



COMARCA DE CAXIAS DO SUL/RS
5.^a VARA CÍVEL
Rua Dr. Montauray, 2107, 5.^o andar

Processo n.º: 010/1.12.0018358-4 (CNJ:.0042179-40.2012.8.21.0010)
Natureza: Indenizatória
Autor: KARTELL S.P.A.
Réu: RENNA ALUMÍNIO E COMPONENTES LTDA.
Juiz Prolator: Juiz de Direito - Dr. Silvio Viezzer
Data: 17/06/2015

Vistos, etc.

KARTELL S.P.A., qualificada nos autos, por meio de seu procurador, ajuizou “ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de não fazer com pedido liminar para concessão de antecipação de tutela jurisdicional”, **processo autuado sob o n.º 010/1.12.0018358-4**, contra **RENNALUMÍNIO E COMPONENTES LTDA.**, também qualificada nos autos.

A autora é sociedade por ações constituída de acordo com as leis da Itália. Atualmente, conta com 108 lojas espalhadas por diversos países. A empresa foi fundada em 1949 e traz, periodicamente, inovado conceito ao *design* de móveis em geral. Com sua criatividade e inovação, em pouco mais de meio século de existência, a autora se tornou um ícone de *design* contemporâneo, surpreendendo sempre seu público, constituído de clientes, profissionais ou apenas apreciadores de belas obras de arte. Conquistou diversos prêmios no segmento em que atua, que são frutos de muito trabalho e investimento em tecnologia. Os móveis guardam refinamento e sofisticação. A produção se dá em número reduzido, necessidade imposta pela exclusividade exigida por seu público específico. Os produtos possuem altíssimo padrão de qualidade. Está-se diante de marca pública e notória de referência única para decoradores, arquitetos, designers e demais profissionais desse segmento. No Brasil, a autora possui uma revendedora exclusiva, que se encontra alocada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2138, São Paulo, SP. Por outro lado, a empresa ré, com atuação no mercado interno, operando no sul do Brasil, mas com representação comercial que abarca todo o território nacional, comercializa produtos idênticos aos da Autora, a baixíssimo custo, que se explica por serem oriundos de empresas chinesas que, ilicitamente, conseguiram plagiar



os moldes criados pelos *designers* parceiros da autora, travando concorrência que deve ser considerada, no mínimo, desleal. A prática perpetrada pela ré vem gerando grande confusão entre os consumidores, induzindo-os a erro e ocasionando grave mal-estar entre o seletivo grupo de habituais adquirentes da produção da autora. A autora, ao observar que duas de suas linhas completas de produção estavam sendo escancaradamente copiadas pela ré, encaminhou, em 17 de novembro de 2009, notificação extrajudicial evidenciando referida ilegalidade e solicitando a retirada de mercado deste quadro de produtos plagiados. A ré, por sua vez, apresentou contra-notificação em 01 de fevereiro de 2010, apontando que tanto a autora quanto o designer Philippe Starck não possuíam a exclusividade de comercialização e industrialização sobre os produtos no Brasil, pois não existia, perante o INPI, pedido de registro do Desenho Industrial, estando, portanto, em domínio público. A ré copia todo o seu *core business*; copia o próprio modelo empresarial da Kartell. Em julho de 2011 foi realizada diligência de busca e apreensão no estabelecimento comercial da ré, situada na Rua Trav. Bortolini, 1.200 B, Bela Vista, em Caxias do Sul, sendo que sobreveio laudo pericial evidenciando diversas situações. Os peritos judiciais concluíram que os móveis comercializados pela ré são cópias idênticas dos móveis criados e fabricados pela autora; um absurdo sem precedentes. As cópias físicas ou virtuais das notas fiscais de saída dos produtos foram apreendidas por amostragem. A jurisprudência já se posicionou no sentido de que o direito de proteção à marca notoriamente conhecida independe de registro no Brasil. É ilógico, antijurídico e imoral aduzir que todas as obras da autora estão em domínio público neste país. São devidos, à autora, lucros cessantes que representam a margem de lucro obtida pela ré com a comercialização dos produtos copiados. A apuração dos valores deve ocorrer em fase de cumprimento de sentença. Houve violação de direitos do autor. Ainda, ocorreu dano moral, que deve ser indenizado, no montante de R\$ 150.000,00, uma vez que seu bom nome e imagem foram atingidos no meio comercial. Fundamentou o pleito na Lei autoral de n.º 9.610/98. Pediu, em caráter liminar, que a ré seja obstada de importar e comercializar os produtos, bem como expor na 14ª Feira Abimad, qualquer móvel que se assemelhe aos produtos criados e produzidos pela empresa autora. Ao final, pediu a procedência da ação. Deu à causa o valor de R\$ 150.000,00. Juntou procuração e documentos.

O pleito liminar foi deferido - fls. 1.073/1.075. Houve pedido de reconsideração - fls. 1.077/1.110. A decisão foi ratificada - fls. 1.144/1.145. Interposto agravo de instrumento pela demandada, o qual foi provido - fls. 1.425/1.440.

Citada, a parte demandada contestou alegando, em suma, irregularidade na representação processual da autora. Deve haver caucionamento obrigatório, por que se está diante de sociedade estrangeira.



Configurado está o agir de má-fé da autora. A ré é empresa que atua com idoneidade empresarial há mais de vinte anos e tem comprometimento com o mercado nacional. A ré atua de forma diligente, importando unicamente bens móveis que não possuam registro de desenho industrial no Brasil. Apresenta-se no mercado com marca própria e com indicação, nos próprios bens, de que o produto comercializado é importado da China. É profícua a distribuição dos mesmos móveis questionados por outros agentes econômicos, por estarem em domínio público. A perícia juntada pela autora foi realizada unilateralmente. Não houve qualquer análise técnica relacionada à aplicação das normas de Propriedade Industrial - Lei n.º 9.279/96. Realizou-se, unicamente, uma comparação física entre os móveis, sem qualquer preocupação quanto à aferição da possibilidade jurídica de cópia. Não houve, naqueles autos, qualquer intimação da demandada para se manifestar. A inércia da autora quanto a eventual registro de suas tecnologias não é hábil a servir de empecilho à concorrência. Não há plágio ou concorrência desleal. A liberdade de cópia é um paradigma constitucional, somente excepcionado na hipótese de existência de algum direito de exploração exclusiva como, por exemplo, patente, desenho industrial, marca ou direito autoral, sendo que os três primeiros necessitam de concessão pela autarquia federal responsável. Em unanimidade a doutrina ensina que o desenho industrial é uma forma plástica ou conjunto de cores, ornamental, que serve a uma funcionalidade, possuindo, assim, praticabilidade, suscetível de reprodução e exploração industrial, diferenciando-se o desenho industrial dos direitos autorais. A propriedade do desenho industrial se adquire pelo registro validamente concedido. No mesmo sentido é o entendimento do STJ. A ré sequer utiliza os mesmos nomes para indicar os produtos. Todos os produtos são etiquetados no sentido de que são produzidos na China. A suposta notoriedade da marca deve ser aferida no País em que se busca a proteção, requisito que não foi preenchido pela autora. Os preços praticados pela ré não destoam do padrão estabelecido pelo mercado. A autora sequer traz a juízo dados numéricos acerca do alegado prejuízo. Ausência de dano material e moral. Deve ser revogada a antecipação de tutela conferida. Pede a improcedência da ação. Juntou procuração e documentos.

