

**Marca e modelo industrial - Registro no INPI -
Proteção - Validade - Contrafação - Prova dos
autos - Fotografias - Comercialização -
Prescindibilidade - Danos morais devidos -
Apuração - Liquidação de sentença**

Ementa: Apelação cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação de contrafação. Utilização indevida de marca e modelo industrial. Vassouras. Registros no INPI. Desnecessidade de envio dos autos à Justiça Federal. Provas existentes e suficientes nos autos. Impedimento da utilização do modelo pelo réu enquanto protegido legalmente o registro da empresa autora. Danos materiais a serem apurados em liqui-

dação de sentença. Adequada fixação dos danos morais. Manutenção da sentença.

- 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.

- 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.

Recurso improvido.

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0134.08.095204-4/001 -
Comarca de Caratinga - Apelante: Agnaldo Luís Soares
- Apelada: Vassouras Hobynwood Ltda. - Relator:
DES. DOMINGOS COELHO**

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 20 de março de 2013. - *Domingos Coelho* - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DOMINGOS COELHO - Cuida-se de apelação cível intentada por Agnaldo Luís Soares em face da sentença de f. 259/270, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o a abster-se de explorar e comercializar vassouras, na modalidade nominativa e figurativa, através do nome Hollyword TK, enquanto perdurarem os efeitos do registro da autora/apelada junto ao INPI; ao pagamento de danos morais no importe de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, aviada em seu desfavor por Vassouras Hobynwood Ltda.

Em suas razões de inconformismo, aduz o apelante que, na condição de titular de direito, pois também teve sua marca Hollyworld TK registrada junto ao INPI em 2000, não pode ser impedida de comercializar seus produtos.

Afirma que, para a proibição prevalecer, há necessidade de prévia anulação da sua marca perante a Justiça Federal, com intervenção obrigatória do INPI.

Assevera já ter ocorrido a caducidade da marca utilizada pela apelada (Hobynwood), cuja vigência era

até 07.12.2003, não havendo, portanto, que se falar em sua eventual reprodução indevida.

Alega que inexistem nos autos provas suficientes para atestar os alegados atos de contrafação e danos causados à pessoa jurídica apelada, não havendo semelhanças hábeis nos produtos em discussão a confundir o consumidor. Diante da ausência de provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, descabe em falar em condenação por danos materiais e morais.

Contrarrazões às f. 306/312.

Recurso próprio e tempestivo. Ausente o preparo por pleitear a parte a concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Presentes os pressupostos recursais passo ao exame do apelo.

De início, cumpre mencionar que marca é o sinal ou expressão destinado a individualizar os produtos ou serviços de uma empresa, identificando-os e distinguindo-os em relação aos demais concorrentes presentes no mercado. A finalidade da proteção da norma é resguardar os direitos do consumidor, bem como da clientela da empresa, impedindo-se a concorrência desleal.

Sobre o tema, oportuna a lição da professora Izabel Vaz:

Uma marca de fábrica ou de comércio é um sinal destinado a distinguir os produtos de uma empresa industrial ou comercial ou de um grupo de tais empresas, tal qual o fazem as 'marcas de serviço' em relação aos serviços. Este sinal pode ser constituído por uma ou várias palavras, letras, números, desenhos ou imagens, emblemas, monogramas ou assinaturas, cores ou combinações de cores distintas. De acordo com algumas legislações, ele pode igualmente configurar uma forma ou qualquer outro detalhe de apresentação do produto ou da embalagem destinada ao produto, contanto que não sejam unicamente ditados por sua função. O sinal pode ainda consistir em combinações de qualquer dos elementos citados. Quando uma marca é protegida, nenhuma pessoa ou empresa, senão a que a possui, pode usá-la, ou usar a marca apresentando semelhanças capazes de provocar confusão no espírito do público - ao menos quanto a produtos e serviços suscetíveis de prestar-se a tal confusão (*Direito econômico das propriedades*. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 429).

Ao contrário do que desejou fazer crer o apelante, entendo que a apelada fez, sim, provas contundentes de que a reprodução das vassouras se deu de forma evidentemente fraudulenta, sendo praticamente uma cópia do produto cuja marca e modelo se encontram ainda protegidos pela lei e pela inscrição junto ao INPI. Não se descuidou o apelante sequer de modificar as cores e formatação dos desenhos utilizados pela apelada, conforme se demonstrará.

Simples compulsar dos autos e diante da comparação meramente visual dos produtos trazida pelas fotografias colacionadas às f. 119/123, a meu ver, são elementos de prova mais do que suficientes para comprovar, sobremaneira, a contrafação, ou seja, a ilegalidade da conduta realizada pelo réu, ora apelante.

Tal fato não passou despercebido pelo d. Julgador primevo, como se infere na decisão à f. 263, *verbis*:

Feitas essas considerações, em análise das fotografias de f. 119/121, tenho como incontestes a semelhança das marcas nominativa e figurativa entre os produtos das partes. Ainda, conforme se infere das fotos, ambas as partes atuam no mesmo ramo comercial e seus produtos se referem ao mesmo segmento mercadológico.

Ademais, sem amparo as alegações do apelante de que o registro da autora em relação à marca “Hobynhood” estaria vencido junto ao INPI.

Ao contrário, pelo que se depreende do documento de f. 60, quanto àquela marca nominativa, o prazo de vigência da proteção legal de 10 (dez) anos iniciou-se em 20.04.1999. Já com relação à proteção da marca figurativa (da apelada), a proteção se iniciou em 1º.04.1997, também possuindo validade de 10 (dez) anos, conforme documento de f. 64.

Sendo a presente demanda ajuizada em 28.07.2005, é claro que, naquele momento, não havia que se falar em perda da proteção legal a que aduz a Lei nº 9.279/96, porque ainda estava em curso o período de proteção “intelectual” em favor da apelada.

Lado outro, diversamente da empresa apelada, o apelante somente obteve o registro da marca Hollyworld TK no ano de 2008, conforme documento de f. 195, sendo, ainda assim, desrespeitados pelo réu aqueles registros de marca e modelo da autora, concedidos muito anteriormente a esta referida autorização concedida pelo INPI.

Por óbvio que o autor, ora apelante, detinha o pleno conhecimento dos registros anteriores da empresa apelada, pela cópia do modelo e também porque foi citado para responder à presente demanda em 26.09.2005, conforme “mandado de citação” de f. 71-verso. Era conhecedor do modelo e da marca da apelada quando pediu o seu próprio registro junto ao INPI, em evidente manobra ilícita, incorrendo na prática de concorrência desleal.

Dessa feita, o desrespeito e a atitude contrários à lei, por parte do apelante, estão comprovados documentalmente, além da simples análise e comparação das datas de concessão de registros pelo INPI concedidos a ambas as partes ora demandantes, também pela comprovação da data de ajuizamento da presente ação e pela robustez das fotografias coligidas, que nenhuma dúvida permitem quanto à contrafação, sendo até mesmo risível a assertiva do apelante de que “os produtos não apresentam qualquer semelhança”, conforme mencionou superficial e levemente à f. 285, segundo e terceiro parágrafos.

Com respeito à condenação que lhe foi imposta, qual seja a de arcar com indenização por danos materiais e morais em prol da pessoa jurídica apelada, visto que, em casos desse jaez, é dizer, onde restou demonstrada a contrafação de produtos cujos desenhos industriais depo-

sitados no INPI foram violados, considera-se presumida a lesão de cunho material e moral da proprietária do registro industrial dos mesmos, no caso, a apelada.

O colendo STJ já se manifestou a respeito:

Direito comercial e processual civil. Recurso especial. Ação de conhecimento pelo 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 (STJ - 3º T. - REsp 466.761/RJ - Rel.º Min.º Nancy Andrighi - j. em 03.04.2003 - publ. em 04.08.2003).

As perdas e danos, nos casos de uso indevido de marca, decorrem do próprio ato ilícito praticado pela ré (REsp 101.118/PR - 4ª Turma - STJ - Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira - j. em 02.03.2000).

Segundo Luiz Guilherme de A. V. Loureiro:

Com efeito, na esfera do direito civil, configuraria a concorrência desleal qualquer ato contrário ao princípio da boa-fé que deve reinar nas relações negociais, ou seja, caracteriza o ilícito civil a concorrência exercida de forma desleal, contrária à prática comum dos bons comerciantes, sendo, neste caso, meramente exemplificativo o rol do art. 195.

Tal conclusão é reforçada pelo advento do *caput* do art. 209, segundo o qual 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 (*A lei de propriedade industrial comentada*. 1999, p. 338).

Assim, autorizada se encontra a empresa autora/apelada a perseguir a defesa de seus direitos, conforme determina o art. 209 da Lei nº 9.279/96, sendo corretamente decidido em primeiro grau, pela apuração dos danos materiais em sede de liquidação de sentença, além da equilibrada e razoável condenação ao pagamento de danos morais.

Nesse sentido já decidiu este eg. Tribunal:

Direito empresarial. Violação de desenho industrial. Concorrência desleal. Contrafação. Semelhança que se constata *icto oculi*. Perícia técnica. Desnecessidade. Reforma da sentença. Condenação em perdas e danos. Prejuízo presumido. Apuração em liquidação sentença. Recurso provido. - A Constituição da República assegura aos autores de inventos

industriais a proteção às suas criações, bem como o privilégio temporário para sua utilização, consoante prescreve o art. 5º, XXIX, da CF. - Não é necessária a realização de perícia técnica para comprovar a ocorrência de contrafação, se é possível constatar *icto oculi* a grande semelhança entre os produtos capaz, inclusive, de confundir o consumidor. - A existência de perdas e danos no caso de contrafação é presumida, cabendo sua apuração em liquidação de sentença por arbitramento (TJMG - 13ª Câmara Cível - Apelação 1.0452.05.0211443/001 - Rel. Des. Nicolau Masselli - j. em 16.04.2009 - publ. em 1º.06.2009).

Em razão do exposto, nego provimento ao recurso para manter *in totum*, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a bem lançada decisão de primeiro grau.

Custas recursais, pelo apelante. Suspensa a exigibilidade por estar a parte sob os benefícios da assistência judiciária, que ora concedo.

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - De acordo com o Relator.

DES. NILO LACERDA - De acordo com o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...