



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2011.0000110093

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0049546-75.2009.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado UNIVERSAL DO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP sendo apelados/apelantes LOUIS VUITTON MALLETTIER (E OUTROS(AS)) e LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso das autoras para majorar o valor da indenização por danos morais, mas negaram provimento ao recurso da ré.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores J.L. MÔNACO DA SILVA (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.

São Paulo, 27 de julho de 2011.

JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº: 5628

APELAÇÃO Nº: 990.10.447370-5

COMARCA: Santos

MM. Juiz(a) de 1º grau : Dr. (a) Paulo Sérgio Mangerona

APELANTE (S): Universal do Brasil Importadora e Exportadora Ltda EPP e Louis Vuitton Malletier (e Outro)

APELADO (S): Os Mesmos

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E APREENSÃO JUDICIAL. Sentença de Procedência.

Propriedade Industrial. Produtos (bolsas e carteiras) importados pela ré e apreendidos na alfândega do Porto de Santos. Alegação de imitação indevida de marcas figurativas de titularidade da empresa “Louis Vuitton”, notadamente, estampas constantes nos objetos.

Pedido de abstenção de importação e venda de produtos que ostentem reprodução ou imitação daquelas marcas registradas, sob pena de multa, além de condenação por danos morais.

Apela a ré sustentando em preliminar haver cerceamento do direito de defesa por falta de perícia, e, no mérito, ausência de identidade capaz de confundir ou denegrir a imagem das autoras; que as estampas dos produtos apreendidos não correspondem àquelas registradas e pela inexistência de dano moral pela ausência de comercialização.

Preliminar. Cerceamento de defesa. Ausência de fase probatória. Insubsistência. Matéria eminentemente de Direito. Provas existentes nos autos suficientes para prolação do julgamento. Aplicável a Teoria da Causa Madura. Não há cerceamento de defesa, caso a produção de prova requerida pela parte seja desnecessária para o deslinde da demanda. Preliminar rejeitada.

Extrema semelhança dos sinais protegidos pela marca e daqueles constantes nos produtos apreendidos, visualmente observável, revela o ato ilegal já pela própria importação e justifica a determinação de apreensão e abstenção da comercialização. Inteligência dos artigos 189, I, e 190, I, da Lei nº 9.279/96.

Reparação por dano moral. Mesmo a não colocação do produto no mercado consumidor, por fato alheio, não afasta a participação efetiva da ré na constituição do ilícito que autoriza o ressarcimento. Revelado o fato ofensivo à imagem advém a obrigação de indenizar de natureza extrapatrimonial, haja vista que nesses casos, em regra, reputa-se presente o dano in re ipsa. A apreensão antes da nacionalização apenas interfere na dosimetria da condenação.

Apelam as autoras pugnando pela majoração dos danos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

morais.

A indenização do dano moral deve ser arbitrada por equidade, consideradas as circunstâncias do caso, em valor que sirva a um só tempo, de punição ao lesante e compensação ao lesado, sem que acarrete enriquecimento sem causa.

Fixação pela r. sentença da indenização por danos imateriais em R\$ 10.000,00. Majoração. Cabimento. Situação concreta em que sobreleva o número de produtos apreendidos, mais de 5.600 unidades. Arbitramento nesta sede em R\$ 20.000,00, que melhor se amolda ao princípio da razoabilidade.

Recurso da ré improvido e provido em parte o recurso das autoras para majorar a condenação por danos morais para o importe de R\$ 20.000,00.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de f. 328/331, proferida em ação de obrigação de não fazer e apreensão judicial proposta por Louis Vuitton Malletier e Outro em face de Universal do Brasil Importadora e Exportação Ltda EPP (ou Base Forte Importação e Exportação Ltda), demanda julgada procedente “*para o fim de compelir a ré a se abster, em definitivo, de importar, vender, expor à venda e manter em estoque qualquer produto em especial carteiras que ostentem reprodução ou imitação das marcas das autoras, nas formas nominativa, figurativa e mista, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R\$ 10.000,00, ficando confirmada a decisão que concedeu a tutela antecipada*”. A ré ainda foi condenada a pagar às autoras, a título de indenização por danos morais, a quantia de R\$ 10.000,00, acrescida de correção monetária desde a prolação da sentença e juros de mora a correr da citação.

Inconformada, apela a ré (f. 334/343): (i) relatando que foram retidas na alfândega do Porto de Santos 3.024 carteiras e 2.664 bolsas femininas, sob suspeita de serem produtos contrafeitos, porque ostentariam imitações da marca “Louis Vuitton”; (ii) argúi cerceamento do direito de defesa, porque haveria necessidade de prova pericial para dirimir a controvérsia se as



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

estampas registradas no INPI de propriedade das autoras seriam idênticas àquelas constantes nos produtos apreendidos; (iii) argumenta que tais mercadorias não seriam capazes de confundir ou denegrir o seletivo grupo de consumidores da marca “Louis Vuitton”; (iv) repisa que as estampas dos produtos apreendidos não correspondem com as estampas registradas, nem as carteiras e bolsas se assemelham aos modelos apresentados pelas apeladas; (v) afirma que os produtos possuem sua marca própria “Leger Moda”; (vi) ataca a incidência de dano moral porque não houve exposição nem comercialização que pudesse denegrir a marca de titularidade da parte contrária.

Inconformadas, apelam as autoras (f. 347/357): pugnam pela majoração dos danos morais, considerando o valor imposto como diminuto, diante da quantidade de mercadorias apreendidas, e como forma de inibir a concorrência desleal.

Recursos recebidos e respondidos (f. 407/417 e 419/425).

É o relatório.

A preliminar merece ser rejeitada e, no mérito, o recurso das autoras procede em parte, não merecendo acolhimento o recurso da ré.