A réplica foi acostada nas fls. 1.441/1.520. A tréplica juntada nas fls. 1.525/1.559.

Proferida decisão saneadora na fl. 1.560.

Por ocasião da instrução, ocorreu a oitiva de duas testemunhas. Declarada encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais - fls. 1.862/1.870 e fls. 1.871/1.881.

Ainda, RENNA ALUMÍNIO E COMPONENTES



LTDA. ajuizou “ação de abstenção de atos de concorrência desleal e compensação por danos morais”, processo autuado sob o n.º 010/1.13.02028197-9, contra **KARTELL S.P.A.**

A ação possui dupla finalidade, compelir a ré e todos os seus prepostos a se absterem de acusar a autora da suposta violação de pretensos direitos de propriedade intelectual, bem como compensar a autora pelas indevidas comunicações a terceiros relativamente às alegadas infrações. Desde o ano de 2.011 a ré e seus prepostos importunam, praticam atos de esbulho para com a autora, pautados na convicção de que esta estaria a violar direito de propriedade industrial afeito a 16 de seus modelos de produção mobiliária. No âmbito do processo crime a tese da ré foi rechaçada em todas as instâncias, enquanto no cível a ré teve sua liminar inibitória suspensa monocraticamente, o que depois foi confirmado pela câmara preventa. A conduta da ré alcançou um grau inadmissível e demanda a pronta inibição, assim como a compensação por seus atos deletérios à proba imagem da autora. A ré realiza divulgação antijurídica de informações prejudiciais à autora. Em 15-06-2011, mais de um ano antes do ajuizamento da ação cível inibitória, a ré enviou uma notificação para a ABIMAD - Associação Brasileira das indústrias de Móveis de Alta Decoração, responsável por uma das mais importantes feiras de decoração do País, informando maliciosamente que havia ajuizado um pleito criminal cautelar de busca e apreensão contra a autora. A ré busca indevidamente fazer parecer que a autora teria sido condenada a quase uma pena de banimento do ramo de móveis de decoração. Outras notificações foram enviadas, inclusive a clientes. A autora perdeu toda a crença de que a ré possa agir, em algum momento, conforme os ditames da boa-fé objetiva. O ajuizamento do processo criminal não passa de tentativa de manchar o nome da autora, uma vez que ajuizado contra pessoa jurídica. Em razão do uso desonesto de procedimentos extrajudiciais e judiciais houve dano que deve se reparado, nos termos do artigo 195, incisos I, II e III, da LPI. Pediu em caráter liminar, que a ré se abstenha de praticar qualquer ato abusivo relativo ao objeto da lide conexa, bem como do feito criminal. Ao final, pediu a procedência da ação. Deu à causa o valor de R\$ 200.000,00. Juntou procuração e documentos.

O pleito liminar foi deferido - fl. 704 e 729. Interposto agravo de instrumento pela parte adversa, foi provido em parte - fls. 907/909.

Citada, a parte demandada contestou alegando, em suma, prejudicialidade da ação indenizatória proposta pela Kartell em relação à presente ação, razão pela qual deve haver a suspensão da presente demanda. Impossibilidade jurídica do pedido de majoração da indenização por danos morais com base em critério de caráter punitivo. Ausentes os requisitos necessários à configuração de responsabilidade da



ré de indenizar a autora. A prática da ré apenas configura ato de defesa de seus próprios direitos e é baseada em sólidos argumentos. Além disso, a autora não provou ter sofrido qualquer tipo de dano material ou moral. Ausência de conduta abusiva ou de má-fé por parte da ré. As notificações enviadas têm caráter meramente informativo. A intenção da ré é tão-somente a de proteger seus direitos autorais, comunicando a terceiros de boa-fé de que os produtos comercializados pela autora são cópias de produtos de designers renomados. Não se buscou difamar ou acusar a empresa autora de qualquer conduta. Houve correto exercício de direito de ação e não abusividade. É descabida a pretensão de indenização por lucros cessantes. A tutela antecipada deve ser revogada. Pediu a extinção do feito sem resolução do mérito. Alternativamente, pediu a improcedência da ação. Juntou procuração e documentos.

A réplica foi acostada nas fls. 910/931.

Intimadas, as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas. Declarada encerrada a instrução, apresentaram memoriais - fls. 954/963 e 964/972.

Relatei. Decido.

1 - Processo de n.º 010/1.12.0018358-4:

1.1 Preliminar I - Irregularidade de representação processual:

Alegou, a demandada, que o mandato juntado pela parte autora, outorgando poderes por meio do substabelecimento da fl. 69, não contém firma reconhecida, em conformidade com a praxe das demandas que versam sobre propriedade intelectual promovidas por pessoa jurídica. Dessa forma, houve violação ao artigo 37, parágrafo único, 284, 301, VIII, que motivam a extinção do feito sem resolução do mérito na forma do artigo 267, inciso IV, todos do Código de Processo Civil.

Ocorre que, como bem argumentado pela parte autora em sede de réplica, o reconhecimento de firma na procuração configura excesso de formalismo, sobretudo por que se esta diante de outorga de poderes específicos.

Nesses termos, vai rejeitada a preliminar.

1.2 Preliminar II - Cauçionamento obrigatório:

Alegou, a demandada, que a autora descumpriu um



dos requisitos procedimentais específicos, no caso, o caucionamento obrigatório às sociedades estrangeiras. Invocou necessidade de sanar a nulidade, sob pena de violação do artigo 835 do Código de Processo Civil.

O argumento também não prospera.

Correta a arguição da autora em sede de réplica no sentido de que é dispensável o caucionamento que objetiva garantir o pagamento de custas e verba honorária da parte adversa quando se está diante de pessoa jurídica estrangeira. É que aplicável ao caso o artigo 9º do Tratado de Cooperação Judiciária entre Brasil e Itália, ratificado pelo Dec. Leg. n.º 78 de 20.11.92 e Dec. Presidencial n.º 1476 de 02.05.95 (vide citação do teor do mencionado artigo na fl. 1458 dos autos).

Nesses termos, vai rejeitada a preliminar.

1.3 Mérito:

Inicialmente, impende consignar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tanto em sede de julgamento do agravo de instrumento de n.º 70049955180 (oriundo da presente contenda), bem como em sede de julgamento do mandado de segurança de n.º 70044681435 (oriundo do deferimento de liminar em cautelar de busca e apreensão deferida no âmbito criminal), envolvendo as mesmas partes ora litigantes, solveu diversas questões jurídicas que dizem respeito ao objeto do presente feito, das quais me valho para fundamentar a presente decisão, pois que de suma relevância.

Transcrevo na íntegra o voto proferido no âmbito do agravo de instrumento de n.º 70049955180, de relatoria do Desembargador Ney Wiedemann Neto, que, por sua vez, também se utilizou do voto vencido da decisão proferida no aludido mandado de segurança. Leia-se, *in verbis*:

“A proteção à propriedade das marcas e patentes no território nacional goza de garantia constitucional, segundo dispõe o inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal, o qual expressa: “a lei assegurará proteção à propriedade de marcas, aos nomes das empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”.

