19.0001

**FLS.10**

Evidenciada tal conduta ilícita, caracterizada como ato de concorrência desleal praticado através da violação do direito de uso exclusivo do “trade dress”, impõe-se a sua repressão, sendo certo, também, que os prejuízos dela decorrentes devem ser indenizados. Com efeito, segundo a Lei 9.279/96, “comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem” (art. 195, inciso III).

“Em relação à proteção baseada em repressão à concorrência desleal, pode-se descrever como prática fraudulenta de desvio de clientela em casos de violação de *trade dress* a seguinte situação: há uma embalagem de um produto ou um layout de um estabelecimento que exibe um conjunto-imagem suficientemente distinto, característica essa que faz com que o público consumidor o reconheça imediatamente. Um terceiro concorrente reproduz ou imita o reconhecido conjunto-imagem a fim de auferir vantagens e expandir para seu negócio. A partir daí, no momento em que o consumidor se depara com um conjunto-imagem contrafeito, fará imediata associação ao conjunto-imagem original, sendo induzido a erro e fazendo uma analogia indevida entre os produtos ou serviços originais, pois tende a acreditar que há uma relação entre as empresas em questão.” <http://nataliasaredes.jusbrasil.com.br/artigos/132787408/as-formas-de-protecao-do-conjunto-imagem-ou-trade-dress-a-luz-do-direito-brasileiro>

Também a conduta da segunda demandada, a recorrente principal (Capua & Capua S/S LTDA) se mostra desconforme com o sistema legal acerca da propriedade industrial.

Isso porque, como muito bem observado pelo julgador de piso, a segunda demandada, embora ciente de que a primeira ré estava vendendo produtos contrafeitos na feira que realiza, continuou a franquear seu acesso ao local normalmente e a auferir lucros diretos em decorrência da prática do ilícito, o que pode ser verificado por meio da leitura do e-mail enviado por sua representante para as demandantes (abaixo colacionado), comportamento passível de ser reprimido e reparado, nos termos do artigo 186 do CC<sup>2</sup>.

“Realizamos uma feira chamada Wbazar em S. J. Rio Preto, Ribeirão Preto, Sorocaba e agora em Campinas. Temos um cliente que está

<sup>2</sup> Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.



Apelação Cível n.º 0289931-71.2013.8.19.0001

**FLS.11**

conosco em todas as feiras desde a primeira edição, ele vende Osklen. Acontece que descobrimos algumas peças falsificadas e proibimos a entrada dele com Osklen nas feiras. O problema é que temos uma procura enorme de clientes (posso te mandar estudo) que procuram pelo produto. Como nossa intenção é oferecer um mix completo e não gostamos de perder vendas, pensamos em trazer a própria Osklen as nossas feiras. Vimos que vocês participaram da feira Hype no Rio e isso nos animou. Livia, caso tenha interesse, estou à disposição para reunir sobre o assunto e abertos à forma de participação, obrigada” (fl. 194, indexador 215).

De toda sorte, a postura esperada da segunda demandada (Capua & Capua S/S LTDA) seria impedir a realização de atos caracterizadores de concorrência desleal nos eventos que organiza, o que poderia ser feito por meio da simples exclusão da primeira ré (S. Piltawer Lewis Vestuário ME) do evento, o que não ocorreu, porquanto aquela optou por mantê-la na expectativa da obtenção de maiores lucros, mesmo ciente da contrafação.

Assim, outro não pode ser o entendimento senão aquele no sentido do acerto da decisão, a qual determinou que a primeira ré (S. Piltawer Lewis Vestuário ME) se abstenha de fabricar, encomendar, manter em estoque, expor à venda, divulgar, anunciar e comercializar os produtos de titularidade das autoras, notadamente a marca de sequência de ilhoses e a marca tridimensional de tênis Osklen e tênis elástico Osklen e/ou violem o conjunto de imagem e, com fundamento no art. 209 da Lei 9.279/96<sup>3</sup>, condenou as demandadas (S. Piltawer Lewis Vestuário ME e Capua & Capua S/S LTDA) ao pagamento de indenização a título de dano material, a ser apurado em liquidação de sentença, e dano moral, no valor de R\$ 30.000,00 para a primeira ré (S. Piltawer Lewis Vestuário ME) e de R\$ 10.000,00 para a segunda ré (Capua & Capua S/S LTDA), forte no entendimento de que a prática descrita nos autos, além de caracterizar a concorrência parasitária, é capaz de ferir a imagem das autoras no mercado, porquanto induz a erro os consumidores que adquirem seus produtos acreditando serem de fabricação de outra.

Destaque-se que os Tribunais têm se manifestado no sentido de que o cabimento da indenização pelo prejuízo material não está condicionada à prova efetiva do dano, pois a vulgarização do produto e a exposição comercial do produto falsificado já são suficientes para gerar a perda patrimonial. Nesse sentido, o REsp 466.761/RJ:

<sup>3</sup> Lei 9.279, 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 serviços, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.



Apelação Cível n.º 0289931-71.2013.8.19.0001

**FLS.12**

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. (REsp 466.761/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2003, DJ 04/08/2003, p. 295)

Já no que toca ao dano moral, exsurge como um imperativo lógico em casos de violação de propriedade, sendo certo que o valor da indenização, arbitrado em R\$ 10.000,00 (dez mil reais) não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por este Tribunal para situações semelhantes.

**APELACAO 0002797-62.2006.8.19.0024.**

DES. FLAVIA ROMANO DE REZENDE - Julgamento: 22/10/2013 - QUINTA CAMARA CIVEL.

DIREITO MARCÁRIO. PIRATARIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COCO CHANEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. As questões a serem analisadas no presente recurso, são: a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral; e, em caso afirmativo, se a condenação se mostra cabível no caso vertente. - Os critérios de indenização da pessoa jurídica não são os mesmos da indenização à pessoa natural, aplicando-se o enunciado sumular nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, enquanto que para a pessoa natural se considera tanto a honra subjetiva como a objetiva. - In casu, a ocorrência de contrafação e o comércio de objetos (óculos de sol, roupas, etc) que portavam indevidamente a marca ou o desenho industrial da apelante são fatos inconteste. \_ A marca CHANEL firmou-se no mundo todo como sinônimo de moda conceituada, vanguarda e glamour e estão registradas em todos os países onde seus exclusivos artigos são comercializados. \_ A apelante logrou êxito em comprovar o registro de



Apelação Cível n.º 0289931-71.2013.8.19.0001

**FLS.13**

suas marcas nominativas e mista no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), órgão que lhe conferiu exclusividade na classe 9 (óculos, óculos de sol, e armações de óculos) (docs. 03 e 04). \_ Não há dúvida que o investimento da apelante se vê ameaçado pela indústria da falsificação que, ao contrário do que ocorre em produtos originais, inundam o mercado com óculos, confecções, bolsas e acessórios de péssima qualidade, sem o desempenho e durabilidade exigidos para estes tipos de produtos, em flagrante desrespeito ao consumidor e à marca alheia, que por muitas vezes acaba se vulgarizando e perdendo valor de mercado. \_ Tanto as marcas como os modelos de utilidade, modelos de invenção e o desenho industrial, além de integrarem estabelecimento empresarial, nos termos do artigo 1.142 do Código Civil Brasileiro, são objetos protegidos tanto pela CRFB/88 em seu art. 7º, VII, como pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). \_ A experiência empírica e o bom senso revelam, por si só, que a tentativa de exposição à venda de óculos CHANEL, que é um produto caro, por preço menor do que o comercializado na loja que o revende legalmente, traz um prejuízo imenso; não é o fato de que aquela venda corresponderá a uma compra a menos do produto, mas que o produto se vulgariza, a ponto de as pessoas que podem adquiri-lo, deixarem de fazê-lo, porque confunde-se com o produto pirateado. \_ Os danos morais, neste caso, são cabíveis, eis que restou demonstrado o uso exclusivo da marca CHANEL de propriedade da autora e a tentativa de sua utilização indevida em óculos e outros itens comercializados pela apelada, sem qualquer autorização do titular, fatos suficientes para justificá-los, afinando-se, principalmente, à finalidade de coibir, educativa e preventivamente, a contrafação de obras de propriedade industrial. - PROVIMENTO DO RECURSO PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO EM R\$10.000,00. (sublinhei)

**APELACAO 0263612-71.2010.8.19.0001**

DES. EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO - Julgamento:  
07/04/2015 - DECIMA SEXTA CAMARA CIVEL.

Apelação Cível. Propriedade industrial. Ação indenizatória. Desenho e marca devidamente registrados no INPI. Imitação do modelo industrial e utilização indevida da denominação registrada. Perícia que atesta a contrafação. Sentença que julga procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Inconformismo da ré que não prospera. Comprovação da titularidade do registro do desenho industrial e da marca pela autora. Empresas litigantes que exercem atividades no mesmo segmento empresarial. Impossibilidade de coexistência. Inteligência dos



Apelação Cível n.º 0289931-71.2013.8.19.0001

**FLS.14**

artigos 124, inciso XIX e 129 da Lei 9.279/96. Violação dos direitos de propriedade devidamente demonstrada. Dever de indenizar caracterizado. Prejuízos materiais presumíveis. Aplicação dos artigos 208, 209 e 210 da Lei 9.279. Apuração em regular liquidação de sentença. Utilização indevida da denominação não demonstrada. Ré que se limitou a empregar o termo “frontal” apenas para adjetivar os objetos expostos à venda. Terminologia que, ademais, vem sendo empregada pela ré desde antes da concessão do registro pelo INPI à autora. Danos morais igualmente inequívocos, decorrentes dos efeitos que a contrafação irradia e que ferem o direito de propriedade do titular do registro e repercutem no bom nome da empresa. Precedentes. Valor corretamente arbitrado pelo juízo a quo a não merecer qualquer retoque. Observância das peculiaridades do caso concreto, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo de desestímulo ao comportamento sem locupletar o lesado. Recurso provido apenas para afastar a ordem de abstenção de uso da palavra “frontal” nos produtos vendidos pela ré, desde que o termo não seja utilizado para identificar o produto, mas para apontar a posição de suas partes. (Dano moral fixado em R\$ 30.000,00) (sublinhei)

**APELACAO 0361977-92.2012.8.19.0001**

DES. MARCO AURELIO BEZERRA DE MELO - Julgamento:  
03/06/2014 - DECIMA SEXTA CAMARA CIVEL

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. REGISTRO DE MARCA E DESENHO INDUSTRIAL. EXCLUSIVIDADE. USO INDEVIDO DE MARCA E DESENHO INDUSTRIAL PELA RÉ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. A PROTEÇÃO À MARCA ESTÁ ASSEGURADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONFERINDO PROPRIEDADE E USO EXCLUSIVO AO TITULAR QUE EFETUA O REGISTRO PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OS AUTORES POSSUEM REGISTRO DA MARCA PERANTE O INPI. A UTILIZAÇÃO DA MARCA KENNER PELA RÉ, QUE ATUA NO MESMO RAMO EMPRESARIAL DOS AUTORES GERA INDESEJÁVEL CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. ABSTENÇÃO DO USO INDEVIDO DA MARCA QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS EXISTENTES EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO USO DA MARCA PELA RÉ. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES A FIM DE CONDENAR A RÉ A INDENIZAR OS AUTORES A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R\$ 30.000,00, A SER



Apelação Cível n.º 0289931-71.2013.8.19.0001

**FLS.15**

CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DESTA DATA E ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS A CONTAR DO EVENTO DANOSO. (*sublinhei*)

## DO RECURSO ADESIVO – INTERPOSTO PELAS DEMANDANTES

Em análise, agora, o recurso interposto pelas demandantes (OM Brand Licensive Licenciamento LTDA e Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A), que buscam, em síntese, seja desde logo reconhecida a responsabilidade exclusiva das rés quanto ao pagamento dos honorários periciais relativos à fase de liquidação de sentença por arbitramento.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou seu entendimento no sentido de que “se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem o foi na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido”. Quanto tema, confira-se a tese fixada em Recurso Especial Representativo da Controvérsia:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.  
PROCESSUAL CIVIL.

TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.  
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.  
HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos".

(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".

(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".

2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) (*sublinhei*)

Assim, as despesas com a realização da liquidação por arbitramento devem ser suportadas integralmente pelas demandadas, as devedoras.

Destaque-se, por importante, que o próprio REsp apresenta o procedimento a ser adotado no caso de recusa do vencido em antecipar o



Apelação Cível n.º 0289931-71.2013.8.19.0001

**FLS.16**

pagamento dos honorários periciais. Segundo o texto do acórdão, vislumbram-se duas possibilidades:

“O expert pode aceitar receber seus honorários ao final, como crédito contra a parte vencida, caso em que a instrução prossegue.  
Ou, recusando o *expert*, frustra-se a prova pericial, devendo-se imputar as consequências da não realização da perícia à parte vencida, que, presumivelmente, tinha interesse na realização da prova, mas recusou-se a custeá-la. A liquidação se resolve, portanto, presumindo-se verdadeira a quantia que a parte autora estima correta, presunção que é relativa, sujeitando-se ao juízo de verossimilhança do magistrado.”

Ante o exposto, voto no sentido de:

- (i) se negar provimento ao recurso interposto pela segunda ré (Capua & Capua S/S LTDA),
- (ii) se dar provimento ao recurso interposto pelas demandantes (OM Brand Licensive Licenciamento LTDA e Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A)

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2015.

**HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES**  
Relator