

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0152267-32.2012.8.19.0001

APELANTE 1: EVER ELETRIC APPLIANCES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELANTE 2: RIO ASIA MOTORS LTDA.

APELADOS : BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIEGESELLSCHAFT E OUTRA

RELATOR : DES. ANDRÉ ANDRADE

AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL DO "MINI COOPER", DEFERIDO À BMW, NA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO "LIFAN 320", BEM COMO DA PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E PARASITÁRIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E DE LITISPENDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A TITULARIDADE DO REGISTRO, A SUBSTANCIAL SEMELHANÇA ENTRE OS VEÍCULOS AOS QUAIS SE REFERE A LIDE, E A UTILIZAÇÃO DA SEMELHANÇA, PELAS RÉS, COMO FORMA DE ALAVANCAR AS VENDAS DO AUTOMÓVEL CHINÊS. IRRELEVÂNCIA, PARA A CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO, DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS PADRÕES DOS CONDUMIDORES ALVOS DOS VEÍCULOS. IRRELEVÂNCIA, IGUALMENTE, DA EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO ENTRE OS PRODUTOS NO MERCADO DE AUTOMÓVEIS. DEVER DE INDENIZAR EM RAZÃO DO EVIDENTE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO PELAS RÉS. INDENIZAÇÃO PELOS ILÍCITOS, PRATICADOS DE FORMA SEQUENCIAL, A QUAL DEVE SER ÚNICA E CORRESPONDER AO VALOR DA LICENÇA QUE DEVERIA TER SIDO OBTIDA JUNTO À BMW. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER REDUZIDA A 10% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A SER LIQUIDADADA, MAS QUE É DEVIDA NAS DUAS DEMANDAS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0152267-32.2012.8.19.0001, em que são Apelantes (1) EVER ELETRIC APPLIANCES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e (2) RIO ASIA MOTORS LTDA. e Apelados BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT E OUTRA,

ACORDAM, por maioria de votos, os Desembargadores que compõem a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em dar parcial provimento aos apelos, nos termos do voto do Relator. Ficaram vencidos os Desembargadores Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho e Cláudio Brandão de Oliveira.

DES. ANDRÉ ANDRADE
RELATOR DESIGNADO

VOTO

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT e BMW DO BRASIL LTDA. propuseram a presente Ação Inibitória cumulada com Responsabilidade Civil em face de EVER ELETRIC APPLIANCES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e RIO ASIA MOTORS LTDA., alegando que o veículo "LIFAN 320" - produzido, comercializado, exibido e divulgado, no Brasil, pela primeira ré, e distribuído, no Rio de Janeiro, pela segunda - constitui imitação, em seu aspecto visual, do seu automóvel "Mini Cooper". Asseveraram que a conduta das rés configura prática de concorrência desleal e parasitária; que o seu automóvel "Mini Cooper", produzido, comercializado e divulgado internacionalmente, é vendido também no mercado brasileiro, por meio da segunda autora, afiliada da primeira; e que a violação de seus direitos de propriedade industrial deve ser inibida. Narraram que a BMW adquiriu a marca "Mini" - lançada no Reino Unido, em 1959 - e os direitos de produção e comercialização desse legendário automóvel compacto no ano 2000; que, com o tempo, o veículo passou a ser produzido com os dispositivos de automóveis produzidos pela BMW; que seu *design*, apesar de atualizado, se manteve fiel a aspectos originais do "Mini", sendo único e altamente distintivo, constituindo o atributo mais admirado pelos consumidores; e que o carro já ganhou inúmeros prêmios de *design* ao redor do mundo, sendo considerado o "carro da década" e o automóvel que

mais influenciou a indústria automobilística no século 21. Afirmaram ter investido mais de 1 bilhão e 600 milhões de Euros na divulgação e *marketing* do produto ao redor do mundo, entre 2001 e 2009; que, no mesmo período, seu faturamento foi superior a 1,5 bilhão de Euros com a venda do "Mini"; que no Brasil, a marca em questão é objeto dos registros nº 819853119, de 20/06/2000 e 822762706, de 24/04/2007, ambos da classe 12 (veículos e suas peças), feitos junto ao INPI; e que o ilícito praticado pela ré pode ser constatado por simples visualização dos automóveis, cuja impressão de conjunto é extremamente semelhante, assim como a estilização de pintura. Ressaltaram que o veículo das rés já foi anunciado como "LIFAN 320 MINI COOPER" por um revendedor que atua no Equador; é descrito por grande parte da mídia especializada como "clone", "imitação", "cópia chinesa" ou "genérico" do "Mini Cooper"; que o risco de confusão e associação indevida entre os automóveis é real e já foi devidamente comprovado por meio de pesquisa de opinião realizada pelo instituto IBOPE; que os proprietários do seu automóvel não são consumidores comuns, mas pessoas que compartilham de um estilo de vida sofisticado e desejam adquirir um bem com alto grau de exclusividade; e que a semelhança afeta negativamente a imagem do automóvel das autoras no mercado, fazendo com que o fundo de comércio, a aura de exclusividade, construída em torno do "Mini" pelas autoras, seja diluída pela existência de outro automóvel praticamente idêntico no mercado, mas de padrão de qualidade totalmente distinto.

