

Apelação Cível n. 2006.012982-7, de Itajaí
Relator: Des. Salim Schead dos Santos

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE CONTRAFAÇÃO. IMITAÇÃO DE MARCA REGISTRADA. BUSCA E APREENSÃO DE MERCADORIAS. ADITAMENTO AO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO. NIKE. MARCA NOTÓRIA. PROTEÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI N. 9.279/96. IMITAÇÃO DEMONSTRADA. APREENSÃO DOS PRODUTOS. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDENAÇÃO. VIABILIDADE.

Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não. [...] 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. Recurso especial a que se dá provimento (REsp 466761/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 4-8-2003, p. 295).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 2006.012982-7, da comarca de Itajaí (2ª Vara Cível), em que é apelante Companhia Termatil Comércio Exterior Trading Company, e apelados Nike International Ltda. e outro:

ACORDAM, em Primeira Câmara de Direito Comercial, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso. Custas legais.

RELATÓRIO

Nike International Ltd e Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda. ajuizaram a ação de obrigação de não fazer n. 033.04.026808-2 em face de Companhia Termatil Comércio Exterior Trading Company, requerendo que fosse determinado: a) que a ré se abstivesse de importar, vender, expor à venda e manter em estoque tênis que contivesse reprodução das marcas (nominativa, figurativa e mista) e do *design* do modelo NIKE SHOX, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00; b) indenização decorrente dos danos materiais e morais por elas sofrido; c) apreensão da mercadoria, a título de antecipação da tutela (fls. 2 a 24). Juntaram certificados de registro da marca nominativa "Nike" (fl. 46), da marca figurativa (fl. 47), da marca mista (fl. 59), da marca nominativa "Nike Air" (fl. 60) e os respectivos certificados de marca mista (fls. 62 e 66), além do termo de retirada de amostra dos produtos, assinado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal, pelo Depositário do Porto de Itajaí e pelo Representante da Nike International Ltd. (fl. 70).

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (fls. 142 e 143), o que deu azo à interposição do agravo de instrumento n. 2004.037372-3 (fls. 161 a 191), cujo pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em despacho proferido pela Desembargadora Maria do Rocio (fls. 201 e 202) e confirmado no acórdão da lavra do Desembargador Túlio Pinheiro, para "determinar que os bens já apreendidos por força do despacho de folha 201 e 202 continuem retidos na alfândega do Porto de Itajaí até o desfecho da actio principal" (fl. 352).

Intimada, a ré apresentou contestação, subscrita pelo então procurador, Dr. José Messias Siqueira. Arguiu, em preliminar, ausência de interesse processual, afirmando que os produtos não possuem marca, sinal ou figura registrada pelas autoras e, no mérito, sustentou: a) que não há imitação, mas sim mera semelhança; b) que não há prova de que exista registro de exclusividade sobre o design do produto; c) que não há, em nenhum dos tênis apreendidos, marca ou símbolo registrado pelas autoras; d) que um tênis tem o mesmo formato em qualquer lugar do planeta; e) que a expressão "AIR" não pode ser registrada como marca, porque compõe o vocabulário de língua estrangeira; f) que qualquer consumidor sabe diferenciar a qualidade, a eficiência e a durabilidade dos produtos Nike; g) que não há falsificação porque não há possibilidade de causar confusão entre os consumidores; h) que há produtos fabricados no Brasil que apresentam semelhanças com os produtos da marca Nike; i) que não houve dano moral (fls. 199 a 209). Juntou fotos e documentos de marcas de tênis fabricados e comercializadas no Brasil, entre elas a denominada Cromic (fls. 210 a 216), e jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (fls. 219 a 225).

Foi expedido mandado de Busca e Apreensão, de "TÊNIS QUE REPRODUZAM OS MODELOS DE TÊNIS NIKE SHOX OSTENTANDO INDEVIDAMENTE A EXPRESSÃO "AIR" (CONTEINER PONU794131 - DTA 04/0325319-5), QUE SE ENCONTRAM NA ALFÂNDEGA DO PORTO DE ITAJAÍ" (fls. 230 e 231).

Em réplica, as autoras esclareceram que o fundamento da inicial se refere à contrafação e à concorrência desleal e informaram que, de fato, os produtos da marca Cromic, fabricados no Brasil, são semelhantes aos da Nike e que, por isso,

foi ajuizada Ação Cautelar de Busca e Apreensão contra a fabricante dos seus produtos, Moamar Calçados Ltda., no Foro Regional de Santana, em São Paulo (fl. 245). Afirmaram que, pela segunda vez, a ré é flagrada tentando inserir no mercado brasileiro milhares de tênis contrafeitos, imitações do modelo NIKE SHOX. No mais, reproduziram os argumentos e os pedidos formulados na inicial (fls. 233 a 254).

Oportunizada a manifestação, a ré reafirmou os termos da contestação, alegou que a tese de concorrência desleal constitui inovação e sustentou que não é sua obrigação a apresentação de prova negativa, pois é ônus das autoras a comprovação da contrafação (fls. 318 a 320).

O Magistrado julgou antecipadamente a lide, nos seguintes termos: a) tornou definitiva a antecipação de tutela concedida no Agravo de Instrumento n. 2004.037372-2 (apreensão definitiva dos produtos); b) determinou que a ré se abstivesse de importar, vender e estocar tênis dos modelos NIKE SHOX e com a expressão AIR, sob pena de pagamento de *astreinte* de R\$ 100,00 por unidade importada, vendida ou estocada; c) reconheceu o direito das autoras à indenização pelos danos materiais, e determinou a apuração do valor em liquidação de sentença; d) condenou a ré ao pagamento de R\$ 30.000, a título de danos morais, em favor das autoras, e das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 15% sobre o valor da condenação (§3º do art 20 do CPC) (fls. 322 a 387).

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação, subscrita ainda pelo Dr. José Messias Siqueira. Reiterou, na preliminar, a ausência de interesse processual e, no mérito, sustentou: a) que houve parcialidade no julgamento, porque a sentença tomou como base relatório produzido unilateralmente pelas autoras; b) que não há prova de imitação ou de reprodução do modelo NIKE SHOX; c) que as autoras não sofreram dano material, porque a mercadoria foi apreendida antes da sua circulação; d) que não cabe indenização por danos morais, porque as autoras não demonstraram o abalo moral por elas experimentado. Requer a reforma da sentença e a consequente inversão do ônus sucumbencial (fls. 366 a 372).

Intimadas, as apeladas apresentaram contrarrazões em março de 2006. Afirmaram que o ajuizamento da ação foi uma tentativa de evitar que, pela segunda vez, a apelante distribuísse imitações do tênis NIKE SHOX no mercado brasileiro e reiteraram todos os argumentos já apresentados desde a inicial (fls. 391 a 421).

Passado mais de um ano, em 12-12-2007, a apelante protocolou o que denominou de "pedido incidental processual", desta vez representada por novo procurador, o Dr. Giancarlo Ampessan. Asseverou que o documento de folhas 68 (Declaração de Trânsito Aduaneiro - DTA) é falso e, como consequência do reconhecimento da falsidade ideológica, requereu que fossem declaradas a sua ilegitimidade passiva - porque não teria sido ela a importadora da mercadoria, como consta do documento falsificado - e a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da matéria em questão (petição de folhas 439 a 493). Juntou documentos.

Cerca de um mês mais tarde, em 22-1-2008, nova petição foi protocolada. Nessa, a apelante voltou a afirmar a) que a DTA foi falsificada, uma vez que não outorgou poderes que viabilizassem o trânsito aduaneiro dessa carga de tênis em seu nome; b) que a mercadoria não é sua; c) que o laudo de constatação

(fls. 78 a 81), apresentado pelas autoras, é nulo; d) que há necessidade de realização de perícia para comprovação da inocorrência de contrafação e de concorrência desleal; e) que as atitudes do advogado das apeladas confundiu o auditor fiscal e o levou a laborar em erro; f) que essas alegações não foram feitas na contestação por questão de "erro de direito"; g) que a retirada de amostras do produto não tem amparo legal; h) que esses fatos tornam nulo o processo; i) que trata-se de crime impossível, diante da impunibilidade da tentativa (art. 17 do Código Penal); j) que a autora, Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda., não é proprietária da marca "Nike" e que, portanto, não poderia realizar qualquer procedimento em relação a importação das mercadorias; l) que a procuração outorgada pelos sócios estrangeiros aos advogados brasileiros é nula; m) que houve cerceamento de defesa; n) que a expressão "AIR" é de domínio público; o) que as autoras mudaram diversas vezes o pedido formulado; p) que a apreensão realizada pela Receita Federal torna a Justiça Federal competente para a análise e o julgamento da ação (fls. 721 a 745).

Dias depois, em 28-1-2008, mais uma vez a apelante protocolou petição, dessa vez recebida pelo Desembargador José Inácio Schaefer. Nela repetiu os argumentos já apresentados nas duas petições anteriores, afirmou a) que o Termo de Retirada de Amostra (fl. 70) foi assinado de forma ilícita pelo Auditor Fiscal da Receita Federal, Sr. Eduardo Klein, porque a entrada das amostras (dois pares de tênis), em território nacional, configura crime de facilitação ao contrabando e descaminho, figurando como co-autor o fiel depositário do Porto de Itajaí, Sr. Valter Cunha, pela assinatura apostada no documento; b) que são nulas todas as ações citadas pelas autoras, cuja causa de pedir é idêntica a presente (103 a 136), uma vez que em nenhuma delas houve perícia técnica; c) que o Laudo de Constatação (fls. 78 a 81) é ilegal; d) que desapareceram 46 (quarenta e seis) pares de tênis do Porto de Itajaí; e) que a empresa Nike do Brasil não é titular da marca "Nike", razão pela qual o advogado por ela constituído não poderia atuar nos presentes autos.

Informou que esses fatos culminaram em declaração de inaptidão da empresa ré e no seu fechamento, e, ao final, requereu a) a baixa dos autos em diligência, para a realização de perícia; b) a intimação do procurador da Nike International Ltd, para que nomeie assistente nestes autos; c) que seja encaminhada representação ao Ministério Público Federal, "para a perseguição criminal dos atos e fatos apontados", crime de facilitação ao contrabando e descaminho (fl 80); d) a remessa de documentos ao Superintendente da Receita Federal, para a formalização de processo administrativo contra o Auditor Fiscal, Sr. Eduardo Klein; e) o ressarcimento por danos materiais que afirma ter sofrido, no valor de R\$ 30.000,00, c) a indenização por danos morais, no total de R\$ 180.000,00; d) R\$ 167.682,77, a título de lucros cessantes; e) ressarcimento de todas as despesas para o acompanhamento desta ação; f) correção monetária e juros legais até a data da sentença; g) a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, em decorrência da inobservância do devido processo legal (fls. 774 a 836).

É o relatório.

VOTO

1 - O recurso é tempestivo, porquanto a intimação foi efetivada em

25-7-2005 (fl. 345), dando início ao prazo recursal em 29-7-2005, findo em 12-8-2005, mesma data do protocolo (fl. 365) e do preparo (fl. 373). Os demais requisitos de admissibilidade estão presentes.

