

Fls.

Processo: 0040645-69.2017.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Procedimento Comum - Marca

Autor: LEVI STRAUSS & COMPANY
Autor: LEVI STRAUSS DO BRASIL LTDA.
Réu: DAMYLLER COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA.
Réu: DAMYLLER TÊXTIL LTDA.

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Maria Cristina de Brito Lima

Em 17/10/2019

Sentença

LEVI STRAUSS & COMPANY e LEVI STRAUSS DO BRASIL LTDA. ajuizaram ação ordinária de infração de marca e concorrência desleal, com pedido de tutela de urgência, cumulada com pedido indenizatório, em face de DAMYLLER COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA. e DAMYLLER TÊXTIL LTDA., objetivando que a parte ré se abstenha do uso, fabricação, encomenda, comercialização, exposição à venda e manutenção em estoque de produtos que reproduzam ou imitem as marcas figura de costura arqueada e etiqueta vermelha, de titularidade da primeira Autora.

Alega a primeira Autora que, na condição de legítima titular dos direitos de propriedade sobre a marca LEVI's, verdadeiro ícone no ramo do vestuário, há mais de 140 anos iniciou a fabricação e comercialização de calças jeans com a costura arqueada e a sua respectiva figura. Aduz também que a etiqueta vermelha na lateral do bolso traseiro vem sendo colocada nas roupas desde 1936, com o objetivo de diferenciar as calças da empresa daquelas comercializadas pelos concorrentes por meio de sinais distintivos.

Informam que tomaram conhecimento de que as Rés comercializavam diversos modelos de calças jeans que continham reproduções e imitações das famosas marcas COSTURA ARQUEADA e a ETIQUETA VERMELHA das Autoras. Sustentam que tentaram resolver o assunto de forma amigável, porém não lograram êxito, visto que as Rés continuaram vendendo os produtos com os sinais idênticos aos da parte autora nos sítios eletrônicos.

Sustentam que o uso do desenho de costura arqueada da LEVI's é suficiente para confundir os consumidores e causar prejuízo às Autoras, de modo a desviar fraudulentamente a clientela em favor das Rés.

Assim, diante da prática da concorrência desleal e infração ao desenho industrial dos modelos e produtos, cuja titularidade é propriedade das Autoras, pedem que as Rés sejam condenadas a:

I. abster-se, definitivamente, de todo e qualquer uso das famosas marcas figura de COSTURA

ARQUEADA e ETIQUETA VERMELHA, de titularidade da primeira Autora, ou qualquer outra que a imite ou reproduza e que possa gerar risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), enquanto persistir o descumprimento;

II. abster-se, definitivamente, de fabricar, encomendar, comercializar, expor à venda e manter em estoque produtos que reproduzam ou imitem as famosas marcas figura de COSTURA ARQUEADA e ETIQUETA VERMELHA, de titularidade da primeira Autora, que possam gerar risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor, bem como se abstenham de divulgar e/ou anunciar os referidos produtos em quaisquer meios e formas, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), enquanto persistir o descumprimento;

III. pagar indenização a título de dano patrimonial (dano emergente) suportado pelas Autoras devido à violação de seus direitos de Propriedade Industrial e atos de concorrência desleal praticados pelas Rés, nos termos do artigo 209 da Lei nº 9.279/96, combinado com artigos 186 927 e 931, todos do Código Civil, a serem apurados em liquidação de sentença;

IV. pagar indenização a título de dano patrimonial (lucros cessantes) suportado pelas Autoras decorrentes da violação de seus direitos de Propriedade Industrial e atos de concorrência desleal praticados pelas Rés, a serem aferidos de acordo com o critério mais favorável às Autoras dentre aqueles elencados no artigo 210 da Lei nº 9.279/96, a serem apurados em liquidação de sentença;

V. pagar indenização a título de dano extrapatrimonial (dano moral) suportado pelas Autoras decorrentes da violação de seus direitos de Propriedade Industrial e atos de concorrência desleal praticados pelas Rés, cujo importe deverá ser arbitrado por esse MM. Juízo em valor compatível com os graves ilícitos praticados e que atenda aos princípios da Teoria do Desestímulo;

VI. pagar honorários advocatícios, na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e também efetuar o reembolso das custas e despesas processuais despendidas pelas Autoras, com fulcro no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Com a inicial vieram aos autos os documentos de fls. 58/515.

Decisão às fls. 517/520, deferindo a tutela provisória de urgência para que as Rés abstenham-se de usar, fabricar, encomendar, comercializar, expor à venda e manter em estoque produtos que reproduzam ou imitem as famosas marcas figura de costura arqueada e etiqueta vermelha, sob pena de multa diária de R\$10.000,00 na hipótese de descumprimento. Também fora determinado que as Rés apresentassem, em 5 (cinco) dias corridos contados da sua intimação, a informação sobre a quantidade e os modelos que possui em estoque e que violam os direitos das Autoras, a fim de possibilitar a verificação do cumprimento da obrigação ao final do processo.

