

Apelação Cível nº 0254911-82.2014.8.19.0001

Apelante: Cervio Comercio e Indústria de Bebidas Ltda EPP.

Apelado: Duvel Moortgat

Relator: Desembargador Luiz Henrique O. Marques

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, CONSUBSTANCIADOS NA REPRODUÇÃO TRADE DRESS, ALÉM DE IMITAÇÃO DA MARCA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. A LEI Nº 9.279/96 PROTEGE A PROPRIEDADE E O USO EXCLUSIVO DA MARCA. APLICAÇÃO DO CHAMADO TESTE 360º. A DIVERSIDADE GRÁFICA MÍNIMA ENTRE AS DUAS IDENTIDADES VISUAIS FAZEM COM QUE A DISTINÇÃO FACILMENTE PASSE DESPERCEBIDA PELOS CONSUMIDORES. A POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE AS MARCAS É NOTÓRIA POR POSSUÍREM IDENTIDADE VISUAL E ESCRITA QUANTO AO ELEMENTO NOMINATIVO E AMBAS SE DESTINAREM AO MESMO PÚBLICO CONSUMIDOR, QUAL SEJA, O DE CERVEJA ESTRANGEIRA, TORNANDO INVIÁVEL A COEXISTÊNCIA ENTRE ELAS. SEMELHANÇA ENTRE AS MARCAS QUE POSSIBILITOU O DESVIO DE CLIENTELA, O QUE OCASIONA CONFUSÃO ENTRE AS CERVEJAS E CONSEQUENTEMENTE, PREJUÍZO À RECORRIDA, SENDO DEVIDA A REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E OS DANOS MORAIS, PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA PRÁTICA CONCORRÊNCIA DESLEAL CONTRA O TITULAR DO DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRJ. APELANTE QUE DESISTIU DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL, NÃO SE DESINCUMBINDO DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA, QUAL SEJA COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORA. **DESPROVIMENTO DO RECURSO.**

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores que compõem a Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por **unanimidade de votos**, em **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Adoto na forma regimental o relatório da sentença de fls. 1482/1491 (pasta 001518), a seguir:

“I- RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária c/c pedido de liminar inaudita altera pars movida por DUVEL MOORTGAT em face de CERVIO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA - EPP, juntando os documentos de fls. 34 a 893.

A autora alega, em apertada síntese, que a ré, ao comercializar a cerveja ‘Deuce’ no Brasil, teria violado os seus direitos de propriedade industrial, sob o argumento de que a cerveja lançada pela ré no mercado possuiria uma aparência substancialmente idêntica à sua cerveja Duvel.

Assim, sustenta que a demandada tem praticado atos de concorrência desleal, consubstanciados na reprodução do trade dress da cerveja Duvel. Além disso, aduz que o sócio administrador da sociedade ré, que no passado teria atuado como representante comercial da sociedade autora no Brasil teria autorizado tais atos.

Segundo a autora, não apenas teria ocorrido a reprodução do trade dress da cerveja Duvel, mas também uma imitação desta marca, mesmo tendo esta sido registrada anteriormente no INPI. Inclusive, a demandante aponta que a ré supostamente utiliza, em sua embalagem, a mesma fonte de letras e combinação de cores adotada pela cerveja Duvel. Destaca, ainda, que os sinais Duvel e Deuce significam ‘Diabo’ no idioma pátrio e declara que a conduta da ré seria ilícita e que lhe causaria danos.

Por fim, a demandante requer antecipação de tutela a ser confirmada em sentença, e, no mérito, seja a ré condenada a: a) se abster de fazer qualquer uso do trade dress utilizado em sua cerveja Deuce, bem como para que cesse qualquer uso de apresentação visual ou sinal ou de qualquer outro elemento visual que imite ou reproduza, integral, parcialmente ou com acréscimo, os elementos da marca Duvel, devendo, ainda, abster-se de promover ou divulgar, por qualquer meio, o sinal Deuce e

sua apresentação visual ou sinais semelhantes a Duvel, sob pena de condenação em multa diária a ser arbitrada por este Juízo; b) seja obrigada a mostrar os seus livros contábeis e comprovar os lucros por ela obtidos pela comercialização de produtos assinalados pela marca Deuce desde a data do lançamento da referida cerveja no mercado; c) seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da contrafação e da prática de concorrência desleal, nos termos do art. 209 da LPI, a ser calculada na mesma razão do benefício econômico por ela obtido com a comercialização de produtos assinalados pela marca Deuce, acrescido do montante de 20% a título de indenização punitiva; e por fim, d) seja condenada ao pagamento de danos morais, em quantia não inferior ao valor que lhe for atribuído a título de danos materiais.

Às fls. 898/900, foi proferida decisão deferindo parcialmente a antecipação de tutela requerida na inicial.

Contestação apresentada pela ré às fls. 1050/1087, com documentos de fls. 1088/1141, mediante a qual aduz como preliminar a falta de interesse processual da autora e a falta de requisito essencial da inicial (ausência de menção ao valor da causa). No que tange ao mérito, alega que a cerveja 'Deuce', por ser produzida e envasada na Bélgica, segue o mesmo padrão de layout das demais cervejas do país. Sustenta ainda que a cerveja 'Deuce' conta com pedidos de registros regularmente apresentados ao INPI em nome da ré, sem que tivesse ocorrido qualquer oposição por parte da autora. Além disso, alega que a marca 'Deuce' está devidamente registrada em inúmeros países, não havendo qualquer notícia de que a autora teria apresentado alguma irrisignação quanto à representação visual da cerveja 'Deuce' na Bélgica. Afirma ainda que não houve qualquer ato de concorrência desleal, tendo em vista que o tipo de garrafa utilizada não pode ser considerado como um signo de identificação inerente e exclusivo do produto 'Duvel', tendo em vista que há diversas cervejas que utilizam o mesmo tipo de garrafa. Inclusive, sustenta a inexistência de correlação entre os rótulos das cervejas 'Duvel' e 'Deuce', assim como que há diversas outras marcas de cervejas que fazem referência ao 'diabo'. Pugna, ao fim, pela improcedência do pedido autoral.

Réplica da autora às fls. 1146/1179.

Petição da autora às fls. 1266/1269, onde requer a busca e apreensão dos produtos contrafeitos encontrados na sede da ré.

Despacho em fl. 1270, no sentido de que ao menos por uma análise inicial, não teria ocorrido o alegado descumprimento da liminar.

Manifestação das partes acerca das provas a serem produzidas em fls. 1273/1274 e 1275/1284.

Decisão saneadora proferida às fls. 1285/1287, fixando-se como ponto controvertido a ocorrência de infração marcária na análise do conjunto visual dos produtos das partes, e determinando a realização de prova pericial na área de propriedade industrial.

Embargos de declaração apresentados pelo autor às fls. 1288/1301, rejeitados em conformidade com a decisão de fls. 1306/1308.

Em fls. 1375/1387, a autora requer que seja determinada a substituição do perito ou alternativamente, caso seja mantido o mesmo perito, a redução proporcional do valor arbitrado a título de honorários periciais.

Petição da ré em fls. 1388/1390, com documentos de fls. 1391/1394, mediante a qual requer a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais, ou que seja determinado à autora o pagamento de tais valores.

Petição do perito em fls. 1397/1400, tendo este requerido a manutenção de sua nomeação para a realização da prova técnica, assim como a fixação dos honorários no valor reduzido de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou em outro valor a ser estipulado por este juízo.

Decisão em fls. 1403 e 1404, que acolheu parcialmente as impugnações, para homologar os honorários periciais no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Petição do autor em fls. 1406/1408, mediante a qual informa que não se opõe ao novo valor de honorários periciais fixado pelo juízo, ressaltando que tal valor deveria ser pago pela ré. Além disso, requer que a ré seja intimada para apresentar as traduções juramentadas dos documentos de fls. 1391/1394.

Petição da ré em fls. 1409/1412, na qual requer que as despesas decorrentes da perícia sejam pagas pelo autor ou então, subsidiariamente, que seja julgada a presente demanda. Reforça ainda que os órgãos protetores de marca da Europa e EUA teriam aceito o registro da marca de 'DEUCE', e que no Brasil a questão ainda estaria sendo analisada pelo INPI.

Decisão homologatória da desistência da produção de prova pericial proferida às fls. 1413 e 1413 v.

Alegações finais apresentadas pela autora em fls. 1423/1452.

Petição da ré em fl. 1478, com a juntada de tradução juramentada de documento apresentado em língua holandesa para o português, conforme fls. 1479/1481."

