



04795-100

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
6ª VARA CÍVEL
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 22939, São Paulo - SP - CEP

Horário de Atendimento ao PÚBLICO: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1000478-29.2016.8.26.0002**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum - Marca**
 Requerente: **The North Face Apparel Corp. e outro**
 Requerido: **Atacado de Confecções _____ Ltda. - Epp e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez**

Vistos.

THE NORTH FACE APPAREL CORP. E THE NORTH FACE
MORUMBI VESTUÁRIOS LTDA ajuizaram ação ordinária com base na Lei 9.279/96
 contra **ATACADO DE CONFECÇÕES _____ LTDA - EPP e**
_____ alegando, em resumo, ser titular das marcas NORTH FACE e THE
 NORTH FACE e que a parte ré viola seu direito na medida em que se utiliza deliberadamente
 de marcas semelhantes à sua (SOUTH FACE e THE SOUTH FACE). Afirma que, em
 virtude dos fatos sofreu prejuízos de ordem material e moral. Por tais razões, requer a
 antecipação dos efeitos da tutela para que a ré abstenha-se do uso das marcas similares e, ao
 final, a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos atos ilícitos de concorrência
 desleal (danos emergentes, lucros cessantes e danos morais), nos termos do art. 208 e 209
 da LPI, em montante a ser apurado em liquidação.

O pedido liminar foi indeferido, por decisão mantida em sede de agravo.

A parte requerida foi regularmente citada e apresentou defesa a fls. 416. Alegou, em síntese, que não infringiu direito da autora pois suas marcas apresentam diferenças significativas. Afirmou ter pleiteado o registro das marcas questionadas em total boa-fé, sem intenção de agir de forma clandestina. Impugnou os pedidos indenizatórios, argumentando que ainda que houvesse ato ilícito, não seria caracterizador de concorrência desleal, diante do pequeno porte da requerida e da diferença de mercado em que as partes atuam.

Houve réplica (fls. 453/514), na qual os autores pleitearam novamente a antecipação da tutela.

1000478-29.2016.8.26.0002 - lauda 1



04795-100

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
6ª VARA CÍVEL
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 22939, São Paulo - SP - CEP

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Não houve requerimento de novas provas.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O pedido comporta julgamento imediato nos termos do art. 355, I, do CPC.

Pretendem as autoras a condenação da parte requerida a se abster de utilizar as marcas "*the south face*" e "*south face*", bem como as marcas e sinais distintivos trazidos às fls. 18, pois estes apresentam semelhanças com a marca e sinais distintivos da autora, suficientes para gerar confusão nos consumidores. Destaca que as empresas atuam no mesmo ramo de mercado – produtos esportivos – e na mesma localidade (cidade de Porto Alegre).

Relata, ainda, ter obtido junto ao INPI o registro no Brasil de suas marcas entre 2008 e 2013, conforme especificado às fls. 12/16.

Por outro lado, ao que consta dos autos, o INPI teria negado o registro das marcas da ré, em decorrência da anterioridade da autora.

Com razão a autora.

A Constituição Federal e a Lei 9.279/96 asseguram proteção à propriedade da marca, visando a coibir a utilização de marca idêntica ou assemelhada a uma outra já registrada, especialmente quando as partes atuam no mesmo ramo comercial, já que tal prática pode levar o consumidor a engano (artigo 124, XIX, da Lei 9.279/96).

A semelhança dos nomes e signos das requeridas com os das autoras é evidente e inegável. A parte ré utiliza sinais e marcas pouco contrastantes com os da autora, jogando com os termos "*norte*" e "*sul*" (em inglês *north and south*), além de apresentar logotipo com imagem semelhante, mas em sentido oposto, também relacionados à dicotomia norte e sul, configurando espécie de **imitação ideológica por contraste**.

A intenção de se assemelhar à requerente é evidente não apenas na utilização dos termos "the" e "face" no nome da marca, mas também na configuração do logotipo, que apresenta mesma disposição de palavras e figuras, mesma fonte das letras, além de figura geométrica semelhante à apresentada pela autora.

A semelhança visual e nominativa, somada ao jogo de oposição, gera associação imediata da marca da ré com a marca da autora, já que as duas utilizam a

1000478-29.2016.8.26.0002 - lauda 2



04795-100

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
6^a VARA CÍVEL
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 22939, São Paulo - SP - CEP

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

mesma ideologia. O contraste não é apenas insuficiente para distinguir as marcas, mas, ao contrário, causa associação, podendo levar o consumidor a confundir as marcas ou acreditar que a "*The South Face*" seja marca derivada da "*The North Face*".

Assim, desnecessário para configurar a violação ao direito de marca que a ré utilizasse sinais idênticos aos da autora, bastando a existência de semelhança suficiente para causar confusão ao consumidor sobre a origem do produto.

De rigor, portanto, o acolhimento do pedido quanto a abstenção de utilização das marcas listadas às fls. 18 e, consequentemente, dos domínios "southface.com.br" e "thesouthface.com.br".

Entretanto, com relação ao pedido de indenização com amparo no artigo 209, da LPI, razão não assiste aos autores.

É certo que a indenização por uso indevido de marca pressupõe a prova no sentido da privação de um ganho por seu titular, ou seja, que deixou de auferir um lucro em virtude da prática de tal ato por terceiros. E, no caso, não há prova nos autos de que as autoras tenham sofrido alguma perda em seu faturamento no período em que a ré fez uso indevido da marca. Nesse particular, ao revés, os documentos acostados à inicial dão conta justamente do contrário, demonstrando a consolidação das autoras no ramo em que atuam e de seu crescimento vertiginoso no mercado mundial.

De outro lado, a requerida é empresa de pequeno porte, ao que tudo indica de cunho familiar, que atua tão somente na cidade de Porto Alegre. Consta da defesa que se trata a ré de "*atacado de confecções, denominado _____, onde produzem vestuário de um modo geral, para fins de comercialização no próprio atacado, onde pequenas lojas de varejo adquirem os respectivos produtos para venda ao consumidor final*". Não há nos autos sequer início de prova em sentido contrário. Evidente que o público alvo da requerida não se confunde sequer parcialmente com o público visado pelos autores, que produzem e comercializam, entre outros, produtos voltados para condições climáticas extremas e severas, como casacos com sistema de rastreamento para avalanche.

Assim, sendo da autora o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito, por prejuízos materiais que diz haver suportado, e não tendo deste se desvinculado, de rigor é a improcedência de seu pleito. Nesse sentido, faz-se mister

1000478-29.2016.8.26.0002 - lauda 3



04795-100

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
6^a VARA CÍVEL
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 22939, São Paulo - SP - CEP

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

destacar que as autoras não indicaram os benefícios que deixaram de auferir tampouco os benefícios auferidos pela réu, como lhes impõe o art. 210 da Lei 9.279/96.

Ademais, é de se esclarecer que posterior fase de liquidação não se presta à comprovação de prejuízo. A propósito: [...] RESPONSABILIDADE CIVIL. Lucros cessantes. Marca. Direito de exclusividade violado pela ré. Situações descritas no art. 210 da LPI não comprovadas no caso concreto. Desconhecimento da data do início da violação do direito e falta de prova dos benefícios que as apeladas deixaram de auferir ou que a apelante auferiu. Inadequação da fase de liquidação da sentença para constituição da prova do prejuízo. Improcedência do pedido de condenação ao pagamento de royalties pelo uso não licenciado da marca. Pedido de indenização por dano material improcedente. Apelação parcialmente provida neste tocante. RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Marca Direito de exclusividade violado pela ré Simples fato da violação da propriedade industrial inapto para abalar a imagem e reputação da demandante Desvalorização da marca não demonstrada pela autora Pedido de indenização por dano moral improcedente Apelação parcialmente provida nesse tocante Dispositivo: recurso parcialmente provido. (*APL 2129648620108260100 SP 0212964-86.2010.8.26.0100, Relator Ricardo Negrão, 2^a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 07/08/2012*).

Não há que se falar, ainda, em dano moral, pois inexistente nos autos comprovação de que a utilização da marca "The South Face" tenha gerado qualquer abalo ao bom nome, à fama ou à reputação da requerente, que como bem delineado na inicial, possui grande renome internacional.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a ação, com resolução do mérito, para: i)

CONDENAR a ré a se abster de utilizar as marcas "South Face" e "The South Face", bem como as marcas constantes de fls. 18, ou qualquer outra semelhante, bem como sinais distintivos semelhantes aos da requerida, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00 limitada inicialmente a R\$ 50.000,00; e ii) **DETERMINAR** o cancelamento do registro dos domínios "*southface.com.br*" e "*thesouthface.com.Br*".

REJEITO os pedidos de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais.

1000478-29.2016.8.26.0002 - lauda 4



04795-100

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
6^a VARA CÍVEL
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 22939, São Paulo - SP - CEP

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Diante da sucumbência mínima, custas, despesas e honorários serão suportados pela ré, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Por fim, indefiro o novo pedido de antecipação de tutela (fls. 453/470), pois a diminuta escala de atuação da requerida retira toda e qualquer alegação de urgência na medida.

Cópia da presente sentença, acompanhada da certidão de trânsito em julgado, servirá de ofício ao Registro.Br para que providencie o cancelamento dos domínios na forma do item "ii" supra.

P.R.I

São Paulo, 12 de abril de 2018.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

1000478-29.2016.8.26.0002 - lauda 5