



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
5ª VARA CÍVEL
RUA SOURBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-970
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **4001353-07.2013.8.26.0566**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer**
 Requerente: **OPTICAL DESIGNS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA**
 Requerido: **SORTE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME e outros**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Daniel Luiz Maia Santos**

Vistos.

Optical Designs – Comércio, Importação e Exportação de Produtos Ópticos Ltda ajuizou ação pelo procedimento comum com pedido de imposição de obrigação de não fazer e indenização por perdas e danos contra **NG Wok Kee ME, Lei Liangxian ME, Carlos Eduardo Fermino EPP, Chen Yanliu ME, Ana Claudia da Silva Valverde ME, Escalace & Cia Ltda ME e Sorte Utilidades Domésticas LTDA ME** alegando, em resumo, ser proprietária da marca Absurda, devidamente registrada no INPI, aplicada na comercialização de óculos de sol, armações e óculos exclusivos, com padrões estéticos altamente atrativos ao mercado consumidor, onde investiu grande capital e pesquisa para que pudesse oferecer um produto de excelência. Disse ter constatado que as rés estão expondo à venda e comercializando, de forma indevida, relevante quantidade de produtos falsificados e que ostentam a marca registrada ou o desenho industrial do qual ela é titular. Argumentou que os produtos são vendidos por preço bem inferior àquele recomendado pela autora, utilizando-se as rés de sua fama para obter lucros de forma ilícita. Discorreu sobre a violação da propriedade industrial, a proteção jurídica conferida pelo ordenamento brasileiro e os danos por ela sofridos, tanto materiais como morais. Postulou a concessão da tutela provisória para busca e apreensão dos produtos que ostentem indevidamente sua marca, proibindo-se as rés de utilizarem-se dela, vender, expor à venda ou estocar os produtos contrafeitos. Ainda, requereu a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos materiais por ela suportados, os quais deverão ser objeto de quantificação na fase de liquidação, além dos danos morais. Juntou documentos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO CARLOS

FORO DE SÃO CARLOS

5ª VARA CÍVEL

RUA SOURBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-970

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

As rés foram citadas.

A autora apresentou pedido de desistência da ação em relação às rés Sorte Utilidades Domésticas LTDA ME, Chen Yanliu ME, Escalace & Cia Ltda ME, Lei Liangxian ME e NG Wok Kee ME.

Sorte Utilidades Domésticas LTDA ME contestou o pedido alegando a ausência de interesse processual e a manifesta improcedência do pedido, pois em seu estabelecimento não foram localizados produtos que ostentem de forma indevida a marca da autora. Por isso, faz-se necessária a extinção do processo sem apreciação do mérito ou a improcedência.

Chen Yanliu ME e **NG Wok Kee ME** alegaram que a autora litiga de má-fé, eis que nunca comercializaram qualquer produto falsificado de sua marca, tanto que a busca e apreensão nada encontrou em seus estabelecimentos. Ainda apresentaram reconvenção, uma vez que a autora ajuizou esta demanda em evidente aventura jurídica, sem um mínimo de substrato probatório, o que lhes causou dano moral passível de indenização.

Ana Claudia da Silva Valverde ME e **Carlos Eduardo Fermino EPP** alegaram não terem sido responsáveis por eventual falsificação dos óculos apreendidos em seus estabelecimentos, pois não tinham conhecimento de eventual contrafação. Afirmaram que os exemplares apreendidos são antigos e como não praticaram nenhum ato ilícito, os pedidos de indenização deduzidos pela autora não podem prosperar. Aduziram que não há prova das alegações contidas na petição inicial. Disseram também que não há prova efetiva dos danos suportados pela autora com essa suposta comercialização indevida e que o pedido é improcedente.

A autora apresentou contestação à reconvenção e réplicas às contestações.

Realizada a primeira perícia determinada nestes autos, este juízo concluiu que ela era insatisfatória para o desfecho da demanda, sendo determinada a realização de uma nova perícia.

Seguiu-se discussão da parte autora sobre o custeio dessa prova, com confirmação da decisão deste juízo na instância superior; audiências para tentativa de conciliação restaram infrutíferas; o processo foi julgado extinto em relação à ré Escalace &


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
5ª VARA CÍVEL
RUA SOURBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-970
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Cia Ltda ME pela desistência; a parte autora não efetuou o pagamento dos honorários do perito.