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

"Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para: 1) confirmar a tutela antecipada de fls.898/900, acrescentando àquela decisão, em cognição exauriente, que além das modificações no rótulo efetivadas no curso do feito, o réu deverá promover, no prazo de 15 dias, a mudança no estilo gótico e da cor vermelha na formatação gráfica do nome 'Deuce';

1) condenar o réu a indenizar a autora por danos materiais por ela sofridos, acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês(artigo 406 do Código Civil), a contar do ilícito danoso(Súmulas nº 43 e 54 do STJ),os quais deverão ser apurados em procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, segundo o critério mais favorável à autora dentre aqueles previstos no art. 210, da Lei 9.279/96, ou seja, devendo o perito, a ser oportunamente nomeado por este Juízo, considerar os

benefícios que a autora teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, ou os benefícios que foram auferidos pela ré no período da violação do direito;

3) condenar o réu a pagar ao autor o valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais) à título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária a contar da publicação do presente julgado (Súmula 362 do STJ), e de juros legais desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

4) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.
P.R.I.”

Apela a parte ré, alegando em síntese, que a marca Deuce já foi registrada em 81 (oitenta e um) países sem qualquer impedimento por parte dos órgãos reguladores e pela própria Duvel e que a sentença asseverou em sua fundamentação que a solicitação de registro ocorreu muito após o registro da marca Duvel; que não há qualquer relação ou promoção de confusão entre os rótulos das cervejas, sendo isso claro a partir da confrontação entre ambos, sendo que o teste 360º de confusão de marcas foi falho; que não houve descumprimento da ordem judicial e que não é cabível a reparação por danos materiais ou morais; e, por fim, aduz a aplicação do artigo 21 do CPC, pois a demanda foi julgada parcialmente procedente. Requer a reforma da sentença pois não causou quaisquer danos materiais ou morais ou sequer descumpriu a ordem judicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça deixa de emitir parecer por entender pela inexistência de interesse justificador da sua intervenção.

VOTO

De início, vale destacar a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, que deve ser, por conseguinte, conhecido.

Insurge-se a apelante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para confirmar a tutela antecipada que determinou que a ré, promova a alteração da representação visual de seu produto "Deuce", desvinculando-a das características visuais da cerveja "Duvel", além de cessar a divulgação ou promoção da cerveja "Deuce" e todos os produtos anexos, tais como, copos, rótulos,

embalagens ou propaganda, com atual representação visual, por todo e qualquer tipo de mídias visuais, promovendo, inclusive, alteração nas mídias eletrônicas como facebook e instagran, tudo isso no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R\$2.000,00 (dois mil reais)., acrescentando à esta decisão que além das modificações no rótulo efetivadas no curso do feito, o réu deverá promover, no prazo de 15 dias, a mudança no estilo gótico e da cor vermelha na formatação gráfica do nome 'Deuce'; Condenou a ré condenar o réu a indenizar a autora por danos materiais por ela sofridos, acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil), a contar do ilícito danoso (Súmulas nº 43 e 54 do STJ), os quais deverão ser apurados em procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, segundo o critério mais favorável à autora dentre aqueles previstos no art. 210, da Lei 9.279/96, ou seja, devendo o perito, a ser oportunamente nomeado por este Juízo, considerar os benefícios que a autora teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, ou os benefícios que foram auferidos pela ré no período da violação do direito; e condenou, ainda a pagar ao autor o valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais) à título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária a contar da publicação do presente julgado (Súmula 362 do STJ), e de juros legais desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ); além da condenação em custas processuais e honorários de advogado, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

A Lei nº 9279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, define, em seu artigo 122, marca, como sendo “os *sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais*”. A finalidade da marca é identificar um produto ou serviço no mercado consumidor, diferenciando-os de seus concorrentes.

Já o art. 124, XIX da mesma Lei, veda o registro de “*reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia*”.

Vale trazer, a título de ilustração a definição de *trade dress* (chamado de conjunto-imagem ou vestimenta de comércio): impressão visual decorrente do conjunto de elementos que compõem a imagem do produto ou serviço, conferindo distintividade e apreço perante o consumidor.

Verifica-se que o cerne da disputa é a existência ou não de similaridade entre as marcas, identidade visual da ré e a da autora, ao ponto de incutir nos consumidores confusão, aproveitando-se a ré do prestígio e renome da marca da

autora, tendo em vista que ambas atuam no ramo da comercialização de cerveja importada.

Deve, assim, ser averiguada não apenas a semelhança entre os elementos das marcas ou produtos e a afinidade das atividades, mas também se, de fato, ocorreu o exercício de concorrência desleal, qual seja, a prática de conduta que se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econômico.

Com relação ao grau de semelhança entre as marcas, devermos observar três princípios enunciados por Gama Cerqueira (Apud CABRAL, 2015, p. 142):

“Do preceito se deduzem três princípios da maior importância no assunto:

- 1º. as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra;
- 2º. as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças;
- 3º. finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes”.

Pela análise dos documentos trazidos pela parte autora em fls. 03, 68, 1150, além de outras, bem como aqueles acostados em fls. 1263/1264 pela parte ré, permitem concluir pela clara ocorrência de usurpação da identidade visual. Saliente-se que o registro da marca da ré é posterior ao da autora.

Ainda que não se possa vislumbrar uma confusão direta, percebe-se a possibilidade de confusão por associação, por interesse inicial e no pós-venda, ante a similaridade dos elementos visuais e *trade dress* (conjunto-imagem) quando vistos em seu conjunto, mormente ao serem analisados o tipo de letra, o layout do rótulo, mesmas cores (branca e vermelha), mesmo significado do nome quando traduzido ao português – diabo, o formato da garrafa, ambas são do tipo “golden ale” e de origem belga. Certo é que a análise do conjunto-imagem das duas embalagens é capaz de causar associação das marcas em disputa. Mesmo após a modificação do rótulo, a semelhança persiste, não sendo suficiente a afastar a confusão. Isso porque daria a entender ser uma variação de uma mesma cerveja.

Assim, percebe-se que, para se incorrer na violação à proteção da marca, faz-se necessário averiguar, no conjunto dos elementos visuais, a possibilidade de que ocorra a confusão ou associação entre os seus sinais componentes.

Pela análise do caso concreto, observa-se que os rótulos são quase idênticos, bem como sua composição, e na ocasião, antes das alterações supervenientes, sequer havia diferença na cor de fundo da logomarca da ré, permitindo que esta auferisse clientes que seriam levados a adquirir seus produtos em virtude do prestígio da marca da autora, aproveitando-se de elementos empresariais alheios; caracterizando a chamada “concorrência desleal”.

Outro ponto a ser considerado é o de que o sócio da ré se aproveitou do fato de ter sido importador da cerveja da requerente, em momento anterior, e assim passou "a importar cerveja - de outro fornecedor belga e colocou no mercado nacional produto com o nítido' propósito de se aproveitar da notoriedade e sucesso da marca da autora, eis que engarrafando a cerveja em recipiente semelhante e criando rótulo que também se assemelha ao da apelada. Quanto a esse ponto, a parte apelante alega que as cervejas belgas são, em regra, engarrafadas em recipientes idênticos por todas as concorrentes, não havendo qualquer tentativa de aproveitamento do sucesso da apelante, além de os rótulos serem diferentes. Tais alegações seriam melhor analisadas através de prova testemunhal.

Todavia, a prova pericial requerida pela parte ré, ora apelante foi deferida, sendo certo que a mesma informou não ter condições de arcar com os honorários do perito, equivalendo a desistência da mesma, sendo homologada a desistência da prova.

Deste modo, com tal ato, a parte ré assumiu os riscos da desistência da prova, e não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é do réu, nos termos do art. 373, II, do NCPC.

E, sobre o argumento acima utilizado pelo apelante, muito bem afirmou a sentença que:

“Ademais, analisando os demais exemplares de cervejas especiais trazidos aos autos pelo próprio réu, nota-se que nenhum se aproxima tanto do trade dress da autora quanto o produto "DÈUCE". Assim, caso esse juízo permita a convivência desses produtos no mercado abrir-se-á um perigoso precedente e novos concorrentes poderão utilizar comunicação visual semelhante, jogando por terra a distintividade que o trade dress da autora possui no conjunto.”

Por conseguinte, o juiz sentenciante, analisando a jurisprudência pátria a respeito do tema, utilizou-se do critério de julgamento chamado de “Teste 360”, no qual são analisados os parâmetros criados pela doutrina para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas. Transcrevo:

“Pois bem. Sem a produção de prova pericial na área de propriedade industrial, este julgador buscará outros elementos para solução da demanda. Assim, se fará breve análise da aplicação da tese doutrinária do Teste 360° de confusão de marcas, que propõe o exame de 7 (sete) critérios para aferir a existência de confusão. Cabe registrar que este mesmo Teste 360° vem sendo aplicado pelas cortes superiores na análise de conflitos de sinais distintivos, destacando-se os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal ad quem.

Enfatize-se que, a marca será analisada apenas de forma incidental, com enfoque na violação do trade dress:

a) Critério do grau de distintividade intrínseca da marca: a análise desse critério relaciona-se com a qualidade essencial do produto ou da sua composição. Nesse ponto, com base nas provas trazidas aos autos, parece claro que o trade dress da cerveja ‘DUVEL’ é distintivo. Trata-se de um conjunto visual com muitos elementos identificadores, desde a estilização da marca em letras góticas, a combinação de cores, o posicionamento dos elementos gráficos no rótulo e o formato da garrafa.

Ainda que alguns desses elementos também estejam presentes em outros produtos (como as letras góticas e o formato da garrafa), não há dúvida de que, no conjunto, o trade dress da autora é distintivo. Tanto que, dentre os exemplos de cervejas especiais de terceiros que foram trazidos aos autos pelo réu (fls. 1106/1106), nenhum produto se assemelha ao trade dress da Autora no conjunto.

b) Critério do grau de semelhança das marcas: depois da distintividade analisa-se agora o aspecto da semelhança, com preponderância no exame comparativo das marcas sob o aspecto gráfico, fonético e ideológico.

No caso dos autos o fato das traduções de ‘Deuce’ e ‘Duvel’ significarem ‘Diabo’ em dialetos distintos, não tem o condão, por si só, de respaldar a apontada violação de trade dress, mas revelam a intenção do réu em associar seu produto da cerveja do autor.

Mesmo que o significado dessas marcas seja desconhecido pelo consumidor, nota-se que o réu escolheu uma marca composta por cinco letras, que se inicia pela letra ‘D’, e, como se não bastasse, ainda imprimiu à marca estilização muito semelhante, utilizando letras góticas, na cor vermelha, com recurso ‘sombreado’.

Aqui se constata que a ré realmente buscou aproximar visualmente seu produto da cerveja do autor. Antes da concessão da tutela antecipada, a semelhança entre os produtos era ainda mais evidente. Em segundo momento, houve uma substancial

mudança no rótulo. Todavia, em análise aprofundada sobre a questão, este julgador entende que as alterações não foram suficientes para distinguir os produtos, pois as semelhanças gráficas das marcas ainda se encontram presentes (marcas compostas por cinco letras, iniciando com a consoante 'D', escritas em estilização gótica, sombreada, na cor vermelha), assim como a localização dos elementos gráficos no rótulo e o formato da garrafa.

O fundo amarelo, por si só, não é capaz de afastar a possibilidade de confusão ou associação entre os produtos. Como bem salienta a autora, o consumidor poderá pensar que se trata de uma versão diferente da cerveja cuja lembrança guarda na memória.

Sobre esse ponto, a doutrina assevera que 'as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra'. Sob tal prisma, este julgador entende que a possibilidade de confusão entre os produtos persiste mesmo após as alterações efetuadas pelo réu.

c) Critério da legitimidade e fama do suposto infrator: pelo que se depreende dos autos, o representante legal do réu é de descendência belga - cuja família é proprietária de cervejaria naquele país - e possui expertise no ramo de cervejas especiais, tanto que, antes de começar a importar a cerveja comercializada no Brasil como 'Deuce', foi importador do produto da autora.

Todavia, não obstante a expertise de seu representante legal, o certo é que a cerveja 'Deuce' não possui a fama que o requerido tenta lhe agregar. Aqui novamente a razão está com a autora, já que, se extrai dos autos que a cerveja 'Deuce' somente é comercializada no Brasil, o que reforça a tese de que o representante legal da ré teve por objetivo associá-la a cerveja 'Duvel', da qual foi importador e concededor do seu potencial de vendas.

d) Critério do tempo de convivência das marcas no mercado: da mesma forma que não fez prova da comercialização da cerveja 'Deuce' em outros mercados pelo mundo, o réu também não conseguiu demonstrar que aqui no Brasil sua cerveja já vem sendo comercializada há muito tempo.

