

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 655.284-3 DA COMARCA  
DE PARANAGUÁ – 2ª VARA CÍVEL**

**APELANTE:** SIENA TRADING  
IMPORTAÇÃO E  
EXPORTAÇÃO LTDA.

**REC. ADESIVO:** NIKE DO BRASIL COMÉRCIO  
E PARTICIPAÇÕES LTDA E  
OUTRO

**APELADOS:** OS MESMOS

**RELATOR:** DES. PRESTES MATTAR

**REVISOR:** JUIZ CONV. MARCO  
ANTONIO MASSANEIRO

**APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO  
DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE  
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E  
MATERIAIS – IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS  
CONTRAFEITOS – APREENSÃO NA  
ALFÂNDEGA – FALSIFICAÇÃO DE TÊNIS –  
APOSIÇÃO DE ELEMENTOS DA MARCA DA  
AUTORA EM CALÇADOS PRATICAMENTE  
IDÊNTICOS AOS DA LINHA “NIKE SHOX” –  
SEMELHANÇA VISUAL MUITO PRÓXIMA –  
APENAS DETALHES QUE AS DIFERENCIAM –**

**CONTRAFACÇÃO APTA A CONFUNDIR CONSUMIDORES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS, MESMO TENDO A CARGA SIDO APREENDIDA NA ALFÂNDEGA – LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA PESSOA JURÍDICA – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ELEMENTOS DA MARCA E ATIVIDADE INVENTIVA – MONTANTE PARA REPARAÇÃO FIXADO CORRETAMENTE – OBSERVÂNCIA DE TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA CORRETA – RECURSO NÃO PROVIDO.**

**RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INDEVIDA – PRODUTO QUE NÃO SAIU DA ALFÂNDEGA – VALOR DOS DANOS MORAIS ADEQUADOS – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CORRETA – AUTORA SUCUMBIU EM PARTE SIGNIFICATIVA – ART. 21 DO CPC – SENTENÇA CORRETA – RECURSO NÃO PROVIDO.**

**VISTOS**, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 655.284-3 da Comarca de Paranaguá, 2ª Vara Cível, em que é apelante **SIENA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, recorrente adesivo **NIKE DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRO**, sendo apelados **OS MESMOS**.

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos contra decisão que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer proposta por Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda. e Outro, por haver o Magistrado entendido que os tênis comercializados pela ré seriam falsificações semelhantes aos produtos fabricados pela autora, induzindo os consumidores em erro; que a venda de produtos falsificados seria afrontaria os direitos do consumidor e caracterizaria concorrência desleal; que a ré teria importado o produto em grande quantidade, razão pela qual se pressupõe que teria conhecimento da falsificação; que não restaria comprovado o dano material; que teria ocorrido o dano moral; pelo que tornou definitiva a decisão de antecipação de tutela, determinou que a ré se abstenha de importar, vender e manter em estoque os produtos que imitem a marca das Autoras, sob pena de multa diária de R\$ 2.500,00, bem como condenou a ré ao pagamento da quantia de R\$ 30.000,00 a título de danos morais, valor este corrigido monetariamente. Condenou a ré, ainda, ao pagamento de R\$ 30% das custas processuais e 18% do valor da condenação a título de honorários advocatícios, e o autor ao pagamento de 30% das custas processuais e R\$ 1.200,00 de honorários.

Alega o Apelante que a expressão “AIR” inscrita nos produtos importados não seria registrada pela marca da autora; que os tênis importados não seriam reprodução do modelo “NIKE SHOX” fabricado pela autora, vez que teriam inscrições de identificação distintas; que não teria ocorrido dano moral; que na hipótese de manutenção da sentença, o valor arbitrado a título de danos morais deveria ser minorado, bem como o valor fixado para os honorários advocatícios.

Alega a recorrente adesiva que seria devida a condenação da ré ao pagamento de danos materiais; que o valor fixado a título de danos morais deveria ser majorado; que a sucumbência das autoras seria mínima, razão pela qual a ré deveria ser condenada a efetuar o pagamento da totalidade das despesas e custas processuais.

Contrarrazões às fls. 499/518 e 625/630.

***É, em síntese, o relatório.***

Litigam as partes sobre o conteúdo do contêiner “MOTU 0022099-3”, retido na Alfândega do Porto de Paranaguá, que conteria uma carga de tênis falsificados, violando marca registrada e de renome mundial da parte apelada.

Foi concedida antecipação de tutela para manutenção da apreensão dos produtos.

O Juízo *a quo* julgou parcialmente procedente os pedidos impondo à ré/apelante a perda dos produtos apreendidos e a obrigação de não fazer, no sentido de se abster de importar, vender, expor à venda ou manter em estoque tênis contrafeitos que imitem, reproduzam ou ostentem as marcas da autora/apelada, sob pena de multa diária, assim

como condenou ao pagamento de danos morais no importe de R\$ 30.000,00, pela utilização indevida da marca registrada.

Vieram os autos a esta Corte com apelo e recurso adesivo.

### **Do Apelo**

Buscando reforma da sentença, a ré/apelante sustenta que a expressão “AIR” seria nome genérico e de uso vulgar, cujo registro seria proibido, daí porque a apelada seria detentora de marcas com algum outro elemento associados à expressão “AIR”, como “NIKE AIR”, “AIR TRAINER”, “AIR FLIGHT”, etc, de modo que a recorrente não teria violado direito algum.

Argumenta que os tênis apreendidos não seriam reprodução dos modelos da linha “NIKE SHOX” uma vez que não ostentariam qualquer inscrição nesse sentido, assim como teriam aspectos diferentes, perceptíveis na comparação das imagens.

Por fim, sustenta que não haveria dano moral, na medida em que os produtos foram barrados na importação, não chegando ao mercado consumidor, o que impediria a configuração de qualquer dano à imagem da apelada.

Pleiteia ao final, em não sendo acolhidas as alegações, que a condenação em danos morais e dos honorários sejam reduzidas, pois não teriam sido fixadas de maneira razoável.

Entretanto, o recurso não merece ser provido.

Inobstante a expressão “AIR” seja realmente palavra comum, genérica, que teria seu registro negado no INPI, em razão do art. 124 da Lei nº 9.279/96, a sua utilização em produto de extrema semelhança ao tênis de determinada marca de fama mundial, que usualmente associa suas linhas de produtos com tal expressão (fls. 47/52), não pode ser considerada como um mero detalhe sem qualquer reflexo.

Apor o detalhe “AIR” em um sapato social que conte com algum sistema de amortecimento de ar ou em algum outro tênis que tenha design totalmente diferenciado do produzido pela Nike não traria relevo algum para o patrimônio jurídico da autora/apelada, pois não haveria interesse jurídico a ser tutelado.

Porém, colocar tal expressão em produto que é quase uma cópia idêntica dos seus, utilizando-se de forma inadequada do sucesso e dos valores investidos no desenvolvimento dos produtos e da própria marca, com aspectos de marketing, etc, repercute sim no seu patrimônio, merecendo tutela jurídica adequada.

A palavra “AIR” não é marca registrada da autora, mas é elemento integrante de várias de suas marcas, sendo que sua utilização na forma em que foi feita afronta claramente a propriedade industrial da Nike.

Comparando as imagens constantes nas fls. 05/07 identifica-se a quase total semelhança entre os produtos apreendidos na alfândega para com os tênis da linha “NIKE SHOX” desenvolvidos, fabricados e vendidos pela apelada em todo o mundo.

As distinções são mínimas, como a inversão de algumas cores ou pequenos detalhes de costura, mas que no aspecto geral,

sem colocar um ao lado do outro, levariam facilmente o consumidor à adquiri-lo acreditando ser um “NIKE SHOX”, talvez de algum modelo ou cor diferente das que ele tenha visto até então.

Nesse aspecto, de grande relevância e que deve ser considerado é a necessidade de preservação não só da relação tida entre as partes, sob o aspecto da propriedade industrial, mas também os direitos dos consumidores, titulares difusos do direito à informação e segurança nas relações de consumo, nos termos do art. 6, III do CDC, a saber:

**Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:**

(...)

**III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;**

Por mais que os produtos apreendidos não tenham gravados o símbolo da marca Nike, chamado “*swoosh*” pela própria empresa, a associação do produto contrafeito com o original é inevitável na medida em que todos os demais elementos remetem à lembrança do tênis “NIKE SHOX”, seja pelo solado, pelas aparentes ‘molas’ na região do calcanhar, pelos detalhes na frente, lateral (relevo idêntico) e na traseira do mesmo.

Tanto é assim que a autoridade alfandegária procedeu, com base no art. 544 do Regulamento Aduaneiro (Decreto nº 4.543/02), vigente à época, a retenção da mercadoria quando da tentativa de ingresso

no país, por ter constatado a possível contrafação e violação de propriedade industrial (fl. 53).

É incontestado, pela análise das imagens (fls. 05/07), a intenção de se utilizar da fama angariada pela marca Nike com relação aos seus tênis, em claro intuito de concorrência desleal e uso indevido da propriedade industrial da autora/apelada.

Portanto, vislumbra-se claramente a ilicitude da conduta de importar os produtos contrafeitos, passíveis de provocar confusão nos consumidores e gerar concorrência desleal pelo uso indevido da propriedade imaterial de outra empresa do ramo.

Quanto à alegação de inexistência de dano moral diante do fato de a mercadoria não ter deixado o Porto de Paranaguá, entendo que não encontra respaldo jurídico.

O dano moral em sentido amplo é toda e qualquer conduta que ofenda aspectos do patrimônio imaterial da pessoa, seja ela física ou jurídica, sem a necessidade de demonstração do efetivo sofrimento ou resultado juridicamente desvalioso.

Adequada a colocação da Magistrada de primeiro grau ao afirmar que o dano moral é *in re ipsa*, ou seja, não necessita de demonstração do prejuízo moral, contatado o ilícito está o prejuízo juridicamente presumido.

Nesse sentido:

**“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.  
REGISTRO NO CADASTRO DE DEVEDORES DO  
SERASA. EXISTÊNCIA DE OUTROS**

**REGISTROS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.**  
*A existência de registros de outros débitos do recorrente em órgãos de restrição de crédito não afasta a presunção de existência do dano moral, que decorre in re ipsa, vale dizer, do próprio registro de fato inexistente . Precedente. Hipótese em que o próprio recorrido reconheceu o erro em negatizar o nome do recorrente. Recurso a que se dá provimento.” (REsp nº 718.618, STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 20.06.2005)*

*“1. A culpa do condutor que transpõe via preferencial causando o acidente é in re ipsa, decorrendo da própria violação das regras de trânsito (culpa contra a legalidade), salvo alegação e prova de eventual culpa exclusiva da vítima.” (Apelação Cível nº 614.543-1, TJPR, 10ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 17/12/2009)*

De forma mais específica:

**“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO MARCÁRIO. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA DE UMA EMPRESA POR OUTRA. A PESSOA JURÍDICA PODE SOFRER DANO MORAL. SÚMULA 227 STJ.**

**ARTIGO 52 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. NATUREZA IN RE IPSA. LESÃO AO DIREITO DE IMAGEM DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº 434.385-1, TJPR, 9ª Câmara Cível, Rel. Eugenio Achille Grandinetti, DJ 11/10/2007)**

Não é somente a comercialização dos produtos contrafeitos que atingem o patrimônio imaterial da empresa apelada, mas também a violação de sua marca e da propriedade industrial relacionada ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos seus produtos com a fabricação de cópias sem a sua autorização.

Certamente, se o produto tivesse sido liberado para venda e atingido o mercado consumidor o dano moral seria maior ainda, pois a imagem da empresa Nike teria sido afetada com a associação de produtos contrafeitos e de qualidade duvidosa. Porém, o desrespeito ao labor e à atividade inventiva da empresa é afetada também pela simples fabricação ou importação de produtos que tentam se aproveitar de tais valores abstratos, mas juridicamente existentes.

Portanto, houve sim dano moral em sentido amplo, pela lesão à aspectos do patrimônio imaterial da empresa, sendo devida a reparação.

Por fim, verifico que o juízo de proporcionalidade e razoabilidade foi bem elaborado pela Juíza de primeiro grau na graduação do montante a ser indenizado, tendo levado em consideração todos os fatores relevantes da violação ocorrida, como o fato de a mercadoria ter sido retida na Alfândega, o intuito pedagógico da medida e a não provocação de enriquecimento indevido.

Assim, entendo correta a sentença, não merecendo qualquer reforma, pelo que nego provimento ao recurso.

### **Do Recurso Adesivo**

Recorre a autora pleiteando a reforma da sentença para condenar o réu a reparar danos materiais, majorar o valor da indenização pelos danos morais, assim como para impor a condenação nas verbas sucumbenciais de forma integral à ré.

No entanto, não merece provimento o recurso.

Quanto ao montante dos danos morais, a questão já foi analisada acima no apelo, onde constatei a observância pela Magistrada de todos os aspectos relevantes para a quantificação do montante, estando adequado o valor diante da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante aos danos materiais, não houve demonstração alguma dos mesmos, especialmente pelo fato de os produtos contrafeitos não terem atingido o mercado consumidor.

Somente com a dispersão dos tênis no comércio é que se poderia vislumbrar eventual dano patrimonial decorrente de possível afetação nos lucros ou algo parecido, o que não ocorreu.

Assim, correta a sentença ao julgar improcedente quanto a esse tema a pretensão inicial.

Por fim, não é real a alegação de que houve sucumbência mínima da autora, uma vez que sucumbiu em parte significativa de seu pleito exordial.

Pretendia a autora: 1) a imposição de obrigação de não fazer; 2) condenação à indenização por danos materiais; e 3) indenização por danos morais. Tendo sucumbido quanto aos danos materiais, mostra-se adequada a distribuição proporcional feita pela Magistrada de primeiro grau, que atendeu exatamente o disposto no art. 21 do CPC.

Portanto, nego provimento ao recurso adesivo.

Pelo o exposto, **ACORDAM** os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por **unanimidade** de votos, em negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Participaram do julgamento, o Excelentíssimo Senhor Desembargador **SERGIO ARENHART**, presidente com voto e o Juiz Substituto **MARCO ANTÔNIO MASSANEIRO**.

Curitiba, 11 de maio de 2010.

Desembargador **PRESTES MATTAR** – Relator.