



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do 1.0452.07.031268-4/001 **Númeraço** 0312684-
Relator: Des.(a) José Marcos Vieira
Relator do Acórdão: Des.(a) José Marcos Vieira
Data do Julgamento: 29/05/2014
Data da Publicação: 11/06/2014

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL, CONCORRÊNCIA DESLEAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. ERRO NO LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO INEQUÍVOCA. POSSIBILIDADE DE APRECIACÃO PELO TRIBUNAL. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS EM PARTE.

1 - Nos termos do art. 436 do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos.

2 - Assim, ainda que Apelante tenha deixado de impugnar o laudo pericial na instância de origem, pode o Tribunal reapreciar a questão - porquanto devolvida mediante recurso próprio e tempestivo - e, de acordo com a livre convicção, formar seu convencimento acerca da existência de eventual erro na perícia.

3 - Apurado que o laudo pericial utilizado como parâmetro para cálculo do valor da condenação foi elaborado em manifesto equívoco, deve ser reduzido o quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0452.07.031268-4/001 - COMARCA DE NOVA SERRANA - APELANTE(S): CALÇADOS BABY BUM LTDA - APELADO(A)(S): GRENDENE S/A

ACÓRDÃO



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA

RELATOR.

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA (RELATOR)

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta da sentença de f. 228/230-TJ, que, nos autos da "Ação Cominatória por Violação de Desenho Industrial, Concorrência Desleal e Indenização por Perdas e Danos", ajuizada por Grendene S.A. em face de Calçados Baby Bum Ltda., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Ré a se abster de fabricar, comercializar, expor à venda, distribuir sob qualquer meio ou modo, o produto descrito na inicial, denominado 'Rider Papeete Travel', sob pena de pagar à requerente multa de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais); ainda, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R\$13.329,00 (treze mil, trezentos e vinte e nove reais) a título de danos patrimoniais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a partir da citação.

Inconformada, a Ré interpôs Apelação às f. 233/238-TJ, em que reconheceu que o calçado que produz foi copiado daquele cujos direitos de uso e exploração são de titularidade da Apelada e insurgiu-se apenas contra o valor dos danos patrimoniais arbitrados na sentença, asseverando que houve erro no laudo pericial contábil e que as notas fiscais utilizadas pela perita englobam todos os produtos de sua linha produtiva e não apenas aquele copiado da Autora. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e a redução do valor da condenação imposta em primeiro grau.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Contrarrazões às f. 241/245-TJ, pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

A presente ação foi ajuizada com o objetivo de compelir a Apelante a deixar de fabricar e comercializar calçado idêntico ao que é produzido pela Apelada, cujos direitos de uso e exploração foram cedidos a esta em 03/05/2005, mediante registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como Desenho Industrial, sob o nº DI 6500377-2, intitulado "Configuração Aplicada em Sandália".

Para tanto, discorreu a Autora, ora Apelada, que a Ré anunciou, através de informe publicitário inequívoco (f. 62/63-TJ), a fabricação e comercialização de sandália idêntica à que produz, violando sua propriedade industrial sobre o modelo e praticando concorrência desleal.

Citada, a Ré contestou o pedido, oportunidade em que, inclusive, propôs o arquivamento da presente ação com a assinatura de termo de compromisso no qual se comprometeria em não mais fabricar produtos similares àquele objeto do pedido, tendo a proposta sido rejeitada pela Autora.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Após os trâmites legais, inclusive realização de perícia contábil para apuração dos prejuízos suportados pela Autora (f. 153/203 e 215/218-TJ), os pedidos foram julgados procedentes, o que motivou a interposição de recurso apenas pela Ré, nos termos já relatados.

Acerca do tema em debate, sabe-se que a proteção da criação industrial pode ser concedida, não só nos casos de violação ao direito de propriedade, já concedido pelo INPI, mas também em casos de concorrência desleal, como se vê do art. 209 da lei 9.279/96:

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.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

E os "Comentários à Lei da Propriedade Industrial", Ed. rev. e atualizada, do Instituto Dannemann Siemsen, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 436/437, esclarecem:

Outro importante aspecto do caput do art. 209 a ser analisado são os atos classificados como "violadores", e que ensejam a reparação por



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

perdas e danos, ou seja, que ensejam a tutela ressarcitória. Afirma o legislador que o prejudicado tem 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. Os atos violadores de direitos de propriedade industrial são facilmente identificáveis. São aqueles atos que violam o direito de propriedade sobre uma patente, desenho industrial, marca ou indicação geográfica. Entretanto, no que tange aos atos de concorrência desleal, o legislador estabelece como passíveis de ressarcimento por perdas e danos, "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".

Será que era desejo do legislador, de fato, excluir do âmbito do art. 209 os atos de concorrência desleal previstos na Lei de Propriedade Industrial, ou seja, aqueles relacionados no art. 195? Provavelmente não, já que os atos descritos no art. 209 estão inseridos nos diversos incisos do art. 195 da lei de Propriedade Industrial, que trata, exatamente, dos crimes de concorrência desleal. De toda forma, nada impede que o prejudicado por atos de concorrência desleal efetivamente previstos na Lei de Propriedade Industrial busque em juízo a tutela ressarcitória, aplicando-se, subsidiariamente, a legislação civil em vigor, como, aliás, autorizado pelo próprio art. 207 da Lei de Propriedade Industrial.

Assim, ainda que a Apelada não tivesse o direito definitivo sobre o desenho industrial objeto da discussão travada nestes autos - o que não ocorre na espécie, já que o registro é válido e definitivo (f. 53/60-TJ) -, poderia o Judiciário determinar medidas que evitassem a prática de atos lesivos, como o desvio de clientela.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

In casu, a discussão travada em sede recursal restringe-se ao valor dos danos patrimoniais arbitrados na sentença, porquanto há expresse reconhecimento da Apelante no tocante à infringência do desenho industrial de titularidade da Apelada.

É o que se vê, a título de exemplo, das alegações por ela formuladas nas razões recursais de f. 233/238-TJ:

"Verificamos ali que são promovidos quatro itens, dois nos pés das crianças na foto e dois abaixo delas. Observamos que o modelo com sola preta e tira azul é a cópia do fabricado pela Apelada e objeto destes autos" (f. 236-TJ).

"ao lado vemos uma sandália com as cores preta/azul/laranja, que tem o mesmo desenho da fabricada pela Apelada e era a contrafeita e vendida com a referência: sandália infantil sucata PVC" (f. 237-TJ).

"faturamento com as sandálias contrafeitas:" (f. 237-TJ).

Portanto, cinge-se a insurgência recursal ao valor dos danos patrimoniais arbitrados na sentença, vez que a Apelante alega que houve erro no laudo pericial contábil e que as notas fiscais utilizadas pela perita englobam todos os produtos de sua linha produtiva e não apenas aquele copiado da Autora.

Neste contexto, de início, cabe ressaltar que, nos termos do art. 436 do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, mormente se constatada a existência de erro na prova pericial



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

produzida.

Em outras palavras, ainda que Apelante tenha deixado de impugnar o laudo pericial na instância de origem, pode este Tribunal reapreciar a questão - porquanto devolvida mediante recurso próprio e tempestivo - e, de acordo com a livre convicção, formar seu convencimento acerca das alegações formuladas nas razões recursais.

Destarte, no tocante ao erro no laudo pericial, compulsando os autos, considero acertada a irresignação da Apelante, pois, na planilha elaborada pela Perita Judicial e utilizada como parâmetro para quantificação do valor devido à Apelada (f. 157-TJ), consta faturamento, em 23/05/2007, decorrente da nota fiscal nº 11101, no importe de R\$9.000,00 pela venda de 3.000 itens ao custo unitário de R\$3,00 cada.

Entretanto, às f. 193-TJ foi coligida cópia da referida Nota Fiscal de nº 011101, por meio da qual se percebe que o faturamento dela decorrente foi no importe de R\$300,00, haja vista que os mesmos 3.000 itens, na verdade, foram vendidos ao custo unitário de R\$0,10.

Assim, pelo inequívoco erro ora constatado, merece ser revisto o valor da condenação e reduzido para o importe de R\$4.629,00, conforme postulado nas razões do apelo.

Já no que pertine à alegação de que as notas fiscais utilizadas



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

pela perita englobam todos os produtos da linha produtiva da Apelante e não apenas aquele copiado da Autora, tendo que não restou comprovada a assertiva.

É que a atribuição de nomes aos produtos foi procedida de modo unilateral pela Apelante, e apenas em grau recursal, sem qualquer lastro em documento coligido ao feito, não se podendo ter certeza, nesta instância, de que determinado nome corresponde, de fato, a produto diverso daquele copiado da Autora.

O informe publicitário de f. 62/63-TJ não esclarece de modo indubitado a questão, mesmo porque as notas fiscais de f. 170/203-TJ foram repassadas à Perita Judicial pela própria Apelante, de forma que, se ali constam produtos diversos daquele copiado da Ré, não é possível fazer a diferenciação nesta instância revisora, haja vista a inexistência de elementos suficientes para tanto.

Deve, pois, ser mantida a sentença neste quesito, deduzindo-se do valor da condenação apenas o montante que ali constou por equívoco da Perita Judicial, como anteriormente referido.

Com estas considerações, dou parcial provimento ao recurso, para minorar o quantum da condenação para o importe de R\$4.629,00 (quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais), nos termos acima referidos, mantida, quanto ao mais, a sentença recorrida.

Persistindo o dever indenizatório da Ré, ficam igualmente



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

mantidos os honorários estabelecidos na sentença - automaticamente reduzidos pela redução do quantum da condenação - , devendo as custas recursais ser rateadas entre as partes no percentual de 50% para cada uma delas.

DES. FRANCISCO BATISTA DE ABREU (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

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

SÚMULA: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO."