

**Fls.**

**Processo: 0308980-98.2013.8.19.0001**

Classe/Assunto: Procedimento Ordinário - Marca; Antecipação de Tutela E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou Dar

Autor: TECHNOGYM EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E SOLUÇÃO PARA O BEM ESTAR LTDA

Réu: ATHLETIC WAY COM DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA

---

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz  
Maria Cristina de Brito Lima

Em 28/09/2015

### **Sentença**

Trata-se de ação de abstenção de uso com preceito cominatório, pedido de liminar de tutela, cumulada com reparação de danos, ajuizada pela TECHNOGYM EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E SOLUÇÃO PARA O BEM ESTAR LTDA. e TECHNOGYM S.P.A. em face de ATHLETIC WAY COM. DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA., juntando os documentos de fls. 38/612, com emenda à inicial alterando um dos pedidos às fls. 613/614.

Aduz a parte Autora, em síntese, que a empresa Ré vem praticando atos de concorrência desleal mediante a comercialização de cópias servis da linha dos equipamentos de ginástica fabricados pela 2ª autora (titular da marca) e distribuídos e comercializados no Brasil pela 1ª autora.

Alega que a empresa Ré vem praticando a conduta de pirataria, com a compra de equipamentos chineses que, na verdade, são cópias idênticas da Autora, alterando nestas apenas a etiqueta da marca, que é colada na reentrância da logomarca Technogym.

Além disso, diz que a parte ré utilizou as peças internas dos produtos da Autora de molde, empregando, assim, toda a identificação e padronização visual ("trade dress") dos seus produtos das linhas SENSITIVE e FUTURE, posicionando apenas um adesivo em cima da marca, com o objetivo, segundo a Autora, de deixar a infração menos evidente. Acrescenta que a Ré, com esta atitude, pretende induzir o consumidor a confusão, desviando a sua clientela, além de deixar que a Autora aufera a devida renda com os seus produtos, o que caracterizaria uma atitude de concorrência desleal tipificada na Lei de Propriedade Intelectual.

Alude também que, com estas práticas, os danos são presumidos, pois a cópia servil de um produto já caracterizaria o dano moral à imagem e dano material pelos lucros afetados com a perda da clientela.

Ademais, haja vista que em São Paulo, do dia 05 até o dia 07 de setembro de 2013,



haveria uma feira de venda de equipamentos de ginástica ("14ª IHRSA Fitness Brasil"), postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera parte, visando à abstenção da ré de expor e vender os produtos da linha SENSATION e FUTURE na feira citada, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Além disso, postula a retirada do mercado e da internet de todos os produtos que imitem ou reproduzam o aspecto visual dos produtos da Autora, a condenação do Réu pelos danos morais e materiais sofridos em razão dos atos de concorrência desleal, bem como a condenação ao pagamento de lucros cessantes, a citação do Réu, na pessoa do seu representante legal, a condenação ao ônus de sucumbência, o deferimento de prazo de 60 dias para posterior juntada de documentos, o envio de carta precatória para a comarca onde seria realizada a feira, com o propósito de cumprir a antecipação de tutela requerida e, por fim, a confirmação dos efeitos da tutela com a procedência total do pedido de abstenção de produção, venda, estoque e comercialização dos produtos da Ré no mercado.

Emendou a inicial às fls. 613/614 alterando o pedido de concessão de tutela antecipada para que a Ré se abstinhasse de vender, ter em estoque e divulgar os equipamentos das linhas SENSATION e FITNESS na 13ª Fitness Brasil Bahia, realizada dos dias 04 a 06 de Outubro de 2013, em Salvador, visto que a 14ª IHRSA Fitness Brasil já ocorrera na época, tendo o objeto sido perdido.

Decisão às fls. 620/621 deferindo o pedido de antecipação de tutela pleiteada pela Autora, sob pena de multa diária no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para que a Ré não vendesse, publicitasse, estocasse e expusesse os seus produtos fitness das linhas SENSATION e FUTURE na 13ª Fitness Brasil Bahia, tendo em vista a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável demonstrado. Além disso, determinou este r. juízo a citação e intimação dos réus.

