

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0452.10.003427-4/001 -
Comarca de Nova Serrana - Apelante: Di Verão Indústria
de Calçados Ltda. - Apelada: Grendene S.A. - Relator:
DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA**

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014. - *Evandro Lopes da Costa Teixeira* - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA - Trata-se de recurso de apelação, interposto por Di Verão Indústria de Calçados Ltda. (Via Verão), nos autos da ação inibitória (abstenção de prática de ato ilícito) cumulada com indenização que lhe move Grendene S.A., contra a sentença de f. 221/224, aclarada pela decisão de f. 227, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ora apelante a se abster de fabricar, comercializar, expor à venda ou distribuir, por qualquer meio e modo, o produto descrito na inicial, denominado "Melissa Cute", sob pena de multa de R\$50.000,00, bem como a pagar o montante de R\$10.000,00, a título de reparação por danos morais, com correção monetária pelos índices da CGJMG mais juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da publicação da sentença. O Juiz sentenciante condenou, ainda, a parte ora apelante a pagar à parte autora indenização por danos materiais, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, bem como as custas processuais e os honorários de advogado, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Diz a parte apelante que realmente mandou veicular matéria publicitária de uma sandália que tinha interesse de produzir, mas que foi posteriormente informada de que aquela sandália havia sido originalmente registrada junto ao INPI pela parte apelada; que, por isso, entendeu que não deveria industrializá-la; que soube, porém, que um pool de empresas havia entrado com um recurso pedindo a nulidade do referido registro; que nunca fabricou tal sandália; que não chegou a comercializar nenhum produto que contenha o desenho industrial em foco, pois, antes de dar início à venda, houve a busca e apreensão determinado pelo Juiz *a quo*; que, em razão da interposição do recurso de nulidade de registro junto ao INPI, foi suspenso o registro; que, em razão disso, não é justa a sua condenação; e que o Magistrado *a quo* não atendeu ao pedido de que fosse oficiado o INPI para informar sobre o andamento do processo de nulidade e de que fosse o presente feito suspenso até a decisão daquele órgão. Pede, assim, seja dado provimento ao presente apelo, a fim de que seja anulada a sentença apelada,

Ação inibitória cumulada com indenização - Concorrência desleal - Modelo de sandália idêntica à produzida por concorrente - Fabricação e venda - Exposição do produto na internet - Danos morais e materiais configurados - Artigos 209 das Leis nº 9.276/96 e 927 do CC - Aplicação - Indenização devida

Ementa: Apelação cível. Concorrência desleal. Fabricação e exposição à venda de modelo de sandália que se revelou cópia idêntica à produzida por concorrente. Danos morais e materiais. Ocorrência.

- Resta configurada a concorrência desleal se uma empresa fabrica e expõe à venda modelo de sandália que se revela cópia idêntica de outra produzida por empresa concorrente.

- A reparação, em casos de concorrência desleal, não está condicionada à prova efetiva do dano, pois os atos de concorrência desleal e o conseqüente desvio de clientela provocam, por si sós, perda patrimonial à vítima.

com a determinação de que seja suspenso o curso desta ação, até o julgamento final do INPI (f. 228/233).

A parte apelada ofereceu contrarrazões às f. 238/247, pedindo seja negado provimento ao recurso.

Juízo de admissibilidade.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Preliminares.

Não há preliminares a serem enfrentadas.

Mérito.

Entende-se por concorrência desleal todo ato de concorrente que, valendo-se de força econômica de outrem, procura atrair indevidamente sua clientela.

Dentre outros atos, constitui ato de concorrência desleal aquele que cria confusão, por qualquer meio, com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente.

Para a identificação da concorrência desleal em concreto, não se exige o dolo ou a fraude. Basta a culpa do agente.

Assim, responde o agente por simples negligência.

Ao exame dos autos, verifica-se que, na inicial, a parte ora apelada alegou que é a maior empresa calçadista do país em número de pares fabricados e a maior produtora mundial de sandálias plásticas; que as marcas e produtos Grendene gozam de reputação e sucesso nos principais países; que, dentre seus produtos, inclui-se a sandália "Melissa Cute"; que a ré, indevidamente, está fabricando e comercializando chinelos absolutamente idênticos àquela sandália; que tais chinelos estão expostos na internet; que é indubitosa a pretensão da parte ré de obter benefícios na esteira da fama dos produtos Melissa; que ao autor do desenho industrial é conferido o direito de obter a propriedade, o que se dá por meio do registro, nos termos da Lei nº 9.279/96; que tem o direito de exploração e uso com exclusividade do produto; que é vedada a fabricação e comercialização de produto que incorpore desenho industrial de terceiro; e que faz jus à reparação pelos prejuízos e danos, materiais e morais, causados pela parte ré.

Ora, segundo se vê dos autos, a sandália, cuja fabricação e comércio são imputados à parte ré, ora apelante, é realmente idêntica àquela desenhada e fabricada pela parte autora, ora apelada (cf. f. 04, 71/74 e 77/79).

A par disso, verifica-se que a parte apelada possui o devido registro de desenho industrial da sandália em questão, depositado em 19.11.2009 junto ao INPI (f. 67/68).

De outro lado, a parte apelante diz que teria sido interposto recurso contra esse registro, mas disso não fez prova alguma.

Não bastasse isso, é sabido que a coibição de atos de concorrência desleal não dependem do registro do desenho industrial.

Cabe destacar que é diverso o conceito de violação da propriedade industrial do de concorrência desleal,

sendo esta caracterizada pelo emprego de meio fraudulento para desviar clientela, com prejuízo para o concorrente lesado.

Por isso mesmo, não se exige que a autora de uma ação de indenização por prática de concorrência desleal seja titular de um registro junto ao INPI.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Em termos de propriedade industrial, a Lei 9.279/96 confere direito de propor ação indenizatória ao 'prejudicado', conceito bem mais amplo do que o de 'titular do registro ou patente'. Confirmam-se os dispositivos legais a respeito:

'Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

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'.

Nesse ponto, a Lei 9.279/96 está coerente com o princípio contido no art. 159 do CC/16, que não faz qualquer restrição ao direito de indenização pelo prejuízo causado por outrem. Assim sendo, aos dispositivos citados há de se dar interpretação ampliativa, quando é evidente a intenção do legislador de proteger qualquer prejudicado pelos atos ilícitos enumerados na Lei 9.279/96. É dizer, 'onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir' ou, como explica Carlos Maximiliano, 'Quando o texto dispõe de modo amplo, sem limitações evidentes, é dever do intérprete aplicá-lo a todos os casos particulares que se possam enquadrar na hipótese geral prevista explicitamente;' (*Hermenêutica e aplicação do direito*". 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 247).

Assim, desde que o autor da ação indenizatória consiga demonstrar, através da narração do pedido e da causa de pedir, que foi realmente lesionado pela imitação ou contrafação, é de se tê-lo como parte legítima para ingressar em juízo com o intuito de obter indenização pelos prejuízos sofridos com a prática ilícita.

No processo em exame, a recorrente foi efetivamente prejudicada com os atos ilícitos praticados pela recorrida, embora não detivesse o registro do desenho industrial do "cesto com tampa". Isso porque, em seu desfavor, ocorreu desvio de clientela e perda do lucro da venda dos cestos que fabrica.

Vale ressaltar que, em princípio, é o proprietário do registro do desenho industrial quem sofre com o ato do contrafator, mas isso não impede que aquele que se utiliza de forma lícita do desenho também seja prejudicado.

A par disso, há outro motivo para se afastar a preliminar de ilegitimidade ativa para a causa.

Lê-se da petição inicial que o pedido indenizatório também se fundamenta na prática de concorrência desleal. Essa conduta ilícita é distinta dos atos de violação da propriedade industrial, segundo depreende-se da leitura do art. 209 da Lei 9.279/96.

O STJ já teve a oportunidade de se manifestar sobre o conceito de concorrência desleal. Vejam-se os seguintes precedentes:

[...]. A concorrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade de criar-se confusão quanto a origem do produto, desviando-se clientela' (REsp 70.015/SP; DJ de 18.08.1997; Rel. Min. Eduardo Ribeiro) '[...] III - A proteção da marca tem por objetivo a repressão a concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço pensando ser outro, bem como o locupletamento com esforço alheio' (REsp 40.190/RJ; DJ:29/09/1997; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

Como se vê, a concorrência desleal visa a confundir os consumidores para captar a clientela do concorrente em locupletamento ilícito e com prejuízo para este (que pode ser fabricante ou comerciante), dando ensejo ao ajuizamento de ação indenizatória. Nesse sentido:

'Marca. Dano. Prova. Reconhecido o fato de que a ré industrializava e comercializava produto "sabão da costa", marca registrada da autora, que também fabricava e vendia o mesmo produto, deve-se admitir conseqüentemente a existência de dano, pois a concorrência desleal significou uma diminuição do mercado. [...]' (REsp 101.059/RJ; DJ de 07.04.1997; Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar).

Importa ressaltar que a concorrência desleal abrange atos bastante diversificados e pode causar prejuízos a diversas pessoas, de muitas maneiras. A "concorrência desleal não se define e nem se especifica, visto que se apresenta sob os mais variados aspectos, visando sempre atingir o industrial, o comerciante (entendido este em seu sentido mais genérico, eis que entre os mesmos podemos incluir as pessoas que praticam atividades profissionais e aquelas outras prestadoras de serviços), tirando-lhes direta ou indiretamente a sua clientela, causando ou não prejuízos' (SOARES, José Carlos Tinoco. *Marcas vs. Nome Comercial: Conflitos*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000, p. 366).

A doutrina diferencia a ação de concorrência desleal da ação de contrafação (ou de violação da propriedade industrial), pois esta é calcada na titularidade do registro da propriedade industrial (direito real), enquanto aquela é fundamentada na existência pura e simples do prejuízo (art. 159 do CC/16), tratando-se de direito pessoal à indenização por perdas e danos (PAES, Tavares P. R. *Propriedade Industrial*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 195). Dessa forma, nota-se que pode propor ação indenizatória por prática de concorrência desleal o fabricante ou comerciante concorrente, prejudicado pela captação ilícita de clientela, não se conferindo legitimidade ativa somente ao titular do registro ou da patente (REsp 466360/SP; Recurso Especial 2002/0114317-9; Relatora Ministra Nancy Andrighi (1118), data do julgamento: 26.08.2003; data da publicação/Fonte: DJ 20.10.2003, p. 270).

Assim, a configuração da concorrência desleal dispensa a existência de registro.

Ora, a parte apelante colocou em produção e expôs ao comércio, segundo a prova dos autos, sandálias idênticas à sandália "Melissa Cute", produzida pela parte recorrida.

Saliento que a parte apelante, ao contestar a ação, reconheceu que a parte apelada afirmou e comprovou ter tido deferido o registro da sandália em foco (f. 168).

No entanto, disse que foi interposto recurso de nulidade de desenho industrial.

Ocorre que não fez prova disso (o documento de f. 183 a tanto não se presta, *data venia*, pois se trata de

cópia de expediente cuja origem e destino nem sequer se pode verificar com segurança).

De outro lado, confessou que realmente iniciou a fabricação da sandália, sendo os modelos produzidos objeto da busca e apreensão determinada pelo Juiz da causa.

Entretanto, negou que tenha comercializado algum par.

Todavia, mais uma vez, não fez prova disso.

Vale lembrar que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.

É digno de destaque que, ao se abrir vista às partes para especificação de provas, a parte apelada pediu a realização de perícia, caso se entendesse necessário. Já a parte apelante ficou-se inerte.

Por fim, concluiu a parte apelante que, se não vendeu, "não tem de pagar nada" (f. 170).

Data venia, a grave questão sob exame não se resolve de forma tão singela assim.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que

[...] o reconhecimento da contrafação dá ensejo à indenização por perdas e danos, apurada em liquidação de sentença" (REsp 646911/SP Recurso Especial 2004/0027154-0; Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito (1108); Órgão Julgador T3 - Terceira Turma; data do julgamento: 02.06.2005; data da publicação/fonte: DJ 22.08.2005, p. 266).

Quando desse julgamento, o eminente Relator assim sustentou:

A contrafação em si mesma, exibida a mercadoria falsificada, gera um prejuízo material, porque desqualifica a existência da marca, provocando a procura pela falsificação, mais barata, em detrimento da original. Portanto, a contrafação, pelo sistema legal vigente, justifica a indenização, apurado o quantum em liquidação.

Ora, é de conhecimento público que a Melissa, produto da Grendene, parte autora, ora apelada, é marca conhecida do público, sendo referência no mercado calçadista.

Portanto, é de uma clareza meridiana que a parte apelante procurou, sim, tirar proveito do nome conquistado pela parte recorrida no mercado e que, com isso, causou-lhe prejuízo.

A propósito, assim sustentou o Juiz de Direito sentenciante:

Induvidosamente, a requerente demonstrou que é a titular dos direitos de uso e exploração do referido modelo, conforme se observa do Registro de Desenho Industrial de f. 63/74, sendo, portanto, insuficiente e despida de prova a alegação da requerida de recurso administrativo junto ao INPI acerca do aludido registro.

A requerida, por seu turno, não nega a fabricação do aludido calçado. Todavia, confirma que não vendeu "um par sequer", sendo, portanto, base de sua tese de exclusão de responsabilidade.