A Lei nº 9.279/96, que trata da propriedade e o direito ao uso exclusivo do titular da marca, em seu artigo 129, reza que: “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território



nacional”.

A proteção legal da marca se estende a quem “reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-la de modo que possa induzir confusão”, conforme o disposto no art. 189, da referida legislação.

Dessa forma, como se vê a marca devidamente registrada junto ao INPI encontra-se protegida juridicamente pela legislação, conferindo ao seu titular o direito exclusivo de sua utilização. Nela o titular da marca, inclusive, pode impedir a venda e/ou comercialização de produtos, sem o seu consentimento, ainda que aparentemente legítimos.

No caso dos autos, a agravada não possui registro no órgão competente no Brasil, qual seja, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, das marcas e nem tampouco registro de patente de desenho industrial dos móveis que fabrica na Itália.

Desta feita, entendo que o agravante não está violando quaisquer normas de direito da propriedade industrial, pois, como dito, não há registro de patente feito pela agravada referente ao produto objeto da lide junto ao INPI.

No que se refere à alegada concorrência desleal, em que pese os produtos tenham características semelhantes, não quer dizer que há concorrência desleal, já que, na verdade, se trata de exercício de atividade empresarial, princípio constitucional insculpido no artigo 170, V, da Constituição da República (princípio da livre concorrência do setor privado).

Nem mesmo restou demonstrado a ocorrência das práticas previstas no artigo 20, da Lei nº 8.894/94, quais sejam, atos tendentes a: 1) limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; 2) dominar mercado relevante de bens ou serviços; 3) aumentar arbitrariamente os lucros; ou 4) exercer de forma abusiva posição dominante.

Diante de tais fundamentos, entendo que não houve violação da marca ou patente pela agravante, face à ausência de registro no INPI em nome da agravada no território brasileiro, não havendo ilicitude na operação comercial por ela praticada.

Quanto à prática do crime tipificado no art. 195 da Lei n. 9.279/96, de concorrência desleal, prova alguma há nos autos de que houve, de fato, desvio de clientela, e o processo de que ora se cuida é cível, e não criminal.

A respeito da marca da agravada, é incontroverso que não foi



violada, por que a agravante não fabrica ou comercializa móveis com a marca da agravada, visto que esses sinais marcários não foram reproduzidos pela agravante.

E, quanto ao desenho industrial, a propriedade do desenho adquire-se pelo registro validamente concedido no INPI, da forma do art. 109 da citada lei.

É firme a posição desta 6ª. Câmara Cível exatamente neste sentido, ou seja, que a obrigação de não fazer deve estar fulcrada em registro do desenho industrial no INPI. Veja-se o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRAFAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM OBSTANDO A AGRAVANTE DE COMERCIALIZAR E EXPOR À VENDA SEUS PRODUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. MERO PEDIDO DE DEPÓSITO, DESPROVIDO DE EFETIVO REGISTRO. INDÍCIOS DE QUE A RECORRENTE JÁ COMERCIALIZAVA SEUS PRODUTOS ANTES DA DATA DO DEPÓSITO NO INPI. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO E RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL NÃO CARACTERIZADOS. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. I. Para a concessão de tutela inibitória de urgência, com base na proteção de propriedade industrial, concernente na proibição de uma concorrente sua seja proibida de comercializar os seus produtos, é necessário a prova de que o requerente é detentor de registro do desenho industrial junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI. Não basta para tanto o mero depósito do pedido de registro, ao menos para fins de medida antecipatória de tutela. Inteligência do art. 109, caput, da Lei nº 9.279/96. II. Com mais razão ainda se mostra incabível a tutela inibitória de urgência quando os elementos trazidos aos autos indicam que a demandada, ora agravante, já comercializava produtos similares aos da demandante agravada muito antes da data do depósito, com o que aplicável, inclusive, o permissivo do art. 110 da Lei nº 9.279/96. III. Ausentes o pressupostos da verossimilhança do direito invocado e do risco de lesão irreparável, impõe-se a revogação da medida antecipatória deferida na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravado de Instrumento Nº 70029477429, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/08/2009)

A agravada não providenciou a extensão do pedido de patente no Brasil, com relação aos registros na Europa que efetivou. Consoante a CUP - Convenção da União de Paris, a patente é válida somente no território nacional, podendo ser estendida a



outros países somente no caso de acordos regionais específicos, como o caso da Patente Europeia.

Caberia ao interessado pedir individualmente a extensão da proteção da patente para outros países ou por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, reivindicando a propriedade junto ao país pretendido no prazo de 12 meses do pedido de patente originário.

Por outro lado, o mérito da questão que ora se descortina já foi, em parte, enfrentado por este TJRS no julgamento do mandado de segurança n.º 70044681435, na 6ª. Câmara Criminal, impetrado em relação á medida cautelar de produção de prova pericial, onde o relator, Desembargador João Batista Marques Tovo assim se pronunciou, verbis:

PRELIMINARMENTE

1.1. Em primeira preliminar de ofício, o meu voto é no sentido de declarar a nulidade absoluta do presente mandamus a partir da fl. 1.333 dos autos, inclusive, aí incluída a decisão colegiada proferida às fls. 1.334/1.335vº, em razão de violação formal e material ao princípio do juízo colegiado natural da causa de competência originária do Tribunal, cuja composição foi fixada no início de julgamento certificado à fl. 1.330, todavia ficando mantida a redistribuição do processo feita à minha pessoa, tal como certificada à fl. 1.363vº, em face do Des. Cláudio Baldino Maciel ter assumido a 2ª Vice-Presidência desta Corte.

1.2. A outra questão preliminar versada no presente mandamus repercute na esfera jurídica de terceiro, interessado no ato coator impugnado. Com efeito, trata-se de mandado de segurança impetrado pela sociedade empresária brasileira RENNA ALUMÍNIO E COMPONENTES LTDA. contra ato do JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAXIAS DO SUL, que deferiu, liminarmente, medida preventiva de busca e apreensão criminal, requerida pela sociedade empresária italiana KARTELL S.P.A..

Veja-se que, no caso dos autos, o mandado de segurança é manejado como sucedâneo recursal e o impetrante busca obstar a prática de ato determinado pelo Juízo de Caxias do Sul, a pedido da referida sociedade italiana, cuja pretensão consiste na apreensão de bens da impetrante com o escopo de instruir futura ação penal privada por contrafação. Desse modo, a decisão aqui proferida repercutirá na esfera jurídica daquela sociedade. Assim, entendeu este Colegiado pela necessidade de oportunizar a ciência do trâmite do presente writ a KARTELL S.P.A., em atendimento ao princípio do contraditório.



E, em virtude dos princípios da celeridade, economicidade e adequação entre meios e fins, atendendo-se à urgência da questão posta no presente feito, entendeu-se por expedir a missiva citatória em nome dos procuradores Eduardo Lorenzetti Marques e Afonso Celso Giannoni Lucchesi, advogados brasileiros a quem foram outorgados “amplos poderes para pleitos” (ampi poteri alle liti), inclusive para ajuizar queixa-crime, em razão dos fatos aqui debatidos (in ragione della pratica commerciale di rivendita non-autorizzata di prodotti identici a quelli sono protetti dal Diritto d’Autore), nos termos da procuração cuja cópia consta da f. 105 dos presentes autos.

