



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

Registro: 2011.0000265685

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0188478-12.2011.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LOUIS VUITTON MALLETTIER e LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA. sendo agravado IMPORTADOR DA MERCADORIA RETIDA NA ALFÂNDEGA DO PORTO DE SANTOS, RELACIONADA AO CONTEINER INKU - 630.229-4.

ACORDAM, em Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROMEU RICUPERO (Presidente), JOSÉ REYNALDO E RICARDO NEGRÃO.

São Paulo, 8 de novembro de 2011.

Romeu Ricupero
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 0188478-12.2011.8.26.0000
Agravante: LOUIS VUITTOM MALLETTIER E OUTRO
Agravado: IMPORTADOR DA MERCADORIA RETIDA NA
ALFÂNDEGA DO PORTO DE SANTOS, RELACIONADA AO
CONTAINER INKU - 630.229-4
Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 1ª VARA
CÍVEL

VOTO N.º 17.559

EMENTA – Ação de obrigação de não fazer e apreensão judicial cumulada com indenização e pedido de tutela antecipada. Indeferimento da tutela antecipada. Agravo de instrumento interposto pelas autoras. Flagrante imitação da marca figurativa Louis Vuitton. Mini-bolsas e carteiras apreendidas em contêiner no Porto de Santos. Fotografias comparativas demonstrando a imitação. Laudo de constatação que evidenciou a contrafação. Tutela antecipada deferida e mantida. Importador ainda desconhecido. Agravo de instrumento provido.

RELATÓRIO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOUIS VUITTON MALLETTIER e LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA. contra a R. decisão interlocutória de fl. 41, que nos autos da ação de obrigação de não fazer e apreensão judicial cumulada com indenização e pedido de tutela antecipada que movem ao Importador da Mercadoria Retida na Alfândega do Porto de Santos, Relacionada ao

Agravo de Instrumento nº 0188478-12.2011.8.26.0000
Voto nº:17.559



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

Contêiner INKU - 630.229-4 (cf. petição inicial de fls. 43/74), assinalou:

"Os elementos apresentados com a inicial, restritos à imagem impressa a fls. 07 e 80, ausente comparativo de dimensões e proporção entre os desenhos encontrados nas amostras examinadas pela requerente e o registrado no laudo de constatação apresentado com a inicial e não exibidas as amostras examinadas, não são bastantes a demonstrar que os produtos cuja apreensão liminar é pretendida levem reprodução de marca figurativa registrada pela requerente (fls. 63), razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência.

Oficie-se à autoridade alfandegária, a cargo da requerente, com comprovação do protocolo em cinco dias, requisitando informe dados de qualificação do importador da mercadoria em questão.

Com os informes, emende a parte autora a inicial quanto à qualificação do pólo passivo da lide e tornem conclusos para determinação de citação".

As agravantes alegam que o pedido de antecipação de tutela em caráter liminar se justificava diante das circunstâncias que permeiam o caso concreto, isto é, a iminência de ser



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

liberada a entrada no país de cerca de 4.500 (quatro mil e quinhentas) mini-bolsas e carteiras contrafeitas.

Insistem que o pedido de antecipação tutelar foi formulado com fulcro no artigo 606 do Decreto n.º 6.759/2009 (Novo Regulamento Aduaneiro) e artigo 195, III, da Lei n.º 9.279/96, e tem por escopo a apreensão judicial de mercadoria importada com características de falsificação, mais precisamente bolsas e carteiras importadas pela agravada, retidas pela fiscalização da Alfândega do Porto de Santos, por ostentar imitação de marca de titularidade das agravantes.

Afirmam que as imagens reproduzidas à fl. 06 e o incluso laudo de constatação (fls. 80/90) não deixam margem de dúvida acerca da contrafação nas bolsas e carteiras retidas e na capacidade de confundir o consumidor (imitação da marca figurativa LOUIS VUITTON).

Depois de elogiar o trabalho desenvolvido pelas Alfândegas na identificação de falsificações, apreensão e decretação da pena de perdimento de mercadorias falsificadas, as agravantes destacam que, com o novo regulamento aduaneiro, não obstante o poder conferido à autoridade aduaneira para apreender mercadorias falsificadas no ato de sua



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

conferência, passou-se a exigir que o titular do direito violado promova a apreensão judicial da mercadoria retida pela alfândega, sob pena de liberação. Daí a necessidade da propositura da presente ação, para impedir que a mercadoria ingresse no mercado.

Diz que a antecipação da tutela é condição *sine qua non* para a preservação dos direitos marcários das agravantes. A retirada do produto falso do mercado ou o impedimento para que este ingresse no mercado não só visa à proteção dos direitos previstos na lei da propriedade industrial, como também a devida proteção do consumidor, que será ludibriado. Sem a antecipação da tutela, serão distribuídos no mercado milhares de bolsas e carteiras contrafeitas que se encontram no contêiner retido, acarretando o total descrédito dos produtos e das marcas das mesmas, uma vez que o consumidor ludibriado passará a creditar-lhes a baixa qualidade desses artigos.

Reiteram que o fundamento do recurso é relevante, porquanto é flagrante a imitação da marca figurativa das agravantes nos produtos retidos.

Rebatem a alegação do R. despacho agravado, de que não apresentaram amostras dos produtos retidos pela



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

Autoridade Alfandegária, e enfatizam que nem poderiam fazê-lo, isso porque aquela Autoridade Alfandegária apenas disponibilizou os produtos para a elaboração do laudo de autenticidade, conforme Termo de Retirada de Amostras (fl. 91), que prevê a devolução dos bens àquela Autoridade no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Ademais, a conclusão do laudo técnico elaborado corroborou a suspeita da Autoridade Alfandegária, ao apurar que as bolsas e carteiras analisadas são contrafeitas.

Preparado (fls. 105/106) e instruído o recurso (fls. 27/104), os autos foram distribuídos ao eminente Des. GRAVA BRAZIL, com assento na 9ª Câmara de Direito Privado (fl. 107), que, não obstante tivesse reconhecido a competência da Câmara Reservada de Direito Empresarial, e "por conta de cuidar de situação de risco de lesão de difícil reparação, liberação de produtos supostamente contrafeitos, e considerando a relevância da argumentação desenvolvida", antecipou a tutela recursal almejada, para o fim de manter a retenção das mercadorias apreendidas, *ad referendum* do Relator que viesse a ser sorteado (cf. fls. 108/109).

A representação foi acolhida (fl. 114) e os



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

autos foram-me redistribuídos (fl. 117), ficando mantida a antecipação da tutela recursal, ao mesmo tempo em que determinei às agravantes que informassem se já havia resposta da autoridade alfandegária acerca de dados de qualificação do importador da mercadoria em questão (fl. 118).

Em 27 de setembro deste ano, veio a resposta negativa (fl. 121).

FUNDAMENTOS.

Consoante consta da petição inicial da ação de obrigação de não fazer e apreensão judicial cumulada com indenização, no último dia 13 de junho de 2011, as autoras, ora agravantes, retiraram nas dependências do Porto de Santos amostras dos produtos acondicionados no Contêiner INKU - 630.229-4, retidos pela Autoridade Alfandegária, ou seja, mini-bolsas e carteiras ostentando reprodução das marcas LOUIS VUITTON, para elaboração de laudo técnico de constatação, cuja finalidade era avaliar ou não o procedimento levado a efeito pelos fiscais da Alfândega, diante da suspeita de contrafação das marcas registradas das autoras.

A conclusão do laudo técnico elaborado



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

corroborou a suspeita da Autoridade Alfandegária, ao apurar que as bolsas e carteiras analisadas são contrafeitas.

A prova da contrafação, para efeito da tutela antecipada, é não somente a comparação entre as fotografias de fl. 06, na qual é evidente a imitação da marca figurativa das agravantes nos produtos retidos, e sim, sobretudo, o laudo de constatação de fls. 80/90, no qual se realçou que, "a um simples exame dos produtos retidos, constata-se que se tratam de produtos contrafeitos, ou seja, apresentam baixíssima qualidade e ostentam flagrante reprodução da marca LOUIS VUITTON, o que se pode aferir pelo confronto dos padrões originais com os exemplares questionados" (cf. fl. 81).

Como está ali expresso, "os produtos questionados apresentam flagrante reprodução da marca figurativa Louis Vuitton certificados de registro de marca n.º 826916554".

Na comparação entre as características dos produtos originais e dos produtos questionados, salientou que os primeiros são de qualidade superior da matéria-prima e do acabamento, os materiais externos das bolsas são de alto padrão, com maleabilidade, que não apresenta deformidades com o seu manuseio, e as ferragens das bolsas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

originais ostentam o nome da marca em seus puxadores, enquanto que os segundos são de má qualidade da matéria-prima e do acabamento, material externo da bolsa é sintético de baixíssima qualidade, que se deforma facilmente, e as ferragens das bolsas questionadas apresentam matéria prima bem inferior e brilho intenso (cf. fl. 82).

Anote-se que passados mais de 04 (quatro) meses desde a apreensão, ainda não se sabe o nome do importador dos produtos questionados, o que impediu que, neste recurso, se abrisse vista para eventual contraminuta.

Assim, o que há é somente a prova fotográfica e o auto de constatação, demonstrando inequívoca e flagrante reprodução da marca figurativa das agravantes, o que justifica a antecipação da tutela, que fica mantida.

Destarte, pelo meu voto, **dou provimento ao recurso.**

ROMEU RICUPERO
Relator