Contudo, as alegações da requerida são despidas de verossimilhança, pois produziu e, conseqüentemente, anunciou o referido modelo na rede mundial de computadores - internet, sem a observância de perquirir acerca da existência de anterior registro industrial junto ao INPI.

Ou seja, ao meu sentir, no mínimo, a conduta da requerida fora *negligente* em não realizar a devida procura junto ao INPI e, conseqüentemente, *imprudente*, no sentido de produzir e anunciar um produto, o qual é idêntico ao registrado pela autora.

Ainda, ao olho humano, verifico que a parte requerida copiou, descaradamente, o modelo registrado pela parte autora (os destaques são do original).

Volto a destacar que a similaridade da sandália produzida pela parte apelante com aquela da parte apelada é evidente, ao contrário do que se dá com as sandálias vistas às f. 175/179, que a parte recorrente invoca como sendo copiadas pela parte apelada e que são totalmente diferentes.

Destaco, também, que é significativo o número de sandálias apreendidas (3.000 pares).

Lado outro, diz a parte apelante que o lesado deve provar a causa da lesão e demonstrar a extensão do dano sofrido.

Ora, os artigos 209 e 210 da Lei nº 9.276/96 preveem o ressarcimento por perdas e danos em razão de atos de violação de direitos de propriedade industrial e de atos de concorrência desleal, bem assim o ressarcimento por lucros cessantes.

Também o Código Civil brasileiro garante ao prejudicado o direito ao ressarcimento por prejuízos decorrentes de concorrência desleal de atos que maculem a reputação ou os negócios alheios, obedecendo aos postulados básicos da teoria do ato ilícito (art. 927).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado que a reparação, em casos como o dos autos, não está condicionada à prova efetiva do dano, pois os atos de concorrência desleal e o conseqüente desvio de clientela provocam, por si sós, perda patrimonial à vítima.

O acórdão dessa decisão mereceu a seguinte ementa:

Direito comercial e processual civil. Recurso especial. Concorrência desleal e desvio de clientela. Embargos declaratórios. Omissão. Ausência. Reexame de provas. Inadmissibilidade. Inépcia da inicial. Inocorrência. Danos materiais. Comprovação. Presunção. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. - É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial. - Verificada a existência de causa de pedir, não há reconhecer-se a inépcia da inicial na presente hipótese. - O art. 209 da Lei 9.279/96 autoriza a reparação por danos materiais advindos de atos de concorrência desleal que importem desvio de clientela pela confusão causada aos consumidores. - A reparação não está condicionada à prova efetiva do dano, pois os atos de concorrência desleal e o conseqüente desvio de clientela provocam, por si sós, perda patrimonial à vítima. Recurso especial não provido (REsp 978200/PR; Recurso Especial 2007/0200996-1; Relatora Ministra Nancy Andrighi (1118); Órgão Julgador T3 - Terceira

Turma; Data do julgamento: 19.11.2009; Data da publicação/fonte: DJe 02.12.2009; REVJUR vol. 387 p. 113).

Quando desse julgamento, a eminente Relatora assim afirmou:

Sustenta a recorrente que o Tribunal de origem, ao condená-la ao pagamento de danos materiais, fundando-se na presunção da sua ocorrência, violou os arts. 186 e 927 do CC/02 e ao art. 333, I do CPC, que exigem a efetiva prova do prejuízo. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais são devidos quando efetivamente provados numa ação de conhecimento.

A discussão que se pretende aqui, porém, é peculiar, porque não se refere à prova dos danos materiais, mas à identificação dos elementos necessários à caracterização dos referidos danos, nas hipóteses de prática de atos de concorrência desleal e desvio de clientela.

Deve-se ponderar, ainda, que o tema não deve ser tratado, isoladamente, à luz do CC/02, diante da existência de lei específica a respeito. O art. 209 da Lei nº 9.279/96 refere-se à reparação de danos nas situações de concorrência desleal e ostenta a seguinte redação:

'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'.

Por fim, tendo em vista que a coibição de atos de concorrência desleal não dependem do registro do desenho industrial e que não há prova de interposição de recurso contra o registro industrial da sandália em foco pela parte apelada, sem razão a parte apelante quando fala em suspensão da ação para se aguardar a decisão do INPI no mencionado recurso.

Diante disso tudo, entendo que a sentença apelada não merece reparos.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES EDUARDO MARINÉ DA CUNHA e LUCIANO PINTO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...