



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

**Registro: 2016.0000660567**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0109680-33.2008.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FIO DENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, é apelado OPUS COSMETICOS DO BRASIL LTDA.

**ACORDAM**, em 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Sustentou oralmente a doutora Sabrina Mariella Bonini.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLAUDIO GODOY (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E FRANCISCO LOUREIRO.

São Paulo, 13 de setembro de 2016

**ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR**

**RELATOR**

**Assinatura Eletrônica**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

**APELAÇÃO CÍVEL**

**Processo n.:0109680-33.2008.8.26.0100**

**Comarca: São Paulo (23ª Vara Cível Central)**

**Apelante: Fiodente Indústria e Comércio Ltda.**

**Apelado: Opus Cosméticos do Brasil Ltda.**

**Juíza: Bruna Acosta Alvarez**

**Voto n. 8.098**

**EMENTA:** PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Tutela antecipada concedida em agravo de instrumento para a busca e apreensão de produtos contrafeitos e abstenção do uso do produto, sob pena de multa diária – Comunicação feita pela ré a seus cliente da existência da ação, que resultou no cancelamento de pedidos de mercadorias – Procedimento correto da reconvinte, diante do dever de lealdade comercial e boa-fé que estava obrigada a manter com suas clientes, do que certamente resultou abalo a sua imagem comercial, diante da dúvida gerada se efetivamente incidiu na prática de contrafação e concorrência desleal, caracterizando-se o dano imaterial – Não comprovação de danos materiais - Recurso provido em parte.

Trata-se de ação de abstenção de ato ilícito c.c. indenização por perdas e danos, alegando a autora que fabrica e comercializa produtos de higiene, perfumaria e cosméticos, tendo desenvolvido para seu produto "Lenços Umedecidos Baby Poppy", uma embalagem dotada de disposição construtiva inovadora e inédita, apresentando estética única e distintiva em relação aos demais produtos existentes, com proteção assegurada pelo Registro de Desenho Industrial n. DI 6402549-7, sendo, ainda, titular de pedido de marca tridimensional da referida embalagem e da expressão "BABY POPPY", tomando



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

conhecimento que a requerida vem fabricando lenços umedecidos e comercializando-os em embalagem que contrafaz a sua, ensejando aos consumidores, erro, dúvida e associação indevida aos produtos, requerendo liminarmente a busca e apreensão dos produtos e dos moldes, paralisação das vendas e produção e entrega dos livros fiscais, além de indenização por perdas e danos decorrentes da concorrência desleal.

A ré contestou e reconveio (fls.638/664), afirmando que a busca e apreensão lhe trouxe prejuízos de ordem moral e material, gerando cancelamento de pedidos de clientes, requerendo a indenização de R\$ 20.000,00 por dano moral e de R\$ 105.807,00 por danos materiais.

A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedentes a ação e a reconvenção, condenando as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R\$ 4.000,00 (fls. 1.398/1.404).

A requerida apelou pleiteando a reforma em parte da sentença para acolhimento do pedido reconvenicional, uma vez que por decisão da Justiça Federal, o registro em que se fundou o pedido da autora foi considerado nulo, além do mais cessou o uso da embalagem em discussão no ano de 2007, restando patentes os danos materiais e moral, pois agiu a apelada de má-fé ao formular pedidos despropositados e incabíveis, causando-lhe danos, uma vez que teve cancelamento de encomendas por parte de clientes que passaram a comprar de concorrentes, inclusive da apelada, razão pela qual requer a condenação da autora ao pagamento de R\$ 20.000,00 a título de dano moral e de R\$ 105.807,90 pelos danos materiais (fls. 1.444/1.457).

Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 1467).



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

**É o Relatório.**

O recurso versa tão-somente sobre a pretensão reconvenicional.

A apelada, alegando contrafação à sua embalagem para lenços umedecidos, obteve liminar no Agravo de instrumento n. 561.353-4/7-00 desta C. Câmara, Rel. Desembargador Vicentini Barroso, para a busca e apreensão de produtos contrafeitos limitada à Comarca de São Paulo e abstenção do uso do produto pela recorrente, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00 (fls.136/140).

A ação foi julgada improcedente, diante da decisão da Justiça Federal que anulou o registro da autora pela ausência de originalidade, inexistindo proteção a ser conferida e concorrência desleal.

O fundamento do pedido de indenização por danos materiais formulado na reconvenção, foi o cancelamento de "duas vendas certas", no total de R\$ 105.807,90 (fls. 662/663), conforme correspondências de fls. 898 e 900, diante do risco das mercadorias virem a ser apreendidas, por força da referida decisão judicial.

Todavia, como admitido na reconvenção (fls. 662), as mercadorias já estavam fabricadas, e não há prova de que não tenham sido vendidas a outros clientes, não se demonstrando que permanecem em estoque e que resultaram em prejuízo, pois não houve a paralisação das atividades da ré, e nem apreensão de produtos, e sem dano, não há obrigação de indenizar.

No tocante ao dano moral, porém, a apelante demonstrou que os cancelamentos dos pedidos decorreram de



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

correspondências por ela própria enviadas às empresas TEXRIO (fls. 899) e COMERCIAL CROMO (fls. 901), esclarecendo a existência da presente ação, no que procedeu corretamente, diante do dever de lealdade comercial e boa-fé que estava obrigada a manter com suas clientes, do que certamente resultou abalo a sua imagem comercial, diante da dúvida gerada se efetivamente incidiu na prática de contrafação e concorrência desleal, caracterizando-se o dano imaterial.

O exercício do direito de ação não exime o dever de reparar o dano que decorra das tutelas de urgências requeridas e obtidas, se ao final não se confirmar a existência do bem da vida alegado, e a concessão da liminar no agravo de instrumento foi que deu causa à informação da existência da ação.

É adequada a importância pretendida de R\$ 20.000,00, na data deste julgamento, compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a partir de quando será corrigida pela Tabela Prática do TJSP, acrescendo-se os juros de mora de 1% ao mês da citação.

Pelo exposto, **DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE** ao recurso para condenar-se a apelada a indenizar o dano moral, na forma constante da fundamentação, rateando-se as custas da reconvenção, arcando reconvincente e reconvinida com os honorários advocatícios de seu patrono na reconvenção, em conformidade com o art. 21 do CPC/1973, vigente à data da sentença, e aplicável ao recurso.

**ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR**  
**RELATOR**  
Assinatura Eletrônica