

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA
EMPRESARIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP**

PEDIDO DE LIMINAR EM TUTELA DE URGÊNCIA

BRAZILIAN LAB EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 13.473.497/0001-07, com sede na Rua Professor Ayrton Roberto de Oliveira, nº 32 – sala 504 – Florianópolis/SC, CEP 88034-050, com endereço eletrônico, contato@meirellesipc.com.br;

GO PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob número 06.088.099/0001-01, estabelecida na Rua Diogo Moreira, número 132, Sala 1601, Bairro Pinheiros, cidade de São Paulo/SP, CEP 05423-010, com endereço eletrônico, contato@meirellesipc.com.br;

Através de seu procurador signatário, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, propor a presente:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS, em face de:

LW PRESENTES LTDA EPP (IRMÃOS) pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.569.773/0002-93, com endereço na Rua Marechal Deodoro nº 1559, Centro, São Bernardo do Campo/SP, Cep 09710-190

JINHE LI BIJUTERIAS ME (L&L BIJUTERIAS) pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.136.259/0001-46, com endereço na Rua Marechal Deodoro nº 1427, Centro, São Bernardo do Campo/SP, Cep 09710-012

LOJA DE DEPARTAMENTOS SBC CASA DA MAMAE EIRELI ME (CASAS

DA MAMÃE) pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 38.135.337/0001-89, com endereço na Rua Marechal Deodoro nº 726, Centro, São Bernardo do Campo/SP, Cep 09710-000

Pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir expostos:

DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL

Inicialmente Excelência, que fique claro, **A PRESENTE DEMANDA NÃO DISCUTE A TITULARIDADE DO REGISTRO DE MARCA DA AUTORA**, posto que as mesmas restam cabalmente comprovadas nos autos. O pedido de mérito é claro e objetivo - reparação de dano sofrido em razão de delito:

Condenar os réus ao pagamento, dentre outros, aos prejuízos patrimoniais, extrapatrimoniais, perdas e danos em conformidade com o critério dado pelo artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial (...)

Assim define nosso Código de Processo Civil:

Art. 53. É competente o foro:

V- de domicílio do autor ou do local do fato, **para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito** ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

E neste sentido assim ensina Theotônio Negrão:

“Art. 100: 21a. Trata-se de competência relativa (RJTJESP 49/189): o autor pode optar pelo domicílio do réu (STJ Bol. AASP 1.683/78; RT 857/268, RJTESP 40/194 dois casos, JTA 105/118, bem fundamentado, RP 4/379, em. 32). Mas, inversamente, o réu não pode pretender que a ação seja proposta no foro de seu domicílio, porque a norma especial acima prevalece sobre a geral, constante do art. 94 (STJ 2ª Seção, CC 34.681, Min Castro Filho, j. 8.10.03, DJU 10.11.03; RJTJESP 114/302).” (cf. “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 43ª edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2011, p. 229).

Por esta razão, é de extrema importância observar-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça que em julgamento, a Segunda Seção **pacificou seu entendimento sobre a matéria, definindo que a regra aplicável para a eleição do foro em caso de ação de indenização por uso indevido de marca, é a regra contida no artigo 53, V, do Código de Processo Civil.**

Condenar os réus ao pagamento dos prejuízos não patrimoniais (danos morais) em valor a ser arbitrado por este mm Juízo, DENTRO DOS PARÂMETROS DADOS PELA JURISPRUDÊNCIA.

Ou seja, **A AÇÃO É DE CUNHO INDENIZATÓRIO**, pois seu objetivo mediato e imediato é sustar os danos sofridos e recompô-los. **TAIS DANOS, IMPORTANTE QUE SE DIGA, DECORREM DA PRODUÇÃO, REPRODUÇÃO, ESTOQUE, COMERCIALIZAÇÃO INDEVIDA DE PRODUTOS CONTENDO A MARCA REGISTRADA** do Autor, conforme cabalmente demonstrado nestes autos.

Sobre a temática em caso análogo, assim entendeu o STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DERIVADOS DA PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. DIREITO MARCÁRIO E DIREITO AUTORAL. COMPETÊNCIA. FACULDADE DO AUTOR DE OPTAR PELO FORO DE SEU DOMICÍLIO. PRECEDENTES.

1- Ação ajuizada em 8/6/2011. Incidente de execução de incompetência proposto em 6/10/2011. Recurso especial interposto em 9/5/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.

2- Controvérsia que se cinge em estabelecer o foro competente para processamento e julgamento de ação cominatória, de compensação por danos morais e reparação por danos materiais decorrentes de violação de direito de marca e a direito autoral.

3- A expressão delito contida no parágrafo único do art.100do CPC/1973 possui sentido abrangente, alcançando tanto os ilícitos de natureza civil quanto aqueles de cunho penal.

4- O Autor da ação que objetiva reparação de danos sofridos em virtude da prática de concorrência desleal possui faculdade de escolher o foro de seu domicílio ou do local do fato.

5- Recurso especial provido.

(STJ – Resp: 1400785 RS 2013/0288583-0, Relator: Ministra NANCY ARDENGI, Data de Julgamento: 8/11/2016, T3 – TERCEIRA TURMA, Data da Publicação: DJe 14/11/2016 (grifamos))

Ainda sobre a competência, têm-se o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGÜIDA EM CONTESTAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PROPOSTA EM VIRTUDE DE SUPOSTO DELITO – AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DAS AUTORAS – ADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 53, INCISO V, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO.

Nas ações indenizatórias decorrente de ato ilícito, o autor tem a faculdade de propor a ação no foro de seu domicílio, a teor do disposto no art. 53, inciso V, do CPC”.

(TJ-SP – 2147024-37.2019.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 02/09/019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019) (grifamos)

Sendo assim, **não há que se aplicar as regras comuns do CPC**, pois, repita-se, **não se disputa a titularidade do bem intelectual, mas sim, pleiteia-se a indenização pela utilização indevida das marcas registradas de propriedade do Autor.**

E por este motivo o parágrafo único do Artigo 53, V (antigo artigo 100), é bem objetivo e se aplica a este caso.

DO AUTOR BRAZILIAN LAB

Conforme demonstram os registros anexos, bem como, os respectivos contratos de sessão de marca, o Autor é o legítimo proprietária da marca “EVOKE”, e suas variações nominativas e mistas, em especial das marcas registradas no INPI sob números: 823414124; 823415830; 825474906; 825474914; 825651247; 825651255; 825651263; 825651239; 826786456; 826786464; 826786472; 827554770; 830666265; 830666273; 830748717; 903816385; 904260640; 904265102 e 904265064.

Para apreciação, seguem as principais representações das marcas do Autor:

MARCA NOMINATIVA: **EVOKE**

MARCA NOMINATIVA: **EVK**

MARCAS MISTAS REPRESENTADAS PELOS LOGOTIPOS ABAIXO:



DA AUTORA GO PARTICIPAÇÕES LTDA.

O Autor tem sua atividade fundamental voltada para pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos óticos, em especial, óculos de sol, armações de óculos, e lentes para receituário.

Conforme demonstram os registros anexos, a Aurora é a legítima proprietária das marcas “ANA HICKMANN”, e “AH”, e suas variações nominativas, figurativas, e mistas, em especial das marcas registradas no INPI na Classe 09 (produtos ópticos) sob números: 827401302; 900252715; 900253983.

Para apreciação, seguem as principais representações das marcas da Autora:



DOS FATOS

Conforme mencionado, as marcas dos Requerentes gozam de fama e prestígio perante consumidores de inúmeros países, em especial no Brasil, em decorrência dos altíssimos investimentos em marketing procedidos, razão pela qual, também, os Autores vêm sofrendo prejuízos de grande vulto devido à prática de contrafação – “pirataria” - de suas afamadas marcas.

Recentemente, os Requerentes constataram que os **Requeridos estão expondo à venda e comercializando, indevidamente**, artigos de confecção, bonés, óculos e outros produtos falsificados que ostentam indevidamente as marcas registradas de sua titularidade no Brasil.

Frise-se: As empresas não são licenciadas ou autorizadas pelos Requerentes a comercializar ou produzir produtos contrefeitos com suas marcas, PORTANTO resta simples caracterizar a existência de falsificação.

Além disso, o preço irrisório praticado nos artigos comercializados pelos Réus evidencia a prática de pirataria. Por exemplo, um produto original dos Autores é vendido nas lojas credenciadas pelo valor médio de R\$ 100,00 (cem reais), quando o mesmo produto falso é vendido pelos Réus no valor de R\$ 20,00 (vinte reais).

Por fim, a caracterização da pirataria é evidente, uma vez que os produtos falsificados sequer apresentam identificação dos fabricantes, contrariando o que ocorre em TODOS os produtos originais dos Autores, onde sua razão social e o seu CNPJ são expostos em etiquetas afixadas ao produto, ou em suas embalagens.

A prática de falsificação está cabalmente demonstrada, sendo que a má fé dos Réus deve ser coibida pelo PODER JUDICIÁRIO!

PROVAS DA CONTRAFAÇÃO

A exposição, oferta e comercialização de produtos contrafeitos ostentando indevidamente a marca ou desenho industrial dos Requerentes por parte dos Requeridos é comprovada através dos exemplares de produtos contrafeitos obtidos juntos aos seus estabelecimentos comerciais e de seus respectivos comprovantes de compra, juntados através das imagens digitais que seguem em anexo, entretanto, informam os Autores que tais provas se encontram à disposição deste MM. Juízo para eventual apresentação.

Ressalta-se que os comerciantes de produtos piratas, sabendo de tal condição, tentam de todas as formas dificultar o trabalho de combate a pirataria e, para tanto, utilizam de várias artimanhas sendo uma delas o não fornecimento de notas fiscais ou, no caso dos que fornecem, não especificando corretamente o produto que estão vendendo, com a finalidade de se eximirem de uma possível ação, seja cível ou criminal.

DO DIREITO

A presente ação tem por fundamento a prática de pelo menos duas condutas ilegais, a saber: a) desrespeito à propriedade industrial; b) prática de concorrência desleal, causadoras de graves prejuízos materiais e imateriais aos Autores. Cabe destacar, que não há que se falar em desconhecimento dos Réus quanto à violação de direito ou boa-fé, no que se refere aos ilícitos cometidos, por exercerem tais atividades com o objetivo de obter lucro, assumindo o risco da atividade empresarial.

No âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça, já é pacífico que **"o uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade."** (STJ, Resp. n. 510.885/GO). De mesmo sentir são os arestos do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ap. civ. n. 0105798-48.2003.8.26.0000, j. 22.03.2011; 9279084-35.2008.8.26.0000, j. 22.03.2011.

Destaca-se que aquela Corte Superior expressou que, **"no caso de uso indevido de marca, com intuito de causar confusão ao consumidor, o entendimento predominante desta Corte é que a simples violação do direito implica na obrigação de ressarcir o dano."** (STJ, Resp. n. 710.376/RJ, j. 15.12.2009).

A propriedade da marca, bem como o direito a seu uso, vem assegurada pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, estabelece que:

"A lei assegurará, aos autores de inventos industriais, privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País."

A proteção específica ao registro da marca é trazida pelo artigo 129 da Lei nº 9.279/96, Lei da Propriedade Industrial, conforme abaixo se observa:

"Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos art. 147 e 148."

Enfim, dos registros das marcas dos Autores, decorrem o direito de obstar que, por qualquer forma, sejam as marcas em foco indevidamente utilizadas, por reprodução ou imitação, no todo ou em parte, em atos de concorrência desleal, ou em violação à sua exclusividade de uso, direito este também amparado nos artigos 130, III da Lei 9.279/96, abaixo transcrito:

“Artigo 130 - Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.”

A Lei 9279/96 tipifica como crime, em seus artigos 189 e 190, a prática de fabricar e comercializar produtos contendo marca registrada de outrem:

“Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

*I - **reproduz**, sem autorização do titular, **no todo ou em parte**, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão;*

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

*Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, **vende, oferece ou expõe à venda**, oculta ou **tem em estoque**:*

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.”

Deve-se ressaltar que repressão da concorrência desleal é um dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, trazida pelo artigo 4º, inciso VI da Lei 8.078/90, conforme abaixo transcrito:

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

Inciso VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;”

Referida lei trata ainda, em seu artigo 18, parágrafo 6º, inciso II, como impróprio ao consumo todo produto falsificado, como abaixo se observa:

“Artigo 18 -

§ 6º - São impróprios ao uso e consumo:

*II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, **falsificados**, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;”*

Já a lei 8.137/90, que trata também dos crimes contra as relações de consumo, em seu artigo 7º, inciso IX e VII, impõe pena de detenção de 02 (dois) a 05 (cinco) anos ou multa àqueles que vendem, têm em depósito ou expõem a venda produto impróprios ao consumo ou induz o consumidor a erro, conforme abaixo transcrito:

“Artigo 7º - Constitui crime contra as relações de consumo:

VII - induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária;

*IX - **vender, ter em depósito para vender ou expor à venda** ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo.*

Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa;”

O ato ilícito e as condutas dos Réus restam claramente comprovados, diante das provas juntadas aos autos. Disto decorre o dever de reparação pelos danos materiais, extrapatrimoniais e lucros cessantes. A obtenção da reparação dos danos causados pela violação dos direitos de propriedade industrial é expressamente mencionada no artigo 209, da Lei 9.279/96, abaixo transcrito:

“Artigo 209 - Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento e prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviços, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.”

Isso além das disposições trazidas pelo Código Civil, em seus artigos, 927 combinado com artigo 186. Não obstante, cabe lembrar que os Réus respondem independentemente de culpa pelos danos causados a outrem no exercício de sua

atividade empresarial e pelos produtos que colocam no mercado. Sendo esta responsabilidade objetiva, trazida pelo exercício da atividade lucrativa.

Ademais, não se verificou por parte dos Réus, qualquer preocupação com a possível violação de direitos de outrem no exercício de sua atividade lucrativa, ao disponibilizar ao consumidor os produtos contrafeitos em seus estabelecimentos comerciais.

DOS DANOS MORAIS

Práticas como as observadas nos autos por parte dos Réus causam danos gravíssimos aos Autores. Os Réus vendem, expõe, estocam e oferecem à venda produtos plenamente capazes de causar confusão ao consumidor, que imediatamente associa o produto contrafeito vendido pelos Réus ao produto original dos Autores.

Por vezes, tais produtos se espalham por todo território nacional. Note Excelência, o consumidor ao se deparar com o produto comercializado pelos Réus, principalmente estando em um ambiente que supostamente não lhe traz qualquer desconfiança, como uma loja formalmente estabelecida, sem dúvida associará o produto contrafeito ao produto dos Autores, iludido pelas marcas que ostentam.

O produto contrafeito, entretanto, não atenderá às expectativas do consumidor, podendo, inclusive, trazer danos à sua saúde e segurança, restando aos Autores, equivocadamente, a má fama trazida por um produto contrafeito, através do qual o consumidor foi enganado. A confusão causada pelos produtos contrafeitos, como os encontrados nos estabelecimentos dos Réus destroem a relação de confiança depositada pelo consumidor nos produtos dos Autores. Consequência disto é a desvalorização de sua imagem, seus produtos e das marcas que utiliza.

Por outro lado, não serão os nomes e imagens dos Réus abaladas, vez que apenas se aproveitam da boa fama dos produtos dos Autores para introduzir produtos ostentando indevidamente a marca, com qualidade e preços bastante inferiores.

O dano moral causado aos Autores é objetivo!!!

Sua desqualificação frente ao consumidor fere sua imagem, desvaloriza seus produtos reduzindo o interesse nos mesmos não só pelos consumidores, mas também pelos fornecedores, seus clientes diretos, responsáveis pela revenda de seus produtos. A presença de produtos contrafeitos no mercado põe por terra todos os investimentos dos Autores na construção de suas imagens e idoneidade no mercado mundial.

A perda da confiança depositada pelo consumidor nos produtos dos Autores é suficiente para findar seus negócios, vez que não conseguirá manter sua boa fama e imagem no mercado, não conseguirá comercializar seus produtos com o sucesso que tem feito a cada modelo lançado, não será capaz de sustentar sua infraestrutura, seus investimentos, seus empregados, podendo ser tais atos ilícitos o estopim para o fim de uma das maiores empresas de produtos ópticos do país.

E, em que pese neste momento processual torna-se impossível estimar os danos morais sofridos em razão da prática dos Requeridos, e que tal valoração somente poderia ser apresentada após a análise da extensão dos danos causados, como muito bem ensinado por João da Gama Cerqueira:

*“A simples violação do direito obriga a satisfação do dano, na forma do artigo 159 do código civil, não sendo pois, necessário, ao nosso ver, que o autor faça as provas 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 lucros cessantes, que se apurarão na execução. **E não havendo elementos que bastem para fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o artigo 1553 do código civil...**”* (grifos nossos). João da Gama Cerqueira, Vol. II, Ob. Cit., pág. 1130/1131.

Acompanhado por recente decisão proferida pela Ilustre Ministra Nancy Andrighi no **Resp n.º 466.761-RJ**:

A vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, efeitos da prática de falsificação, constituem elementos suficientes a lesar o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais, fixados em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Forte em tais, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial para julgar procedente o pedido de condenação em: a) danos materiais, cujo montante deverá ser fixado em liquidação de sentença, e b) danos morais, fixados no montante total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada recorrente. (...)

Os Autores entendem que, a fim de atender a nova diretriz imposta pelo Código de Processo Civil, atribuem o valor a título de danos morais de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por Réu a cada Autor, deixando, contudo, a critério deste Juízo, caso após constatada a extensão dos danos causados pelos Réus a majoração deste valor, com fundamento na jurisprudência dominante.

DOS DANOS MATERIAIS

É certo que as práticas dos Réus trazem danos materiais aos Autores, vez que esta tem seu patrimônio reduzido, diante da vulgarização de sua marca e produtos. Não obstante, práticas como as dos Réus fazem com que os Autores tenham que tomar medidas onerosas para defesa de seu patrimônio, já afetado pelos atos de concorrência desleais mencionados.

Deixa ainda de vender, tanto pela vulgarização dos mesmos frente ao consumidor, quanto pela oferta de produto que ostenta sua marca, por valores que não ultrapassam 40% do valor de produto original, conforme se observa nos comprovantes de compra obtidos nos estabelecimentos dos Réus.

Muitos consumidores, comerciantes e empresários optam por adquirir o produto contrafeito, ao invés dos produtos originais dos Autores, por serem de valor inferior ou mesmo por possibilitarem uma margem de lucro maior, visto que o produto contrafeito pode ser colocado à venda como se original fosse praticando-se preços semelhantes ao do produto original.

Assim, a cadeia formada pelos atos de concorrência desleal observada nos autos, forma um ciclo viável àqueles que sobrepõem o lucro ou a aparente e falsa vantagem trazida por um produto contrafeito e de qualidade inferior, sendo os

resíduos, inservíveis, neste caso os danos e prejuízos, totalmente suportados pelos Autores.

Não obstante, os Autores deixam de lucrar com a exploração indevida de suas marcas. Sendo que se atuassem os Réus dentro da legalidade, respeitando os direitos de propriedade industrial dos Autores, estes fariam jus aos investimentos aplicados no desenvolvimento e proteção de seu produto.

A existência de contrafação é clara, sendo, portanto, devida a indenização. Neste mesmo sentido tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO COMERCIAL E PROCESSO CIVIL – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO ORDINÁRIO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA – CONTRAFAÇÃO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS AO TITULAR DA MARCA – COMPROVAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não. – Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação. – A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que Autoriza, em consequência, a reparação por danos morais. – Recurso Especial a que se dá provimento. (STJ – RESP 466761 – RJ – Relª Min. Nancy Andrighi – DJU 04.08.2003 – p. 00295) (grifei)

Assim, com as práticas constatadas nos autos, os Réus não só causam danos materiais e morais aos Autores, como fazem com que estes deixem de lucrar, pela exploração de suas marcas e venda de seus produtos.

O artigo 210 da Lei 9.279/96 é claro ao impor a determinação do pagamento dos lucros cessantes pelo critério mais favorável ao prejudicado, neste caso, os Autores:

“Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.”

DA PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

A concorrência desleal é descrita pela doutrina como sendo uma prática ilegal mais ampla do que aquelas práticas definidas pela Lei de Propriedade Industrial como “Crimes contra as patentes”, “Crimes contra os desenhos industriais” e “Crimes contra as marcas”.

Neste sentido já decidiu nosso SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL:

*“A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a CONCORRÊNCIA DESLEAL... Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, **ainda que não infrinjam diretamente PATENTES ou SINAIS DISTINTIVOS REGISTRADOS**”. (R.T.J. 56/ 453-5).”*

Em julgamento proferido pela Ilustre Ministra Nancy Andrighi, foi RECONHECIDA A LEGITIMIDADE ATIVA A QUEM TENHA SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL COPIADA, para interpor ação de indenização, seja por violação à propriedade industrial (marcas ou patentes registradas) **ou atos de concorrência desleal.**

RESP 466360/SP; RECURSO ESPECIAL

*“DJ 20.10.2003 - TERCEIRA TURMA - Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Processual civil. Comercial. Recurso especial. Ação indenizatória. Imitação de modelo industrial. Violação da propriedade industrial. **Concorrência desleal.** Legitimidade ativa. Aquele que se utiliza licitamente de desenho industrial, para fabricar e comercializar produto, detém legitimidade para*

*propor ação indenizatória contra o contrafator, por violação à propriedade industrial ou por **concorrência desleal**. Recurso especial provido. ”*

A Legislação Nacional coíbe os atos de concorrência desleal, conforme Lei 9279/96, em seu artigo 2º, inciso “V”:

“Lei de Propriedade Intelectual - Lei 9279/96

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

V - Repressão à concorrência desleal. ”

Em âmbito mundial, a proteção contra Atos de Concorrência Desleal é estabelecida pelo art. 10 bis da Convenção da União de Paris – CUP, da qual o Brasil é signatário, vigendo em nosso país por força do Dec. 1263, de 10 de outubro de 1994:

“ARTIGO 10 bis

1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da união a proteção efetiva contra a concorrência desleal.

2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

3) Deverão proibir-se particularmente:

1º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente.

3º As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidade de utilização ou quantidade de mercadorias.”

INFRAÇÃO AO ARTIGO 195, III DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

Não bastassem as práticas ilícitas acima relatadas, os atos praticados pelos Réus caracterizam também outra hipótese ilegal mencionada pela Lei 9.279/1996. Trata-se do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, abaixo transcrito:

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

(...)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.”

No caso em exame, os Réus atuam para concorrer diretamente com os Autores, através de condutas predatórias consistentes no oferecimento de cópias a preços abaixo dos praticados.

Assim, caracterizada a existência de concorrência entre as empresas, percebe-se que a prática de ofertar e comercializar produtos contrafeitos, procedida pelos Réus refere-se ao “meio fraudulento” utilizado para desviar em proveito próprio a clientela dos Autores.

A Revista Forense nº 138, fls. 151, reproduz a A.C. 64.269, cuja ementa é assim colocada, e merece transcrição pela relação com presente caso:

“ Não se confunde com a liberdade de fabricação e de comércio a imitação servil de modelos de determinado fabricante; o que caracteriza a concorrência desleal não é o desvio e captação da clientela alheia, que estão presentes na concorrência leal, honesta, mas a prática de má-fé, do embuste, do ardil vicioso. Pouco importa não sejam os símbolos, imitador e imitado, iguais e coincidentes no sentido métrico e pictórico, de figura e área, bastando que surja a representação intelectual de um símbolo motivador de preferência. ”

Celso Delmanto, em sua clássica Obra “Crimes de Concorrência Desleal”, leciona que:

(...) a imitação é geralmente feita para dar impressão de semelhança, aquela aparência capaz de iludir (liable to confuse) os compradores, normalmente desatentos a pequenas diferenças; e não para copiar com exatidão o produto rival. Nenhuma alteração faz assim, alegar que o adquirente, caso prestasse atenção ou fosse metuculoso, teria notado a dessemelhança, pois isso normalmente não acontece e a fraude está na possibilidade de confundir. (...)

A concorrência desleal é severa, pois os produtos dos Autores, confecção por exemplo, possuem preço final de venda que supera o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), tanto em razão dos elevados custos com a criação e desenvolvimento dos modelos, como pela altíssima qualidade e tecnologia que lhes são aplicados, além do

elevado investimento em marketing agregados. De outro lado, as imitações dos produtos dos Autores são vendidos pelos Réus com preço final em torno de R\$ 20,00 (vinte reais), justamente pela inexistência destes elementos.

A Concorrência Desleal vem representada também em outro importante aspecto: de um lado existe o elevado investimento procedido pelos Autores na criação, desenvolvimento e marketing de seus modelos de óculos de sol, estampas de confecções e demais produtos de suas marcas. De outro lado, por parte dos Réus, ha inexistência de qualquer investimento, a não ser o de explorar indevidamente as marcas dos Autores e produtos contrafeitos.

Ora, na medida em que os Réus estão explorando indevidamente as marcas estão também suprimindo toda e qualquer necessidade de investimento em criação, desenvolvimento e marketing, **igualando seu investimento nesta alínea a zero.**

Este é justamente o elemento em questão, que evidencia a prática de concorrência desleal, caracterizada através da ilicitude dos atos dos Réus, que se aproveitam do alto valor dos produtos e marcas dos Autores, decorrentes de sua ampla divulgação e aceitação pelo público, para explorar produtos contrafeitos e captar mais clientes, de maneira desonerosa.

DO LITISCONSÓRCIO

Excelência, cumpre também aos Autores destacar a necessidade da formação do litisconsórcio ativo e passivo, e que tal aplicação não ocasionará qualquer problema ao regular prosseguimento do feito, já que a presente demanda trata-se de uma ação específica, na qual a situação fática força por si mesma a formação do litisconsórcio passivo e ativo.

Há que se perceber, que os procedimentos da busca e apreensão para defesa dos direitos de marca, obrigatoriamente devem ocorrer sem a oitiva da outra parte, em vista da necessidade do elemento surpresa para o sucesso da busca e apreensão. Razão pela qual, fez-se necessária a formação do litisconsórcio, em função da localização dos estabelecimentos dos réus serem próximos uns dos outros.

Dessa forma, optam os Autores pela chancela processual que lhes cabe, ou seja, a inclusão de todos os Réus em uma mesma demanda, para que nenhum deles fosse alertado sobre a intenção em flagrar os atos ilícitos de contrafação.

O óbice que se pretende superar com a formação do litisconsórcio, é a frustração da manutenção do direito de propriedade intelectual, em outras palavras, todos os Réus devem ser abordados de uma só vez, e no cumprimento do mesmo mandado, evitando assim uma evasão dos produtos contrafeitos que se pretende apreender.

Ademais, a composição do polo ativo e passivo da presente ação cumpre criteriosamente os requisitos do art. 113 do Código de Processo Civil, sabendo que entre as partes derivam os mesmos fundamentos de fato e direito, além de existir conexão entre os pedidos da ação, já que todos os Réus estão a praticar a mesma conduta ilícita contra as Autoras:

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

- I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;**
- II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;**
- III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.**

Observe Excelência que caso os Requerentes optassem por ingressar individualmente com uma demanda contra cada Réu, inicialmente ter-se-iam inúmeras ações idênticas, contra os mesmos Réus o que além de atribular em demasia o sistema judiciário, poderia ocasionar prejuízo a todas as partes.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, assim já decidiu:

Disponibilização: terça-feira, 7 de abril de 2015. **Arquivo:** 450
Publicação: 9 SEÇÃO III Subseção V - Intimações de Despachos Seção de Direito Privado Processamento da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial - Pateo do Colégio - sala 704Nº 2057447-87.2015.8.26.0000
 - Agravo de Instrumento - São Bernardo do Campo - Agravante: Surf Co Ltda - Agravante: JR ADAMVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA - Agravante: RC BRASIL LTDA - Agravante: MORMAII IND., COM. EXP. E IMP. DE ARTS ESPORTIVOS LTDA -

Agravante: DC SHOES, INC., - Agravante: 54TH STREET HOLDINGS S.a.r.l. - Agravante: BRAZILIAN LAB EXPORTAÇÃO E IMPORTADORA LTDA - Agravado: UNIVERSAL KIDS (BEATRIZ M DE LIMA SOUSA CALÇADOS ? ME) - Agravado: SOARES MODAS (J SOARES SILVA CALÇADOS ? ME) - Agravado: SÓ SURF (SILVALDO BARBOSA SANTANA CALÇADOS - ME) - Agravado: Raimundo Ribeiro Souza - Rodrigo Moda - Agravada: José Martinho de Sousa - Amanda Modas - Agravado: Box 20 - Lazaro Santos (Lazaro Santos Pererira) - Agravado: Box 43 - Bonés (José Eronildes Matos dos Reis) - Agravado: BLUE JEANS (ISABEL CAROLINA SOUSA CLEARY) - Agravada: Marcelo Alves Dantas - Kaka Modas - Agravado: Raimundo José da Silva - Rafran Confecções - Agravado: Tiago Barreto - Stok Storn - Agravado: Total Grife - Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, tirado de decisão que rejeitou o litisconsórcio formado nos autos da ação ordinária ajuizada por Surf Co Ltda e outros contra Universal Kids (Beatriz M de Lima Sousa Calçados ME) e outras. Fê-lo o decisum recorrido, por entender ausente fundamento para a admissibilidade do litisconsórcio, afirmando ser indispensável que os sete demandantes proponham uma ação contra cada um dos doze réus, que, no seu entender, possibilitará a individualização dos atos de ação e omissão de cada um dos ofensores. Alegam os agravantes, em síntese, que não há empecilho com o andamento do feito relacionado a pluralidade de partes, já que a presente demanda trata-se de uma ação específica, na qual a situação fática força por si mesma a formação do litisconsórcio passivo? (p. 3). Afirmam que, em razão da natureza do pedido, a busca e apreensão dos produtos para defesa das suas marcas deve contar com o elemento surpresa, considerando que os estabelecimentos estão próximos uns dos outros. Sustentam que o óbice que se pretende superar com a formação do litisconsórcio passivo, é a frustração da manutenção do direito de propriedade intelectual, em outras palavras, todos os Réus devem ser abordados de uma só vez, e no cumprimento do mesmo mandado, evitando assim uma evasão dos produtos contrafeitos que se pretende apreender? (p. 4). Afirmam que a composição dos polos da demanda cumpre rigorosamente o disposto no artigo 46 do CPC, pois entre as partes derivam os mesmos fundamentos de fato e de direito, além de existir conexão entre os pedidos da ação, uma vez que todos os réus praticam a mesma conduta ilícita contra as autoras. Dizem se tratar de caso de litisconsórcio unitário simples e não devendo ser classificada como mero litisconsórcio facultativo. Em razão do exposto e pelo que mais argumentam às p. 1/8 pedem, ao final, o provimento do recurso. Considerando a inexistência de citação da parte contrária, passo diretamente à análise do mérito do recurso. É o relatório. Não obstante o entendimento do MM. Juízo a quo, que fica preservado, certamente com o intuito de zelar pelo bom andamento do feito e evitar tumulto processual, não vislumbro óbice sensato

à manutenção do litisconsórcio ativo e passivo na ação de rito ordinário em curso. Assim procedo porque as autoras buscam a proteção de suas respectivas marcas contra comerciantes que em tese praticariam contrafação, estabelecidos no mesmo espaço. Os atos ilícitos guardam similitude fática e o mesmo enquadramento jurídico, qual seja, o comércio de produtos contrafeitos, que ostentam indevidamente as marcas registradas de titularidade das autoras no Brasil. Desse modo, a busca e apreensão dos produtos supostamente contrafeitos será dotada de maior efetividade, se determinada uma única vez, em favor dos autores contra os réus, situados num mesmo espaço físico. Desse modo, o pedido que tem como fundamento a afinidade de questões por um ponto comum de fato e de direito atende o disposto no artigo 46 do CPC, autorizando a manutenção do litisconsórcio. Ademais, a solução proposta pelo magistrado de dividir as demandas entre sete autores contra cada um dos doze réus, individualmente, causaria inadmissível multiplicação de processos, que poderia frustrar o objetivo principal da demanda, qual seja, a apreensão dos produtos falsificados, uma vez que dificilmente haveria trâmite simultâneo das decisões proferidas nas dezenas de processos desmembrados. O entendimento ora adotado está afinado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para quem ?é descabida a recusa do litisconsórcio ativo previsto no art. 46, IV do CPC, salvo quando fundada na impossibilidade legal de cumulação. O dispositivo, ademais, estabelece como requisito do litisconsórcio a afinidade de questões e não os rigores próprios e necessários à caracterização da conexidade? (RTJ 120/403; RT 608/263; RT 628/256; RT 620/144). O propósito nítido do legislador foi o de estimular o ajuizamento de demandas conjuntas, com menor custo e facilidade probatória para os litigantes. Não teria sentido o dispositivo, caso o desejo fosse apenas o de reforçar o que já contém o artigo 46 do Código de Processo Civil. Favoreceu-se a liberdade das partes na opção do litisconsórcio, em detrimento da discricão do juiz em limitá-lo, nos moldes do parágrafo único do artigo 46 do Código de Processo Civil. A redação larga que se deu ao artigo 46 do CPC, em seus quatro incisos, contempla, entre diversas hipóteses, ?a afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito? (inciso IV), ou ?os direitos e obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito? (inciso I). Basta imaginar a hipótese, nada acadêmica, de uma loja vender camisas contrafeitas de dezenas, ou de centenas de times de futebol. Nada impede e é comum que isso ocorra de os diversos clubes em litisconsórcio ativo ajuizarem uma única ação, evitando a multiplicação desnecessária de demandas, que a ninguém aproveita. Se os próprios autores, com esteio no artigo 46 do CPC, entendem que o litisconsórcio ativo e passivo é a estratégia que melhor e de modo mais eficaz atende aos seus interesses, não deve o juiz recusá-lo sem uma razão clara e objetiva, substituindo a conveniência da parte pela

conveniência própria. Em razão do exposto, pelo meu voto, dou por decisão monocrática provimento ao recurso, para que seja mantido o litisconsórcio ativo e passivo para que a ação tenha seu curso regularmente determinado, até seus ulteriores efeitos. - Magistrado(a) Francisco Loureiro - Advts: Flavio Augusto Nunes de Meirelles (OAB: 33603/RS) - **Alexandre da Rocha Linhares** (OAB: 336160/SP) - Pateo do Colégio - sala 704

Em assim sendo, a formação do litisconsorte não deve ser classificada como facultativo, mas sim, **litisconsórcio unitário simples**, que se torna necessário em vista da situação de fato, e a conexão do direito.

Luiz Fernando C. Pereira, em sua obra TUTELA JURISDICIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ASPECTOS PROCESSUAIS, faz as seguintes considerações, sobre as ações que versam sobre a garantia do direito a propriedade industrial, no caso, as marcas:

Pelas inúmeras razões indicadas, o consolo do ressarcimento é de todo incompatível a adequada tutela da propriedade industrial.

É a tutela preventiva que realmente atende aos titulares de marca comercial ou patente de invenção. Pois para ser realmente preventiva não basta que seja a tutela deferida em resposta à ameaça do ilícito, mas é preciso que ela seja efetivada com sucesso a fim de evitar o ilícito. E essa efetivação, outra vez se ressalta, também depende de técnicas de tutela que guardem estrita relação com o direito substancial.

(...)

Para conseguir fazer cumprir a sua finalidade, deve-se adaptar à natureza particular do próprio objeto, explica CAPPELLETI. É essa natureza da propriedade industrial que as técnicas de tutela devem ter sempre em mira.

(...)

A propriedade industrial, repita-se, não pode ser adequadamente tutelada pelas opções oferecidas pela teoria trinar, não pode prescindir meios de sujeição e sujeitação eficazes e lhe é inerente um provimento antecipatório satisfativo, a garantir a preventividade de sua tutela. (PEREIRA, Luiz Fernando C., Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial, Aspectos Processuais da Lei da Lei nº 9.279/96 – Revista dos Tribunais).

Razão pela qual a formação do litisconsórcio passivo é fundamental para a garantia da tutela de proteção aos direitos violados dos Requerentes.

DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

O caso em tela revela a existência de uma prática ilegal continuada por parte dos Réus, com enormes, diários e prejudiciais reflexos ao patrimônio dos Autores.

Nestas condições, sem qualquer dúvida, o alcance do Princípio da Efetividade do processo depende da aplicação da regra do Artigo 300 do Código de Processo Civil **SEM A OITIVA PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA**, tendo em vista que, caso sejam ouvidas, certamente irão negar as alegações, sumir temporariamente com os produtos e prejudicar totalmente o regular prosseguimento do feito.

Ademais, o direito das partes é evidente, o dano é eminente e não há qualquer risco de irreversibilidade da decisão ou de prejuízos os Réus, visto que se tratam de produtos falsificados e os Autores possuem domicílio no país e podem garantir eventuais custos.

Veja Excelência, a grande extensão dos danos diários causados aos Autores, já que os Réus estão ofertando, expondo e comercializando grande quantidade de produtos contrafeitos, ostentando indevidamente a marca dos Autores.

As condições previstas no artigo 300 do Código de Processo Civil encontram-se absolutamente supridas pelo material fático e probatório deste processo, notadamente porque no que concerne aos requisitos da probabilidade do direito (**vide lei de propriedade industrial e registro das marcas**), nenhuma dúvida fica a respeito da ocorrência de utilização indevida pelos Réus das marcas de propriedade dos Autores, assim como nenhuma dúvida fica a respeito de tal prática, revestir-se de típica conduta de concorrência desleal.

Por outro lado, os atos ilegais são praticados pelos Réus diuturnamente, acarretando aos Autores novos prejuízos a cada dia, razão pela qual, nenhuma razão existe para permitir que durante o curso normal do feito, aos Réus continuem obtendo os espúrios benefícios das práticas ilícitas que adotaram.

Não há dúvidas que se o *status quo* dos Réus for mantido intacto, os Autores sofrerão prejuízos irreparáveis, consistentes em vendas perdidas,

depreciação dos seus produtos, e vulgarização dos seus *designs* exclusivos, dentre outros.

Portanto, o deferimento da Tutela de Urgência neste caso concreto é medida de todo prudente e aconselhável para garantir que os Autores, de tão graves os tipos de atos ilícitos observados, não venham a sucumbir em prejuízos e lesões irreversíveis havidas durante o curso do processo.

Neste sentido dispõe os artigos 300 e 497 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Independentemente do que reza o Artigo 497, a paralisação imediata das condutas dos Réus se faz necessária, vez que sua continuidade agrava os danos e prejuízos sofridos pelos Autores.

Ademais, é necessário que se retire imediatamente do acesso ao consumidor produtos falsificados e, portanto, impróprios ao consumo, capazes de confundi-lo, fazendo-o crer que está adquirindo um produto com a qualidade e prestígio dos produtos dos Autores.

Os produtos impróprios ao consumo são, em regra, de baixa qualidade e capazes de trazer danos ao consumidor, que certamente associará tais fatos aos produtos e marcas dos Autores, aumentando os danos já sofridos em decorrência das práticas dos Réus. O já mencionado artigo 209 da Lei 9.279/96 autoriza a concessão da tutela em caráter liminar, bem como a determinação de apreensão dos produtos falsificados em casos como o ora apresentado, em seus parágrafos 1º e 2º, conforme abaixo se verifica:

“Art. 209.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.”

Excelência, a concessão da tutela de urgência e **retirada imediata** de tais produtos do mercado, através de expedição de mandado de busca e apreensão, se fazem necessárias tendo em vista o risco de dano irreparável ou de difícil reparação não somente para os Autores, mas também para os consumidores, vez que se tratam, conforme já mencionado, de produtos impróprios ao consumo, capazes de trazer risco à sua segurança e saúde. Sendo as possíveis consequências da eventual continuidade das práticas ilícitas dos Réus ora mencionadas serão completamente absorvidas pelos Autores.

Ademais, caso não seja concedida a liminar, os Réus tomarão medidas para ocultar os produtos contrafeitos, o que certamente prejudicará os Autores. Tornando mais difícil a defesa de seus direitos diante dos atos ilícitos praticados pelos Réus.

DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, os Autores Requerem a Vossa Excelência que:

I – Seja concedida a tutela de urgência em caráter liminar para determinar a expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO para o fim de BUSCAR, APREENDER no estabelecimento dos Réus, TODOS os produtos que indevidamente ostentem, de forma total ou parcial, mista ou nominativa, as marcas dos Autores (EVOKE, ANA HICKMANN), mesmo que de forma isolada ou em conjunto com qualquer outro sinal distintivo, bem como, folhetos, listas de preços, cartazes e outros que ainda sob qualquer modalidade os contenham.

A) Seja autorizada a participação do representante dos Autores no cumprimento do mandado de busca e apreensão a ser expedido nestes autos, esclarecendo que o encargo de fiel depositário será exercido por seu patrono ou por quem este indicar, bem como, REQUER-SE seja expressamente destacado no mandado de busca e apreensão que o Sr. Oficial de Justiça não efetue a devolução ou cumpra o mandado sem que antes contate os procuradores dos Autores através dos fones (11) 3171 0642 ou (11) 2679 1629 ou então que autorize a central de mandado a fornecer seu contato.

II – Seja concedida a tutela de urgência em caráter liminar para o fim de obrigar os Réus a cessarem o uso indevido das marcas dos Autores “(EVOKE, ANA HICKMANN)”, ou seja, absterem-se de vender, ofertar, expor, estocar, importar e exportar produtos que ostentem indevidamente as marcas dos Autores “(EVOKE, ANA HICKMANN)”, isoladamente ou em conjunto, ou explorá-las de qualquer outra forma sem a autorização expressa dos Autores, atribuindo multa diária aos Réus, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada, para o caso de descumprirem a determinação da paralisação da prática antijurídica noticiada, devidamente corrigida e com incidência de juros, a partir da citação.

No mérito, **REQUEREM** os Autores que este Juiz se digne a:

III – Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, citar os Réus, na pessoa de seus representantes legais, para, querendo, apresentarem a defesa que entenderem cabível, sob pena de lhe ser aplicado os efeitos da revelia, devendo a citação ser procedida prioritariamente por Oficial de Justiça, concedendo-lhe os benefícios constantes do § 2º. do artigo 212 do CPC;

IV – Tornar definitiva a liminar de abstenção de uso indevido das marcas dos Autores, mantendo-se a multa diária aos Réus, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada, para o caso de descumprirem a determinação da paralisação da prática antijurídica, corrigida e com incidência de juros, a partir da data da citação.

V - Condenar os Réus ao pagamento de indenização por danos materiais, em conformidade com o critério dado pelo artigo 210 da Lei de 9.279/96; quantia a ser apurada em liquidação de sentença, com incidência de correção monetária e juros a partir da data do julgamento.

VI – Condenar os Réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por Réu a cada Autor, porém, após a exata constatação da extensão dos danos este valor seja majorado para um patamar a ser arbitrado por este MM. Juízo, dentro dos parâmetros da jurisprudência e considerando o grau de importância dos Autores no mercado mundial e a relevância e alcance dos Réus como fornecedor de produtos no comércio local;

VII – Condenar os Réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios dos Autores.

Requerem ainda:

- a) Provar suas alegações por todos os meios de prova em Direito admitidos.
- b) Seja autorizada a complementação do recolhimento das custas processuais proporcionais ao valor da causa, após liquidação de sentença e obtenção do valor final da condenação, se julgada procedente, tendo em vista a impossibilidade de apuração no presente momento.
- c) Sejam as publicações no Diário Oficial, referentes ao presente caso, sejam feitas em nome do procurador signatário, ALEXANDRE DA ROCHA LINHARES, OAB/SP 336.160, OAB/SC 18.615, OAB/PR 54.678, OAB/RS 81.444-A e OAB/RJ 183.281, devendo os serventuários do ilustre cartório proceder às anotações de estilo, sendo certo que o escritório está situado Rua

Santa Luzia, n.º 100, Sala 501, Trindade, Florianópolis/SC – CEP: 88036-540,
fone: (48) 3225-4644, e e-mail: contato@meirellesadvogados.com.br;

- d) Informam os Autores que têm interesse na designação de audiência de conciliação.

Dá-se à presente causa o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Termos em que,
Requer deferimento.

São Paulo, 11 de outubro de 2021.

Alexandre da Rocha Linhares
OAB/SP 336.160
OAB/SC 18.615
OAB/PR 54.678
OAB/RS 81.444-A
OAB/RJ 183.281