

Recurso Especial Cível nº 0222155-44.2019.8.19.0001

Recorrente: Ipanema Praia Hostel Eireli

Recorrido: Ipanema Pensionato Estudantil Ltda.

DECISÃO

Trata-se de recurso especial tempestivo, fls. 1595/1617, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, interposto contra acórdãos da Décima Oitava Câmara de Direito Privado, fls. 1576/1593, assim ementados:

“APELAÇÃO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. POSSÍVEL CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de abstenção de uso de marca, cumulada com pedido indenizatório e tutela de urgência, na qual alega a demandante que a ré pratica concorrência desleal, ao atuar no mesmo segmento de mercado de hospedagem, utilizando indevidamente o seu signo marcário, com o intuito de confundir a clientela e obter vantagem pela reputação alheia.

2. A controvérsia restringe-se a verificar a ocorrência de prática de concorrência desleal, a ensejar a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais, conforme o art. 210, III, da Lei 9.279/96.

3. A concorrência desleal caracteriza-se pelo desvio de clientela mediante o uso indevido de mecanismos que induzem o consumidor à confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviços, ou entre os produtos e serviços oferecidos no mercado.

4. Conduta da ré que revela imitação parasitária do elemento nominativo da marca da autora. Direitos de utilização exclusiva assegurados pela Lei nº 9.279/1996 e pelo registro no INPI. 5. Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal, que será apurada em fase de liquidação de sentença. 6. Perigo de dano que não se

evidencia, uma vez que a ré utiliza seu nome empresarial desde 2016 e a parte autora ajuizou a demanda apenas em 2019. Temporalidade revela que, durante esse intervalo, não houve demonstração de prejuízo iminente ou imediato causado pela continuidade do uso do nome empresarial pela ré, a ensejar o deferimento da tutela recursal.

7. Sentença bem fundamentada que se mantém.

8. Recurso desprovidos.”.

Na origem, trata-se de ação que objetiva abstenção de uso de marca, cumulada com pedido indenizatório e tutela de urgência. Os pedidos foram julgados procedentes. O Colegiado manteve a sentença na forma da ementa acima transcrita.

Inconformado, em suas razões recursais, o recorrente alega **violação aos artigos 333, e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil e 124, VI e IX, e 179 e seguintes da LPI, Lei n.9279/96**, ao argumento de que as instâncias ordinárias julgaram a lide com a premissa de que se trata de conflito marcário, quando na realidade a hipótese é de concorrência desleal, o que influenciou não só na argumentação, quanto na ausência de provas constitutivas do direito do ora recorrido.

Contrarrazões, fls.1628/1658.

É o brevíssimo relatório.

O recurso não merece prosperar.

De início, verifica-se que o acórdão recorrido não demonstra **violação ao artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil**. A leitura atenta do acórdão revela que foram apreciadas e devidamente fundamentadas as questões debatidas pelas partes durante o desenrolar do processo, tendo o órgão julgador firmado seu convencimento de forma clara e transparente.

Aliás, no que se refere ao equívoco quanto à causa de pedir (direito marcário x concorrência desleal) e consequente omissão do Colegiado, o recorrente não interpôs embargos declaratórios para sanção do vício, o que atrai a incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, a respeito da configuração da violação à marca e a atitude comercial danosa da recorrente, o Colegiado baseou sua conclusão no exame pormenorizado da prova dos autos, como se vê de sua fundamentação:

“(...)A concorrência desleal caracteriza-se pelo desvio de clientela mediante o uso indevido de mecanismos que induzem o consumidor à confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviços, ou entre os produtos e serviços oferecidos no mercado.

Tal prática pode afetar ou reduzir o valor de uma marca ou denominação empresarial na respectiva classe de atuação, na medida em que pode ser associada a empresas que prestem serviços ou comercializem produtos que já possuem bons indicativos na praça.

Consequentemente, existe a possibilidade de o consumidor se confundir ou vincular uma marca a outra, como se ambas pertencessem ao mesmo grupo empresarial ou econômico, gerando prejuízo ao titular do registro ou da patente.

Ademais, a distinção da marca deve estar associada à anterioridade e à especificidade. A anterioridade corresponde ao uso com precedência, em que a exteriorização se dá de modo pioneiro; e a especificidade é a identificação com uma determinada classe ou conjunto de classes.

Demonstrada a conjunção desses fatores, o titular da marca ou patente tem o direito de buscar a tutela jurisdicional para suspender ou interromper o uso indevido, ou mesmo o uso de nomes e expressões muito semelhantes à sua marca registrada, em virtude da prática da concorrência parasitária, caracterizada pelo desvio de clientela, diluição da marca e prejuízo à reputação da marca e/ou nome empresarial.

É o que sucede no caso em apreço, em que a autora, Ipanema Pensionato Estudantil Ltda (nome fantasia - Ipanema Beach House), constituída em 2005 e atuando desde então no ramo hoteleiro, foi surpreendida com a conduta da ré, Ipanema Praia Hostel Eireli, que passou a operar no mesmo ramo de atividade, em 2016, ostentando nome empresarial nitidamente similar.

....

In casu, a confusão é evidente, visto que as duas empresas atuam exatamente no mesmo ramo de atividade (hotelaria/hostel) e o núcleo de seus nomes contém expressões que, foneticamente, são extremamente semelhantes: Ipanema Beach House e Ipanema Praia Hostel. Portanto, como bem destacado pelo juízo a quo, a semelhança entre as marcas e a possibilidade de confusão é perceptível, “vez que a Ré se utiliza de expressão muito similar ao título do estabelecimento da Autora, ao seu nome de domínio na internet, e também à sua marca registrada. Desta maneira, demonstrada está a concorrência desleal, pois, com a infração à marca, desviou a clientela, causando confusão nos consumidores, devendo prosperar, portanto, o pleito de indenização pelos danos materiais experimentados”. (...).”.

Pelo que se depreende da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que eventual modificação da conclusão do Colegiado passaria pela seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, de modo que não merece trânsito o recurso especial, face ao óbice do **Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça**.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. USO INDEVIDO DE CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMBLADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de apresentação do bem no mercado consumidor.

2. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI).

3. Na hipótese, para alterar a conclusão do acórdão recorrido acerca da inexistência de elementos suficientes para caracterizar a existência de concorrência desleal por parte da recorrida, tudo evidenciado diante do laudo pericial e do quadro fático-probatório dos autos, exigiria necessariamente novo exame das premissas fáticas e probatórias constantes dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.997.936/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. USO INDEVIDO RECONHECIDO. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDAS. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA EXORBITÂNCIA.

1. Ação ajuizada em 14/7/2010. Recurso especial interposto em 15/3/2019 e encaminhado à Relatora em 30/10/2019.

2. O propósito recursal é definir se a utilização da embalagem do medicamento POSDRINK, pela recorrente,

viola o trade dress do fármaco ENGOV, fabricado pela recorrida.

3. A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. 4. As premissas fáticas assentadas pelos juízos de origem autorizam a conclusão de que a embalagem do medicamento fabricado pela recorrente (POSDRINK) viola o conjunto-imagem daquele produzido pela recorrida (ENGOV). Os produtos competem no mesmo segmento específico de mercado, a comercialização do fármaco da recorrida é anterior ao momento em que o recorrente passou a fazer uso da embalagem impugnada e a forma de sua apresentação é bastante reconhecida pelo público consumidor. Os elementos que imitam a embalagem da recorrida não estão dispostos em virtude de exigências relacionadas à técnica ou à funcionalidade do produto fabricado pela parte adversa. 5. Não se trata de simples utilização de cores semelhantes, mas de imitação de todo o aspecto visual (original e distintivo) da embalagem criada pela recorrida.

6. A aposição das respectivas marcas nos produtos não é suficiente para desnaturar o ato de concorrência desleal caracterizado pela cópia do trade dress, mormente porque não se trata de pretensão fundada em contrafação de marca, mas sim na imitação de elementos (tamanho, formas, cores, disposição) que compõem a percepção visual do invólucro do medicamento, que goza de tutela jurídica autônoma.

7. O fato de o ENGOV ser um fármaco que goza de notoriedade em seu segmento confere razoabilidade à conjectura de que, por se tratar de produto mais antigo, já consolidado e respeitado no mercado em que inserido, seus consumidores estejam habituados a escolhê-lo com base na aparência externa, relegando a marca estampada para um plano secundário. É justamente nesse ponto que reside a deslealdade do ato praticado, pois seu intuito é aproveitar-se da confiança previamente depositada na qualidade e na origem comercial do produto que se busca adquirir.

8. A alteração da conclusão dos juízos de origem e o consequente acolhimento da tese recursal que pleiteia a redução do montante das astreintes demandariam o reexame dos fatos e das provas dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. Tal óbice, conforme assentado por esta Corte Superior, somente comporta temperamentos quando se trata de valor manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no particular.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS”.

(REsp n. 1.843.339/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019.).”.

À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, **INADMITO** o recurso especial interposto.

Intime-se.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2024.

Desembargador **MALDONADO DE CARVALHO**
Terceiro Vice-Presidente