É o relatório.
Fundamento e decidido.

Inicialmente, além da discordância das rés Sorte Utilidades Domésticas LTDA ME, Chen Yanliu ME e NG Wok Kee ME com o pedido de desistência da ação, o resultado da demanda permite que seja desde logo resolvido o mérito da demanda. Aplica-se ao caso o artigo 488, do Código de Processo Civil: *Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.*

Anote-se que as rés Ana Claudia da Silva Valverde ME e Carlos Eduardo Fermino EPP apresentaram contestação e estão representadas. A ré Lei Liangxian ME não apresentou contestação e não está representada, mas isso não impede que o mérito seja desde logo resolvido em relação a ela, a fim de que se beneficie da coisa julgada. Em relação à ré Escalace & Cia Ltda ME o processo já foi extinto pela desistência, ante sua concordância.

No mérito, o pedido é improcedente.

Este juízo determinou a realização de uma segunda perícia, a fim de que fosse possível averiguar a falsidade dos produtos apreendidos nos estabelecimentos das rés Ana Claudia da Silva Valverde ME e Carlos Eduardo Fermino EPP. Essa era uma prova indispensável para o desfecho favorável à autora, considerando a causa de pedir descrita na petição inicial. Essa decisão mencionada foi mantida nos autos do agravo de instrumento nº 2203479-61.2015.8.26.0000.

Apesar disso, a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, conforme previsão do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Por óbvio, sua pretensão não pode prosperar.

A reconvenção manejada pelas rés Chen Yanliu ME e NG Wok Kee ME também é improcedente, pois não há que falar em dano moral apenas pelo fato de a autora ter movida esta ação contra elas e, ao final, não ter conseguido provar os fatos descritos na petição inicial. O fato de não terem sido apreendidos os supostos produtos falsificados nos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
5ª VARA CÍVEL
RUA SOURBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-970
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

estabelecimentos destas rés, ora reconvintes, não tem o condão de lhes causar dano moral indenizável.

Sublinhe-se que, em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral ocorre apenas quando houver violação à sua honra objetiva. O fato de ter contra si movida uma ação não autoriza a conclusão, por si só, de que tenha sofrido prejuízo imaterial. Ademais, o resultado da demanda está assentado a favor das rés, o que comprova a inexistência de violação aos seus nomes.

Litigância de má-fé também não houve. Apesar de não apreendidos os produtos tidos como falsificados nos estabelecimento de algumas rés, não se pode penalizar a autora por ter se valido de um direito constitucionalmente previsto, qual seja, o direito de ação. As rés Chen Yanliu ME e NG Wok Kee ME sequer imputaram qual conduta descrita no agora revogado artigo 17, do Código de Processo Civil de 1973 (vigente quando da apresentação da contestação) teria sido praticada pela autora.

Não constatado dolo específico em relação às condutas previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, não há litigância de má-fé. Como dito, a autora tentou demonstrar em juízo a possibilidade de acolhimento de suas alegações e, embora vencida, não se pode concluir de forma automática que ela faltou com os deveres de probidade e boa-fé impostos pelo legislador processual.

Não se pode desconhecer que *se a parte utiliza os meios disponíveis para a defesa dos seus direitos, não se pode pretender, pelo vigor com que litigam, que exista fundamento para a condenação por litigância de má-fé (RSTJ 132/338)*. E ainda que a aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico, *perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa) (STJ. REsp 906.269/BA, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª T., j. 16/10/2007)*.

Ante o exposto, **julgo improcedente o pedido principal e improcedente a reconvenção apresentada pelas rés Chen Yanliu ME e NG Wok Kee ME, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.**

Em razão da sucumbência no pedido principal, condeno a parte autora ao



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO CARLOS

FORO DE SÃO CARLOS

5ª VARA CÍVEL

RUA SOURBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-970

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, para cada uma das rés contestantes, quantia que está em consonância com os critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

As rés Chen Yanliu ME e NG Wok Kee ME, em razão da sucumbência na reconvenção, arcarão com as custas e despesas processuais relativas a esta lide, além do pagamento de honorários advocatícios ao advogado da autora, arbitrados por equidade em R\$ 1.000,00 (um mil reais), com base no quanto disposto pelo artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado será analisada a viabilidade de restituição dos produtos apreendidos.

Publique-se e intime-se.

São Carlos, 08 de fevereiro de 2018.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**