Da preliminar.

Inexiste o alvitado cerceamento de defesa por ausência de fase instrutória, porquanto, a temática declinada na inicial prescinde de produção de provas, além dos documentos que foram acostados aos autos.

O instituto jurídico do julgamento antecipado da lide encontra esteio no art. 330 do Código de Processo Civil, é aplicável às hipóteses de revelia e naquelas em que a questão de mérito seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não haja necessidade de se produzir provas em audiência, que é o caso dos autos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nesta circunstância, o julgamento antecipado da lide, ao contrário de caracterizar cerceamento de defesa, homenageia o princípio da economia processual, permitindo rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade.

Ao juiz, como destinatário das provas, cabe a decisão sobre a conveniência e necessidade de sua realização. Havendo provas suficientes para formar o convencimento deve o julgamento ser proferido, aplicando-se a Teoria da Causa Madura. Incidentes à hipótese os preceitos estampados nos artigos 130 e 131 do CPC.

Nesse sentido precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme tópico de ementa abaixo transcrito:

1. O artigo 131, do CPC, consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar diligências que delonguem desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a observância do princípio da celeridade processual.

6. Deveras, é cediço nesta Corte que inócorre cerceamento de defesa quando desnecessária a produção da prova pretendida (REsp 226064/CE, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003), impondo-se o julgamento antecipado da lide em que se controverte apenas sobre matéria de direito, em obediência aos princípios da economia e da celeridade processuais (REsp 324.098/RJ, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 21.03.2002, DJ 29.04.2002; e Resp 337.785/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04.12.2001, DJ 25.03.2002). (Resp 797184/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 25.03.08, v.u.)

Cabe assinalar que se apresenta *ictu oculi* a imitação das estampas de titularidade da “Louis Vuitton” (f. 84/88), com aquelas insertas nas bolsas e carteiras apreendidas, conforme laudo de constatação (f. 88/92). Saliencia-se que a contrafação não significa cópia idêntica, podendo ser parcial, com a finalidade de se aproximar da marca de maior vulto no mercado consumidor. Ademais, a ré não apresentou qualquer elemento técnico capaz



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de impugnar o laudo ofertado pelas autoras nem explicitou quanto à relevância da perícia sugerida.

Do mérito.

A extrema semelhança com os sinais de estampa registrados junto ao INPI, encaminha a questão para a incidência dos fatos típicos capitulados nos artigos 189, I, e 190, I, da Lei nº 9.279/96, assim redigidos:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão;

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;

Desse modo, é incontroverso que a ré importou as 2.664 bolsas e 3.024 carteiras apreendidas (f. 199), que possuem indevidamente a imitação de marca registrada, de modo a induzir confusão do mercado consumidor, porque ofende a singularidade legítima do produto, que tem como escopo distingui-lo dos demais da mesma classe ou populares.

A importação já se enquadra no ilícito de natureza penal que autoriza por corolário a pretensão de condenação na esfera cível, inclusive, no que tange a danos morais.

Com efeito, o art. 209 da Lei nº 9279/96¹ preceitua a hipótese de reparação pelos prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, não afastando

¹ **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.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

a reparação imaterial em prol do titular da marca vilipendiada. Logo, revelado o fato ofensivo à imagem advém a obrigação de indenizar de natureza extrapatrimonial, haja vista que nesses casos, em regra, reputa-se presente o dano *in re ipsa*.

No mesmo sentir proclama o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “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” (**Resp 466731/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 03.04.03, v.u.**).

Do qual se colhe o seguinte excerto:

A vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, efeitos da prática de falsificação, constituem elementos suficientes a lesar o direito à imagem do titular da marca (...)

A não colocação do produto no mercado consumidor, fato que se deu por ato de apreensão na aduana no Porto de Santos, ou seja, alheio ao comportamento da ré, não afasta sua participação efetiva na constituição do ilícito que autoriza o ressarcimento. A circunstância de ter havido a apreensão antes da nacionalização dos produtos apenas interfere na dosimetria da condenação.

No que tange à quantificação, sabe-se que em nosso direito não se aplica com exclusividade a *Teoria do Desestímulo*, como estabelecido no sistema norte-americano, mas sim o sistema misto, entre o desestímulo e a compensação, objetivando-se a imposição de uma sanção ao causador do evento danoso, de sorte que não fique impune pela vulneração causada a interesses extrapatrimoniais de outrem e, ao mesmo tempo, uma compensação ao lesado com o intuito de suavizar a ofensa sofrida.

O valor da indenização como sabido, deve ser fixado com



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

equidade e moderação, não podendo ser tão baixo a ponto de fazer com que o ofensor deixe de perceber a reação do ordenamento jurídico à lesão praticada, nem tão elevado a ponto de servir como fonte de enriquecimento sem causa por parte do lesado.

A condenação imposta pela r. sentença no valor de R\$ 10.000,00, mostra-se diminuta, tomando-se por parâmetro que foram apreendidos mais de 5.600 produtos contrafeitos, entre carteiras e bolsas femininas.

Diante das circunstâncias específicas atinentes ao caso sob exame, almejando-se atender ao escopo satisfatório e punitivo da reparação por dano moral, arbitra-se, a título de indenização, a importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia a ser corrigida monetariamente, de acordo com a Tabela Prática de Débitos Judiciais do TJSP, a partir da prolação da presente decisão até o efetivo pagamento, nos termos da súmula 362 do C. STJ², além de juros de mora de 1% a partir da citação.

Ante o exposto, **rejeita-se a preliminar** e, no mérito, **nega-se provimento** ao recurso da ré e **dá-se provimento em parte** ao recurso das autoras para majorar a condenação por danos morais para o importe de R\$ 20.000,00.

JAMES SIANO
Relator

²**Súmula 362:** A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.