2 - "Aditamento à apelação" - inadmissibilidade

2.1 - Na apelação, subscrita pelo então procurador, Dr. José Messias Siqueira, a discussão se limitou, preliminarmente, à ausência de interesse processual e, no mérito, a) à parcialidade no julgamento, uma vez que a sentença teria se baseado unicamente no laudo de constatação, produzido unilateralmente pelas autoras; b) à ausência de prova de imitação ou de reprodução do modelo NIKE SHOX; c) à inocorrência de dano material, porque a mercadoria foi apreendida antes da sua circulação; d) ao descabimento de indenização por danos morais, porque as autoras não teriam demonstrado o abalo moral por elas experimentado (fls. 366 a 372).

Em 12-12-2007, passado mais de um ano desde a apresentação das contrarrazões nestes autos, a apelante protocolou as petições de folhas 439 a 493, 721 a 745 e 774 a 836, subscritas pelo Dr. Giancarlo Ampessan, e denominadas "pedido incidental processual". Contudo, forçoso reconhecer que se trata de verdadeiros aditamentos à apelação, razão pela qual não serão conhecidos, em razão da preclusão consumativa, conforme ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica). Esta classificação, por nós adotada, foi proposta por Chivenda em várias passagens de sua obra: *Principi*, § 78, II, 910 e ss; *Ist.*, II, § 66, 354 e ss, p. 478 e ss.; *Instituições*, III, § 66, 354 e ss, p. 155 e ss; *Cosa giudicata e competenza, in Saggi*, nova edição, v. II, 411 ss; *Cosa giudicata e preclusone*, RISG 1933/1 (Nery Recursos, 2.3.4.3, p. 92). Sobre Classificação e tipos de preclusão (Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante: atualizado até 1º de março de 2006. 9 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo. Revista dos Tribunais, p. 618).

Nesse sentido:

Recurso especial. Duplicidade de Agravo Regimental atacando a mesma Decisão. Afronta ao princípio da unirrecorribilidade. Preclusão Consumativa em relação ao segundo recurso. Análise do primeiro agravo regimental. Precedentes. A duplicidade de agravos regimentais, interpostos pela mesma parte contra uma só decisão, prejudica o recurso protocolizado por último. (preclusão consumativa). Interposto agravo regimental, não pode o agravante ainda que por fundamentos e advogado diversos, manejar outro agravo regimental, por efeito da preclusão consumativa".(AgRg no Resp 417.510; Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito) Segundo agravo regimental, fls. 88/90, não conhecido. (AgRg no Ag n. 682477/RS, rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 6-11-2007, p. 168).

PROCESSO CIVIL – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS SOBRE A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONSUMAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO. 'A oportunidade de recorrer se exaure com a primeira

interposição do recurso dentro do prazo legal. Frente à impossibilidade de alterar ou ampliar as razões já apresentadas, ocorre a preclusão consumativa quanto ao segundo apelo, por se tratar de repetição de ato processual já perfectibilizado. (...). (AC n. 2005.006153-9, de Joaçaba. Rel. Des. Volnei Carlin, j. em 14.04.2005). (TJSC, AC n. 2006.026140-0, de São José, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. em 12.07.07) (Agravo de Instrumento n. 2007.029218-5, de Sombrio, rel. Juíza Sônia Maria Schmitz, j. em 6-10-2008).

"Interposta a apelação, não pode a mesma parte ingressar com nova petição, a fim de completar as razões recursais, ante a ocorrência da preclusão consumativa" (TJSC, Ap. Cív. n. 2003.013405-0, de Lages, Rel. Des. Salim Schead dos Santos, DJ de 1º-4-04) (Apelação Cível n. 2007.044015-7, de Fraiburgo, rel. Des. Ricardo Fontes, j. Em 22-11-2007).

"O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelo já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante 'completar' ou 'alterar' suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões, boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa" (Nelson Nery Júnior, Código de processo civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. São Paulo: RT, 2002, p. 447) (Apelação Cível n. 2006.035404-2, da Capital, rel. Des. Anselmo Cerello., j. 19-4-2007).

APELAÇÕES CÍVEIS. [...] ADITAMENTO À APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. [...] não há como conhecer do aditamento ao recurso de apelação de fls. 203-205, pois a financeira apelou de forma autônoma e, quanto intimada para contra-arrazoar o manejo da parte autora, apelou novamente, ratificando em parte alguns dos argumentos expendidos no apelo principal. E isto não se pode permitir, pois além da apelação posterior não servir como complementação do recurso principal já interposto, ocorreu a preclusão consumativa. A corroborar o entendimento ora adotado, cite-se o aresto desta Corte de Justiça (Apelação Cível n. 2001.004513-3, Rel. Des. Jânio Machado, j. 03-09-2007) (Apelação Cível n. 2004.033460-4, de São José, rel. Des. Lédio Rosa de Andrade, j. 3-9-2009).

APELO DOS AUTORES – PRETENDIDA EMENDA AO RECLAMO INTERPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 21, CAPUT, DO CPC. Protocolizado o recurso, ocorre o fenômeno da preclusão consumativa, pois o ato processual, embora complexo, é único e, portanto, não pode ser executado em etapas; inviável, portanto, qualquer aditamento a posteriori (Apelação Cível n. 2004.024667-6, de Tubarão, rel. Des. Jaime Luiz Vicari, j. 5-12-2008).

