



Registro: 2015.0000671190

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1052526-64.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado UNILEVER BRASIL LTDA, é apelado/apelante RECKITT BENCKISER BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso da autora, vencido em parte o revisor, que declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FRANCISCO LOUREIRO (Presidente) e MAIA DA CUNHA.

São Paulo, 9 de setembro de 2015.

ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO N.º: 33598.

APELAÇÃO Nº: 1052526-64.2013.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO

**RECIPROCAMENTE APELANTES E APELADOS: RECKITT BENCKISER
BRASIL LTDA E UNILEVER BRASIL LTDA.**

**JUIZA PROLATORA: LUCIANA NOVAKOSKI FERREIRA ALVES DE
OLIVEIRA**

Publicidade comparativa é lícita desde que exercida nos limites da legalidade disciplinada pelo regime da concorrência leal. A publicidade comparativa isenta explora a verdade para bem informar o consumidor que, pelo cotejo, define melhor a sua escolha ou preferência entre marcas rivais. No caso de produtos de limpeza para fins domésticos especialmente, não foi demonstrada a inferioridade técnica do produto da autora, identificado pela embalagem conhecida do público e que foi colocado como sendo incapaz de realizar limpeza, a sua função essencial. Hipótese em que se justifica ampliar o leque de práticas desleais (art. 195, da Lei de Propriedade Industrial). Uso, ademais, da embalagem da requerente, devidamente registrada como marca tridimensional. Sentença que determina a abstenção da veiculação das publicidades, afastando os danos materiais e morais. Apelo de ambas as partes. Recurso adesivo (da autora) provido, em parte, com arbitramento do dano moral em R\$ 100.000,00, rejeitado, por maioria, a indenização por dano material. Não provimento do recurso da ré.

Vistos.

UNILEVER BRASIL LTDA. interpõe ação cominatória cumulada com indenização por perdas e danos materiais e morais, com pedido de antecipação de tutela em face de RECKITT BENCKISER BRASIL LTDA.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Explica que a lide envolve deslealdade na veiculação de publicidade e ações de *merchandising* para divulgação de seu produto *VEJA*. Houve uso ostensivo e desautorizado das marcas mista e tridimensional da autora, referentes ao seu produto *CIF CREAM*, um dos principais concorrentes de *VEJA*. Aduz que a embalagem de *CIF* é muito distintiva das demais existentes no mercado, tendo havido registro da marca tridimensional no INPI. Ao contrário, a embalagem de *VEJA* segue o padrão de mercado para produtos da categoria. Com o crescente sucesso de *CIF*, a concorrente utiliza da propaganda para denegrir a marca da autora. *Merchandisings* em diferentes programas de televisão fazem referência à embalagem de *CIF*, o que é reconhecido com facilidade. Também em páginas de redes sociais as publicidades da requerida comparavam seu produto com *CIF*, mostrando suas embalagens protegidas pelo INPI, e sem autorização. Há abuso ao comparar os produtos diante do público, com intenção de denegrir os da autora. O titular do registro tem direito de proteger o objeto registrado, e, nas ações da ré, há imediata identificação da embalagem da requerente. Houve uso de marca registrada não autorizado e concorrência desleal, já que se banalizou o produto *CIF* (não seria eficaz na limpeza), com perda de crédito face ao consumidor. Requer a tutela antecipada para proibir a prática concorrencial citada e, ao final, requer não só isso em definitivo como a condenação em pagamento de danos materiais e morais.

Às fls. 86, diante do lançamento de novo comercial de *VEJA* em que mostra a embalagem de *CIF* de forma mais ostensiva, requer que a ordem de abstenção também seja direcionada a esta veiculação.

A tutela antecipada foi indeferida. Interposto agravo de instrumento, pela autora, o Tribunal deu provimento ao recurso e determinou a abstenção das ações de publicidade relacionadas.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Contestação às fls. 143, alegando ilegitimidade da autora, já que não é a titular dos registros junto ao INPI. A ação foi proposta por UNILEVER BRASIL LTDA. e o titular é UNILEVER N.V. Há, ainda, inépcia da inicial porque não se atesta qualquer prejuízo patrimonial, sendo incabível o pedido de quantia para realização de campanha publicitária nos moldes da realizada pela contestante. No mérito, ressalta que não houve qualquer uso de sinal distintivo. Há apenas indicação genérica de produto concorrente para destacar as qualidades de VEJA. Não há marca tridimensional registrada, de forma que não há de se falar em uso exclusivo. Ainda, a embalagem não apresenta os requisitos básicos para ser considerado sinal distintivo. Também não houve exposição da marca alheia. A requerente usa dos mesmos expedientes publicitários. Não há danos a serem reparados.

A r. sentença julgou a ação procedente, em parte, para confirmar a ordem de abstenção e afastar os pedidos indenizatórios. Apela a ré às fls. 374, reiterando a ilegitimidade de parte da autora, ausência de uso de sinal distintivo e da legalidade da publicidade comparativa. Recurso adesivo da autora às fls. 411, pleiteando a reforma da decisão para que sejam deferidas as indenizações por danos materiais e morais.

É o relatório.

Não vinga a preliminar sobre ilegitimidade ativa ad causam. Os artigos 139 e 140 da Lei 9.279/96 e art. 6º do CPC, não incidem. A sociedade titular da marca sediada na Holanda pertence ao mesmo Grupo Econômico da autora, tendo o dever de promover a defesa dos interesses da empresa no país e para isso não depende de autorização expressa. A marca integra o patrimônio das sociedades que, nesse ponto, se confundem e isso impede que se afirme estar a autora na defesa de direito alheio. A autora defende a sua própria marca e essa é sua função no Brasil. Assim, no caso concreto, não há de se declarar carência de ação em decorrência de falta de averbação de licença de uso de marca, providência dispensável.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

No mérito, cumpre consignar que a publicidade comparativa é admitida, desde que exercida dentro de determinados limites e respeitando valores que são próprios da tutela da propriedade industrial. Deverá ser objetiva e esclarecedora (CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, *Os Direitos dos Consumidores*, Almedina, Coimbra, 1982, p. 82). O propósito de traçar paralelos não é propriamente o de achincalhar o semelhante, mas, sim, confirmar eficiência e confiabilidade pelas promessas publicitárias, revelando o que é tecnicamente possível de ser realizado ou não. Quando se coteja, é evidente que o objetivo consiste em destacar os pontos positivos de um produto em confronto com outros do setor, de modo que não haveria ilegalidade ou abuso em demonstrar a eficiência de um saponáceo diante de seus pares mercadológicos despidos de tais predicados, desde que essa qualificação seja verdadeira ou pelo menos fácil de evidenciar com provas pré-constituídas.

Os consumidores são os primeiros a realizarem testes comparativos entre os produtos e quando a supremacia de um se concretiza, não é preciso investir em marketing agressivo, mas, sim, para preservar a cativa preferência, porque a publicidade comparativa é desnecessária. A clientela sabe discernir e rejeitar marcas fracas ou incompatíveis com a finalidade desejada. Portanto, quando se apela para a publicidade midiática e se utiliza do produto do concorrente para evidenciar diferenças positivas visando cooptar o público, é um sinal que a disputa está reclamando uma força extra e isso já é indicador ou uma presunção de uso indevido da marca alheia que se usa para efeito comparativo.

As Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo não ignoram a acirrada competitividade e sentem que a intervenção judicial, em litígios de publicidade comparativa, não deverá ser rigorosa para não afetar a dinâmica de mercado e da própria originalidade ou criatividade dos publicitários e basta ler o excelente ensaio de LUIZ GUILHERME VEIGA VALENTE para subsídio da prudência



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

recomendável (*A publicidade comparativa no direito brasileiro*, in Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 135, p. 36/37). Ademais, os integrantes das Câmaras nunca esquecem que os consumidores são inteligentes e dispensam monitoramento sobre coisas básicas ou de senso comum, o que anima adotar posição de neutralidade nesses litígios que se resolvem pela eficiência da propaganda e até, conforme explica MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA porque o consumidor compreende o exagero de certas publicidades que enaltecem qualidades de certos produtos (*Publicidade comparativa sob o prisma marcário, concorrência desleal e consumerista*, in Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, 134, p. 47).

Todavia é apurado que a publicidade, a pretexto de valorizar um determinado produto ou marca, busca, na essência, denegrir o concorrente e diminuir irregularmente seu crédito e reputação industrial, cabe aplicar sanções ou tutelas interditais e condenatórias, evitando que a superação dos limites da competitividade razoável transborde para a ilicitude e nocividade. E a ilegalidade da comparação não é combatida apenas para proteger a marca afetada e prejudicada, mas, sim, o consumidor que, pela fantasiosa desigualdade narrada com requintes persuasivos, é induzido a errar, ou aceitar que um produto é melhor que o outro quando, na prática, tal diferença não existe ou é superdimensionada.

A comparação se faz de forma transparente ou sub-repticiamente e um modo sublinear de denegrir o concorrente é fazendo uso de recipientes, embalagens e outros elementos que integram o conjunto de imagens da marca (*trade dress*), conforme admite expressamente a Professora LUCIA ANCONA LOPES DE MAGALHÃES DIAS (*Publicidade e Direito*, 2ª edição, RT, 2013, p. 296): “Tal confusão entre os produtos concorrentes, por meio da imitação ou semelhança na aparência extrínseca de embalagens, cores, marca, publicidade ou quaisquer outros sinais distintivos de terceiro é atentatória ao princípio da veracidade e pode ensejar atos de enganiosidade consoante também às normas consumeristas (arts. 4º, VI, 36 e 37 do CDC)”.

Neste sentido, já se pronunciou o C. STJ:

“(...) 4. *A inexistência de norma expressa vedando a modalidade **comparativa de publicidade revela sua aceitação pelo ordenamento jurídico brasileiro, mas não isenta o responsável por sua utilização de observar as regras atinentes à proteção dos direitos do consumidor e da propriedade intelectual.***

5. *Consoante a jurisprudência desta Corte, **a publicidade comparativa, apesar de ser de utilização aceita, encontra limites na vedação à propaganda (i) enganosa ou abusiva; (ii) que denigra a imagem ou gere confusão entre os produtos ou serviços comparados, acarretando degenerescência ou desvio de clientela; (iii) que configure hipótese de concorrência desleal e (iv) que peque pela subjetividade e/ou falsidade das informações. (...)**” (REsp 1481124. Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. DJ de 13.4.2015).*

No caso dos autos, ficou amplamente comprovado que a publicidade e as ações de *merchandising* do produto *VEJA* apresentam comparação depreciativa com embalagens idênticas àquelas utilizadas por *CIF*, produzido pela autora (fls. 7/10 e 323/324).

Os documentos demonstram que o recipiente de *CIF* (ainda que haja ligeiras alterações em algumas fotos) é apresentado ao consumidor como produto concorrente de qualidade inferior, utilizando-se a empresa agravada da marca mista devidamente registrada (fls. 59) e de marca tridimensional materializada na embalagem objeto da demanda (fls. 62), cujo pedido de registro foi deferido em 13.8.2013, conforme consulta ao sítio eletrônico do INPI¹. Todavia e por absoluta falta de prova da verdade do que se propagou, tem-se que a qualidade do anúncio não está apoiada por documento subscrito por qualquer instituto de pesquisa de opinião ou que

¹

<https://gru.inpi.gov.br/pPI/servlet/MarcasServletController?action=detail&codProcesso=2208715&ID=00B34F230EF1F8964C50DC59AF0CB6D3.tecoa>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

realiza provas da confiabilidade dos produtos.

E se assim o é, não há de se levar em consideração a tese da requerida no sentido de que inexistente a proteção almejada pela autora porque não haveria registro da marca tridimensional.

Como se vê, ainda que se cogitasse da ausência de qualquer abuso nas publicidades mencionadas, tratando-se a embalagem da requerente de invólucro diferenciado e protegido pelo registro, o uso não autorizado deveria ser combatido porque, mesmo sem o rótulo, os consumidores identificam que o concorrente (que não seria eficaz na limpeza) é o CIF.

As formas tridimensionais e que contribuem para consolidação da imagem-retrato do produto são protegidas, e recebem, no contexto da propriedade industrial, a sugestiva denominação de *Trade Dress*, que se refere ao '*aspecto exterior característico de um produto, isto é, ao aspecto visual como ele é apresentado ao público.*' (OLAVO, Carlos. "Desenhos e modelos: evolução legislativa", in *Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2003, vol. III. P. 66). TULLIO ASCARELLI assumiu idêntico posicionamento, embora sem referir ao *trade dress* (*Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, tradução de E.Verdera y L. Suarez-Llanos, Bosch. 1970, Barcelona, p. 205).

Note-se que as embalagens de *CIF* são plenamente identificáveis nas publicidades de *VEJA*:

I. Embalagem tridimensional registrada:

» Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cód. Figura]

1/1

Marca

Nº do Processo: **901416835**

Recorte de Tela Cheia



Titular: UNILEVER N.V.
Marca:
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
Data do Depósito: 22/01/2009
Data da Concessão: 17/12/2013
Situação: Registro de marca em vigor **Vigência: 17/12/2023**
Apresentação: Tridimensional
Classe Nice:NCL(9) 03
Natureza: De Produto
Especificação: Lavanderia (Produtos para -);Goma de amido para brilho [lava...

Prazos para a Prorrogação
Início do Prazo Ordinário: 18/12/2022
Fim do Prazo Ordinário: 17/12/2023
Início do Prazo Extraordinário: 18/12/2023
Fim do Prazo Extraordinário:17/06/2024

CFE(4):19.7.1

II. Imagens usadas nas publicidades de Veja:





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Há, portanto, além de tentativa de demonstração de inferioridade do produto da autora, infração a direito marcário. Aplica-se, pois, o art. 195, da Lei de Propriedade Industrial, que, ao tratar dos atos de deslealdade, não fechou o rol das práticas irregulares e ilícitas e colocar um produto de limpeza como sendo incapaz de realizar a limpeza, é, no mínimo, anunciar que a sua inutilidade, o que é inadmissível.

Estando devidamente evidenciada a infração ao uso exclusivo das marcas de propriedade da requerente (art. 129 da Lei n.º 9.279/96) deve ser conferido à interessada o direito de zelar pela reputação e integridade material do direito de propriedade intelectual.

A proteção da propriedade industrial possui vertentes importantes e uma delas é a defesa do consumidor, que não pode ser conduzido a erro pela confusão mercadológica. Apesar de a requerida vender produto de limpeza multiuso e apresentar, nos comerciais e ações de *merchandising*, embalagem sem rótulo – mas extremamente similar ao invólucro de *CIF* –, não há garantia de que o consumidor não passará a ver o produto *CIF* como material de limpeza de segunda categoria e inferior ao *VEJA*, o que constitui um dos efeitos nocivos da concorrência desleal.

O patrimônio da autora (incluindo o *trade dress*) é digno de ser considerado, em especial, pela noção de exclusividade em decorrência da marca mista registrada e da marca tridimensional deferida, e não cabe restringir esse alcance porque a embalagem utilizada pela empresa concorrente é mostrada sem rótulo.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Assim, correta a decisão que determina a ordem de abstenção da veiculação das publicidades com embalagens da autora, sendo necessário abrir um capítulo para tratar do pedido de indenização por danos morais e materiais, até porque nesse momento do julgamento foi rompida a unanimidade. O ilustre Revisor, Desembargador Maia da Cunha, propôs que se acolhesse integralmente o recurso adesivo e declarará voto expondo seu ponto de vista, porque a indenização por danos materiais não foi concedida pela maioria. Todos reconheceram a obrigatoriedade de acolher o pedido de indenização por danos morais e houve consenso no arbitramento em cem mil reais, oportunidade em que o Desembargador Francisco Loureiro reforçou a justificativa do digno Revisor.

Primeiro, pois, os danos materiais. Existe um dispositivo (art. 210, da Lei 9279/96) que procura disciplinar os efeitos das consequências danosas da concorrência desleal e há quem sustente que a indenização, por danos materiais, é sempre automática. Embora respeitável essa posição, prevalece a tese de que a parte que se diz lesada deverá provar, na fase de conhecimento, o dano (*an debeatur*) para justificar a abertura da fase de apuração do *quantum debeatur*.

O sistema jurídico evoluiu e o processo civil, de resultados efetivos, não se coaduna com a simplicidade da afirmativa de que o dano é presumido ou que se deveria relegar para a fase de cumprimento de sentença a demonstração do prejuízo efetivo. Cabe enfatizar que ADELAIDE MENEZES LEITÃO (*Estudo de Direito Privado sobre a Cláusula Geral de Concorrência Desleal*, Almedina, 2000, pg. 164, § 9.3.-6) discorda a afirmação de “que a prova no domínio da concorrência desleal seja impossível”. Os danos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

emergentes, por exemplo, necessitam de prova cabal para que sobrevenha indenização e OLIVEIRA ASCENSÃO não dispensa a confirmação (*an debeat*) como pressuposto (*Concorrência Desleal*, Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1994, p. 332, § 159).

Não se fez prova alguma e cabe registrar uma dúvida sobre esse ponto. Não se crê que a autora perdeu clientela ou que ocorreu sensível decréscimo de pedidos do produto utilizado na publicidade. Também não seria correto entender que caberia pagar o valor da licença de exploração da marca, porque não se cuida de aferição de concorrência aberta, mas, sim, para publicidade comparativa e não há padrão de valores que possa refletir o preço de mercado para servir de parâmetro. O dano material é algo hipotético, data vênia.

Agora, o dano moral. As ponderações dos colegas na sessão de conferência de votos convenceram o relator de que houve ofensa ao sentido objetivo da imagem, reputação e credibilidade da marca, quando apresentado e exibido como produto de qualidade inferior. A requerida fez uso do recipiente que permitia clara identificação em quadro comparativo condutor de má impressão, tentando transparecer a sua inferioridade, como se fosse mercadoria de segunda linha e de preferência de clientes tipo “vip”, tanto que os figurantes do quadro de seu produto são expostos como favorecidos, felizes ou inteligentes.

Essas vertentes publicitárias são bem exploradas pelos técnicos na comunicação e servem para enaltecer um e desbancar o outro, o que é inadmissível. Essa situação exige construção de sentenças de repúdio adequado, até para que os litigantes sintam a reprovação que desestimula transgressões. O risco, se nada for estabelecido, está no próximo passo da campanha publicitária que, seguindo sem freios, vai escancarar a marca da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

autora como saponáceo inútil ou inativo para a limpeza, quando comparada com a estrela do comercial.

Embora o instituto do dano moral não tenha por finalidade precípua punir o infrator (C. MASSIMO BIANCA, *Diritto Civile*, vol. V – *Responsabilità*, Giuffrè, 2012, p. 206, § 73), mas, sim, estabelecer uma forma de compensação que amenize os efeitos nocivos da ilicitude, sua incidência é plenamente justificada em casos controvertidos quando se verifica que o lesante sai do litígio sem qualquer censura prática ou praticamente impune com suas atividades incorretas, ilegítimas ou censuráveis. Entra em pauta, portanto, uma espécie de estratégia para impedir a premiação do ilícito lucrativo, embora o impacto não surja como pontiagudo.

A marca é um patrimônio a ser protegido e regula o mercado, pelo que não poderá ficar à mercê de condutas inconsequentes, porque qualquer ponto depreciativo surge como significativo para a potencialidade funcional do sinal distintivo de um produto. A publicidade comparativa desleal arranha a qualificação e busca destruir a notoriedade conquistada, sendo evidente o abalo da imagem, da credibilidade e reputação comercial. Cabe, sim, dano moral em interpretação por analogia ao art. 5º, V e X, da CF, sendo de rigor que se arbitre o quantum em R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Os juros serão contados da data em que se apurar o fato (primeira exposição publicitária que a autora deverá provar na liquidação) e a correção monetária a partir do presente julgamento. Entende-se ter ocorrido sucumbência da requerida que, nos termos do art. 20, do CPC, pagará a totalidade das custas e honorários que são arbitrados em 20% do valor atualizado da condenação.

Isso posto, nega-se provimento ao recurso da requerida e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

dá-se provimento, em parte, ao recurso adesivo da autora, deferindo indenização por dano moral de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros, correção monetária, custas e honorários, nos termos definidos no corpo do voto.

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI

Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO Nº : 1052526-64.2013.8.26.0100
APTE/APDO : Unilever Brasil Ltda.
APDO/APTE : Reckitt Benckiser Brasil Ltda
COMARCA : São Paulo
JUIZ : Luciana Novakoski Ferreira Alves de Oliveira
VOTO Nº : 35.034

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Abstenção de uso de marca alheia em propaganda comparativa que identifica e deprecia a marca comparada. Danos materiais devidos e oriundos da ilicitude que advém da violação da marca e da concorrência desleal, não ficando o prejuízo adstrito à sua efetiva comprovação na fase de conhecimento e podendo ser apurado, em conformidade com a lei, na execução da sentença. Imperiosidade de pagamento do que pagaria se tivesse adquirido o licenciamento para uso da marca da autora. Quantum que se apurará em execução nos termos do art. 210, I a III, da Lei nº 9279/96, sob pena de configurar a teoria do "ilícito lucrativo". Abstenção e dano moral bem determinados. Declaração de voto vencido apenas em relação aos danos materiais não concedidos pela douta maioria.

Trata-se de ação de abstenção de uso de marca c.c. indenização por danos materiais e morais.

Adoto o relatório do digno Desembargador relator e anoto que a minha divergência parcial diz respeito aos danos materiais não concedidos pela Egrégia Turma Julgadora.

Isso porque, com a devida vênia, entendo que, no caso de contrafação ou qualquer uso indevido da marca alheia, sobretudo quando, como no caso, se destina a ofendê-la mediante propaganda comparativa que deprecia a marca comparada, os danos materiais também são presumidos e devidos.

O entendimento é que, uma vez confirmada a violação à marca da autora é devida a indenização que decorre da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

própria ilicitude e que se faz nos termos dos artigos 208 a 210 da Lei nº 9279/96. Se assim não for se permitirá que fique impune o violador em detrimento do direito de exclusividade do titular da patente de modelo de utilidade.

Por isso que, com a devida vênia do entendimento da douta maioria, uma vez comprovada a violação da propriedade industrial, devem ser ressarcidos os prejuízos materiais.

Confira-se deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Propriedade industrial. - Ação de abstenção de ato cumulada com indenização por perdas e danos precedida de medida cautelar de busca e apreensão por violação de desenho industrial. - Desenho industrial. - Alegação de atos de contrafação e de concorrência desleal consistentes na reprodução/limitação de produtos com características similares a dos produtos de titularidade da autora. - Propriedade do desenho industrial conferida pelo efetivo registro junto ao INPI. - Inteligência dos artigos 94 e 109 da Lei nº 9.279/96. - Laudo pericial que se afasta do objeto da perícia determinado pelo magistrado. - Aplicação do disposto no artigo 436 do Código de Processo Civil. - Violação ao direito de propriedade. - Incontrovérsia. - Ausência de prova da anterioridade da utilização e comercialização dos produtos, anteriormente à data da concessão dos registros ou que os produtos objeto dos desenhos industriais já se encontravam em domínio público. - Ônus do qual as requeridas não se desincumbiram, nos termos dos artigos 110 da Lei nº 9.279/96 e artigo 333, II do Código de Processo Civil. - Concorrência desleal. - Configuração. - Dever de indenizar caracterizado. - Danos patrimoniais. - Apuração em regular liquidação de sentença. - Possibilidade. - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. - Danos morais. - Valor. - Arbitramento. - Observância do princípio da razoabilidade e da finalidade desestimuladora de condutas como as da espécie, sem causar o enriquecimento ilícito do lesado. - Ação procedente. - Apelação provida” (Apelação n. 0021596-82.2006.8.26.0114 - Campinas – 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Relator Des. José Reynaldo - 08/10/2014 - Unânime). O grifo é deste relator.

Da Apelação nº 0032580-76.2009.8.26.0161, relatada pelo eminente Desembargador Roberto Mac Cracken, colhe-se o seguinte trecho: “Ademais, a condenação fixada com fulcro no artigo 210 da Lei nº 9.279/96, cujo arbitramento foi remetido para ulterior fase de liquidação de sentença, mostra-se pertinente e razoável, pois, constatada a contrafação, aquele que se beneficiou de produto já



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

protegido e de titularidade de terceiro tem insofismável dever de indenizar os prejuízos causados pelo seu uso (2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, em 29.05.2012, Unânime).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que "o reconhecimento da contrafação dá ensejo à indenização por perdas e danos, apurada em liquidação de sentença" (REsp 646.911/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 02/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 266). Em outro precedente ficou decidido que "como o Tribunal de origem reconhece a existência de violação do direito de uso da marca, em observância ao artigo 209 da Lei 9.279/96, independentemente de ter sido demonstrada a exata extensão dos prejuízos experimentados pela autora, descabe o julgamento de improcedência dos pedidos exordiais, pois a apuração pode ser realizada em liquidação de sentença" (REsp 1207952/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 01/02/2012).

Se de modo diverso se entender, com a devida vênia, restará, de um lado, uma situação injusta para o titular da marca, que ficará sem reparação pelos prejuízos sofridos, os quais são sempre de difícil ou impossível apuração prática, e, de outro lado, a permissão para o enriquecimento sem causa pelos benefícios havidos com a contratação e com a concorrência desleal. Em alguns casos, é bom lembrar, quando não é concedida a antecipação de tutela de abstenção, a contrafação e a concorrência desleal se torna sem risco e passa a valer a pena, servindo como estímulo a quem, sem licenciamento da titular, desejar melhorar as suas vendas.

Em recente julgamento de Embargos Infringentes, nesta 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, em que prevaleceu a tese da indenização por dano moral independente de comprovação objetiva do prejuízo extrapatrimonial, o DESEMBARGADOR PEREIRA CALÇAS, relator, ponderou o seguinte:

"Impende realçar, ao se cuidar do dano moral, a ótica doutrinária que vem se construindo a respeito da repressão do 'ilícito lucrativo'. Neste ponto, vem a calhar a manifestação de DANIEL LEVY que, com base na doutrina de RODOLPHE MÉSA, preleciona: 'no contexto dos comportamentos antijurídicos, a teoria do ilícito lucrativo leva o agente a estimar as perdas inerentes à sua condenação, confrontando-as com os benefícios previsíveis que a concretização da atividade ilícita pode gerar; é



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

somente se a receita ilícita for maior do que o montante da sanção que o sujeito agirá, decidindo, em total conhecimento de causa e no âmbito de uma preocupação de racionalidade econômica, transgredir a regra de direito" (Responsabilidade Civil. De um direito dos danos a um direito das condutas lesivas. Ed. Atlas, 2012, fl. 108). (Embargos Infringentes nº 0158873-75.2012.8.26.0100/50001, Grupo de Câmaras Empresariais, Rel. Des. Pereira Calças, em 06.05.2015).

Ainda no mesmo voto, sobre a tese da repressão do "ilícito lucrativo, o eminente relator Desembargador Pereira Calças, transcreve trecho da obra do autor francês, que vale a pena repetir: *"Prosegue o autor francês: "A teoria do ilícito lucrativo tem como objetivo atuar no desequilíbrio dessa fórmula malévola. A desproporção entre uma condenação tradicional da 'restitutio in integrum' e os lucros hoje auferidos com alguns ilícitos exige uma revisão de conceitos. Tanto que, no esforço europeu de luta contra a pirataria, recorrentemente aparece o problema da contingencialização desses ilícitos" (mesma obra, fl. 109)"* (precedente acima mencionado).

O mesmo raciocínio vale, pelo meu entendimento, para os danos materiais.

O valor da indenização, no caso, se fará com base no art. 210, III, da Lei nº 9279/96, por arbitramento, mediante o pagamento *"da remuneração que o autor da violação, teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem"*.

Nesse contexto, o meu voto, com a devida vênia da douta maioria, dava provimento integral ao recurso adesivo para conceder o dano material na forma acima mencionada.

MAI A DA CUNHA
REVISOR



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento é cópia do original
que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

P g. inici al	P g. final	Categor ia	Nome do assinante	Confirmaç ão
1	5	Acórdão s Eletrônicos	ENIO SANTARELLI ZULIANI	1BF0992
1 6	1 9	Declara ções de Votos	FERNANDO ANTONIO MAIA DA CUNHA	1C683ED

Para conferir o original acesse o site:
<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo
1052526-64.2013.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.