A parte Ré apresentou, às fls. 626/635, pedido de reconsideração do despacho liminar proferido, sob os argumentos de que haveriam nulidades relativas à capacidade postulatória, desinteresse postulatório emergencial, caracterização de abandono, ausência de relação entre o valor da causa e o direito postulado, ausência de elemento indicativo que comprovasse o valor da multa pleiteado, ausência de titularidade de direito constituído, inexistência de exclusividade dos produtos citados pela Autora e, por fim, ignorância em relação aos outros inúmeros fabricantes, com o direcionamento único em face da Ré; além disso, acostou documentos visuais que comparam os produtos das partes às fls. 659/755.

Decisão acolhendo parcialmente o pedido de reconsideração da Ré às fls. 757/758, autorizando que esta expusesse os seus produtos na 13ª Fitness Brasil Bahia, tendo em vista o prejuízo que poderia causar, haja vista uma eventual improcedência do pedido, mantendo-se, assim, os demais termos da decisão antecipatória de tutela. Ressalta-se que esta decisão foi atacada em sede recursal e mantida pelo Egrégio Tribunal nos moldes proferidos pelo juízo de origem.

A ré apresenta contestação às fls. 763/799. Aduz, em síntese, que a parte Autora não teria acostado aos autos os documentos societários essenciais à efetiva demonstração de existência, falta de capacidade postulatória da Requerente, com ausência de regular representação, a inexistência de fumus boni iuris, requisito necessário à admissibilidade da tutela antecipada, a ausência do caráter emergencial, a inconsistência do valor atribuído à causa, a não prestação de caução para assegurar a medida liminar, que violaria o disposto no art. 209 da Lei 9729/96, a inexistência de parâmetros para a fixação da multa e a arguição de incompetência deste juízo.



Contestam também que a parte Autora não protegeu seus produtos por meio de Desenho Industrial ou Patente e que, assim, torna-se indevida a aplicação de concorrência desleal. Além disso, alegam que várias outras empresas do ramo utilizam a forma dos referidos produtos.

Desta forma, requereu a revogação da tutela antecipada concedida, que os pedidos pleiteados pela parte Autora sejam reconhecidos como insubsistentes e, assim, indeferidos, o deferimento de todos os meios de provas admitidos em direito e, por fim, a condenação da parte Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Assentada de audiência de conciliação às fls. 1012, com a determinação do sobrestamento do feito para tratativa de acordo. Posteriormente, a parte Autora informa a impossibilidade de composição amigável.

A parte Autora vem às fls. 1013/1014 informar que as Rés descumpriram da ordem liminar, com a exibição e comercialização de seus produtos na 13ª Fitness Brasil Bahia, e, por isto, requer a cobrança da multa diária de R\$ 5.000,00, conforme requerido na exordial.

Às fls. 1030, a parte Ré informa a interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão que antecipou os efeitos da tutela em favor das Requerentes e acosta a cópia do recurso protocolada.

Às fls. 1068/1069, a Autora junta a cópia da decisão da 22ª Câmara Cível que negou seguimento aos Agravos de Instrumento, diante da inadmissibilidade do recurso com fulcro no art. 557 do CPC, continuando a medida liminar produzindo todos os seus efeitos.

A parte autora apresentou réplica às fls. 1160/1193, refutando os argumentos as alegações preliminares de defesa da parte Ré e reiterando os argumentos suscitados na peça exordial.

Em decisão saneadora (fls. 1292/1299), não foi acolhido o pedido de revogação da decisão liminar, bem como foram rejeitadas todas as preliminares arguidas pela parte Ré. No mais, deferiu o pedido de prova pericial requerido pelas partes.

Ressalta-se que o despacho saneador foi atacado por via recursal, requerendo a parte Ré o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, o que não foi respaldado pelo Egrégio Tribunal, ante a não apresentação de novos elementos.

A parte autora informa novo descumprimento da liminar pela parte Ré, no tocante a divulgação e exposição dos produtos fitness, inclusive pelo seu sítio eletrônico, requerendo, então, a majoração da multa e a sua execução imediata (fls. 1316/1320); informação esta que foi reiterada diversas vezes ao longo do feito.

Às fls. 1501/1504, o perito afirma ter ido à 15ª IHRSA Fitness Brasil e atesta que o Réu não expôs os produtos das linhas SENSATION e FUTURE.

Laudo pericial às fls. 1614/1668.

A parte Ré veio aos autos para impugnar o laudo do expert às fls. 2007/2026, bem como a posterior resposta à impugnação do laudo da Ré às fls. 2167/2174.

É o relatório.

A matéria objeto do presente feito é de direito e de fato, já estando nos autos todas as provas necessárias ao julgamento da lide, passo a ele, nos termos do Código de Processo Civil, artigo, 330, I.

As empresas litigantes estão inseridas no segmento mercadológico de aparelhos de ginástica, sendo que os produtos objetos da lide - identificados pelas linhas SENSATION/FUTURE e SELECTION/ PURESTRENGTH - possuem a mesma finalidade e aplicação.

A primeira autora é uma empresa italiana, conhecida mundialmente na fabricação de equipamentos fitness identificados pela marca TECHNOGYM, enquanto a segunda autora, Technogym Equipamentos de Ginastica Ltda., é sua representante exclusiva para distribuição e comercialização dos equipamentos de ginástica TECHNOGYM no Brasil. Por sua vez, a Ré, Athletic Way Ltda., é uma empresa brasileira que importa e comercializa equipamentos de ginástica de origem diversa.

Busca a Autora um provimento jurisdicional condenatório, visando a imposição de um dever negativo de conduta à Ré, consistente em abstenção de praticar determinado ato, no caso em questão, a abstenção de comercializar, vender e publicitar duas linhas de produtos de equipamentos fitness de ginástica, com fulcro nos arts. 195, II, e 209 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96).

A alegação é, pois, de prática de reprodução indevida, na qual, segundo a Autora, a Ré compraria equipamentos provenientes da China que, na verdade, seriam cópias idênticas dos equipamentos da Autora, alterando nestes apenas a etiqueta da marca, que seria colada na reentrância da logomarca Technogym.

Além disso, alega que a Ré utiliza as peças internas dos produtos da Autora para molde, revelando indevida utilização de padronização e conjunto visual dos aparelhos - conhecido pela doutrina como "trade-dress" - o que configuraria uma prática parasitária vedada pelo direito.

Destarte, o cerne da questão está em aferir se a Ré, na fabricação e distribuição de seu produto, incidiu na prática de imitação ilícita do trade-dress do produto da Autora, e se isso teria configurado concorrência desleal passível da condenação inibitória e de indenização.

Para tanto, se impõe, primeiramente, a análise da proteção conferida ao trade-dress no direito brasileiro, em cotejo com as provas colacionadas aos autos.

Foi nos EUA onde primeiro se abordou o tema, inicialmente tendo-o como a noção de invólucro ou vestimenta de um produto ou serviço, que conferia proteção complementar às marcas, para depois de longa evolução chegar-se a definição atual, mais autônoma, de imagem total de um produto, nele inseridas características como tamanho, forma, cor ou combinação de cores, textura, formato das letras e inclusive características particulares de vendas.

A definição de trade-dress no direito brasileiro não se diferencia muito da norte americana, valendo registrar, por sua amplitude, a constante do Acórdão em referência abaixo:

"Conjunto de características, que podem incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais"(TJRJ, Ac 0090918-04.2007.8.19.0001. Décima Segunda Câmara Cível, Des. Lucia Miguel S. Lima. 27/01/2009)

Dessa forma, o termo trade-dress é utilizado no ramo da Propriedade Industrial, para designar o conjunto de características de um produto ou de um serviço; ou seja, é a roupagem do produto, a forma pela qual ele é apresentado ao mercado de consumo, a imagem do produto. Pode ser uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposições e tamanho das letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, que sejam capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais. Essa aparência diferenciada permite que o consumidor, tão logo a veja, já identifique de que produto ou serviço se trata.

Não há, na legislação brasileira, dispositivos específicos que protejam esse conjunto-imagem ou identidade visual das empresas. Sua proteção é feita com base na repressão à concorrência desleal, prevista na Lei de Propriedade Industrial. Cabe ressaltar que essa proteção conferida por lei não se limita à marca, alcançando as características extrínsecas dos produtos.

Para verificar a concorrência desleal, pela violação do trade-dress, basta simples comparação externa dos aspectos ornamentais do produto ou a forma de sua apresentação, levando em conta o potencial risco de confusão dos consumidores.

Sobre o argumento da defesa (fl. 220) de que, sob a doutrina norte-americana, a proteção do trade dress de produtos dependeria da comprovação de secondary meaning, tal raciocínio não afasta a incidência in casu dos dispositivos que reprimem a concorrência desleal. Primeiro, porque, conforme veremos adiante, restou comprovada a fama da Autora e a intenção da Ré em "pegar carona" nos produtos da líder de mercado. Segundo porque a concorrência desleal, no caso concreto, não está restrita à imitação do design de um aparelho isoladamente, mas na prática de uma série de atos competitivos desleais, como será detalhado mais adiante.