De acordo com a legislação processual civil em vigor, para cada espécie de ato judicial a ser recorrido é cabível apenas um único recurso (princípio da unirrecorribilidade) e, tendo a parte interposto recurso de apelação contra a sentença, opera-se a preclusão consumativa em relação ao recurso subsequente (Apelação cível n. 2004.014751-1, de Criciúma, rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa, j. em 19-3-2009).

2.2 - Mesmo que a intenção do apelante fosse a de suscitar incidente de falsidade da Declaração de Trânsito Aduaneiro - DTA, com base no artigo 267, VI, do CPC, não seria conhecido, porque o documento foi juntado com a petição inicial e,

nos termos do artigo 390 do Código de Processo Civil, o incidente deveria ter sido apresentado com a contestação. Vejamos:

Art. 390. O incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição, incumbindo à parte, contra quem foi produzido o documento, suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da sua juntada aos autos.

Nelson Nery Junior comenta:

O incidente de falsidade documental é mecanismo que visa expurgar do processo a prova documental materialmente falsa. Pode ser arguida por qualquer das partes. Se o réu pretender apontar falsidade ao documento juntado com a inicial, deve fazê-lo na contestação (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2008, p. 634).

No presente caso, o réu deixou de impugnar a documentação apresentada com a inicial no momento apropriado.

Por essas razões, não se deve conhecer dos aditamentos recursais apresentados às folhas 439 a 493, 721 a 745 e 774 a 836.

3 - Análise das razões da apelação

3.1 - Preliminar de carência de ação - ausência de interesse processual

São condições da ação: interesse processual, legitimidade das partes e possibilidade jurídica do pedido (art. 267, VI, CPC).

O interesse processual das autoras está presente, ao contrário do que alega a apelante, uma vez que o laudo de constatação e Declaração de Trânsito Aduaneiro revelam que o apelante está importando mercadorias que acreditam sejam imitações da marca por elas registrada. Dessa forma, a presente ação é o meio útil a satisfazer a pretensão de proibir a importação, a venda, a exposição e a manutenção em estoque de produtos que entendem que constituem imitação dos originais e cuja marca é devidamente registrada.

As apeladas, portanto, são titulares do direito em conflito e o pedido é compatível com a ordem jurídica nacional, sendo possível a proibição da comercialização dos produtos e a condenação do apelante ao pagamento de indenização, caso constatada a contrafação.

Ensina o professor Vicente Greco:

O interesse processual, portanto, é uma relação de necessidade e uma relação de adequação, porque é inútil a provocação da tutela jurisdicional se ela, em tese, não for apta a produzir a correção da lesão argüida na inicial. Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situação jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa situação (Direito Processual Civil Brasileiro. v. 1. p. 73).

Segundo leciona Ovídio A. Batista da Silva:

O legítimo interesse de agir a que se refere o art. 3º do Código de Processo Civil, define-se como a necessidade que deve ter o titular do direito de servir-se do processo para obter a satisfação de seu interesse material, ou para, através dele, realizar o seu direito. Se o provimento judicial pretendido por aquele que pede a proteção jurisdicional não for idôneo para a realização do direito cuja proteção se requer, seria realmente inútil prosseguir-se no processo, até a obtenção de uma sentença que desde logo se sabe incapaz de proteger o respectivo interesse da

parte. Daí dizer J. FREDERICO MARQUES (*Instituições de direito processual civil*, II, pág. 33) que "para que haja interesse de agir é necessário que o autor formule uma pretensão adequada à satisfação do interesse contido no direito subjetivo material. O interesse processual, portanto, se traduz em pedido idôneo a provocar a atuação jurisdicional (*Curso de Processo Civil*, v. I. 3 ed. Porto Alegre: Fabris, 1996, p. 86).

Ainda:

Essa condição da ação assenta-se na premissa de que, tendo embora o Estado o interesse no exercício da jurisdição (função indispensável para manter a paz e a ordem na sociedade), não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil. É preciso, pois, sob esse prisma, que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional seja necessária e adequada [...].

Adequação é a relação existente entre a situação lamentada pelo autor ao vir a juízo e o provimento jurisdicional concretamente solicitado. O provimento, evidentemente, deve ser apto a corrigir o mal de que o autor se queixa, sob pena de não ter razão de ser (Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pelegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco. *Teoria Geral do Processo*. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 259).

Por esses motivos, afasta-se a preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual.

3.2 - Nulidade da sentença por imparcialidade do julgado - Rejeição - Aplicação do princípio do ônus da impugnação específica

A inicial contém pedido de reconhecimento de contrafação e de concorrência desleal, fundado no Laudo de Constatação de folhas 78 a 81.

Na contestação, a ré deixou de impugnar o referido laudo, limitando-se a sustentar a) que não há imitação, mas sim mera semelhança; b) que não há prova de que exista registro de exclusividade sobre o design do produto; c) que não há, em nenhum dos tênis apreendidos, marca ou símbolo registrado pelas autoras; d) que um tênis tem o mesmo formato em qualquer lugar do planeta; e) que a expressão "AIR" não pode ser registrada como marca, porque compõe o vocabulário de língua estrangeira; f) que qualquer consumidor sabe diferenciar a qualidade, a eficiência e a durabilidade dos produtos Nike; g) que não há falsificação porque não há possibilidade de causar confusão entre os consumidores; h) que há produtos fabricados no Brasil que apresentam semelhanças com os produtos da marca Nike; e i) que não houve dano moral.

Ressalte-se que não há, na contestação, pedido expresso de produção de prova pericial.

O Magistrado, Dr. Gilberto Gomes de Oliveira, ao analisar o caso concreto, tomou como base a extensa lista de documentos que constam dos autos, aliado à notoriedade da marca Nike e à farta comprovação de registro dos modelos. Por fim, considerou a inexistência de impugnação ao laudo de constatação de folhas 78 a 81, por ocasião da contestação, e a ausência de pedido de realização de perícia e julgou procedente o pedido inicial.

A apelante sustenta que a sentença é nula, afirmando que o Magistrado se baseou no relatório de folhas 78 a 81, produzido unilateralmente pelas autoras/apeladas.

Contudo, o ilustre Magistrado agiu com acerto, diante da inércia da ré que, ao tomar ciência do conteúdo do processo (e do conteúdo do laudo de folhas 78 a 81), quedou-se inerte, permitindo que se operasse a presunção de veracidade dos fatos, porque não impugnados, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil:

Art. 302. Cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial. Presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados, salvo:

I - se não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considerar da substância do ato;

III - se estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Trata-se da correta aplicação do princípio do ônus da impugnação específica, conceituado por Nelson Nery Junior da seguinte forma:

No processo civil é proibida a contestação genérica, isto é, por negação geral. Pelo princípio do ônus da impugnação específica, cabe ao réu impugnar um a um os fatos articulados pelo autor na petição inicial. Deixando de impugnar um fato, por exemplo, será revel quanto a ele, incidindo os efeitos da revelia (presunção da veracidade - CPC 319) (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 572).

Luiz Fux, também discorre sobre a matéria:

Forçoso observar, entretanto, que a eventualidade autorizada tem como consequência a "preclusão" imposta ao demandado que, após a contestação, não pode suscitar questões não ventiladas na defesa (art. 303 do CPC) [...].

O pedido do autor não gera para o réu apenas o ônus da defesa; acarreta, ainda, o ônus da impugnação específica dos fatos afirmados. É que a verdade dos fatos que o processo revela deve resultar do trabalho bilateral do autor e do réu. Por outro lado, o pedido nem sempre se sustenta numa causa petendi simples, composta apenas de um fato objetivo, mas de fatos complexos homogêneos ou heterogêneos entre si. É preciso, então, que o réu se volte contra todos eles de tal maneira que a defesa impeça que qualquer deles, isoladamente, leve à procedência do pedido (Curso de direito processual civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 630 e 631).

Por essas razões, a ausência de impugnação específica ao laudo apresentado pelas autoras, ainda na contestação, acarretou a preclusão do direito da ré, a quem não cabe agora, em sede recursal, discutir a validade do documento não impugnado oportunamente.

Nesse sentido:

À luz do princípio da eventualidade e da impugnação específica, deve o réu apresentar integralmente sua defesa na contestação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (Apelação Cível n. 2007.025064-4, de Joaçaba, rel. Des. Antônio do Rego Monteiro Rocha, j. 23-8-2007).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APELO DO BANCO. MATÉRIAS SUSCITADAS QUE NÃO FORAM ARGÜIDAS NA CONTESTAÇÃO. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE E DO ÔNUS DA DEFESA ESPECIFICADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO (Apelação Cível n. 2007.045676-5, da Capital, rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. 14-7-2008).

APELAÇÃO CÍVEL DO REQUERIDO - AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VIA INADEQUADA – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA CONTESTAÇÃO DE DOCUMENTO ACOSTADO PELA REQUERENTE – EXEGESE DO ART. 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] A inobservância do princípio da eventualidade, diante da falta de impugnação específica acerca de documento acostado pela parte autora, nos termos dos artigos 300 e 302, ambos do Código de Processo Civil, sendo essa a única prova nos autos a aquilatar o direito postulado na inicial, acarreta a presunção de sua veracidade (Apelação Cível n. 2004.008514-1, de Itajaí, rel. Des. Subst. Denise Volpato, j. 23-7-2009).

Não há, portanto, que se falar em nulidade da sentença.

3.3 - Comprovação da imitação dos produtos da marca NIKE

A apelante insiste em afirmar que não há prova de imitação ou de reprodução do modelo NIKE SHOX, porque não há marca, figura ou símbolo explícito nos produtos importados.

Sem razão, contudo, uma vez que há nos autos farta documentação (que inclui descrições, comprovantes de registro das marcas e fotos), capaz de demonstrar a semelhança das mercadorias importadas com os produtos da marca registrada pelas autoras/apeladas, conforme salientou o Magistrado, ao prolatar da sentença:

Com efeito, analisando os detalhes do tênis Nike Shox e, posteriormente, os exemplares dos calçados retidos pela Seção de Controle Aduaneiro, tal como demonstram as fotografias insertas no laudo de constatação ora citado, tem-se que a impressão visual desta última faz com que as pessoas conhecedoras do primeiro, reportem-se, sem sombra de dúvidas, a ele.

As semelhanças são gritantes e qualquer pessoa leiga ou até mesmo uma criança conseguiria apontar aspectos afins de aparência, tais como sistema de amortecimento, detalhes de 'layout', pontilhados nas laterais e pequenos desenhos quase idênticos na parte dianteira e traseiras dos originais e os retidos. Some-se a isso a expressão "air" e indicação, no laudo, de que os materiais utilizados nos calçados retidos serem de qualidade inferior aos da Nike (fl. 331).

3.3.1 - A Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996 disciplina a matéria:

Art. 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir a erro ou confusão;

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.

[...]

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte;

[...]

Art. 198. Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.

[...]

Art. 202. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer:

I - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos.

[...]

Art. 209. [...] § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

3.3.2 - Em análise aos autos constata-se que, ao contrário do que afirma a apelante, as fotos juntadas às folhas 5 e 6 demonstram a semelhança entre a mercadoria importada pela ré e os produtos da marca NIKE, o que caracteriza a imitação, conforme ensina Carvalho de Mendonça:

Dá-se imitação, proibida legalmente, todas as vezes que a função da marca existente é turbada, ou melhor, quando a nova marca, apreciada no seu conjunto, produz a impressão de outra (Tratado de Direito Comercial Brasileiro. 7ª ed., São Paulo: Livraria Freitas Bastos, 1963, p. 267).

A imitação, espécie de contrafação, é definida pelo eminentíssimo Desembargador Paulo Roberto Camargo Costa como

o ato de reproduzir, no todo ou em parte, marca alheia, já registrada, possibilitando erro, dúvida ou confusão no espírito do consumidor, e que se acentua quando as empresas se dedicam ao mesmo ramo de negócio (Apelação Cível n. 2006.025404-1, de Balneário Camboriú, j. 17-9-2009).

José Carlos Tinoco Soares tece o seguinte comentário sobre a imitação capaz de induzir a erro o consumidor:

A imitação consiste no artifício empregado na composição de uma marca, cuja finalidade é iludir a justiça e o consumidor desatento. Pelo artifício é que o requerente assaz previdoso, ao formar a sua marca, procura deixar transparecer determinados elementos que facilmente poderão ser empregados na própria defesa, mas que no fundo, jamais deverão ser levados em consideração. O público não percebe, por isso será iludido e levado a erro e confusão, enquanto o requerente tem alcançado o fim desejado. Esses elementos e artifícios são realçados de tal maneira que poderão até confundir os examinadores e a imitação tão perfeita se consubstancia em registro definitivo, com reais prejuízos para os legítimos titulares.

[...] Nesta figura os usuários ou requerentes de pedidos de registro suprimem ou acrescentam letras ou sílabas às marcas registradas, de modo que o consumidor tenha uma variação da marca principal. Este é levado a erro, pensando adquirir novo produto ou da mesma origem daquele que já está habituado a comprar. A reprodução, algumas vezes, é flagrante, noutras é preciso exame apurado por parte dos examinadores para chegar a comprovar a malícia com que foi levado o pretendente. A sua punição deverá ser feita com mais severidade, não se admitindo

a coincidência anteriormente registrada (Comentários ao Código de Propriedade Industrial. São Paulo: Editora Resenha Universitária, 1981, pp.176-178).

E João da Gama Cerqueira alerta para os seguintes detalhes:

Para que a contrafação se verifique não é necessário, entretanto, que o modelo patenteado seja reproduzido de modo integral ou copiado servilmente, considerando-se como infração de privilégio mesmo a reprodução parcial ou a imitação das características do modelo, daquilo que ele tem de essencial e novo. Não importam as modificações acidentais, secundárias e acessórias. As diferenças mais ou menos numerosas entre o modelo patenteado e o contrafeito destinam-se, muitas vezes, a disfarçar a contrafação praticada e a servir de base para a defesa do infrator (Tratado da propriedade industrial, São Paulo: Revista dos Tribunais pág. 632).

3.3.3 - Destaque-se que, ao contrário do que afirma a apelante, a imitação, pela utilização da expressão "AIR" nos produtos apreendidos está demonstrada no laudo de constatação de folhas 78 a 81, conforme reconheceu o eminente Desembargador Túlio Pinheiro, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 2004.037372-3:

Da mercadoria retida pelos fiscais alfandegários do Porto de Itajaí há evidente semelhança com os produtos fabricados e comercializados pela agravante.

No caso em tela, há possibilidade de ocorrência de contrafação, tendo em vista que em um modelo de tênis extrinsecamente semelhante àqueles desenvolvidos pelas agravantes, foi grafada a expressão "AIR".

Em contra-razões afirmou a agravada que tal expressão não é suscetível de registro, uma vez que o vocábulo de língua estrangeira. Ocorre, todavia, que o consumidor ao ver a expressão ora referida facilmente é induzido a lembrar-se da marca pertencente às agravantes, diga-se, NIKE.

Observe-se que ao declarar que a expressão "AIR" é insuscetível de registro visto estar na condição de palavra de língua estrangeira, tacitamente, a agravada admitiu que o termo consta nos tênis apreendidos, pelo que superada a discussão sobre a autenticidade da foto de fl. 6 (fls. 358 e 359).

O laudo em questão não foi impugnado na contestação e a citada decisão transitou em julgado em 15-7-2005, tendo a ora apelante com ela se conformado.

3.3.4 - A ausência de impugnação ao laudo de folhas 78 a 81 e o conformismo da ré/apelante em relação à antecipação da tutela, aliados à semelhança entre os originais da marca NIKE e os produtos importados pela ré (fls. 5 e 6), são suficientes para a constatação de ocorrência da contrafação e tornam desnecessária a determinação de prova pericial, razão pela qual não merecem amparo as alegações de ausência de comprovação dos fatos narrados na inicial. Nesse sentido, o seguinte julgado, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR CONTRAFAÇÃO DE MARCA REGISTRADA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO, MARCAS MISTAS. APLICAÇÃO DA LEI 9.279/96. DESIGNAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO CASO CONCRETO, ANTE OS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. A JURIDICIDADE DOS CONCEITOS DE IMITAÇÃO OU CONFUSÃO NO CAMPO DO

DIREITO MARCÁRIO DISPENSA A PROVA PERICIAL (Apelação Cível n. 70010865962, rel. Des. Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. Em 23-6-2005).

