

Desenho industrial - Violação - Produtos que imitam modelos exclusivos de outra empresa - Fabricação e comercialização - Padronagem e *design* semelhantes - Confusão ao consumidor - Contrafação - Prova - Concorrência desleal - Configuração - Prejuízo - Presunção - Perdas e danos - Indenização

Ementa: Ação ordinária. Violação de desenho industrial e concorrência desleal. Prática de contrafação provada. Prejuízos. Presunção. Indenização por perdas e danos.

- Verificado, por meio de prova pericial realizada, que as semelhanças entre os produtos produzidos e comercializados pela ré, inequivocamente, são suscetíveis de causar ao consumidor confusão e, como tal, prejuízos à autora, detentora do respectivo desenho industrial usado como modelo, resta configurada a prática de contrafação e, em consequência, a prática de concorrência desleal.

- Independentemente da prova concreta da perda de comércio, presume-se que a autora sofreu prejuízos, na medida em que a venda de produtos com modelos semelhantes aos seus, pela ré, tem o condão de ensejar o desvio de clientela e consequente diminuição nas vendas, cujos valores poderão ser mensurados em fase de liquidação de sentença, observados os arts. 208 e seguintes da Lei 9.276/96.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0452.03.010452-8/001 - Comarca de Nova Serrana - Apelante: Kiko e Kuka Calçados Ltda. - Apelado: Grendene S.A. - Relator: DES. FRANCISCO BATISTA DE ABREU

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª 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, 13 de março de 2013. - *Francisco Batista de Abreu* - Relator.

Notas taquigráficas

DES. FRANCISCO BATISTA DE ABREU - Grandene S.A. ajuizou ação ordinária por violação de desenho industrial, concorrência desleal e perdas e danos, em face de Indústria de Calçados New Surf Ltda., alegando que tem histórico de sucesso e é reconhecida como a maior fabricante nacional de calçados plásticos e que, constantemente, investe em mídia. Como forma de proteger seus direitos, requereu, perante o INPI, os registros de desenho industrial referentes à “Configuração Ornamental de Calçado Fechado Feminino” e “Configuração Aplicada em Tênis” (DI 6.200.765-3 e DI 6.300.371-6),

cujos modelos alcançaram notoriedade como 'Melissa Love' e 'Tênis Sandy', sendo que vem a ré comercializando calçados com as mesmas características dos originais, cópia 'pirata' que induz à falsa associação, resultando em violação à criação industrial, configurando a prática de concorrência desleal, como previsto nos arts. 187, 188 e 195, todos da Lei 9.279/96, além do ilícito previsto no art. 4º, VI, da Lei 8.078/90. Requereu, assim, o deferimento de liminar, determinando que se abstenha a ré de fabricar e comercializar tais calçados, sob pena de multa diária, que deverá ser confirmada ao final, condenando-a, ainda, ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Liminar parcialmente deferida para determinar a busca e apreensão dos exemplares estritamente necessários dos produtos que contenham as mesmas características dos modelos de tênis apresentados pela autora (f. 116).

Kiko e Kuka Calçados Ltda., sucessora de Indústria de Calçados New Surf Ltda., apresentou contestação nas f. 120/135, em que impugnou os exames apresentados pela autora, argumentando que as diferenças existentes entre os produtos são visíveis, podendo-se, com uma simples olhada, distinguir as diferenças ornamentais e construtivas dos modelos da lide. Aduziu que age de boa-fé, sendo que a proteção assegurada pela Lei 9.279/96, com amparo do art. 5º, XXIX, da CF/88, deve ter em vista o interesse social, e não pode impedir a livre concorrência estabelecida no art. 170, IV, da CF/88. Alegou que temerário o procedimento da autora e pugnou, por fim, pela improcedência dos pedidos.

Laudo de perícia técnica às f. 293/357.

A sentença de f. 386/395, ao fundamento de que as provas dos autos demonstram de forma inequívoca que os tênis fabricados pela ré foram inspirados nos desenhos industriais da autora, e que a padronagem e *design* são muito semelhantes, não restando dúvidas quanto à contrafação, julgou procedentes os pedidos, tornando definitiva a liminar, para determinar que a ré se abstenha de praticar atos de contrafação e concorrência desleal consistentes na produção e comercialização de tênis que produzam os modelos 'Melissa Love' e 'Tênis Sandy', sob pena de multa diária de R\$5.000,00, além de condená-la ao pagamento de indenização por perdas e danos, a ser apurado em liquidação por artigos.

Recurso de apelação às f. 403/414, reiterando as alegações de que a Constituição Federal assegura a proteção à propriedade industrial, estabelecendo a função social da propriedade como um dos princípios gerais da atividade econômica, sendo que a legislação de proteção à propriedade industrial foi estabelecida de forma a assegurar um mercado competitivo entre os participantes de boa-fé. Afirma que a sentença desconsiderou a titularidade do direito de exploração do registro nº DI 6302701-1, validamente conseguido, e que a concessão deste registro não pode ser discutida em âmbito da

Justiça comum. Afirma sobre a inadequada aplicação do princípio do livre convencimento quando o direito se funda em norma legal vigente, ainda que não provado o prejuízo material sofrido pela apelada, porque não demonstrada a perda de mercado.

Contrarrazões às f. 418/425.

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Versam os autos sobre pedido de abstenção, pela requerida Kiko e Kuka Calçados Ltda., ora apelante, de produção e comercialização de calçados que imitam os modelos 'Melissa Love' e 'Tênis Sandy', produzidos pela autora, cujo desenho industrial foi por esta registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, sob os nºs DI 6.200.765-3 e DI 6.300.371-6.

Saliente-se, de início, que a produção e comercialização de determinado produto exclusivo de uma empresa, por outra empresa estranha a esta, configura concorrência desleal, e, nos termos do art. 5º, inciso XXIX, porque questão de relevante interesse social merece a proteção do Poder Judiciário, mesmo que ainda não tenha sido discutida em seara administrativa, e independente de ambas as partes defenderem o seu direito nos respectivos registros perante o INPI.

A detenção de registro de desenho industrial pela apelante, diga-se, efetuado em data posterior, não afasta a prática de contrafação e concorrência desleal.

Para o deslinde da causa, foi realizada perícia técnica judicial (f. 293/357), na qual afirmou o ilustre perito, após a análise dos modelos fornecidos pela apelada e aqueles apreendidos nas dependências da apelante, que, pelas "similaridades dos mesmos em relação aos exemplares fornecidos pela requerente, e, bem como, pelos desenhos industriais constantes nas cópias de Certificado de Registro de Desenho Industrial, se pode concluir que tais elementos conjuntamente são característicos de contrafação, configurada pela reprodução total ou parcial pela requerida do *design* da configuração ornamental em calçado fechado e configuração aplicada em tênis, cujos desenhos apresentam devidamente registrados por Grandene S.A., conforme cópias autenticadas dos Certificados de Registros, que se encontram inseridos nos autos e utilizados nos calçados por ela produzidos e comercializados" (f. 346/347).

Desta prova, extrai-se que, nos modelos comercializados pela apelante, não se verifica a presença de características originais ou novidades que lhe confirmam caráter exclusivo, como previsto nos arts. 95 e seguintes da Lei nº 9.279/96, mas sim, e ao reverso do que insiste, apresentam nítidas características de se tratar de uma cópia daqueles produtos produzidos pela apelada, especialmente quanto ao *design* utilizado.

Nas palavras de Luiz Guilherme Loureiro, atento ao conceito apresentado pelo art. 95 da Lei de Propriedade Industrial, "o desenho industrial 'é toda disposição de traços ou de cores que representam imagens com um sentido determinado. Um desenho novo consiste, portanto, numa reunião particular de linhas e de cores que

conduzam a um efeito decorativo original.’ O desenho é, portanto, um efeito de ornamentação que confere a qualquer objeto um caráter novo e específico, distinguindo-o dos demais objetos da mesma espécie existentes no mercado”, lembrando que o desenho industrial pode compreender tanto a forma plástica tridimensional, como a arte gráfica (desenho propriamente dito), que se opera sobre uma superfície. (LOUREIRO, Luiz Guilherme. *A lei de propriedade industrial comentada*. São Paulo: Lexus, 1999, p. 192.)

No caso dos autos, além de confirmadas pelo detalhado laudo de perícia técnica as semelhanças entre os produtos da apelada e aqueles produzidos pela apelante, e ainda “que os calçados da requerida foram desenvolvidos a partir do design da autora” (f. 357), tem-se que, até mesmo em uma análise superficial, se percebe a nítida identidade entre os produtos em questão, a configurar a prática de contrafação e, em consequência, a prática de concorrência desleal.

Tais semelhanças inequivocamente são suscetíveis de causar ao consumidor confusão e, como tal, prejuízos à detentora do respectivo desenho industrial usado como modelo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

Ação por violação de desenho industrial e de abstenção de prática de atos de concorrência desleal c/c indenização. Similitude impressionante. Não vinculação do juiz ao laudo pericial. Registro posterior. Nulidade incidental. Competência da justiça estadual. Perdas e danos presumidos. - Conquanto a perícia judicial tenha afastado a configuração de contrafação, por entender que a apelante teria se utilizado de elementos visuais já conhecidos, existe notória similitude entre os produtos das partes, a qual se mostra perceptível pela simples análise das fotos dos calçados em comento, sendo que tal semelhança é suscetível de causar ao consumidor confusão e prejudicar a detentora do respectivo desenho industrial. O registro efetuado pela apelante se deu após o deferimento da patente do modelo industrial à apelada, de modo que não tem o condão de afastar a concorrência desleal configurada, sendo que esta Justiça Estadual é competente para analisar a nulidade, quando tal matéria se apresentar de maneira incidental no bojo da ação. Reconhecida a contrafação e a concorrência desleal, cabível a indenização por perdas e danos requerida na exordial, sendo que estes se presumem” (Apelação Cível 1.0452.06.026716-1/002, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, julgamento em 16.08.2011, publicação da súmula em 26.08.2011).

Assim, não se desincumbiu a apelante do ônus da prova que lhe cabia, quanto aos fatos constitutivos do seu direito, a teor do art. 333, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que utilizou de *design* próprio ou, ainda, que a identidade entre os produtos das partes é mínima e insuficiente para configuração de atos de contrafação ou de concorrência desleal.

No que diz respeito à indenização por perdas e danos, o certo é que, caracterizada a prática de ato ilícito pela apelante, que culminou na violação de criação industrial e, como tal, em verdadeira concorrência desleal, não

há como afastar a obrigação de indenizar pelos prejuízos sofridos pela apelada.

Independentemente da prova concreta da perda de comércio, presume-se que a apelada sofreu prejuízos, na medida em que a venda de produtos semelhantes aos seus, pela apelante, tem o condão de ensejar o desvio de clientela e conseqüente diminuição nas vendas, além da falsa associação à sua marca, cujos valores poderão ser mensurados em fase de liquidação de sentença que, como bem decidido na r. sentença recorrida, deve ser feita por artigos, observado o disposto nos arts. 208 e seguintes da Lei 9.276/96.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas, pela apelante.

DES. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA - De acordo com o Relator.

DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES - De acordo com o Relator.

Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

...