

COMARCA DE BELO HORIZONTE

6ª VARA CÍVEL

Autor (es): Reebok International Limited e Vulcabrás do Nordeste S.A.

Réu(s): [REDACTED] e [REDACTED]

Processos nº: 0024.08.071121-1 e 0024.08.988279-9

Natureza: Indenizatória e Busca e Apreensão

Sentença

Vistos, etc...

Trata-se de **Ação de indenização por danos materiais e morais** proposta por **Reebok International Limited e Vulcabrás do Nordeste S.A.**, em face de [REDACTED] e [REDACTED], todos qualificados na inicial.

Alegam, em resumo, que detém os direitos de propriedade intelectual sobre a marca Reebok. As autoras afirmam que a primeira requerida estava expondo a venda, vendendo e mantendo em estoque tênis esportivo que reproduz a marca figurativa da Reebok, os quais são fabricados pela segunda ré.

Relatam que ajuizaram perante este juízo a ação cautelar de busca e apreensão sob o nº 0024.08.988279-9 para evitar que os produtos contrafeitos fossem colocados em circulação no mercado. Foi deferida a medida liminar de busca e apreensão, restando apreendidos vários produtos contrafeitos assinalados com a marca Reebok.

Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que réus se abstenham de fabricar, comercializar, distribuir, manter em estoque, expor a venda e/ou divulgar, a qualquer título, os produtos assinalados com a marca Reebok, além da condenação das requeridas ao pagamento da indenização por

danos patrimoniais, na forma dos artigos 186, 402, 927 e 944 do Código Civil, c/c os artigos 207, 208, 209 e 210 da Lei de Propriedade Industrial e ao pagamento dos danos morais em valor a ser arbitrado por este juízo.

Atribuíram à causa o valor de R\$ 10.000,00.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 41/86.

Pedido de antecipação dos efeitos da tutela deferido às fls. 88.

A primeira ré foi citada às fls. 154/154v e a segunda requerida o foi às fls. 151/152, contudo não apresentaram contestação, conforme a certidão de fls. 169v.

Intimadas acerca da produção de provas, as autoras requerem o julgamento antecipado do feito. (fls. 180 e fls. 181/189).

Sentença de procedência proferida às fls. 191/191v.

Apelação interposta pela primeira requerida às 193/209. Contrarrazões às fls. 220/234.

Através do acórdão de fls. 248/249, o e. TJMG acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença proferida e determinou o retorno à comarca de origem para fins de renovar o prazo de contestação em favor da apelante [REDACTED].

Contestação apresentada pela primeira requerida, [REDACTED], às fls. 253/265, alegando, em síntese, ausência de provas quanto à conduta lesiva da ré.

Réplica às fls. 268/277.

Às fls. 291, foi determinado às requeridas apresentar as notas fiscais referente aos tênis contrafeitos que foram apreendidos na ação cautelar de busca e apreensão em apenso, ou informar o juízo o porque de não ter emitido tais documentos.

Conforme a certidão de fls. 293v, a parte requerida deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Com a presente demanda buscam as autoras a condenação das requeridas ao pagamento de indenização pela prática de contrafação.

Alegam que foram vítimas de imitação da marca Reebok de sua titularidade e, em contrapartida, a primeira requerida [REDACTED], alega que não foram encontrados quaisquer produtos que “imitassem” e/ou violassem a propriedade intelectual das autoras.

A Lei de Propriedade Industrial LPI (Lei n. 9.279/96) foi editada para regulamentar a proteção conferida aos bens de propriedade industrial, estabelecendo, entre outras, as normas sobre o direito à marca. Conforme o art. 129 da mencionada Lei, “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional”. E mais, no art. 130 do mesmo texto legal, há previsão de que ao titular da marca ou ao depositante é assegurado, entre outros, o direito de zelar pela integridade material ou reputação dos mesmos.

No caso em apreço, as autoras são detentoras da marca Reebok em todo o território nacional, conforme comprovam os Certificados de Registro de Marca que instruem a inicial, emitidos pelo INPI.

A documentação trazida aos autos pela autora nos presentes autos, bem como os documentos anexados na cautelar de busca e apreensão em apenso são suficientes para demonstrar que os réus estocavam e comercializavam produtos falsificados que ostentavam a marca Reebok. (fls. 68/69 e fls. 141 da busca e apreensão em apenso).

De igual sorte, os requeridos não demonstraram a origem das mercadorias apreendidas.

Comprovada, pois, a ocorrência de violação das marcas, surge à obrigação dos réus de indenizar as autoras, nos termos do artigo 209 da Lei n. 9.279/96 que assim dispõe: “Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação

de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.”.

Não há como negar que os produtos falsificados apreendidos nos estabelecimentos das empresas requeridas, apesar de semelhantes, decerto apresentam qualidade inferior e acabamento fora dos padrões, o que possibilita a depreciação da marca e causa confusão no público consumidor, fato que deve ser combatido e que materializa a prática de concorrência desleal.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - USO INDEVIDO DE MARCA - MESMA ATIVIDADE - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - PRESUMÍVEL. - O registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI assegura a sua propriedade e o uso monopolístico, constituindo ato ilícito o uso por terceiro de nome ou marca sem a autorização do proprietário. - A prestação e a comercialização de serviços cuja marca seja semelhante a de titularidade de outra empresa, permite presumir a ocorrência de dano, sendo motivo suficiente para causar confusão nos consumidores.” (TJMG, AC n. 1.0570.11.002626-9/002, 17ª CÂMARA CÍVEL, Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, julgado em 17/08/2017).

“A precedência do registro de marca no INPI e do nome na Junta Comercial, além da notoriedade, garantem a proprietária contra uso de nome e marca cuja semelhança pode induzir em erro o consumidor”. (REsp. n. 30751-3/SP, STJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, in “Juris - Jurisprudência Informatizada Saraiva” - n. 20).

“AÇÃO COMINATÓRIA - ABSTENÇÃO DO USO DE NOME E MARCA - SIMILITUDE DE ATIVIDADES - ANTERIORIDADE DE REGISTRO, EM RELAÇÃO AO NOME E À MARCA DA DEMANDADA - POSSIBILIDADE DE ENGANO - PROCEDÊNCIA. Havendo a requerida registrado seu nome comercial em data anterior à requerente na Junta Comercial, além de ter obtido junto ao INPI o direito de uso exclusivo de determinada marca, se outra empresa do mesmo ramo a utiliza, possibilitando o engano e confusão por parte do consumidor, deve a última ser impedida de continuar a fazer uso de tal expressão. O art. 129 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, estabelece que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo garantido ao titular o seu uso exclusivo, em todo o território nacional. - Deve ser impedido o registro e vedada a utilização de uma marca que apresente grande semelhança com uma outra já registrada, ainda mais quando ambas se referem a

produtos de um mesmo segmento mercadológico. Por força do disposto no art. 8º da Convenção de Paris (promulgada pelo Decreto nº 75.572/75), que confere proteção em nível internacional ao registro do nome empresarial feito em um dos países da União, não é necessário se obter no Brasil, para proteção em todo o território nacional, registros do nome empresarial em cada Junta Comercial do País”.(TJMG, Número do processo: 1.0024.07.577530-4/001(1) Relator: Des.(a) ROGÉRIO MEDEIROS Data da Publicação: 24/04/2009).

Com efeito, há de ser reconhecido o direito de ressarcimento dos prejuízos patrimoniais que sofreram as autoras em razão da venda dos produtos contrafeitos, cuja quantificação fica relegada para a fase de liquidação de sentença, e deverá ser feita com base nos artigos 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial.

Em relação ao dano moral, entendo estarem os mesmos caracterizados, pois: *“A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais. A vulgarização do produto e a depreciação da reparação comercial do titular da marca, efeitos da prática de falsificação, constituem elementos suficientes a lesar o direito do titular da marca (...).”* (Resp. 466731/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi).

A verba em questão deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assim como a finalidade de compensar o dano sofrido e desestimular práticas semelhantes. Não se deve, porém, propiciar o enriquecimento sem causa, sob pena de subverter a essência do instituto.

Levando em consideração tal critério, entendo que a quantia de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) é suficiente para reparar os danos morais sofridos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para o fim de:

a) Determinar que os réus se abstenham de fabricar, comercializar, distribuir, manter em estoque, expor a venda e/ou divulgar, produtos contrafeitos assinalados com a marca Reebok e suas respectivas variações, sob pena de multa.

b) Condenar as requeridas ao pagamento de indenização por lucros cessantes, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.

c) Condenar as requeridas ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R\$15.000,00, corrigidos pelo Tabela da CGJ do TJMG a partir da intimação da sentença, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Ainda, JULGO PROCEDENTE, a cautelar em apenso e confirmo a medida liminar deferida, determinando o perdimento em favor das autoras dos bens apreendidos, autorizada a respectiva destruição desses bens.

Custas processuais na proporção de 50% para cada requerido.

Condeno, ainda, os réus ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (cinquenta por cento para cada requerido).

P.R.I.

Belo Horizonte, de de 2018.

Dra. Célia Ribeiro de Vasconcelos

Juíza de Direito