Agravo de Instrumento às fls. 567/584 em face de decisão de fls. 517/520, com o objetivo de suspender os efeitos da Tutela Antecipada concedida ou reformar o despacho concessivo dela, com a sua cassação.

Petição autoral às fls. 588/590, para dar ciência do não cumprimento da liminar concedida às fls. 517/520.

Decisão às fls. 595/596, majorando a multa fixada às fls. 517/520 para o seu dobro (R\$20.000,00) e determinando que as Rés informem a quantidade e os modelos que possuem em estoque e que violam os direitos das Autoras.

Audiência de mediação às fls. 609, na qual não houve comparecimento da parte ré.

Acórdão às fls. 653/659, sobre Agravo de Instrumento de fls. 567/584, no qual foi dado parcial provimento ao recurso, apenas com o fim de ampliar prazo de cumprimento da tutela para 30 (trinta) dias, mantida a interlocutória em seus demais termos.

Contestação às fls. 663/695, acompanhada de documentos de fls. 696/700, na qual suscitam, em preliminar, a incompetência relativa em razão do lugar, uma vez que, quando a pessoa jurídica é demandada, o juízo competente seria o do lugar onde está localizada a sede da Ré (Nova Veneza/SC, no caso do 1º Réu ou Criciúma/SC, no caso do 2º Réu).

No mérito, aduzem que passaram a alterar a versão da filigrana (costura arqueada) após o recebimento da primeira notificação extrajudicial das Autoras. Informam que não existe qualquer semelhança entre os produtos das Rés e os fabricados pela parte autora, uma vez que o desenho do vestuário nada tem a ver com a marca registrada, bem como a etiqueta vermelha se encontra no bolso do lado esquerdo, e não no lado direito no qual as Autoras possuem o registro de posição.

Sustentam que as bermudas que deram azo ao presente feito foram retiradas de circulação e pugnham pela inexistência de concorrência desleal, danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Réplica às fls. 736/763, acompanhada de documentos de fls. 764/773, sem inovar.

Decisão às fls. 775/776, indeferindo a preliminar de incompetência relativa, vez que na ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização é facultado ao Autor propor a ação tanto no foro de seu domicílio quanto no lugar do fato.

Feito saneador às fls. 927/928, deferindo a prova documental suplementar, a qual veio aos autos às fls. 783/899, com as respectivas traduções juramentadas às fls. 954/1312.

Acórdão sobre Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento às fls. 914/915, o qual teve seu provimento negado por não haver omissão, obscuridade, contradição ou erro material que devesse ser retificado.

Recurso Especial às fls. 918/919, em face do acórdão supracitado e que restou inadmitido por falta de interesse recursal.

Petição da parte ré às fls. 935/936, juntando agravo de instrumento às fls. 937/950 sobre a decisão de fls. 775/776, acerca do indeferimento da preliminar de incompetência. A tutela recursal foi deferida às fls. 951, para sobrestar a eficácia da aludida decisão interlocutória até o final do julgamento do agravo.

Acórdão às fls. 1332/1336, negando provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ré em face de decisão que indeferiu a preliminar supramencionada.

Eis o relato. DECIDO.

1. Estando o feito maduro, pois já decidida a preliminar suscitada, e presentes as provas necessárias ao julgamento, passo a decidir.

2. Trata-se de ação de infração de marca e concorrência desleal, com pedido de tutela de urgência, cumulada com pedido indenizatório.

3. A proteção da propriedade industrial, consagrada no artigo 5º, XXIX da Constituição Federal, restou disciplinada pela Lei 9279/96, que no seu artigo 2º enumera formas de atuação na proteção dos direitos relativos à propriedade industrial. Dentre eles tem-se o inciso III - concessão de registro de marca, enquanto o inciso V cuida precisamente da repressão à concorrência desleal.

4. O referido dispositivo é complementado pelo artigo 195 da mesma Lei, ao capitular as condutas passíveis de serem apenadas por concorrência desleal, constando precisamente no inciso III como prática que configura o mencionado crime a conduta que emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.

5. A Lei de Propriedade Industrial confere, ainda, ao titular da marca o direito ao seu uso exclusivo, consoante artigo 129, bem como o de zelar pela sua integridade, nos termos do artigo 130, inciso III.

6. Tal comando legal é integrado ao artigo 187 da mesma Lei, que assim disciplina:

Art. 187. Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

7. Some-se a tal dispositivo a norma do artigo 188, da Lei 9279/96, prevendo que "Comete crime contra registro de desenho industrial quem: II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento."

8. A par da proteção estabelecida pela legislação especial, tem-se, ainda, sobre a matéria, a vertente emanada da Lei 8078/90, quando na proteção dos direitos do consumidor estabelece diretrizes da política nacional de relações de consumo, enumerando como um dos princípios ao atendimento às necessidades do consumidor a coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores (inciso VI).

9. No caso em exame, a parte autora comprova a titularidade dos registros dos desenhos industriais das marcas figura de COSTURA ARQUEADA e ETIQUETA VERMELHA e suas variações, conforme se verifica das fotografias de fls. 13/14 da inicial e 745/746 da réplica.

10. É cediço que a parte ré, no exercício de sua atividade, comercializa produtos imitando os modelos cujos registros dos desenhos industriais são de propriedade da parte autora, aproveitando-se de sua notoriedade para obtenção de ganho, o que caracteriza o aproveitamento parasitário da marca, o que pode ser observado nas imagens de fls. 26/27.

11. Verifica-se ainda que, relativamente às calças e bermudas, constam às fls. 11/12 e 255/264, os Depósitos de Pedido de Registro de Desenho Industrial, bem como as datas de concessão, estando, portanto, protegidos pelo direito autoral e pelo registro de desenho industrial, conferido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

12. Em que pese haver vários pedidos de desistência de pedido de registro de marca acostados às fls. 284/292, restou comprovada a continuidade da atuação da parte ré na comercialização indevida das imitações dos modelos da parte autora, conforme os produtos acostados à inicial (fls.

21/23).

13. Assim, caracterizada a conduta lesiva ao direito das Autoras, legalmente protegido pela Lei de Propriedade Industrial, autoriza-se a adoção da medida competente, com esteio no artigo 209 da Lei nº 9279/96, ante a prova inequívoca da alegação deduzida na inicial, sendo imperioso o acolhimento do pedido autoral.

14. Induvidoso restou o dano moral experimentado pela parte autora, cujo desenho industrial utilizado indevidamente pelos Réus é apto a ensejar a confusão por parte dos consumidores e causou prejuízos às Autoras, de modo a desviar fraudulentamente a clientela em favor das Rés.

15. Na fixação da verba compensatória do dano moral, deve o Magistrado atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desta forma, cumpre ao Juiz analisar a capacidade econômico/financeira do autor do dano e a repercussão da ofensa no campo ético e social do ofendido.

16. Em outras palavras, o dano moral deve ser fixado de acordo com o bom senso e o prudente arbítrio do julgador, sob pena de se tornar injusto para a vítima e insuportável para o causador do dano. Assim, cumpre ao magistrado fixar tal verba com parcimônia, a fim de que seu valor não seja exorbitante de molde a dar azo a enriquecimento sem causa para o ofendido, nem tão ínfimo a ponto de afastar seu caráter punitivo, preventivo e pedagógico para o ofensor, não sendo apto a indenizar o dano moral sofrido de forma justa.

17. Fixo, por entender razoável, a quantia de R\$ 5.000,00, a título de danos morais, considerando a capacidade econômica das partes e o grau da lesão sofrida.

Ante o exposto e mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para confirmar a tutela provisória de urgência e CONDENAR a parte ré, conjuntamente, a:

a) abster-se, definitivamente, de todo e qualquer uso das famosas marcas figura de COSTURA ARQUEADA e ETIQUETA VERMELHA, de titularidade da primeira Autora, ou qualquer outra que a imite ou reproduza e que possa gerar risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), enquanto persistir o descumprimento;

b) abster-se, definitivamente, de fabricar, encomendar, comercializar, expor à venda e manter em estoque produtos que reproduzam ou imitem as famosas marcas figura de COSTURA ARQUEADA e ETIQUETA VERMELHA, de titularidade da primeira Autora, que possam gerar risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor, bem como se abstenham de divulgar e/ou anunciar os referidos produtos em quaisquer meios e formas, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), enquanto persistir o descumprimento;

c) indenizar as perdas e os danos materiais experimentados pelas Autoras, sendo estes devidamente apurados em sede de liquidação de sentença por arbitramento, com fundamento nos artigos 209 e 210, III da Lei 9279/06, devendo ser oportunamente nomeado Perito Judicial para o mister;

d) compensação por danos morais, no montante de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente a partir da sentença e acrescido dos juros legais a contar da citação.

Por fim, CONDENO a Ré a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor final da condenação.

Transitado em julgado e sem requerimento em até 60 (sessenta) dias, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.I.

Rio de Janeiro, 13/11/2019.

Maria Cristina de Brito Lima - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Maria Cristina de Brito Lima

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4MXP.HTBI.LUB2.7ZI2**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos