

PETIÇÃO (MOD) CIVIL E PROC CIVIL

MEDIDA CAUT DE ARROLAMENTO DE BENS

Recurso

Ap .

Relator

RALPHO WALDO

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO COM MARCA REGISTRADA DE OUTRA EMPRESA — CARACTERIZAÇÃO

RESUMO

1. O dissídio ficou bem evidenciado com a citação, transcrição e análise de precedentes que versaram situação assemelhada à dos autos, decidindo, porém, em sentido diverso do acolhido pelo v. acórdão ora em exame. 2. Trata-se de estabelecer se a prova do uso indevido da marca é suficiente para presumir o prejuízo ficando autorizado o Juiz a condenar o réu à indenização por danos, cujo valor ficaria relegado à fase de liquidação da sentença. Observo, desde logo, a razoabilidade da argumentação expendida pelos que defendem posições antagônicas. O v. acórdão recorrido assim está fundamentado: "Esta prova é de essência cognitiva e constitui pressuposto indeclinável para um juízo condenatório de indenização de perdas e danos. Não se pode extrair tão-só da violação do direito uma presunção de prejuízo, cuja existência e extensão não podem ser aleatoriamente relegadas à prova em liquidação de sentença. Haveria nisto uma gritante agressão à lógica que deve presidir a realização dos atos processuais, que tendem para um final justo e insuscetível de dúvida quanto à certeza do direito postulado" (f.). No mesmo sentido, o julgado da E. Câmara do TJESP: "Propriedade industrial. Nome comercial. Proteção. Patronímico. Utilização por sócio dissidente. Possibilidade de confusão. Circunstância de o réu possuir o mesmo apelido de família que não afasta a proteção ao nome comercial. Abstenção de uso. Re curso não provido. Indenização. Perdas e danos. Propriedade industrial. Nome comercial. Proteção. Denominações semelhantes. Necessidade de prova de prejuízo concreto. Não cabimento da prova prima facie. Ação improcedente. Recurso não provido. Ap. Cív. 116.953-1 - Americana - Apelante e apelado: DT S.A. e IDT Ltda." (RJTJESP-Lex 129, 221). Diversamente, porém, a lição de GAMA CERQUEIRA: "A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes exigi-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca. Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela, intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso fundamento de

não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa. A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução. E não havendo elementos que bastem para se fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC. De outra forma, raramente o dono de marca contrafeita logrará obte

EMENTA

Reconhecido o fato de que determinada empresa industrializava e comercializava produto com marca registrada de outra empresa, que também fabricava e vendia o mesmo produto, caracterizada está a concorrência desleal pela contrafação, assim, as vendas efetuadas com tal artifício que beneficiaram indevidamente a contrafatora, em prejuízo da titular, por ter seu mercado ocupado por terceiro, ensejam indenização correspondente a um percentual sobre a venda dos produtos.

NOTA DA REDAÇÃO

Lex