Em situação análoga, assim decidiu este Tribunal:

Se o logotipo, fruto de criação artística, presta-se a identificar marca registrada e notoriamente conhecida, a sua reprodução ou imitação, sem que autorizada pelo titular, por passível de induzir confusão importa em crime contra registro de marca.

[...]

Releva ponderar, ademais, como já assentado na jurisprudência pátria em situações tais que, "Em tema de marca de indústria e comércio, sendo jurídicos aos conceitos de imitação, reprodução ou confusão, de todo inútil a realização de perícia se a contrafação é facilmente perceptível e não depende, portanto, de conhecimento técnico especial, aplicando-se o disposto no art. 420, parágrafo único, do CPC." (TJSP, Ap. Cív. 86.953-1, 5ª C.Cív. Rel. Des. Ralph Waldo, J. 11.06.1987, in RT 625/67) (Agravo de Instrumento n. 2007.035303-6, de Balneário Camboriú, rel. Des. Substituto Rodrigo Antônio, j. 28-8-2008).

3.4 - Reconhecida a contrafação, na modalidade imitação, deve-se considerar, ainda, o fato de que a NIKE é marca notoriamente conhecida e que, por isso, merece proteção especial, nos termos da Lei n. 9.279/96:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Conforme ensina Maitê Cecília Fabri Moro,

pode-se dizer que a notoriedade é uma qualidade presente em marcas que auferem um expressivo conhecimento do público. O professor de Estratégia de Marketing na Universidade da Califórnia, David Aeker, define o conhecimento da marca como 'a capacidade que um comprador potencial tem de reconhecer ou de se recordar de uma marca como integrante de uma certa categoria de produtos'. [...] "A marca que, implantada no mercado, conseguir ir além as expectativas 'normais' de conhecimento por parte dos consumidores terá uma característica a mais, que não poderá deixar de ser reconhecida: a notoriedade. [...] "A notoriedade da marca representa portanto um fato, uma circunstância, em que a marca conquista grande conhecimento do público, o qual relaciona com o produto ou serviço assinalado" (Direito de Marcas – Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais, São Paulo: Editora Revista Forense, 2003, p. 77 e 78).

3.5 - Por essas razões, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência de contrafação, determinou a apreensão dos produtos (arts. 198, 202, I, e 209, § 2º, da Lei n. 9.279/96) e ordenou que a ré se abstivesse de importar, vender e estocar tênis com a expressão "AIR" e qualquer imitação dos modelos NIKE SHOX.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

1. Hipótese em que se discute a possibilidade de apreensão de pilhas alcalinas da marca "Powercell", que imitam produtos da marca "Duracell". A imitação foi apurada por perícia e é incontroversa (reconhecida pela empresa). A mercadoria, originária da China e destinada ao Paraguai, encontrava-se em trânsito pelo território brasileiro, em entreposto aduaneiro. 2. O Tribunal de origem afastou a possibilidade de apreensão, pois seria necessária a existência de inquérito penal ou ação do

interessado. 3. Ocorre que o art. 198 da Lei 9.279/1996 é expresso ao admitir a apreensão de ofício, ou seja, realizada pela própria autoridade aduaneira, sem qualquer pedido ou ordem judicial (AgRg no REsp 725531/PR, rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 11-9-2009).

3.6 - Por fim, mas não menos importante, há nos autos prova de que a expressão "AIR" está registrada no INPI (fls. 60 a 67). Assim, eventual alegação de impossibilidade de registro da marca deve ser manifestada diretamente naquele Órgão ou através da ação judicial cabível.

4 - Danos materiais e morais

A Lei de Propriedade Industrial prevê, em seus arts. 208 a 210, a viabilidade de condenação do infrator ao ressarcimento pelas perdas e danos, seja danos emergentes ou lucros cessantes, além da indenização pelos danos morais causados em razão do injusto prejuízo à reputação da empresa perante o mercado. Vale citar:

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. 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.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a 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.

4.1 - Danos Materiais

A apelante afirma que as autoras não sofreram dano material, porque a mercadoria foi apreendida antes de ser liberada a sua circulação.

Sem razão, contudo, porquanto os danos decorrentes da imitação vão além do prejuízo que a venda direta dos produtos teria causado às detentoras da marca original, conforme explica João da Gama Cerqueira:

[...] o titular do registro vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela, intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas

medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa (João da Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2^a ed., 1982, Volume II, Título VI, p. 1.129).

Nesse sentido:

DIREITO COMERCIAL. DIREITO MARCÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
[...] II - As perdas e danos, nos casos de uso indevido de marca, decorrem do próprio ato ilícito praticado pela ré (REsp 101118/PR, rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 11-9-2000, p. 251).

Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não.

- Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação (REsp 466761/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 4-8-2003, p. 295).

A contrafação em si mesma, exibida a mercadoria falsificada, gera um prejuízo material, porque desqualifica a existência da marca, provocando a procura pela falsificação, mais barata, em detrimento da original. Portanto, a contrafação, pelo sistema legal vigente, justifica a indenização, apurado o quantum em liquidação (REsp n. 466-761/RJ, Voto: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 3-4-2003).

Propriedade industrial. Reconhecimento da contrafação. Indenização por perdas e danos. Precedentes da Corte. 1. Já assentou a Corte, nas Turmas que compõem a Seção de Direito Privado, que o reconhecimento da contrafação dá ensejo à indenização por perdas e danos, apurada em liquidação de sentença (REsp 646911/SP, rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 22-8-2005, p. 266).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO POR DIREITOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. [...] 2. No caso de uso indevido de marca, com intuito de causar confusão ao consumidor, o entendimento predominante desta Corte é que a simples violação do direito implica na obrigação de ressarcir o dano (REsp 710376/RJ, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 2-2/2010).

De acordo com o entendimento predominante no STJ, no caso de uso indevido de marca, com intuito de causar confusão ao consumidor, a simples violação do direito implica na obrigação de ressarcir o dano, sem que, para tanto, tenha o autor que demonstrar que a comercialização dos produtos, com marca idêntica ou imitada, tenha causado degradação à imagem de sua empresa, ou desvalorização de sua marca, impedindo-lhe de auferir determinados benefícios (REsp 744497, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 24-8-2010).

4.2 - Danos Morais

A apelante requer a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Afirma

que as apeladas deveriam ter comprovado o abalo moral por elas experimentado.

Novamente, sem razão a apelante, porque a notícia de fabricação de produtos idênticos, porém de qualidade duvidosa, é capaz de abalar o conceito que a marca possui perante o público consumidor e, em casos como esse, o dano moral é presumido.

Nesse sentido:

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. Recurso especial a que se dá provimento (REsp 466761/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 4-8-2003, p. 295).

COMERCIAL E CIVIL. DIREITO MARCÁRIO. USO INDEVIDO DE MARCA CARACTERIZADA. ABSTENÇÃO. INDENIZAÇÃO. A violação marcária se dá quando a imitação reflete na formação cognitiva do consumidor que é induzido, por errônia, a perceber identidade nos dois produtos de fabricações diferentes. O uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade (REsp 510885/GO, rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ 17-11-2003, p. 336).

Direito empresarial. Contrafação de marca. Produto falsificado cuja qualidade, em comparação com o original, não pôde ser aferida pelo Tribunal de Justiça. Violação da marca que atinge a identidade do fornecedor. Direito de personalidade das pessoas jurídicas. Danos morais reconhecidos. - O dano moral corresponde, em nosso sistema legal, à lesão a direito de personalidade, ou seja, a bem não suscetível de avaliação em dinheiro. - Na contrafação, o consumidor é enganado e vê subtraída, de forma ardil, sua faculdade de escolha. O consumidor não consegue perceber quem lhe fornece o produto e, como consequência, também o fabricante não pode ser identificado por boa parte de seu público alvo. Assim, a contrafação é verdadeira usurpação de parte da identidade do fabricante. O contrafator cria confusão de produtos e, nesse passo, se faz passar pelo legítimo fabricante de bens que circulam no mercado. - Certos direitos de personalidade são extensíveis às pessoas jurídicas, nos termos do art. 52 do CC/02 e, entre eles, se encontra a identidade. - Compensam-se os danos morais do fabricante que teve seu direito de identidade lesado pela contrafação de seus produtos. Recurso especial provido. (REsp 1032014/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 4-6-2009).

Assim, configuram ilícito a ensejar responsabilidade civil do seu autor, não apenas aquelas condutas expressamente previstas como crimes contra a propriedade industrial, como também todos os atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos expressamente na Lei n. 9.279/96, 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 (art. 209) (Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Comercial (Apelação Cível n. 2006.025404-1, de Balneário Camboriú, rel. Juiz Paulo Roberto Camargo Costa, j. 17-9-2009).

Relativamente ao dano moral, é indubitável que a conduta da recorrente gerou transtornos à titular da marca, bem como lesionou a imagem da marca "imitada" perante suas relações comerciais e seus consumidores.

Realmente, é intuitivo que a utilização da marca de renome, por produtor que a reproduz grosseiramente, vendendo os produtos a preços consideravelmente mais baixos, causa sérios transtornos ao titular, tendo em vista o abalo de confiança que

tal ato proporciona perante o mercado consumidor da empresa detentora da marca, retirando o prestígio e o conceito alcançado pela marca COINTREAU, internacionalmente conhecida, sujeitada que foi a ser comparada com produto de procedência e qualidade bastante duvidosa. Assim, o dano moral ou à imagem é presumido (Apelação Cível n. 2008.009288-7, de Blumenau, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 18-6-2009).

Sabe-se que a venda de produtos contrafeitos, também conhecidos como "piratas", é prática lamentavelmente comum em diversos estabelecimentos comerciais, principalmente de pequeno porte, como os das ora recorridas, devendo ser rigorosamente coibida, tanto na esfera criminal, quanto na cível.

No caso vertente, a venda de óculos de sol "similares", que tentam imitar aqueles que foram cuidadosamente planejados pelas autoras, observando técnicas e estudos específicos, ocasiona a vulgarização da marca – muito conhecida nos meios esportivos – desqualificando-a. Assim, tem-se que a simples ofensa ao sistema de proteção à propriedade industrial gera, por si só, dano moral à empresa titular do direito. Neste sentido: TJRS, Ap. Cív. n. 70026152827, de Portão, Rela. Desa. Iris Helena Medeiros Nogueira, DJ de 16-10-2008.

Deste modo, sendo evidente o fato desabonador à boa imagem do nome e da marca "Mormaii", condenam-se as requeridas ao pagamento de verba indenizatória às apelantes, como forma de impedir que práticas como a em estudo continuem a ser indiscriminadamente cometidas nos centros comerciais de nossas cidades (Apelação Cível n. 2009.030232-7, rel. Des. Ricardo Fontes, j. 13-8-2009).

Mantém-se, pois, a sentença.

5 - Ante o exposto, meu voto é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

DECISÃO

Nos termos do voto do relator, a Câmara, por unanimidade de votos, decidiu conhecer e negar provimento ao recurso.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Rodrigo Antonio e Stanley da Silva Braga.

Florianópolis, 16 de dezembro de 2010.

Salim Schead dos Santos
RELATOR