



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Registro: 2019.0000748208

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2115878-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante [REDACTED], são agravados BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA e BRIDGESTONE CORPORATION.

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

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GRAVA BRAZIL (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.

São Paulo, 10 de setembro de 2019.

ARALDO TELLES

RELATOR

Assinatura Eletrônica

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

JUIZ DE DIREITO: ALBERTO GENTIL DE ALMEIDA PEDROSO

AGRAVANTE: [REDACTED]

AGRAVADAS: BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

VOTO N.º 42.561

Liquidação de sentença. Danos materiais decorrentes de contrafação. Condenação para que a liquidação dos prejuízos seja realizada nos moldes do inciso I do artigo 210 da LPI transitada em julgado. Cálculos do perito, todavia, que se mostram incorretos (multiplicação do número de produtos contrafeitos vendidos pelo valor médio de mercado da peça original), porque necessária aferição do lucro real com cada peça. Determinação de refazimento.

Recurso parcialmente provido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra as r. decisões de fls. 777 dos autos principais, que, em ação de abstenção do uso da marca TURANZA com pedido cumulado de indenização, ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da infratora, acolhendo o valor apurado pela perícia (R\$ 697.980,96).

Sustenta-se, em suma, a incorreção dos cálculos. Afirma-se, que, segundo os critérios da Lei n. 9.279/96, a indenização deve corresponder ao valor que deixaram de lucrar as lesadas ou aquele que efetivamente teria lucrado a infratora, mas o perito obteve o

2

resultado calculando a receita bruta da média dos produtos que comercializou, sem o desconto dos custos de produção e impostos. Ademais, considerou as vendas dos pneus 205-55-R16 (NTX60), que não ostentavam a marca TURANZA, de modo que não poderiam ser incluídos porque não se tratavam de produtos contrafeitos. Ademais, o montante encontrado não está de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, tratando-se de pequena empresa, inviabilizará sua



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

continuidade. Clama, por fim, pela fixação dos lucros cessantes entre 20 a 25% da receita líquida que auferiu, considerada suficiente pela jurisprudência da Corte.

Negado o efeito suspensivo pelo Des. Ricardo Negrão, em meu impedimento ocasional, foi apresentada contrariedade e tornaram os autos para voto.

É o relatório.

A r. sentença de parcial procedência, reproduzida às fls. 161/168, considerando a contrafação e os prejuízos de ordem material presumidos pela comercialização de produtos com a marca da agravante, determinou fossem calculados em liquidação, nos termos dos artigos **208, I** e 210 da Lei n. 9.279/96.

Pelo V. Acórdão reproduzido às fls. 120/130 foi dado provimento ao recurso das autoras/agravadas para reconhecer não só a contrafação, mas também a concorrência desleal, bem como negado ao da ré, mantida, portanto, a condenação em indenizar pelos danos materiais nos moldes da sentença.

Não há mais, então, o que discutir a respeito do critério da indenização que deve ser utilizado para liquidação dos danos,

3

qual seja, o do inciso I indenização com base nos *benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido*.

Como se verá, o recurso, embora agite temas que não comportam mais discussão, merece parcial acolhida porque o laudo pericial, realmente, mostra-se incorreto.

De efeito, quando a devedora impugnou o primeiro trabalho apresentado, o perito manteve sua conta afirmando que a r.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

sentença determinou *a apuração das transações, não do lucro*¹.

A redação da sentença é a seguinte:

Com efeito, em hipóteses como a dos autos é lícito presumir a ocorrência dos prejuízos materiais, ao menos no que se refere aos lucros cessantes, que correspondem aos benefícios que o lesado teria auferido caso a violação não houvesse ocorrido (artigo 208 da Lei 9.279/96). Em outros termos, a indenização visa compensar o montante das transações envolvendo produtos contrafeitos.

Ora, quando consignou a necessidade de apuração do **montante das transações**, o Juiz de Direito tinha por objetivo deixar claro que a indenização deveria corresponder ao lucro auferido indevidamente pela infratora com relação a todos os produtos contrafeitos vendidos.

E, se a indenização deve corresponder ao valor que deixaram de lucrar as lesadas, a conta deve ter como base o lucro obtido com a venda de um pneu TURANZA pelas agravadas, multiplicado pelo número de produtos indevidamente comercializados pela agravante.

Assim, nesses moldes, a conta deve ser refeita pelo

4

perito judicial.

Os demais argumentos deduzidos nas razões, por outro lado, não comportam guarida.

A questão relativa ao modelo dos pneus alguns ostentavam a marca TURANZA, enquanto outros, de mesma medida, não a reproduziam já foi objeto de julgamento da apelação, que reconheceu

¹ Fls. 693 da origem.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

que, mesmo aqueles que não continham a expressão, tratavam-se de imitação dos elementos caracterizadores do original, conforme se pode ver do seguinte trecho do julgado:

Aliás, é certo que, por ocasião do cumprimento, mediante carta precatória, do mandado de busca, apreensão, citação e depósito, o pneu apreendido pelo oficial de justiça, realmente, não apresentava a inscrição TURANZA, fato que, no entanto, não afasta, de per si, a configuração dos atos ilícitos imputados à ré, os quais restaram comprovados, de forma mais do que satisfatória, pelos documentos e fotografias carreados aos autos pelas autoras, que evidenciam a utilização desautorizada, por parte da última, de referida marca, em pneus recauchutados ou remoldados, que apresentavam a mesma estilização de reentrâncias e ondulações gráficas dos pneus originais, visando, inequivocamente, desviar a clientela daquelas, mediante a indução de consumidores a erro.

Destarte, embora a forma e o desenho das ranhuras dos pneus produzidos pelas autoras, por si sós, não se revelem suficientes para formar um conjunto-imagem (trade dress) próprio, não resta dúvida quanto à prática de concorrência desleal pela ré, porquanto a inegável imitação de tais elementos, em seus pneus recauchutados, associada à inscrição indevida, no mesmo local (laterais) e com a mesma grafia presente nos pneus originais (em letras maiúsculas, inclinadas para a direita), diga-se, da expressão TURANZA, correspondente à marca nominativa objeto da lide, não deixa dúvida quanto à possibilidade de confusão ou, quando menos, de associação indevida, por parte de consumidores².

Também não se há falar em inobservância dos

5

critérios da razoabilidade e proporcionalidade, já que a liquidação, diante do que aqui decidido, sequer foi concluída.

Por fim, convém esclarecer que caberá à exequente

² Fls. 129.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

demonstrar o lucro real obtido com a venda de seu pneu TURANZA para refazimento da conta.

Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que se dê parcial provimento ao recurso.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR