



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13

ACÓRDÃO

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Produção e comercialização de tênis falsificados – Apreensão de centenas de produtos contrafeitos – Reconhecimento da procedência do pedido de danos morais em razão da vulgarização do produto e do abalo à imagem e honra objetiva da empresa, majorados para R\$ 100.000,00 – Condenação das rés ao pagamento dos danos emergentes, consistentes do valor dos honorários pagos pela apelante ao escritório de advocacia especializado em propriedade industrial – Lucros cessantes que deverão ser calculados com base no número de produtos contrafeitos comercializados e apreendidos em poder dos réus - Impossibilidade de fixação dos lucros cessantes com base na Lei de Direitos Autorais – Artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial regula suficientemente a matéria, impedindo aplicação analógica de lei diversa – Juros – Direito intertemporal – Precedentes STJ – 05% até a entrada do Novo Código Civil e 1% a partir de então – Ação julgada procedente – Recursos parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 421.672.4/0-00, da Comarca de SÃO BERNARDO DO CAMPO, onde figuram como apelantes e reciprocamente apelados NIKE INTERNACIONAL E OUTRA e CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA E OUTRA:

ACORDAM, em Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, dar parcial provimento aos recursos de apelação, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA
REGISTRADO(A) SOB Nº
02335862



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

conformidade com o relatório e voto do Relator, que ficam fazendo parte do acórdão.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 1.130/7 dos autos, que julgou procedente ação de obrigação de não fazer, cumulada com perdas e danos, ajuizada por NIKE INTERNACIONAL E OUTRA contra CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA E OUTRA.

Fê-lo a sentença, sob o argumento de que restou cabalmente provado nos autos que os réus comercializaram ilicitamente tênis contrafeitos *Nike*, cujo uso exclusivo pertence às autoras, legítimas titulares da marca no Brasil. Em razão disso, a r. sentença julgou a ação procedente para o fim de determinar que os réus se abstenham de comercializar produtos que indevidamente ostentem a marca Nike e condenar as rés a indenizar as autoras por lucros cessantes, no equivalente ao valor de 3.000 exemplares dos produtos contrafeitos, bem como em arcar com danos morais no equivalente a 30% dos lucros cessantes estipulados.

Afastou o julgado o pedido danos emergentes formulado na inicial da ação principal, e julgou integralmente procedente a ação cautelar de busca e apreensão de bens.

Recorrem as autoras alegando, em síntese, o dano moral a elas causado pela conduta das rés ultrapassaria a violação à imagem das empresas, pois, refletir-se-ia, também, nos vultuosos gastos anuais em campanhas para manter e sanear a integridade da reputação de seus produtos no mercado. Sustenta,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ainda, que ficou demonstrada a má-fé das rés, que repetidas vezes têm comercializado produtos contrafeitos, de modo que a condenação em danos morais deve ser fixada em patamar suficiente a reprimir a repetição de tal conduta.

Por fim, insurgem-se as apelantes quanto à forma de apuração dos danos emergentes e lucros cessantes fixada na r. sentença – considera a recorrente que a única solução para o caso em tela seria soma dos pares apreendidos e comercializados pelas rés com aqueles do patamar legal do art. 103, parágrafo único da Lei 9.610/98, pois os apelados não registram corretamente suas operações fiscais e contábeis. Quanto aos danos emergentes, devem abranger os honorários contratados pagos aos advogados para coibir a prática de contrafação, que não se confundem com as verbas de sucumbência.

O recurso foi contrariado (fls. 1.346/55).

Recorre, também, a ré Carrefour alegando, em síntese, que o artigo 103 da Lei de Direitos Autorais não é aplicável à contrafação de artigos de indústria, mas apenas àqueles de cunho científico ou artístico. Requer a aplicação do artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial, que disciplina a matéria. Sustenta que os danos morais dependem de efetiva comprovação, ônus do qual as autoras não se desincumbiram. Requer, também, a alteração dos juros de mora fixados em sentença.

O recurso foi contrariado (fls. 1.296/324).

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1. A sentença, muito bem escrita, merece confirmação na sua parte principal, que reconheceu a prática de ato ilícito de contrafação pelas rés e determinou a abstenção e conduta e o pagamento de indenização.

Os dois recursos comportam parcial provimento, apenas para o fim de ajustar as verbas componentes da indenização.

2. A primeira questão a ser enfrentada diz respeito ao acolhimento do pedido de danos morais, assim como o valor fixado na sentença.

Sustentam as autoras que a r. sentença de Primeira Instância desconsiderou o efeito nefasto da comercialização dos tênis contrafeitos para a imagem do produto e da empresa, fixando a indenização em patamar muito aquém do valor das marcas de sua titularidade.

Em contrapartida, a ré CARREFOUR alega que os danos morais carecem de comprovação, ônus do qual as autoras não se desincumbiram. Sustenta, aliás, que a pequena comercialização por ela realizada não teve o potencial lesivo alegado, tanto mais em se considerando a larga escala em que são comercializados produtos contrafeitos ostentando a marca das autoras.

Evidente que os efeitos da conduta ilícita repercutem no bom nome da empresa, da marca dos produtos por ela fabricados ou comercializados, ou na sua imagem como um todo perante o público consumidor.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A ofensa ao bom nome e conceito da marca avulta ainda mais quando se trata de produtos de elevado preço e fina tecnologia, que exigiram a inversão de vultuoso capital em pesquisas e divulgação da marca.

Constitui fato notório, que dispensa provas, constituir a marca NIKE ativo intangível de elevado prestígio e ampla difusão em todas as camadas da população. Os tênis e material esportivo, em razão da boa qualidade e renome da marca, constituem objeto de desejo de jovens e esportistas.

Evidente que a comercialização de produtos contrafeitos, de qualidade inferior, constitui manifesto desprestígio à marca NIKE e atingem de modo severo a imagem e o bom nome da fabricante junto a consumidores.

Em matéria de dano moral, nossos Tribunais já se manifestaram inúmeras vezes no sentido de que o indispensável para a indenização não é a prova do dano moral em si, isto é, do aborrecimento, do abalo à reputação da pessoa física ou jurídica no seio da sociedade: basta a prova dos fatos ilícitos que sejam por si só aptos a gerar dano moral na vítima.

A presunção de dano moral em casos de violação de propriedade industrial é um imperativo lógico. Não seria eficiente, nem justo, impor à autora vítima da contrafação o ônus de provar o abalo à imagem da empresa, por exemplo, através de uma pesquisa do seu perfil junto aos seus consumidores. Presume-se o dano como uma decorrência natural do ilícito perpetrado pelas rés.

Merece ser aqui destacado, tal como o foi pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão do **REsp nº 466.761-RJ**,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de relatoria da **Ministra Nancy Andrighi**, que a mera exposição do produto contrafeito, comprovada pela apreensão, ainda que não demonstrada a venda, constitui elemento suficiente para alicerçar a indenização por dano moral, fundada na vulgarização do artigo e da imagem do titular da marca. Explica o julgado que “aquele que estaria disposto a comprar, por uma soma considerável, produto exclusivo, elaborado pelo titular da marca em atenção a diversos padrões de qualidade, durabilidade e segurança, não mais o faria se tal produto fosse vulgarizado por meio de uma falsificação generalizada”.

Quanto à fixação do valor do dano moral, deve-se levar em conta suas funções ressarcitória e punitiva. Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade objetiva do dano que ela padeceu (**Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62**). Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento (**Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190**).

Da congruência entre as duas funções é que se extrai o valor da reparação. No caso concreto, revela-se adequado e proporcional o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizados a contar desta data, pois fixados em valores contemporâneos a este julgamento. O montante não causa enriquecimento indevido à autora, nem exagerado fardo financeiro às rés.

O valor ainda se mostra condizente com a gravidade dos ilícitos perpetrados pelas rés. Embora se presuma um dano à imagem da autora pela comercialização de produtos de baixa



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

qualidade ostentando sua marca, não se deve ignorar a real dimensão fática do ocorrido.

Irreal a alegação das autoras de que sua marca foi substancialmente denegrida perante o público consumidor por conta da conduta das rés. A marca Nike é mundialmente conhecida, todavia isto não significa um abalo mundial ao bom nome das autoras. O comércio praticado pelas rés foi pontual (apenas um lote de mercadorias) e territorialmente localizado (duas lojas). Além disso, poucos produtos foram efetivamente vendidos.

Não é possível, portanto, concluir pela alegada depreciação geral da marca das autoras. O percentual dos consumidores que entraram em contato com os produtos contrafeitos é pequeno face ao mercado mundial em que atuam as rés.

Frise-se, ainda, que a comercialização de produtos contrafeitos é proporcional ao renome da marca, não o contrário. A contrafação alimenta-se justamente da boa fama da marca, inexistindo comercialização ilícita de produtos desconhecidos do mercado. Acresce que a marca da ré, justamente por conta de seu alto renome, vem sendo objeto de contrafações há anos, sem que por isto tenha perdido seu valor e admiração do público consumidor.

Raciocínio em sentido contrário implicaria entender que o público consumidor é ignorante ao ponto de desconhecer a existência de mercado paralelo de produtos contrafeitos, o que é claramente dissociado da realidade fática. O público consumidor bem sabe da existência dos produtos contrafeitos e está ciente de sua inferior qualidade. Pouquíssimo provável, aliás, que as pessoas que compraram tênis Nike por R\$19,90 em um



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

supermercado, tivessem sido ludibriadas. É supor que os consumidores sejam desprovidos da mínima inteligência necessária a compreender que produtos de marcas conhecidas jamais seriam vendidos por preço tal vil, não fosse duvidosa sua procedência.

O mesmo raciocínio, aliás, se aplica às rés. Evidente seu conhecimento da procedência dos produtos. Não calha o argumento de que comercializavam tais produtos de boa-fé. Por conta desta má-fé, aliás, é que se fixa a condenação em patamar razoável de R\$ 100.000,00, suficiente para demonstrar a desaprovação pelo comportamento e coibir sua reiteração.

Note-se que o patamar ora estabelecido é cerca de cinco vezes o lucro máximo que teriam as rés obtido, caso tivessem esgotado o estoque de produtos falsificados. Desta forma, torna-se economicamente desinteressante a repetição de uma tal conduta.

3. O segundo ponto a ser enfrentado é relativo aos danos emergentes. Recorrem as autoras propugnando pela condenação dos réus ao pagamento de quantia equivalente aos gastos por elas suportados em decorrência do ilícito praticado.

As apelantes estão cobertas de razão. De fato, para que a recorrente seja integralmente reparada, tal como determina o artigo 402 do Código Civil, deve ser ela reembolsada de todos os valores que foi obrigada a despendar para fazer valer seus direitos, incluídos os honorários do advogado que contratou para o ajuizamento da ação.

Na lição de **Hamid Charaf Bdine Jr.**, em comentário ao artigo 389 do Código Civil – dispositivo este que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

determina a inclusão dos honorários advocatícios na composição das perdas e danos –a intenção do legislador foi a de “permitir que a parte prejudicada pelo inadimplemento possa cobrar o que despendeu com honorários, seja antes de ajuizar a ação, seja levando em conta a diferença entre aquilo que contratou com seu cliente e aquilo que foi arbitrado a título de sucumbência.” (“**Código Civil Comentado**”, coordenador **Ministro Cezar Peluso**, p. 278, Manole, 2006).

Ainda adverte o autor que eventual valor exagerado de honorários não pode constituir um óbice à aplicação do artigo: “caso o valor dos honorários contratados pelo credor se revele exagerado, haverá abuso de direito (art. 187) e só se reconhecerá a ele o direito ao pagamento de honorários adequados ao que usualmente se paga por atividades daquela espécie (...)”. (ob. cit, p. 278)

Tal entendimento é perfeitamente consentâneo à idéia de ampla reparabilidade dos danos provocados pelo ato ilícito. Não se poderia admitir que os honorários previstos no artigo 20 do CPC substituíssem por completo o valor contratado entre o vencedor da demanda e o advogado a quem conferiu mandato judicial. Caso assim se entendesse, estar-se-ia jogando sobre os ombros da vítima o ônus de suportar a diferença entre os honorários de sucumbência e aquele acertado com o seu patrono, o que violaria o princípio da reparação integral do dano.

Assim, os honorários contratados entre a autora e seus patronos, que se mostram razoáveis e compatíveis com a complexidade e duração da demanda, integram danos emergentes, atualizados a contar da data do desembolso.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Note-se que não se compensam os honorários negociais, devidos pelos autores aos seus patronos, com a sucumbência fixada por força de norma processual (art. 20 do CPC), exigível diretamente pelos advogados da parte vencedora da parta vencida (fls. 211/8).

4. Há ainda que se analisar a irresignação das apelantes com relação ao cálculo dos lucros cessantes.

Sustenta a ré-recorrente ser de impossível aplicação no caso concreto o artigo 103 da LDA. As autoras, por sua vez, alegam que os réus desenvolvem o comércio irregularmente, sem o devido registro contábil de suas operações comerciais, sendo irreal a conclusão da perícia feita com base nos livros contábeis para verificação dos prejuízos causados à autora. Protestam, ainda, pela soma dos valores dos ténis apreendidos com os 3.000 de que fala o artigo 103 da LDA.

Cumpram razão à ré CARREFOUR.

O artigo 103 da Lei de Direitos Autorais não é aplicável ao caso dos autos. Reza o artigo primeiro da Lei 9.610/1998 ser ela aplicável "*os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos*".

As marcas, todavia, não se enquadram dentre os direitos autorais, mas sob a disciplina legal da propriedade industrial (artigo 2º, inciso III, da Lei 9.279/1996 – Lei de Propriedade Industrial).

Embora a doutrina contemporânea tenha aproximado os direitos de propriedade industrial dos direitos autorais,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

reunindo-os sob a alcunha de direitos de propriedade intelectual, impossível imiscuir as leis que regulam tais matérias segundo a conveniência dos interessados. Inexiste razão jurídica para a aplicação analógica do critério do artigo 103 da LDA aos casos de ofensa a direitos de marca, quando a LPI fornece critério próprio para a fixação dos lucros cessantes em seu artigo 210.

No caso dos autos, a ré Carrefour é comerciante conhecida e de bom renome no mercado. Não se encontram razões para presumir que suas escriturações contábeis sejam forjadas ou irregulares. Nota-se, aliás, que o número de produtos contrafeitos encontrado pela perícia contábil é muito superior àquele efetivamente encontrado quando da cautelar de busca e apreensão.

Assim sendo, parece adequada a utilização do critério disposto no inciso II do artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial. Deve-se, portanto, reformar condenação em lucros cessantes fixada em sentença, para que corresponda ao valor equivalente à receita efetivamente obtidas pelas rés com a comercialização dos produtos.

Tomando por base as conclusões da perícia às fls. 321/39, foram comercializados 240 pares e apreendidos outros 144. Os tênis eram vendidos por R\$19,90. Assim sendo, fixa-se a condenação em lucros cessantes no valor de R\$ 7.641,60.

Note-se que o valor pouco expressivo dos lucros cessantes não deve ser motivo de questionamento, como possível fator de estímulo à contrafação. A reparação se mede pelo tamanho dos danos materiais, não existindo espaço, nesta sede, para



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

falar em efeito punitivo, ou exemplar, função típica da fixação dos danos extrapatrimoniais.

5. No tocante ao reclamo da ré com relação aos juros de mora, fixados em sentença, não comporta esta qualquer reparo. A tese, diga-se, tangencia a litigância de má-fé.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradas vezes já manifestou o entendimento de que "os juros de mora devem ser aplicados à taxa de 0,5% ao mês, na forma do artigo 1.062 do antigo Código Civil até a entrada em vigor do novo, quando deverá ser calculado à taxa de 1% ao mês (art. 406 do CC/2002)". (STJ, AgRg no REsp 1084235 / RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 06.11.2008).

Isso porque "o fato gerador do direito a juros moratórios não é a existência da ação e nem a condenação judicial (que simplesmente o reconheceu), e sim a demora no cumprimento da obrigação. Tratando-se de fato gerador que se desdobra no tempo, produzindo efeitos também após a prolação da sentença, a definição da taxa legal dos juros fica sujeita ao princípio de direito intertemporal segundo o qual *tempus regit actum*. Assim, os juros incidentes sobre a mora ocorrida no período anterior à vigência do novo Código Civil são devidos nos termos do Código Civil de 1916 e os relativos ao período posterior, regem-se pelas normas supervenientes". (REsp 745.825/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU 20.02.06).

Acolher a tese do réu CARREFOUR significaria consagrar direito adquirido ao ato ilícito.

6. Em resumo, os dois recursos comportam parcial provimento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O recurso das autoras, para o fim de elevar o valor da indenização por danos morais e incluir os danos emergentes.

O recurso da ré, para o fim de reduzir o valor dos lucros cessantes.

A responsabilidade das rés é solidária, pois se trata de ato ilícito aquiliano, em co-autoria.

A obrigação de abstenção de uso e comercialização é mantida, inclusive o valor da multa diária, adequada à sua função de dobrar a vontade de devedores renitentes.

Assim sendo, meu voto é pelo provimento parcial de ambos os recursos de apelação, para os fins acima explicitados.

Participaram do julgamento, os Desembargadores Enio Zuliani (Presidente, sem voto), Maia da Cunha (Revisor) e Teixeira Leite (3º Juiz).

São Paulo, 30 de abril de 2009.


FRANCISCO LOUREIRO
Relator