Muito pelo contrário, o depósito da marca 'Deuce' junto ao INPI em 20/05/2014 (fls. 1064), reforça a conclusão de que a cerveja do réu também não era conhecida no mercado nacional, e isso é corroborado pelo relato de consumidores e especialistas do ramo (fls.94/103) que estranharam a semelhança entre as cervejas 'Deuce' e 'Duvel', valendo destaque para a reportagem da Revista Veja datada de 19/03/2014 (fls. 68).

e) Critério das espécies de produtos: restou incontroverso nos autos que os produtos são da mesma espécie e se enfrentam em concorrência direta, o que também favorece a possibilidade de confusão ou associação.

f) Critério do grau de atenção do público alvo: como dito, as cervejas especiais estão inseridas em um ramo mercadológico especialíssimo, não só por serem produtos importados, mas também por serem comercializadas por um valor superior às demais cervejas encontradas no mercado.

Isso faz com que o grau de atenção do seu público alvo seja potencializado. Ou seja, degustadores de cervejas especiais são menos suscetíveis a confusão, desde que, é claro, exista diferenciações de trade dress dos produtos que afastem a ideia de associação.

Na hipótese dos autos, porém, por mais que o público alvo seja diferenciado, a aproximação na identificação visual dos produtos gerou associação até mesmo em consumidores técnicos e especializados, tanto que vieram aos autos relatos da mídia especializada destacando a similitude entre os produtos.

Ademais, o consumidor que não possua os produtos lado a lado poderá efetivamente se confundir, em razão da lembrança deixada pela bebida original em sua memória e as diversas semelhanças no trade dress já destacadas.

g) Critério da diluição: a aplicação do teste 360 graus é concluído com a análise do critério da diluição, sustentando seus autores que: 'Para que a associação de marcas seja considerada um ato ilícito, ao menos um dos seguintes fatores deve estar presente: a) o enriquecimento sem causa do infrator; b) a diluição do poder distintivo da marca por ataque à unicidade ou à reputação'.

No presente caso, verifica-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a diluição do poder distintivo do trade dress da autora. Ao colocar a cerveja 'Deuce' no mercado nacional com a intenção deliberada de associá-la à cerveja 'Duvel', o réu desviou clientela do autor, de onde se extrai que o réu se locupletou economicamente de seu ato ilícito, advindo daí o reconhecimento do enriquecimento sem causa do infrator. Ademais, analisando os demais exemplares de cervejas especiais trazidos aos autos pelo próprio réu, nota-se que nenhum se aproxima tanto do trade dress da autora quanto o produto 'DEUCE'."

E a utilização deste critério vem sendo adotado pelo STJ, o que afasta a alegação do recorrente de ser falho o teste acima utilizado, conforme se observa do julgado:

AgRg no REsp 1346089/RJ

Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96. COLISÃO DE MARCAS. MARCA NOMINATIVA CHESTER E MARCA MISTA CHESTER CHEETAH. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DA PALAVRA "CHESTER". POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades.

É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes.

2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição.

3. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de coexistência no mercado da marca nominativa CHESTER e da marca mista CHESTER CHEETAH.

4. A primeira é um produto derivado de uma ave para festas; a outra, um produto do ramo de salgadinhos.

5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.

Com efeito, a marca de cerveja “Deuce” é muito semelhante à cerveja “Duvel” da Autora, sendo certo que são produtos da mesma natureza e espécie, no mesmo ramo de atividade mercantil, de forma que a utilização do rótulo em questão, por certo, possibilitou o desvio de clientela, gerando confusão entre as empresas e conseqüentemente, prejuízo à recorrida, sendo devida a reparação por danos materiais.

Sobre o tema, trazemos a baila os julgados do STJ e do TJRJ:

EDcl no REsp 1606781 / RJ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL

2015/0180786-5

Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147)

Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento 13/12/2016

Data da Publicação/Fonte DJe 02/02/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESVIO DE CLIENTELA. CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃOOCORRÊNCIA. TUTELA INIBITÓRIA. USO DA EXPRESSÃO "URBANO". VEDAÇÃO. NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO

VERIFICADAS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Hipótese em que a prática de concorrência desleal pelo uso indevido de marca e pelo desvio de clientela foi exaustivamente comprovada nos autos, não apenas pelo simples uso, pela ré, da expressão "URBANO", mas pela conjugação desse fato com a utilização de cores e layout que apresentam enorme semelhança com os padrões adotados pela autora, com a declaração dos próprios idealizadores do site de que se valeram desse artifício para serem reconhecidos no mercado eletrônico e com a contratação de links patrocinados adotando-se como palavra-chave a expressão "PEIXE URBANO" e suas variações.
3. Pedido inicial que deve ser interpretado considerando a pretensão de fazer cessar os atos contrários à livre concorrência, independentemente da forma como a disputa pelo mercado se estabelecia, seja em idêntico ramo de atuação, seja em outra atividade assemelhada capaz de gerar competição mercadológica.
4. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé, considerando a reiterada jurisprudência desta Corte, atualmente reproduzida no art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.
5. A vedação ao uso da expressão "URBANO" constitui medida suficiente e necessária para a inibição da concorrência desleal, sobretudo sob a vertente do desvio de clientela.
6. Embargos de declaração rejeitados.

AgRq no AREsp 866986 / SP

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2016/0039573-4

Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143)

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA

Data do Julgamento 19/04/2016

Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2016

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO AUTORAL. PROTEÇÃO. PRODUTOS SEMELHANTES. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS E CONCORRÊNCIA DESLEAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que "O direito autoral é informado por três princípios basilares à sua disciplina, quais sejam, princípio do tratamento nacional, princípio da proteção automática e o seu corolário princípio da proteção independente. É dizer, o registro de obra intelectual protegida pelo direito autoral não é o que faz exsurgir os direitos patrimoniais e morais do autor, que remontam, pois, à criação intelectual, independentemente de qualquer formalidade (art. 18 da Lei n. 9.610/1998)" (REsp 1.380.630/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe de 27/10/2015)
2. O eg. Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, constatou a semelhança entre os produtos das partes, bem como a violação dos direitos autorais da autora, ora agravada, e concorrência desleal. Nesse contexto, a alteração do que foi decidido pelo Tribunal a quo demandaria análise do acervo probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

0005275-15.2006.8.19.0001 - APELACAO - DES. EDSON VASCONCELOS - Julgamento: 23/06/2010 - DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL- CONFLITO ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PELO CONSUMIDOR - CONCORRÊNCIA DESLEAL - DESVIO DE CLIENTELA - REGRAS DE PROTEÇÃO APONTADAS PELA DOUTRINA - A controvérsia versa adição pela apelante ao seu nome empresarial da marca "RESICRIL", de propriedade da apelada, sendo o respectivo registro realizado sob a denominação "RESICRYL INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA". As partes atuam no mesmo ramo empresarial, sendo certo que a troca das letras "I" pela "Y" torna despidianda qualquer consideração com intuito de atribuir diferença prática aos referidos nomes. Comprovada a ocorrência de concorrência desleal capaz de causar desvio de clientela, nosso ordenamento jurídico não dispensa tratamento específico no caso de colisão entre o nome empresarial e o de marca. Escólios ministrados pela doutrina. Especificidade e precedência do registro. Dano moral configurado e respectiva verba indenizatória fixada com ponderação. Negado provimento ao recurso.

Relativamente aos danos morais, são devidos diante da utilização indevida da propriedade intelectual e da prática concorrência desleal contra o titular do direito. O dano moral, em casos como este, configura-se *in re ipsa*, uma vez que a concorrência desleal atinge a marca indevidamente utilizada, assestando sua reputação junto à clientela que, crendo comprar produtos da marca original, compra a

versão parecida. A banalização da marca causa sua desvalorização, atingindo, portanto, o bom nome de que a pessoa jurídica desfruta perante o mercado.

Tal entendimento foi devidamente acolhido pelo STJ. Vejam-se as ementas a seguir:

AGRG NO RESP 1536128/CE 2015/0133715-7, T3 - TERCEIRA TURMA, MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - (1147), DATA DE JULGAMENTO: 17/03/2016 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. COLIDÊNCIA RECONHECIDA. SETEX E SEDEX. SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA. SERVIÇOS. MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA ENTRE AS MARCAS. CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, EM SE TRATANDO DE DIREITO DE MARCAS, O DANO MATERIAL PODE SER PRESUMIDO, POIS A VIOLAÇÃO DESSE DIREITO É INEQUIVOCAMENTE CAPAZ DE GERAR SEVERAS LESÕES À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO LEGÍTIMO TITULAR DA MARCA, TAIS COMO, POR EXEMPLO, O DESVIO DE CLIENTELA E A CONFUSÃO ENTRE AS EMPRESAS.
2. AS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM - NO SENTIDO DE (I) SER INDEVIDA A UTILIZAÇÃO PELA DEMANDADA DA MARCA SETEX, (II) SER IMPOSSÍVEL A COEXISTÊNCIA DA REFERIDA MARCA COM A MARCA SEDEX (DE TITULARIDADE DA AUTORA, A ECT) E (III) SER NECESSÁRIA A APURAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RESULTARAM DO EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO NOS AUTOS E, POR ISSO, INVIÁVEL SE TORNA MODIFICÁ-LAS, NESTA VIA ESPECIAL, DADA A INAFASTÁVEL INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.
3. ESTANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE, TEM INCIDÊNCIA A SÚMULA Nº 83/STJ.
4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

