

**PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL n.º 0216677-07.2009.8.19.0001
2ª VARÁ EMPRESARIAL**

**Apelante: YMIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS
LTDA.**

Apelados: LOUIS VUITTON MALLETTIER E OUTRO.

Relator: DES. CUSTÓDIO TOSTES

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRAFAÇÃO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO. PRODUTOS RETIDOS NA ALFÂNDEGA. CONFECÇÃO NA TENTATIVA DE REPRODUZIR AS CARACTERÍSTICAS DE MARCA ALHEIA, VISANDO OBTER LUCRO, EM PREJUÍZO DAQUELE QUE SE DEDICOU AO LONGO DO TEMPO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE QUALIDADE, FORMANDO CLIENTELA E O FUNDO DE COMÉRCIO. LAUDO ORIUNDO DE ATO ADMINISTRATIVO, PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO, COM ATRIBUIÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. NATUREZA DE PROVA DOCUMENTAL. IMPORTAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. INCONTROVERSA A INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. PROVA POSTA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE MACULAR O PROCEDIMENTO ELEITO. DANO MORAL. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. JULGAMENTO *EXTRA PETITA*. SENTENÇA QUE SE REFORMA EM PARTE.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0216677-07.2009.8.19.0001 em que é apelante YMIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA. e apelados LOUIS VUITTON MALLETTIER E OUTRO,

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, em **DAR PROVIMENTO PARCIAL A APELAÇÃO**, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de responsabilidade civil em decorrência da alegação de falsificação de artigos, objetivando, em sede de tutela antecipada sua apreensão judicial e que a ré se abstenha de importar, vender, expor à venda e manter em estoque, bolsas contrafeitas com as marcas de titularidade das autoras, sob pena de multa diária, requerendo, ao final, a destruição dos referidos bens, para declarar definitivo o efeito da tutela e a condenação no pagamento de indenização por dano extra-patrimonial.

A sentença, de fls. 282/285, julgou procedente o pedido, para tornar definitiva a tutela antecipada que determinou a apreensão judicial das mercadorias retidas na Alfândega do Porto do Rio de Janeiro, impedindo a sua liberação, condenando a ré a pagar as autoras indenização por danos materiais a serem apurados em liquidação por artigos, além dos danos morais fixados em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Apelo da ré (fls. 293/325) alegando, em síntese, que as recorridas não cumpriram o que determina o artigo 606 do Decreto 6.759/2009, não realizando queixa, não providenciando ação própria para a apreensão dos bens e que o laudo de constatação é documento unilateral; a ausência do dano, tendo em vista que a apreensão do material impossibilitou a sua comercialização; cerceamento de defesa, diante da impossibilidade da produção de prova técnica; julgamento *extra petita*, em decorrência da ausência de pedido de condenação em danos materiais e o excesso do valor fixado a título de danos morais.

O recurso é tempestivo e foi devidamente contrariado.

VOTO

Cuida a hipótese de ação proposta pelo procedimento ordinário, visando a condenação da ré a indenizar as autoras por danos morais, em virtude da prática de contrafação.

Constata-se que agentes públicos, com atribuição junto ao Ministério da Fazenda, lavraram laudo de constatação (fls.74/78)

de produtos que reproduzem as características da marca *LUIS VUITTON*, como se observa na transcrição abaixo:

*“Diante do fato de que tais produtos não foram importados pela LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA., única distribuidora dos originais no Brasil, e de todas as características apontadas acima, verificadas entre os originais LOUIS VUITTON e os questionados, principalmente em relação à qualidade dos produtos e a flagrante reprodução das marcas figurativas Luis Vuitton, conclui-se, com segurança, que os produtos examinados **são contrafeitos.**”*

Como se observa nas fotos que ilustram o referido laudo, os produtos retidos na alfândega foram confeccionados na tentativa de reproduzir as características de marca alheia, visando obter lucro, em prejuízo à pessoa jurídica que se dedicou ao longo do tempo à produção e comercialização de produtos de qualidade, formando o fundo de comércio.

A apelante, no afã de se eximir da responsabilidade de indenizar, afirma que o laudo apresentado não tem o valor probatório necessário a justificar a procedência do pedido.

Contudo, destaca-se que o laudo é oriundo de ato administrativo, praticado por agente público, com atribuição de fiscalização, no exercício do Poder de Polícia do Estado, encontrando-se o documento em conformidade com a norma. Portando, a tese de defesa não procede, pois não se trata de laudo pericial elaborado a pedido dos autores, mas de documento expedido por órgão público com atribuição de fiscalizar.

Pautada a análise da controvérsia na prova documental, haja vista a natureza do laudo apresentado, verifica-se a vã tentativa de produção de réplica das bolsas da marca *Louis Vuitton*, cuidando de material e acabamento de baixa qualidade (fls. 76/77), em desconformidade com o produto original.

Na contestação (fls. 224/240), a ré afirma que realizou a importação dos bens apreendidos, sendo incontroversa a sua intenção de comercializar o produto, não restando dúvida quanto à prática da contrafação.

Embora a ré diga que as autoras não procederam em consonância com a norma, em decorrência do rito escolhido para a realização da pretensão, não houve óbice ao contraditório, exercendo o

recorrente o seu amplo direito de defesa, inexistindo vício capaz de macular o procedimento eleito.

Quanto a não produção da prova técnica, em que pese o requerimento da ré, ressalta-se a sua inutilidade, haja vista que os elementos contidos nos autos são suficientes para a formação do livre convencimento, não importando a sua ausência em ferimento à ampla defesa.

Apurado o ilícito, cabe a verificação dos argumentos acerca da inexistência do dano.

A prática de falsificação e comercialização de produtos vem sendo reiterada, em prejuízo constante daquele que ao longo dos anos e de grandes investimentos construiu uma marca de reconhecimento dos consumidores pelos seus atributos, gerando riqueza, empregando mão de obra, recolhendo impostos e adornando o público feminino.

A referida conduta resulta, em princípio, prejuízo de ordem material, diante da usurpação da clientela do titular da marca e da ausência de remuneração ao titular do direito violado, em afronta a legislação infraconstitucional, devendo gerar a obrigação de indenizar o prejudicado, como se verifica no art. 210 da Lei 9.279/1996, *in verbis*:

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.*

Com a prática do ilícito em comento, o consumidor, na crença de que adquire o original, acaba por obter artigos de qualidade diversa da sua pretensão, o que fere a imagem do titular da marca.

Cabe acrescentar que a contrafação caracteriza-se, em essência, pela usurpação de parte da identidade do fabricante original, pois o contrafator se vale de marca alheia para obter lucro em detrimento

do seu titular, o que deve ser visto como violação ao direito da personalidade, gerando, por conseguinte, o dano moral, sendo este o entendimento dos nossos Tribunais, como se destaca nas ementas abaixo:

*Apelações Cíveis. Software. **Contrafação.** Ação cautelar, seguida de principal, que buscou apreender e periciar programas ilegalmente reproduzidos pela ré. Perícia realizada que confirma a utilização de alterações e "cracks", instrumento que permite contornar o sistema de defesa dos programas. Ação principal que busca condenar a ré ao pagamento de danos materiais, dentre outras providências. Reconvenção da ré postulando danos morais. Recursos de ambas as partes, pedindo a autora a majoração do dano material e a fixação de honorários na reconvenção. Recurso da ré postulando a improcedência dos pedidos. 1 - A indenização pela **contrafação** não pode equivaler ao preço dos produtos contrafaciados, o que não importa enriquecimento sem causa do fabricante. O dano apurado pela multiplicação prevista nos arts.103 e 107 da Lei 9610 tem por escopo ressarcir o fornecedor pelos danos invisíveis mas presentes causados pela disseminação das falsificações, categoria de lucros cessantes que se acha incluída no pedido de reparação por danos materiais. 2 - Para evitar o enriquecimento sem causa do fornecedor, tempera-se o rigor do art.103, conforme se esteja a cuidar de falsificação para fins comerciais, de venda, ou simples uso próprio. 3 - Primeiro apelo ao qual se dá parcial provimento. Apelos da ré que se consideram prejudicados. 0000162-04.2007.8.19.0209 – APELACAO. DES. EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO - Julgamento: 07/07/2010 - TERCEIRA CAMARA CIVEL.*

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. ENTIDADES DESPORTIVAS. DIREITO DE PROPRIEDADE DE SUAS MARCAS, DENOMINAÇÕES E EMBLEMAS, IDENTIFICADORES JUNTO AO PÚBLICO. LEI Nº 9279/96. REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA.

CONTRAFACÇÃO. PRODUTOS APREENDIDOS. DANO MATERIAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. EXCLUSÃO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS AUTORES. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DOS AUTORES (ENTIDADES DESPORTIVAS) E PARCIALMENTE PROVIDO O DA RÉ (POSSATO E MARINHO PAPELARIA LTDA ME. *Apelação Cível nº 0009827-52.2008.8.19.0001 (2009.001.25125).* DES. JOAO CARLOS GUIMARAES - *Julgamento: 13/01/2010 - VIGESIMA CAMARA CIVEL.*

*A Turma, renovado o julgamento, entendeu que a mera exposição à venda dos produtos falsificados, independentemente de prova quanto à efetiva comercialização, é hábil para justificar a condenação em danos materiais (art. 209 do Código de Propriedade Industrial). Essa mesma exposição, que vulgariza a marca, afeta a imagem e a reputação comercial da recorrente, grande empresa internacionalmente reconhecida pelo fabrico de bolsas femininas, o que autoriza a condenação em danos morais, que também independe de prova de efetiva venda. **REsp 466.761-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/4/2003.***

A recorrente ajuizou ação indenizatória cumulada com preceito cominatório, alegando que as recorridas são autoras de contrafacção, pois produzem papéis para cigarros, valendo-se, sem sua autorização, de suas marcas exclusivas. Além dos prejuízos inerentes a tal conduta, aduz que sua imagem perante os consumidores foi afetada. Assim, a questão cinge-se em definir se decorrem danos morais indenizáveis da violação do direito de marca. Para a Min. Relatora, a premissa de fundamental importância para o deslinde da controvérsia é que o dano moral da pessoa jurídica corresponde, hoje, em nosso sistema legal, à lesão a direito de personalidade, ou seja, a bem não suscetível de avaliação em dinheiro. Deve-se questionar se o direito de marca integra a personalidade do seu titular. A resposta é negativa. A marca apenas designa um produto e sua violação traz

diretamente danos materiais. O contrafator beneficia-se porque usurpa a clientela do titular da marca ou porque deixa de lhe pagar royalties devidos. Esse é o claro conteúdo do art. 210 da Lei n. 9.279/1996. Ocorre que o problema não se esgota nessa primeira observação. A contrafação de marca pode ter consequências que vão além da simples diferença entre o que foi vendido e o que poderia ter sido comercializado. No julgamento de precedente deste Superior Tribunal, entendeu-se que produtos voltados a público exclusivo foram vulgarizados com a exposição comercial do produto falsificado. Não só a marca era violada naquela situação, mas a própria reputação comercial de seu titular era atingida na medida em que este prezava a imagem de exclusividade de seus produtos perante consumidores de alta renda. Por isso, concluiu-se que 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. Para além da questão da vulgarização, deve-se reconhecer que a contrafação também pode lesar a honra objetiva do titular da marca na medida em que os produtos contrafeitos revelem qualidade precária. A má qualidade dos produtos é acompanhada da insatisfação do consumidor, que deixa de comprar produtos semelhantes e, sobretudo, passa a ter uma imagem negativa do fornecedor. No entanto, quem passa a ser mal visto não é o contrafator, mas o empresário vítima da contrafação. Na hipótese, há peculiaridades, pois não se sabe se o produto contrafeito distingue-se perante o consumidor por exclusividade ou por qualidade. Por esses motivos, o mais correto é tratar o produto (papel de cigarro) como uma commodity, ou seja, um bem básico com qualidades uniformes. Nessa espécie peculiar de contrafação, há pelo menos um aspecto a ser considerado. Aqui, como em outras hipóteses, o consumidor é enganado e vê subtraída, de forma ardilosa, sua faculdade de escolha. O consumidor compra o produto contrafeito na crença de que adquire o original. Sob essa perspectiva, fica mais fácil visualizar que, se o consumidor não consegue perceber quem lhe fornece o produto, também é

*verdade que o fabricante não consegue ser identificado por boa parte de seu público-alvo. O fornecedor mostra-se ao consumidor mais por suas marcas exclusivas que propriamente por seu nome comercial. A marca designa o produto e, direta ou indiretamente, também indica quem é seu fabricante. Assim, a contrafação é verdadeira usurpação de parte da identidade do fabricante. O contrafator cria confusão de produtos e, nesse passo, faz-se passar pelo legítimo fabricante de bens que circulam no mercado. O prejudicado, além da violação da marca, pode buscar ressarcimento pela diluição de sua identidade junto ao público consumidor. A identidade é deturpada quando o causador do dano consegue criar, na mente dos consumidores, confusão sobre quem são os diversos competidores do mercado, duplicando os fornecedores de um produto que deveria ser colocado em circulação apenas por aquele que é titular de sua marca. Nessa linha de raciocínio, a usurpação de marca alheia pode ser vista como a violação desse essencial direito de personalidade, qual seja, o direito à identidade. Assim, concluiu a Min. Relatora que houve violação dos arts. 209 da Lei n. 9.279/1996, 186 e 927 do CC/2002, pois a recorrente teve seu direito de identidade lesado pela contrafação levada a cabo pela recorrida e, por isso, faz jus à reparação dos danos morais sofridos. **REsp 1.032.014-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/5/2009.***

Comprovado o ilícito, onexo causal e a culpa, resta o embate acerca do valor fixado a título de danos morais.

O pólo ativo da presente demanda é integrado por pessoas jurídicas que desenvolvem atividade empresarial de grande vulto, fazendo circular riqueza. A ré, por sua vez, é pessoa jurídica do ramo de importação, sendo por certo empreendedora de capital visando o lucro.

Destarte, na busca do equilíbrio, deverá o julgador ponderar os aspectos subjetivos, bem como o potencial econômico das partes, não descartando o caráter pedagógico do dano moral, com o escopo de angariar os elementos necessários para fixação de indenização razoável.

O Prof. Sérgio Cavaliere Filho, em seu Livro Programa de Responsabilidade Civil, 4ª Ed. Editora Malheiros, pág. 108, aborda de forma profícua o assunto, como se verifica *in verbis*:

“... o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes...”

Assim, quanto a este aspecto, andou bem o Juízo monocrático acerca da fixação do valor dos danos morais, todavia, merece respaldo o apelo no que se refere à condenação *extra petita*.

Depreende-se, da singela leitura da petição inicial, que os autores, apenas, realizaram pedido quanto à indenização do dano extra-patrimonial (fls. 32/33), não podendo a sentença conter disposição acerca dos danos materiais.

Isto posto, deve ser **DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO**, para que seja suprimida da sentença a condenação por danos materiais, mantendo-a nos demais aspectos.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2011.

DES. CUSTÓDIO TOSTES
Relator