Além disso, para a configuração da concorrência desleal não é exigida a efetiva confusão entre os produtos ou serviços, mas basta o risco de confusão, conforme explicita Denis Borges Barbosa:

"Como regra, nestes casos o que cabe repressão é ao risco de confusão ou denigração, e não a proteção substantiva da criação tecnológica, do signo distintivo, ou da criação intelectual em si mesma." (BARBOSA, Denis Borges. "Uma introdução à propriedade intelectual", 2ª ed., Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003, p. 247.).

No caso dos autos, a empresa Autora afirma que a Ré utiliza o trade-dress de seus produtos de ginástica nas linhas de equipamento fitness SENSATION e FUTURE. Mais que isso, alega que esta faz uso dos produtos daquela como molde, utilizando apenas um adesivo na reentrância da marca, com o objetivo de ludibriar a reprodução.

A Ré, por seu turno, alega que os equipamentos de ginástica do mercado se mostram parecidos e que a Autora não teria exclusividade no design, pois não há registro no INPI.

De plano, esclareça-se que não está em destaque a exclusividade.

O fato de existirem outras empresas do mesmo ramo de atividade, que possuam seus registros no INPI com conjunto de elementos figurativos semelhantes ao da Autora, em nada beneficia a Ré, muito pelo contrário, evidencia que outras sociedades podem ter atuado com a boa fé que deve nortear as relações empresariais, ao obterem o registro de seu trabalho. Ou seja, não há que se focar na exclusividade, mas sim no conjunto de elementos figurativos dos equipamentos da Autora, da qual a Ré teria se aproveitado, e assim infringido as regras de concorrência

mercadológica.

Logo, ausência de registro não afeta o direito a Autora de ver salvaguardada a trade-dress de seu produto, principalmente se houver possibilidade de confusão para os consumidores diante das circunstâncias do caso. Repise-se: não estamos diante a cópia de um produto isolado, mas uma série de atos desleais de competição, adiante detalhado.

Neste passo, verificando as provas acostadas aos autos, não há como negar a semelhança do conjunto visual dos produtos das partes litigantes, com forte potencial de causar confusão aos consumidores, podendo induzi-los a adquirir um produto pelo outro.

A par disso, a análise do laudo pericial apresentado no feito ganha especial relevância - inobstante o magistrado não ficar adstrito ao exame técnico - por conta do elevado grau de conhecimento técnico e mercadológico versado no trabalho.

Note-se que o perito teve o cuidado de evitar conclusões incomprovadas, e chega mesmo afirmar que as semelhanças encontradas entre as linhas de equipamentos em questão não são tão absolutas a ponto de sustentar o entendimento de que uma serviu de molde à outra. Mas, com tecnicismo, pôde concluir que, por conta do elevado grau de semelhança entre os equipamentos, é possível afirmar que os produtos das linhas da Ré (SENSATION e FUTURE) foram, no mínimo, inspirados nos equipamentos da Autora (SELECTION e PURESTRENGTH).

O perito afirma que os produtos das linhas das demandantes são, de fato, passíveis de serem confundidas, e que as semelhanças são capazes de gerar confusões na pré e na pós-venda, principalmente quando se trata de consumidores comuns, como será adiante especificado.

No tocante a um outro argumento defensivo, no sentido de que os produtos de ginástica, em geral, são semelhantes uns aos outros, a prova técnica revelou que não existe um padrão consagrado de mercado para a forma estética dos aparelhos, na medida em que os aparelhos de cada fabricante possuem designs e elementos distintivos próprios.

Diz o laudo:

"É possível afirmar que não há um padrão estético para os tipos de aparelhos de ginástica pesquisados. Ou seja, um produto de finalidade igual possui, no geral, características visuais distintas aplicadas por cada diferente fabricante."

Em continuidade, a violação ao trade-dress fica comprovada na avaliação técnica:

"É possível afirmar, com base nas evidências acostada aos autos, que os aparelhos das linhas SENSATION e FUTURE da Ré reproduzem as características visuais presentes nos equipamentos SELECTION e PURESTRENGTH das Autoras (...)"

Mais do que isso, é confirmado que a Ré chegou ao ponto de reproduzir em seus produtos uma reentrância característica dos produtos da Autora (que corresponde ao formato de sua marca mista), conforme trechos descritos pelo louvado:

"(...) foi possível constatar que os aparelhos da Ré em tal estabelecimento possuem uma reentrância coberta por um adesivo plástico", culminado com "a reentrância localizada nos aparelhos da linha SENSATION da Ré possui o formato da marca mista da Autora (...)"

Demonstrou-se no laudo que a Ré ostenta indevidamente toda a padronização visual da parte Autora, e que tal prática desleal pode confundir os consumidores - que são induzidos a acreditar que os produtos da infratora são da mesma qualidade da empresa demandante, porém com preço inferior - parecendo irrefutável, em consequência, a existência de prejuízos experimentados pelo titular da marca. Sobre isso, explana o nomeado:

"Para os consumidores que consideram os fatores 'preço' e 'design' como prioritários para a decisão da compra, o Perito confirma o entendimento de que um consumidor interessado (...) poderia deixar de adquirir os equipamentos das linhas SELECTION e PURESTRENGTH das Autoras, ao ser apresentado aos equipamentos das linhas SENSATION e FUTURE da Ré."

Ressalte-se que a conclusão do perito do Juízo se mostra fundamentada, e pautada em elementos técnicos não ilididos nos autos. Ao concluir seu estudo acerca de uma possível prática de concorrência desleal no caso, o perito demonstrou, motivadamente, sua convicção e conhecimento da matéria:

"a estratégia comercial da Ré não se limita à reprodução das formas plásticas dos aparelhos, mas compreende uma série de atos que, no conjunto, sugerem abuso de direito e prática de concorrência desleal, na medida em que: a) proporcionam o aproveitamento do prestígio e do poder de atração que derivam do esforço criativo e profissional alheio; b) proporcionam uma vantagem competitiva desleal em relação aos concorrentes que suportam o custo do desenvolvimento de identidade visual própria; c) causam danos para a empresa que tem suas linhas de produtos copiadas, já que dilui a identidade visual dos equipamentos e afeta o investimento realizado na sua criação; e d) potencializam eventual desvio de clientela para determinada espécie de público consumidor."

É fundamental ressaltar que o direito da empresa autora em reprimir a concorrência desleal a seu produto, independe de qualquer registro de desenho industrial para a forma de seus aparelhos de ginástica, pelo menos no território nacional, em razão das circunstâncias do caso concreto. Também é desinfluyente - para atestar a reprodução indevida - que a empresa lesada ostente proteção, por meio de patente de invenção, aos aspectos funcionais dos equipamentos.

No nosso direito vigente, não são registráveis como desenho industrial ou como marca, respectivamente, formas determinadas essencialmente por considerações técnicas ou que não possam ser dissociadas do seu efeito técnico. A Lei da Propriedade Industrial estabelece que não é possível proteger a forma funcional de um produto por registro de marca (artigo 124, XXI).

A concorrência desonesta não ocorre apenas quando há infração direta a um sinal distintivo registrado, e se caracteriza quando há algum ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial.

Ademais, nem ao menos se assegura proteção por trade dress à forma funcional de um produto, posto que o trade visa proteger os elementos distintivos puramente ornamentais de um produto ou estabelecimento comercial.

O que está em debate não é pura e simplesmente o comércio de produtos que imitam o design dos aparelhos da autora, já que tal "semelhança", isoladamente, seria insuficiente para demonstração da concorrência desleal, eis que não há proteção industrial da forma ornamental por meio de desenho industrial.

A princípio, nada obsta a empresa ré de utilizar um design que se encontra em domínio público.

Todavia, a análise de sua conduta comercial deve ser abrangente: a empresa autora - criadora do produto no seguimento mercadológico de aparelhos de ginástica - possui liderança de mercado interno, e amplo reconhecimento no mercado externo, e demonstrou nos autos que está sujeita a concorrência por cópias servis de seus equipamentos.

Por isso, quando a imitação do design, associada a outros elementos e atos desleais, cria a possibilidade de confusão perante o público, passa a ser considerado um ato ilícito enquadrado em concorrência desleal.

As marcas dos produtos da Technogym e Athletic - o original e o reproduzido - podem até ser inconfundíveis, mas o objeto não o são. Dos aparelhos da autora extrai-se que i) a forma plástica foi aproveitada, ii) os elementos distintivos visuais das linhas de produção foram imitados, e iii) as características dos equipamentos foram reproduzidos.

A conduta comercial da ré é reprovável pelo direito, pois pega carona do investimento alheio, obtendo vantagens competitivas em benefício próprio. Utilizou-se a empresa demandada do prestígio e criação alheio, para promover-se à custo de terceiro, em autêntico aproveitamento parasitário.

Para realçar que a prática comercial da ré não se limitou a mera imitação tolerável do design da linha de produção autoral, trago as considerações do louvado:

No caso em exame, a conduta da Ré não se limita a uma simples imitação do design de um produto isolado. Foi constatada uma série de atos que, no conjunto, contaminam a prática comercial da empresa e podem caracterizar a concorrência desleal, a saber: imitação do design (forma) dos aparelhos da linha Pure Strength virtualmente inteira (Anexo I - Comparação dos equipamentos); imitação do design (forma) dos aparelhos da linha Selection virtualmente inteira (Anexo I - Comparação dos equipamentos); imitação de elementos visuais distintivos da linha Pure Strength virtualmente inteira (Anexo I - Comparação dos equipamentos); imitação de elementos visuais distintivos da linha Selection virtualmente inteira (Anexo I - Comparação dos equipamentos); a existência de reentrância (baixo relevo), nos produtos da linha Sensation da Ré, com o mesmíssimo contorno do logotipo das Autoras (vide resposta ao Quesito 9 das Autoras); a indicação no site da Ré de que seus produtos possuem "design italiano" (vide resposta ao quesito nº 13 das Autoras); a conduta dos representantes comerciais da Ré em feira de aparelhos de ginástica, alocando o seu espaço de exposição próximo ao das Autoras (vide fls. 1500 dos autos e Anexo VII - Mapa da Feira 15º IHRSA Fitness Brasil). Ao imitar com bastante fidelidade dezenas de aparelhos, virtualmente linhas inteiras de produtos que são comprovadamente renomados no mercado, a Ré busca se aproveitar de esforços criativos e comerciais das Autoras, facilitando a aceitação dos seus próprios aparelhos no mercado, sem dispender qualquer esforço ou investimento para tanto"

Note-se que, no momento da compra, o preço competitivo de um produto é fortemente observado pelos consumidores em geral, que "querem acreditar" que produtos semelhantes possuem qualidades semelhantes.

A pesquisa de campo realizada foi firme em apontar que para o consumidor categoria A (administrador de academia) é improvável a ocorrência de qualquer tipo de confusão, enquanto que para o consumidor categoria B e C (administrador de outros tipos de sociedades que se utilizam de equipamentos de ginástica, sem ser sua atividade fim) há possibilidade de confusão por associação, mas não direta. Já para os usuários em geral (categoria D), a possibilidade de confusão ocorre no pós venda, o que gera impacto relevante no processo de compra de equipamento pelos administradores. Portanto, a similaridade dos produtos em discussão causa, sim, confusão em todas as categorias de consumidor, à exceção daqueles experts no assunto.





E a confusão, como dito, nem precisa ser real, basta o risco de confusão para a configuração da concorrência desleal.

A empresa ré deveria agir com mais cautela ao se inserir em um segmento em que não há um padrão de mercado, daí porque a similaridade adotada, pode si, configurar uma competição desonesta.

Não há, nos autos, elementos que possam refutar a conclusão técnica de que a prática da empresa ré sugere a ocorrência de abuso de direito e revela a prática de concorrência desleal pela inobservância dos princípios gerais norteadores do direito da propriedade industrial (artigos 20, V, e 209 da Lei nº 9.279/96 e artigo 10, bis, da CUP).

Há nos autos uma prova robusta e emblemática que enfatiza a ilicitude praticada pela empresa ré: a existência de uma reentrância embaixo do relevo nos produtos fitness por ela comercializados, com idêntico contorno do logotipo das Autoras. É um fato grave e revelador de autentica reprodução servil. A imitação servil é um forte indicativo de aproveitamento do investimento alheio em benefício próprio.

Nesse aspecto, o perito lembrou que se a intenção da Ré era a de se aproveitar de designs em domínio público para evitar investimentos no desenvolvimento de linhas próprias, não faz sentido copiar o baixo relevo com o contorno exato do logotipo de um concorrente. Tal medida, concluiu o expert, além de desnecessária, chega a ser temerária, pois permite que terceiros mal intencionados insiram seus logotipos com formatos (e até mesmo cores) que possam se confundir com a conhecida marca mista das Autoras.

Dessarte, a comercialização de equipamentos das linhas SENSATION e PURESTRENGTH correspondem, na convicção deste magistrado, em cópia servil dos equipamentos das linhas SELECTION e FUTURE, com forte similaridade de design dos produtos, e flagrante possibilidade do desvio de clientela da Autora. Sem dúvida, a hipótese se enquadra no fato típico de concorrência desleal descrito no art. 195, III da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial).

Embora não haja configuração de dano moral indenizável, já que não se demonstrou que a imagem da Autora tenha se denegrado perante a sociedade, a confusão ao consumidor pode causar considerável prejuízo à fabricante, haja vista o conseqüente desvio de clientela que compra equipamentos fitness, o que enseja, neste caso, ressarcimento à título de dano material.

Sobre esse tema, dispõe o artigo 209 da Lei 9.279/96:

"Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado direito de havendo perdas e danos e ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previsto nesta Lei, tendentes a prejudicar reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, indústrias ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio."

Na hipótese em exame, o dano material é presumido, haja vista que a violação do direito é capaz de gerar lesão à atividade empresarial da demandante, notadamente pelo desvio de clientela e a confusão entre as empresas. Os Tribunais já se manifestaram neste sentido, in verbis:

"APELAÇÃO CÍVEL - Marcas e patentes - Posto de gasolina que se utiliza do trade dress da Petrobrás - tutela antecipada deferida com a imposição de multa DIÁRIA no caso de

descumprimento da determinação - caso de confirmação dos efeitos - Danos presumidos pelo induzimento a erro dos consumidores - Indenização devida - Liquidação que deverá ter por parâmetro o que seria devido se houvesse contrato de distribuição entre as partes - condenação exclusiva da ré quanto às verbas sucumbências e carga honorária - sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido."(Relator(a): Neves Amorim; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 20/03/2012; Data de registro: 21/03/2012; Outros números: 5409804400)

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INDENIZAÇÃO. Prova pericial que não contempla a prática da contrafação, mas sim a violação a "trade dress" ou conjunto-imagem da autora. Indenização. Cabimento. Danos presumidos. Precedentes. Fixação em fase de liquidação de sentença. Recurso parcialmente provido."(Relator(a): Roberto Mac Cracken; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 06/11/2012; Data de registro: 22/11/2012)

Conforme explicitado, em se tratando de concorrência desleal, a orientação pretoriana mais abalizada sustenta inexistir necessidade da confirmação de uma perda de faturamento pela titular da marca, aduzindo que os lucros cessantes correspondem à "perda do ganho esperável", à "frustração da expectativa de lucro" ou mesmo à "diminuição potencial do patrimônio da vítima".

No caso em tela, as provas coligidas são indicativas da ocorrência de efetivos lucros cessantes, a serem aferidos no âmbito da liquidação de sentença, por arbitramento, com observância da tarifação legal.

Por fim, em face de tudo que aqui foi exposto, forçoso se torna reconhecer que a comercialização de cópias da linha dos equipamentos de ginástica originais, fabricados e distribuídos pela parte autora, ocorreu com clara demonstração de utilização indevida da padronização visual da demandante, caracterizando a prática de concorrência desleal - o que enseja a procedência do pedido exordial.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTURAL, confirmando a tutela antecipada às fls. 620/621, bem como para determinar:

a) A abstenção, pela ré, de importar, ofertar à venda, ter em estoque, divulgar os equipamentos fitness das linhas SENSATION e FUTURE que imitem os elementos distintivos dos produtos das Autoras, em todos os seus pontos de venda, inclusive na internet, sob qualquer forma e por qualquer meio, bem como a abstenção de dar publicidade às referentes linhas de equipamentos, no prazo improrrogável de 90 dias, contados a partir da publicação do presente decisum, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) A obrigação da Ré de proceder a retirada de todos os produtos que imitem ou reproduzem o conjunto visual da Autora, do mercado e da internet no prazo improrrogável de 90 dias;

c) A condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais em razão dos atos de concorrência desleal causados à parte autora, que serão apurados em liquidação de sentença por arbitramento;

Condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% do valor total da condenação.

P.R.I.

Rio de Janeiro, 28/09/2015.

**Maria Cristina de Brito Lima - Juiz em Exercício**

---

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Maria Cristina de Brito Lima

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Código de Autenticação: **45WB.5DV5.C6I7.P837**  
Este código pode ser verificado em: <http://www4.tjrj.jus.br/CertidaoCNJ/validacao.do>