Nesse contexto, a carta precatória expedida atingiu seu escopo, de estabelecer o contraditório, dando ciência¹ aos procuradores brasileiros da KARTELL S.P.A. do trâmite do presente writ. Observo que, em se tratando de mandado de segurança manejado como sucedâneo recursal, era suficiente cientificar os procuradores da ação originária sobre o manejo do writ, dando-lhes a oportunidade de se manifestarem sobre as alegações feitas, objetivo alcançado com a citação frustrada.

DO MÉRITO

2.1. O ato coator:

O impetrante insurge-se contra ato da autoridade coatora que, em procedimento preparatório para instrução de futura ação penal por crime previsto na Lei nº 9.279/96 (Propriedade Industrial), deferiu, liminarmente, com fundamento nos artigos 524 e seguintes do Código de Processo Penal, medida preventiva de busca e apreensão de bens por ela comercializados, supostamente copiados da sociedade empresária italiana de nome KARTELL S.P.A..

Ao postular a medida cautelar, a sociedade italiana relatou que “a Requerida está empregando meio fraudulento ao importar e comercializar produtos chineses que são cópias idênticas dos produtos criados pela Requerente, vendendo-os a preços excessivamente baixos”, e que, “ao comercializar referidos produtos, se beneficia a Requerida indevidamente de longos anos de estudos da Requerente e de seus designers que buscam sempre acoplar criatividade, funcionalidade, tecnologia e glamour a suas peças, e mais, apodera-se a Requerida de todo o trabalho artístico contido na criação dos móveis da marca Kartell, sem qualquer autorização implícita ou explícita, confundindo os consumidores com evidente prática de concorrência desleal.”

A sociedade também aponta que o Brasil é signatário da



Convenção de Paris e que, segundo o art. 6º daquela Convenção, a marca notoriamente conhecida goza de proteção, independentemente de registro no Brasil.

A autoridade coatora deferiu o pedido de busca e apreensão, liminarmente.

Sabe-se que o deferimento da medida cautelar preparatória deve estar lastreada no fumus boni iuris, carecendo de substrato jurídico quando evidenciada a atipicidade da conduta, hipótese a configurar ato ilegal atentatório a direito líquido e certo. No caso em análise, imputa-se à impetrante a prática dos delitos previstos nos incisos III, IV, XI e XII do artigo 195 da Lei nº 9.279/96, sob o rótulo de concorrência desleal. A análise das imputadas condutas típicas, ainda que em cognição sumária para fins de apreciação de pedido cautelar, passa pelo enquadramento dos fatos relatados aos institutos da Lei de Propriedade Industrial, com a respectiva repercussão protetiva. É o que passo a fazer.

2.2. Distinção entre Marca e Desenho Industrial:

Na petição da medida de busca e apreensão criminal, a sociedade italiana sustenta que “os móveis criados pela Requerente possuem as mesmas linhas características dos comercializados pela Requerida que, literalmente, vem se apropriando do fruto de longos anos de estudo e aprimoramento, bem como do renome conquistado pela Requerente” e que “a conduta que evidencia a concorrência desleal é perfeitamente observada quando se comparam alguns produtos da Requerente com alguns produtos comercializados pela Requerida (...).” Na mesma petição, a sociedade KARTELL relata sua projeção internacional, dizendo tratar-se de “marca pública e notória de referência única para decoradores, arquitetos, designers e demais profissionais deste seguimento” e que, deste modo, gozaria de especial proteção.

Em relação à proteção da marca, segundo o artigo 122 da Lei nº 9.279/06 “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” Como destaca DOMINGUES, Marca é o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. Na atualidade, a distintividade ou distinguibilidade que torna a marca distinta ou diferente de outras de origem diversa não se arrima apenas nos elementos gráficos que a constituem, mas no conjunto que a compõe e que inclui a impressão visual ou sonora que a mesma apresenta. É referido conjunto que, no mercado, serve para individualizar, distinguir ou certificar



produtos ou serviços assinalados pela marca.

Com relação à notoriedade da marca, há de se diferenciar os conceitos de marca notória (ou de alto renome) e a marca notoriamente conhecida, pois gozam de proteção diversa: a marca notória (de alto renome - art. 125, Lei nº 9.276/96), não dispensa o registro no INPI e, uma vez registrada, goza de proteção em todas as classes de produtos (sendo exceção ao princípio da especificidade). Já a marca notoriamente conhecida (art. 126, Lei nº 9.276/96) goza de proteção no Brasil, independentemente de registro no INPI, porém restrita ao campo de atividade (a exceção é ao princípio da territorialidade, portanto).

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Consoante o princípio da especificidade, o INPI agrupa produtos e serviços em classes e itens, segundo o critério da afinidade, limitando-se a tutela da marca registrada a produtos e serviços de idênticas classe e item.

4. Apenas em se tratando de "marca notória" (art. 67, caput, da Lei nº 5.772/71, atual marca "de alto renome", art. 125 da Lei nº 9.279/96), como tal declarada pelo INPI, não se perscrutará acerca de classes no âmbito do embate marcário, por que desfruta tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens. Outrossim, não se confundem as marcas "notória" e "notoriamente conhecida" (art. 6º bis da CUP, atual art. 126 da Lei nº 9.279/96), esta, ainda que não registrada no Brasil, gozando de proteção, mas restrita ao respectivo "ramo de atividade".

5. In casu, afastada pelo Tribunal a quo a configuração de "marca notória", a tutela, mesmo que se cogitasse de "marca notoriamente conhecida", não excederia o segmento mercadológico da recorrente. (...) (REsp 658.702/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 21/08/2006, p. 254)

(...) O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira - notoriamente conhecida - é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI -



Instituto Nacional de Propriedade Industrial. (...) (REsp 1114745/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 21/09/2010)

A sociedade italiana KARTELL S.P.A. pretende a proteção conferida às marcas notoriamente conhecidas, independentemente de registro, nos termos do art. 126 da Lei nº 9.279/96, dispositivo que remete à proteção estendida pelo art. 6, bis, 1, da Convenção da União de Paris – CUP.7 Contudo, os fatos apresentados não tratam de violação ao direito de marca, mas sim questão relativa a desenho industrial, instituto que recebe proteção legal e convencional distinta da conferida às marcas.

De fato, as fotografias que instruem o feito evidenciam que alguns dos móveis comercializados pela impetrante são idênticos aos idealizados e comercializados pela sociedade italiana. Contudo, os documentos também apontam não se tratar de falsificação ou violação à marca Kartell, pois a impetrante apõe nos mesmos a sua marca (Rivatti) e etiqueta identificando a procedência chinesa dos produtos, com instruções sobre limpeza e uso, não havendo evidência de que seu intuito seja induzir em erro o consumidor (recordo que a boa-fé se presume, devendo a má-fé ser provada). Poderia se cogitar do contrário se a impetrante vendesse os mesmos móveis omitindo a procedência e apondo a mesma marca, ou mesmo nome nos produtos, sem autorização, ou ainda se utilizasse de marca capaz de induzir o consumidor em erro, seja pela semelhança gráfica ou pela semelhança fonética, v.g. Cartell, Karttell, Kartel, Karteell, etc.

2.3. A proteção Legal e Convencional ao desenho industrial:

No petítório e nos documentos acostados, a sociedade italiana demonstra irresignação com a atitude da ora impetrante, pois estaria vendendo móveis idênticos aos idealizados por ela e pelos designers contratados. A questão, portanto, diz com a cópia da forma plástica, ornamental, linhas e cores e resultado visual dos móveis produzidos pela Kartell S.P.A. e não com violação de sua marca propriamente. O art. 95 da Lei nº 9.279/96 dispõe que “considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.”

Com relação à proteção legal, no Brasil, a propriedade do desenho industrial se adquire pelo registro, nos termos do art. 94 da já mencionada Lei de Propriedade Industrial, ao prever que “ao autor será assegurado o direito de obter registro de



desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei". Uma vez registrado o desenho, assegura-se a propriedade e a exclusividade sobre o mesmo, pois, como destaca DOMINGUES: muito embora o art. 94 da nova Lei de Patentes expresse que será assegurado ao autor do desenho industrial o direito de obter registro que lhe confira a propriedade nas condições estabelecidas na lei, na realidade o direito do titular do certificado de registro não se limita ao direito de propriedade, alcançando também o direito de exclusividade, ao conferir ao titular do registro o direito de impedir que terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos o produto objeto do registro, ex vi art. 42 da Lei de Patentes, que se aplica ao desenho industrial por força do parágrafo único do art. 109.

A exclusividade concedida por lei constitui forma legal e eficaz de combater a concorrência desleal (...).8

Também em relação ao desenho industrial estrangeiro, a legislação brasileira exige o registro (art. 99, Lei nº 9.279/969), assegurando ainda um direito de prioridade em relação aos pedidos de patente em países que mantenham acordo com o Brasil (art. 16, Lei nº 9.279/9610).

A sociedade KARTELL reconhece que os desenhos não estão registrados no Brasil, mas sustenta tratar-se de marca notoriamente conhecida, o que dispensaria o registro, bem como que o desenho dos móveis estão registrados na entidade europeia OHIM. Em relação ao primeiro aspecto, conforme já manifestei acima, não se trata de violação de marca, mas sim de desenho industrial, o qual não goza de proteção automática no âmbito extraterritorial – a ele não se aplica o disposto no art. 6, bis, 1, da Convenção da União de Paris – CUP, pois se trata de dispositivo restrito à proteção da marca –, sendo necessária a observância de requisitos específicos para tanto.

Certo é que a Convenção da União de Paris – CUP, da qual o Brasil é signatário, se aplica também aos desenhos industriais, na forma do art. 1, (2), do referido Tratado. Também é certo que aquele acordo internacional consagra o princípio da territorialidade, na forma do art. 4, bis, 112, de modo que, via de regra, “a proteção conferida pelo estado através da patente ou do registro do desenho industrial tem validade somente nos limites territoriais do país que a concede.” Nos termos do Tratado, ainda, a proteção ao desenho industrial para além do território do país que concedeu o registro exige requisitos especiais, sendo, na verdade, garantido tão somente um direito de prioridade de registro nos países signatários do acordo, conforme disposto no art. 4º:



Art. 4, A, 1 – Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados. (...)

Como explica BARCELLOS,

De acordo com o art. 4º, letra “A”, item 1, e letra “C”, item 1, da CUP, aquele que apresentou pedido de patente de invenção em um dos países da União (entendida como União de Paris) gozará do direito de prioridade de doze meses para apresentar o pedido nos outros países.

Portanto, de acordo com a CUP, o depositante de um pedido de patente possui um prazo determinado para requerer a proteção de sua criação em outros países signatários da convenção, sob pena de perder o direito de reivindicar a prioridade de depósito originário. (...)

Ora, a reivindicação de prioridade constitui-se em um vital instrumento para o depositante da patente que pretende proteger e explorar a sua criação intelectual além das fronteiras de seu país, tendo em vista que, não observado o prazo previsto na CUP, o objeto de sua patente poderá entrar em domínio público no exterior.

Ainda em relação à proteção transnacional ao desenho industrial, há possibilidade de obtê-la por meio do procedimento previsto no Acordo da Haia, que possibilita, mediante um único depósito em órgão internacional, o registro de desenhos e modelos industriais, com validade nos países signatários do acordo. O diferencial é que se faz apenas um registro, ao contrário do que ocorre no sistema da Convenção de Paris, que confere tão somente prioridade de registro nos países signatários do acordo.

A respeito do Acordo da Haia, BARROS explica:

Trata-se de um sistema que possibilita, mediante um único depósito, o registro de desenhos e modelos industriais com efeitos em todos os países signatários do acordo. (...)

O depositante pode ser o próprio interessado ou seu mandatário com poderes especiais. Do interessado, exige-se uma das seguintes condições: ser nacional em um dos Estados signatários de uma das atas; domiciliar-se no território de um deles; possuir empresa industrial ou comercial, real e efetiva, estabelecida no território de um deles. (...)



O pedido de registro internacional não depende de um outro que o precede, esse nacional, podendo, destarte, a primeira proteção de um desenho ou modelo industrial ser a proporcionada pelo Acordo de Haia. Exige-se, evidentemente, o uso de formulário da OMPI, fornecido pela Secretaria Internacional, disponível, inclusive, em página da internet, que deve ser preenchido em inglês ou francês, conforme melhor decidir o solicitante, e instruído com reproduções dos desenhos ou modelos a serem protegidos, sob pena de recusa.¹⁷

Pelo que foi exposto até aqui, pode-se concluir:

1 – a proteção ao desenho industrial rege-se pelo princípio da territorialidade;

2 – no Brasil, a propriedade do desenho industrial se adquire pelo registro (art. 94, Lei nº 9.279/96);

3 – para que o desenho industrial estrangeiro receba proteção no Brasil deve aqui ser registrado (artigos 99 c/c 16 da Lei nº 9.279/96);

5 – a CUP prevê procedimento próprio para a extensão da proteção transnacional ao desenho industrial;

6 – o Acordo da Haia facilita a proteção do desenho industrial no plano internacional, mas não dispensa o registro no órgão central previsto naquele Tratado.

2.4. Da atipicidade da conduta da impetrante:

No caso dos autos, a sociedade italiana KARTELL não registrou o desenho de seus móveis no INPI e tampouco se utilizou dos expedientes previstos na Convenção de Paris e no Acordo da Haia. Comprova tão somente o registro dos desenhos no OHIM – Office for Harmonization in the Internal Market, conforme demonstram os documentos das f. 664/667, 668/670, 671/673, 674/677, 678/681, 682/684, 685/687, 688/689, 820/824, 825/827, 846/849, 860/863, 871/873, 874/876, 883/885, 886/888, 909/911, 912/914, 915/917, 918/920, 921/923, 956/959, 960/962, 968/971, 972/974, 975/978, 979/982, 983/985, 986/988, 989/992, 993/995, 996/998, 999/1002, 1003/1005.

Ocorre que a OHIM é uma agência responsável por registrar marcas e desenhos industriais com proteção restrita aos 27 países componentes da União Européia, não sendo possível a extensão protetiva pretendida pela sociedade KARTELL. É dizer, o registro dos desenhos industriais na OHIM não supre a necessidade de registro no Brasil, nos termos da Convenção



da União de Paris, e tampouco supre o procedimento previsto pelo Acordo da Haia.

4 – A proteção conferida pela CUP às marcas notoriamente conhecidas não abrange os desenhos industriais;

Nesse contexto, não se pode afirmar que a impetrante, ao importar móveis chineses, informando essa circunstância de forma clara aos consumidores e neles apondo a marca Rivatti, ainda que com design idêntico aos móveis da litisconsorte passiva, esteja a praticar concorrência desleal. Recordo que o art. 1º, IV, da Constituição da República, traz como fundamento da República Federativa do Brasil o valor social da livre iniciativa. Por sua vez, o art. 170, caput, diz que a ordem econômica deve estar fundada na livre iniciativa e o inciso IV do mesmo artigo traz como princípio da ordem econômica a livre concorrência.

Da mesma forma, como se viu acima, não se pode dizer que:

[a] a impetrante esteja se utilizando de meio fraudulento para desviar a clientela alheia (art. 195, III, Lei nº 9.279/96), pois não há evidência de fraude;

[b] esteja usando expressão ou sinal de propaganda alheios, de modo a criar confusão entre os produtos (art. 195, IV, Lei nº 9.279/96), pois há cópia de design de móveis e não de expressão ou sinal de propaganda;

[c] não está se utilizando de conhecimentos ou informações confidenciais (art. 195, XI, Lei nº 9.279/96), sendo o design dos móveis não registrados de conhecimento do público;

[d] não há evidência de que tenha obtido, por meio ilícito ou fraude, conhecimentos ou informações da KARTELL (art. 195, XII, Lei nº 9.279/96), mas tão somente que está revendendo móveis chineses com desenho idêntico aos produzidos pela sociedade italiana, os quais não possuem registro em território nacional.

3. CONCLUSÃO

Pelos motivos expostos, a conduta da impetrante – importar móveis chineses, informando essa circunstância de forma clara aos consumidores e neles apondo a marca Rivatti, ainda que com design idêntico aos móveis da litisconsorte passiva – não se reveste de tipicidade penal, carecendo de fumus boni iuris a medida cautelar preparatória concedida pela autoridade coatora.



Assim, ausente evidente violação à norma concorrencial, a apreensão das mercadorias da impetrante e os atos subsequentes carecem de base legal, violando direito líquido e certo, garantidos constitucionalmente (valor social da livre iniciativa - art. 1º, IV, e 170, caput, CF - e princípio da livre concorrência - art. 170, IV, CF).

Deste modo, já estando concluído o procedimento preparatório, deve a sociedade italiana KARTELL S.P.A. abster-se da utilização de laudos, perícias e avaliações para quaisquer fins, devendo-se restituir os bens apreendidos, caso ainda não tenham sido.

POSTO ISSO, no mérito do mandamus, voto no sentido de CONCEDER A ORDEM, para desconstituir a decisão que determinou a busca e apreensão dos bens da impetrante, determinando a abstenção da utilização de quaisquer informações oriundas do referido procedimento.

É fato que o Des. TOVO, de certo modo, adentrou na análise de aspectos de direito privado, indo no julgamento do mandado de segurança criminal além dos aspectos formais em razão dos quais a segurança não foi concedida por seus pares. De qualquer modo, essa análise bastante adequada e pertinente, do ponto de vista jurídico-legal, fornece-me os fundamentos necessários para concluir, em análise inicial, para apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo, que este se afigura oportuno e necessário.

Com efeito, a liminar concedida pelo douto magistrado “a quo” poderá causar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao agravante, em face de pleito de empresa estrangeira, onde há que se observar ainda o disposto no art. 835 do CPC, consoante precedentes desta Câmara e do TJRS, de modo geral.

Assim, em decorrência dos fundamentos esposados, tenho como incabível, ao menos por ora, a medida antecipatória postulada e concedida na origem, estando a matéria a exigir uma maior dilação probatória, de forma prévia à medida tão drástica que restou imposta à recorrente. Conforme dispõe o artigo 273 do Código de Processo Civil, o juiz, a requerimento da parte, poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou fique caracteriza o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

Com efeito, não houve plágio da marca e sim importação da



China de produtos com desenho industrial semelhante, levando em conta que a empresa autora, ora agravada, não tem no Brasil proteção dos desenhos industriais de tais móveis.

Esse é o cerne da questão, cabendo ao juízo decidir se na forma da lei brasileira a empresa italiana pode ou não proibir a importação da China e comercialização no Brasil de móveis cujo desenho foi, em tese, copiado pelos chineses, visto que não há no INPI qualquer registro que dê amparo à pretensão autoral.

Por não haver prova inequívoca do direito alegado, ausente o requisito do art. 273 do CPC, motivo pelo qual revogo a antecipação de tutela concedida na origem.

VOTO NO SENTIDO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(<http://www.gabnwneto.blogspot.com>)

Des. Luís Augusto Coelho Braga (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a).

Des. Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Agravo de Instrumento nº 70049955180, Comarca de Caxias do Sul: "DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME."

Com efeito, consoante artigo 170, inciso IV da Constituição Federal, a regra vigente em nosso ordenamento jurídico pátrio é a da livre iniciativa, consubstanciada na liberdade de exploração dos ramos de atividade e setores de mercado, serviços e produtos que não estejam submetidos a regime de monopólio.

De outra sorte, o artigo 5º, inciso XXIX da Constituição prevê o direito de exclusividade de exploração de inventos e demais criações industriais, em caráter temporário e mediante o preenchimento de requisitos previstos na legislação infraconstitucional, além de observância ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico, econômico e social.

Assim, como bem explanado pela demandada em sede de contestação, para a análise de eventual caracterização de conduta de plágio e concorrência desleal, deve-se atentar precipuamente para duas questões, quais sejam, se há direito de exclusividade da autora KARTELL acerca dos produtos objetos da presente demanda a fim de legitimar seu



pleito, bem como se houve o preenchimento dos requisitos infraconstitucionais necessários para tanto.

Neste passo, impende destacar que o direito cuja proteção é almejada pela autora é compatível com o de desenho industrial, uma vez que diz respeito à forma plástica, conjunto de linhas e cores, o ornamental, ou seja, ao resultado visual dos móveis produzidos e que servem a uma funcionalidade, possuindo assim praticabilidade e sendo suscetível de reprodução e exploração industrial". Leia-se na petição inicial - fl. 37 dos autos, *in verbis*:

*"Note, Excelência, que ao comercializar referidos produtos, se beneficia a Ré, indevidamente, de longos anos de estudo da Autora e de seus **designers**, que buscam sempre acoplar **criatividade, funcionalidade, tecnologia e glamour** a suas peças. Além disso, apodera-se a Ré de todo o **trabalho artístico** contido na **criação** dos móveis da marca Kartell, sem qualquer autorização implícita ou explícita, confundindo os consumidores com evidente prática de concorrência desleal").*(grifo nosso).

A marca, nos termos da doutrina e legislação pertinente, caracteriza-se por ser sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa, certificando sua conformidade com determinadas normas ou especificações técnicas.

Como se vê, não se está diante de argumento de violação de sua marca propriamente dita.

Ainda, impende salientar que o desenho industrial se distingue das patentes, em razão do caráter artístico, e dos direitos autorais, em razão de seu aspecto funcional.

Neste passo, vale consignar o disposto no artigo 95 da Lei nº 9.279/96, *in verbis*:

"considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial."

Com relação à proteção legal, no Brasil, a propriedade do desenho industrial se adquire pelo registro, nos termos do artigo 94 da já mencionada Lei de Propriedade Industrial, ao prever que *"ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a*



propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei". Assim, uma vez registrado o desenho, assegura-se a propriedade e a exclusividade.

Note-se que é incontroverso nos autos que **a autora não possui registro no Brasil acerca dos produtos objeto do presente feito**. Nesse sentido o argumento da petição inicial (fl. 40 dos autos), *in verbis*: “*Acerca da questão, já se pronunciou a jurisprudência no sentido de que o direito de proteção à marca notoriamente conhecida independe de registro no Brasil, senão veja-se: (...)*.”

Não obstante, a autora, ainda, fundamentou seu direito no fato de ser marca notoriamente conhecida - o que dispensaria o registro -, bem como no fato de que os desenhos dos móveis estão registrados na entidade europeia OHIM (*Office for Harmonization in the Internal Market*). Não tem razão nos argumentos.

Ocorre que o registro na OHIM não supre a necessidade de registro no Brasil. É que a proteção conferida pela OHIM se estende apenas aos 27 países pertencentes à União Europeia, não sendo possível a extensão da proteção ao Brasil, nos termos da pretensão da autora.

Conforme já registrado no âmbito do julgamento do agravo de instrumento de n.º 70049955180, o desenho industrial não goza de proteção automática no âmbito extraterritorial, sendo que a ele não se aplica o disposto no artigo 6º, bis, 1, da Convenção da União de Paris - CUP, pois que ali está-se referindo à proteção de marca. E, mesmo na parte da Convenção que trata de desenho industrial, resta clarificado que este somente está protegido nos limites territoriais do País que o concede. Assim, é corolário lógico que os produtos da parte autora não estão protegidos no Brasil por direito de exclusividade.

Saliente-se ainda que o artigo 96, parágrafo 3.º, da Lei de Propriedade Industrial, concede o direito de prioridade para que uma tecnologia divulgada em qualquer lugar do mundo possa ser objeto de registro no Brasil em até 180 dias; prerrogativa essa de que também não se valeu a requerente.

Assim, como é incontroverso que no caso dos produtos discutidos no presente feito não houve tal registro no Brasil, pode-se concluir que caíram em domínio público.

Ademais, em que pese a requerente afirmar que é marca notória e que por essa razão a proteção independeria de registro, já dito em linhas adrede que se está diante de discussão que envolve desenho



industrial e não marca. E, mesmo que se estivesse diante de discussão de proteção de marca, a autora não lograria êxito no argumento. Como também já clarificado no corpo do acórdão que julgou o agravo de instrumento de nº 70049955180, há diferença entre marca notória e marca notoriamente conhecida!

A marca notória é aquela de alto renome, conforme artigo 125 da Lei nº 9.276/96 e não dispensa o registro no INPI sendo que uma vez registrada, goza de proteção em todas as classes de produtos (sendo exceção ao princípio da especificidade); já a marca notoriamente conhecida, prevista no artigo 126 da Lei nº 9.276/96 goza de proteção no Brasil, independentemente de registro no INPI, porém restrita ao campo de atividade, sendo a exceção o princípio da territorialidade.

E, no caso, por certo que no Brasil, a marca italiana Kartell não é notoriamente conhecida ao ponto de se dispensar o registro de seus produtos, como por exemplo a marca Coca-Cola, em que pese ser considerada efetivamente uma marca notória, de alto renome - o que, como visto, não afasta a necessidade de registro. Não há prova nos autos acerca da notoriedade da marca italiana no Brasil, tampouco está presente tal ideia no senso comum social.

Como bem ressaltado pela demandada em sede de contestação (fl. 1.312 dos autos), a empresa italiana se detém ao argumento de que é mundialmente famosa e reconhecida pelos profissionais desse segmento. Não obstante, a notoriedade deve ser analisada junto ao público consumidor acerca da marca que o identifica, não sendo suficiente o reconhecimento no campo restrito dos profissionais especializados do segmento.

Prosseguindo, outra questão pontual que afasta a pretensão da parte autora é o fato de que apesar das fotografias dos autos demonstrarem que alguns dos produtos comercializados pela ré sejam efetivamente idênticos aos da autora, não se pode concluir que se está diante de falsificação ou violação à marca Kartell, uma vez que a ré comprovadamente apõe nos produtos sua própria marca, qual seja, Rivatti, e os etiqueta devidamente indicando a procedência chinesa, inclusive com instruções de limpeza e uso. Por certo, dito proceder descarta a alegação de tentativa de indução do consumidor ao erro, bem como a própria noção de falsificação de marca. Como bem aclarado no corpo do acórdão que julgou o agravo de instrumento de nº 70049955180 sequer o nome da marca da ré é parecido gráfica ou foneticamente com o da marca italiana Kartell. Além disso, a ré não se utiliza da mesma nomenclatura dos produtos atribuída pela parte autora. Definitivamente, não está configurada a má-fé da demandada, tampouco violação à legislação que regula a propriedade



industrial ou caracterização de concorrência desleal.

Não bastasse dita conclusão, a parte autora sequer comprovou a ocorrência do aludido dano material sob a rubrica de lucros cessantes que aduziu ter experimentado (efetiva diminuição de patrimônio e sua quantificação), não se olvidando que o dano moral no caso seria *in re ipsa*, caso restasse comprovada a concorrência desleal e violação de marca - o que repita-se, não houve.

A prova oral produzida, consubstanciada nas declarações das duas testemunhas ouvidas por carta precatória - que está acostada nas fls. 1837 e 18/39 dos autos -, não tem o condão de modificar a conclusão deste magistrado, uma vez que se limitam a esclarecer que as pessoas ouvidas tiveram conhecimento de que a ré estaria reproduzindo peças da autora e que dito comportamento comercial estaria inviabilizando a venda dos produtos originais, em flagrante concorrência desleal - o que, como visto, já foi descartado pelo restante da prova produzida e legislação aplicável ao caso. Ainda, necessário salientar que a prova oral, inclusive, corroborou que a autora não registrou as peças objetos da ação junto ao INPI como desenho industrial.

Assim, a improcedência da presente ação é medida que se impõe, sentido no qual ora decido.

2 - Processo n.º 010/1.13.0028197-9:

2.1 Preliminar - Impossibilidade Jurídica do Pedido:

A demandada arguiu a impossibilidade jurídica do pedido atinente à majoração da indenização por danos morais com base em critério de caráter punitivo.

Por certo, dita preliminar se confunde com o próprio mérito da demanda, na medida em que diz respeito à discussão dos critérios a serem utilizados pelo magistrado para fixar o montante relativo à indenização por danos morais, isto na hipótese de condenação. Ainda, versa a suscitação acerca da própria finalidade do arbitramento da indenização por danos morais (se preventivo ou repressivo), não se olvidando que a procedência ou não do pedido da parte autora é questão puramente de mérito.

Nesses termos, não é salutar a extinção prematura do feito sob o argumento, pelo que vai rejeitada a preliminar.

2.2 Mérito:



São dois os objetivos da ação movida por A RENNA ALUMÍNIO E COMPONENTES LTDA., quais sejam, o de que a requerida KARTELL S.P.A se abstenha de acusar de suposta violação de pretensos direitos de propriedade intelectual, bem como de compensação pecuniária na modalidade de indenização por danos morais em razão das indevidas comunicações a terceiros acerca das alegadas infrações.

Em razão do julgamento da ação movida pela KARTELL S.P.A em face de A RENNA ALUMÍNIO E COMPONENTES LTDA., restou decidido que esta última não praticou atos de violação à propriedade industrial da primeira.

Como corolário lógico, necessária a confirmação da medida liminar deferida na fl. 704 destes autos no sentido de que a empresa KARTELL, por si e por seus prepostos/subsidiárias/licenciadas/franqueadas, deve se abster de propagar divulgação por meio de notificações e correspondências aos clientes e parceiros comerciais de A RENNA ALUMÍNIO E COMPONENTES LTDA. relatando que esta última vem praticando contração/violação de direitos de propriedade intelectual ou concorrência desleal no que diz respeito aos produtos objeto do litígio julgado nesta mesma data (processo que tramita sob o nº 010/1.12.0018358-4).

Nesse quadro, merece prosperar somente em parte a presente demanda. Explico!

É que não vinga o pleito de indenização por danos morais movido pela autora em face da ré.

Em que pese tenha havido adrede divulgação/notificação/envio de correspondências a clientes e parceiros da autora no sentido de que esta estaria realizando atos de concorrência desleal em face da ré - o que está devidamente comprovado nos autos por meio dos documentos das fls. 67/77 e 79 -, tenho que o ato da empresa KARTELL não pode ser configurado senão como de exercício regular de direito, uma vez que praticado antes do ajuizamento da ação judicial, bem como antes de provimento jurisdicional decisor da lide.

Não se olvide que não se poderia chegar à conclusão diversa, qual seja, a de que houve dano moral ao bom nome da empresa A RENNA LTDA. antes de se ter certeza de que esta não estava de fato praticando atos de concorrência desleal - o que somente se obteve mediante o julgamento do feito de n.º 010/1.12.0018358-4, na data de hoje, sendo neste passo salutar destacar que as decisões proferidas em juízo de cognição sumária, tanto em sede de primeiro grau de jurisdição, quanto em



juízo colegiado, têm caráter de reversibilidade.

Conforme se lê nos documentos das fls. 67/77 e 79 dos autos, as notificações enviadas pela ré aos clientes e parceiros comerciais da autora visaram unicamente informar a pendência de disputa judicial envolvendo os produtos comercializados pela autora e, como bem afirmado pela demandada, informação esta pública e não sigilosa. Tal agir, por si só, não implica direito, a A RENNA ALUMÍNIO E COMPONENTES LTDA., de indenização por dano moral

O mesmo se deve concluir quanto ao direito de ação que possuía a empresa KARTELL S.P.A. em face da empresa A RENNA, ao entender que seu direito estava sendo violado, tanto é que obteve um provimento jurisdicional a seu favor em caráter liminar, dada a plausibilidade do direito invocado, a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável, apuradas em juízo de cognição sumária. É que a matéria/questão não é pacífica, nem nos Tribunais e nem entre os juristas, pelo que evidente que a ora demandada agir de forma a proteger direito que entendia lhe ser cabível, pelo que não deve, neste passo, ser penalizada!

Ademais, como já decidido em linhas adrede, os produtos objetos da demanda comercializados pela A RENNA são idênticos ao da KARTELL, não obstante sejam produzidos na China e assim identificados, inclusive com a marca própria "RIVATTI", pelo que a autora sabia do risco que corria, no que tange ao agir de defesa de outras empresas. Ora, se a empresa autora atua na venda de cópias fabricadas na china, valendo-se da ausência de registro dos titulares no território brasileiro, por evidente que tem bem ciência de que pode ser alvo de ações judiciais e criminais, como de fato o foi!

De igual sorte, não se pode concluir que caracterizou violação da honra objetiva da empresa ora autora o ajuizamento de queixa-crime por parte da ora ré, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no artigo 195, incisos II, XI, XII da Lei nº 8.279/96. Não está comprovado que inerente ao ato havia intuito exclusivo de macular o nome da sociedade empresária A RENNA ou então que o manejo de recursos acerca das decisões proferidas no âmbito daquele feito criminal tiveram o intuito de denegrir ou macular o nome empresarial. De fato, houve exercício regular do direito de defesa, valendo-se dos mecanismos legais previstos na legislação vigente, e nada mais!

A respeito da discussão envolvendo os produtos comercializados, ocorreu, ainda, a produção de laudo pericial no âmbito do juízo criminal resultado de medida cautelar de busca e apreensão, o que também motivou o ajuizamento da ação cível que tramitou sob o n.º



010/1.12.0018358-4. Além disso, tem-se que o julgamento do mandado de segurança de n.º 70044681435 não foi unânime. Observe-se o trecho da ementa transcrevo abaixo, *in verbis*:

“(...). Por maioria, denegaram a impetração, porque o procedimento cautelar de busca e apreensão de bens supostamente em contrafação a direitos de propriedade industrial encontra amparo nos artigos 524 usque 530-A do C.P.P., tendo por escopo produzir laudo pericial comprobatório da materialidade dos fatos contrafeitos (art. 527 do C.P.P.), o qual, desde que homologado pelo Juízo, servirá de pressuposto e viabilizará o ajuizamento de uma ação cível de indenização por concorrência desleal e/ou de uma ação penal privada contra o pretendo contrafeitor do direito de propriedade industrial titulado pelo autor. (...).”

Não bastasse, a parte autora não realizou prova do alegado dano, ou seja, não provou que o agir defesa da empresa ré ocasionou ofensa a sua honra objetiva. Não provou que seu nome empresarial sofreu mácula passível de ser reparada pecuniariamente. E o ônus da prova era seu, ao teor do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Daí a improcedência do pedido de indenização por dano moral.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo improcedente a presente “ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de não fazer com pedido liminar para concessão de antecipação de tutela jurisdicional” ajuizada por **KARTELL S.P.A.** contra **RENNA ALUMÍNIO E COMPONENTES LTDA.**, o que faço com fundamento no artigo 333 do Código de Processo Civil e nas demais razões e dispositivos legais mencionados no corpo da presente sentença.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, ora fixados em R\$ 20.000,00. Exegese do artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

AINDA, julgo parcialmente procedente a presente “ação de abstenção de atos de concorrência desleal e compensação por danos morais” ajuizada por **RENNA ALUMÍNIO E COMPONENTES LTDA.** contra **KARTELL S.P.A.**, para fins de tornar definitiva a liminar conferida na fl. 704 e confirmada pela via do agravo de instrumento das fls. 907/909 (que somente redimensionou a multa arbitrada), o que faço com fundamento no artigo 333 do Código de Processo Civil e demais razões e dispositivos legais mencionados no corpo da presente sentença.

Havendo sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais e de



honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, ora fixados em R\$ 5.000,00. Outrossim, condeno a demandada ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, ora fixados em R\$ 5.000,00. Vai autorizada a compensação das verbas de honorários advocatícios. Exegese do artigo 21 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se.

Caxias do Sul, 17 de Junho de 2.015.

Silvio Viezzer,
Juiz de Direito.