0017651-57.2011.8.19.0001, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DES(A). CLÁUDIO DE MELLO TAVARES, JULGAMENTO: 01/02/2017 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATORIA. PROTEÇÃO DA MARCA. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. ART. 5º, XXIX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MARCA DE RENOME. SIMILITUDE NO RAMO DE ATIVIDADE E NOS PRODUTOS VENDIDOS CAPAZ DE GERAR CONFUSÃO OU

ASSOCIAÇÃO INDEVIDA PELO CONSUMIDOR. REGISTRO JUNTO AO INPI QUE FOI CANCELADO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

0011776-25.2011.8.19.0028, NONA CÂMARA CÍVEL, DES(A). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, JULGAMENTO: 01/03/2016 DIREITO EMPRESARIAL. USO INDEVIDO DE CONJUNTO-IMAGEM. COMBINAÇÃO DISTINTIVA DE CORES A REPRODUZIR VESTIMENTA COMERCIAL. OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL GERADOR DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. RECURSO CONTRA SENTENÇA EM DEMANDA NA QUAL PRETENDE A SOCIEDADE AUTORA SEJA A RÉ COMPELIDA A SE ABSTER DE UTILIZAR A COMBINAÇÃO DISTINTIVA DE CORES, REPRODUZINDO SUA VESTIMENTA COMERCIAL, ALÉM DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA MORAL E RESSARCIMENTO PELOS LUCROS CESSANTES. 2. DIREITO EXCLUSIVO DE USO, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, DE MARCA E CORES QUE COMPÕEM VESTIMENTA COMERCIAL, DEVIDAMENTE COMPROVADO, POSSUINDO AUTORA E RÉ OBJETO COMERCIAL NO MESMO SEGUIMENTO DE SERVIÇOS. 3. IDENTIDADE DE CORES CAPAZ DE GERAR CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES, POIS A RÉ SE UTILIZA DA COMBINAÇÃO SINGULAR MUITO PRÓXIMA DA FORMADORA DO CONJUNTO-IMAGEM DA AUTORA. 4. OFENSA AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA AUTORA GERADORA DE DANOS MATERIAIS COMO DECORRÊNCIA DO DESVIO DA CLIENTELA QUE BUSCA POR SEUS PRODUTOS NOS POSTOS PARCEIROS, ASSIM COMO MORAIS PELA SÓ UTILIZAÇÃO DA PROPRIEDADE IMATERIAL SEM AUTORIZAÇÃO DO SEU TITULAR. 5. PARCIALMENTE PROVIDO O SEGUNDO APELO, PREJUDICADO O PRIMEIRO.

Em relação aos danos materiais, a sentença foi clara ao determinar que sua quantificação material é questão afeta a liquidação do julgado.

Por fim, quanto ao requerimento de reconhecimento de sucumbência recíproca, o mesmo também não prospera. Como já dito pelo magistrado a quo, na decisão dos embargos pasta 001545 – fls. 1598/1599), o percentual fixado foi no mínimo previsto em lei. Dentre todos os pedidos autorais, o pedido de tutela antecipada de busca e apreensão dos produtos que ficou postergado para um segundo momento, não foi julgado na sentença, subentendendo-se que o autor, nesse ponto, sucumbiu. O requerimento de antecipação de tutela não foi reproduzido no pedido e, ainda que tivesse sido, essa sucumbência se mostraria insignificante no universo dos demais tópicos dos pedidos acolhidos.



Por derradeiro, tendo em vista o que dispõe o art. 85, § 11 do NCPC, majoram-se os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atribuído da condenação.

EM FACE DO EXPOSTO, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**, mantendo-se a sentença tal qual lançada, apenas majorando-se os honorários advocatícios em sede recursal, para 15% sobre o valor da condenação.

Rio de Janeiro, data da assinatura do Acórdão.

LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES
Desembargador Relator