Argumentaram que as rés extrapolaram a livre concorrência e liberdade de iniciativa, acreditando que seus atos de concorrência desleal ficarão impunes; que não há dúvida acerca da intenção das rés de tirarem proveito da reputação e magnetismo alcançados pelas autoras; que é evidente a prática de concorrência parasitária, ilícito previsto no art. 195, III, da Lei nº 9.279/96; e que a sua atuação deve ser reprimida, em atenção aos princípios norteadores da Propriedade Intelectual, com vistas a evitar a perda do poder atrativo da criação original e o enriquecimento sem causa. Pediram a condenação das rés a encerrarem, definitivamente, a importação, a comercialização, a exibição, a distribuição, a promoção e a divulgação do automóvel "LIFAN 320", em sua configuração visual atual, sob pena de multa diária de R\$20.000,00 (vinte mil reais); a promoverem alterações substanciais na configuração do referido veículo, de modo a afastar, definitivamente, semelhanças visuais com o "MINI", que foram elencadas nos itens III de fls. 35; e a pagarem indenização às autoras, pela prática de concorrência desleal, no valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, considerando o disposto no art. 210, II, da Lei de Propriedade Industrial.

A sentença (ind. 1772) confirmou ao tutela antecipada e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés a cessarem, definitivamente, a importação, a comercialização, a exibição, a distribuição, a promoção e a divulgação do automóvel "LIFAN 320", em sua configuração visual

atual, sob pena de multa no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais); a indenizarem, solidariamente, as perdas e danos experimentados pelas autoras, conforme apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 210 da LPI, devendo os lucros cessantes ser apurados com base (i) nos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, (ii) nos benefícios que foram auferidos pelos autores da violação do direito, ou (iii) na 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, devendo prevalecer aquele que fora mais favorável às autoras; e a pagarem as despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 20% sobre o valor apurado na liquidação.

A primeira ré interpôs apelação (ind. 1887), reiterando sua alegação defensiva de ausência de interesse de agir, uma vez que a prova técnica produzida nos autos afastou a alegação de semelhança visual dos veículos aos quais se refere a presente demanda; que a pretensão exarada pelas autoras é infundada; que as rés não podem ser compelidas a promoverem alterações no veículo que comercializam, porque tal providência somente caberia à fabricante; e que, como o "LIFAN320" não é mais importado e distribuído desde 2013, não há razão para a condenação relativa à obrigação de não fazer fixada na sentença. No mérito, sustentou a inexistência de concorrência desleal ou parasitária, uma vez que os agentes econômicos envolvidos não disputam o mesmo

mercado, em termos territoriais, temporais e a um mesmo segmento; que os veículos que comercializava competiam apenas com carros populares, enquanto os veículos das autoras são veículos de luxo e de alto custo, com público-alvo distinto, de alta renda; e que, como os consumidores que procuram um e outro veículo são completamente distintos, não há risco de confusão no momento da compra, não havendo prova de desvio de clientela. Aduziu que elementos que não são de direitos exclusivos de propriedade intelectual e integram o estado da técnica, como é o caso do *design* do "MINI", não podem ser objeto de apropriação ou de restrição, sob pena de afronta à essência das liberdades constitucionais de iniciativa e concorrência e à natureza fundamental do conceito de domínio público; que as semelhanças entre os veículos a que se refere a inicial no representa ilícito; que, no mercado automotivo, são comuns e fazem parte da realidade, as semelhanças entre modelos de mesma categoria, seja por questões de funcionalidade, de materiais, custos e processos de fabricação, de estética, tendências, estilos, preferências e anseios dos consumidores, dentre outros fatores; e que muitos modelos convivem lado a lado no mercado, sem causar confusão. Por fim, negou que o "LIFAN 320" tenha se apropriado do *design* do "Mini", declarando que, conforme demonstrado nos autos, as semelhanças ente os veículos são praticamente inexistentes; ressaltou que a Lifan Industry (Group) Company, fabricante chinesa do "LIFAN 320", obteve, em seu país de origem, uma patente do seu desenho industrial; e que não obteve

qualquer vantagem econômica caracterizada pelo desvio de clientela, nem as autoras sofreram qualquer dano.

Apelou também a segunda ré (ind. 1915), alegando que a sentença padece de vícios que, a despeito da interposição de embargos de declaração, não foram sanados. Disse que houve omissão no que tange à preliminar de falta de interesse de agir; omissão e contradição no que tange à configuração de concorrência desleal no caso sob exame, já que não há efetiva relação de concorrência entre as partes litigantes, que atuam em segmentos distintos de mercado, com produtos que não são substituíveis ou intercambiáveis ente si; e que não foi levada em consideração a realidade do mercado automotivo, no qual a semelhança de *design* é algo extremamente comum e corriqueiro na mesma categoria. Destacou que as pesquisas de mercado realizadas pelo IBOPE e pela DATAFOLHA demonstraram a impossibilidade de confusão entre os veículos *sub judice*; que não foram considerados os pareceres técnicos elaborados pelo INPI, que entenderam que o veículo objeto do registro DI 5800254-5 seria suficientemente distinto e original em relação ao *design* anterior, que dera ensejo ao processo administrativo de nulidade; que as diferenças existentes entre o "LIFAN 320" e o "MINI" são inúmeras e substanciais; e que também não foram considerados os laudos críticos do seu assistente técnico, que apontaram as falhas e fragilidades da prova técnica realizada. Defendeu a inexistência de danos passíveis de indenização; a existência de obscuridade e omissão de fundamentação

no tocante à responsabilização solidária das rés; e a necessidade de esclarecimento quanto à aparente duplicidade de condenações nas demandas propostas com base em uma só conduta. Explanou as diferenças existentes entre diversos itens integrantes dos veículos aos quais se refere a lide (faróis frontais, grade do radiador frontal, vincos dos para-choques e de incrustação dos faróis de neblina, retrovisores laterais, vidros com frisos pretos de encaixe, a pintura, vidros traseiros, faróis traseiros, tampa da mala, para-choques traseiros, luz de neblina traseira e escapamento) e argumentou que, em se tratando de demanda infundada, o processo deveria ser julgado extinto, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Negou a prática de ato ilícito, uma vez que os produtos em questão não são intercambiáveis, se destinam a públicos-alvo distintos e não se confundem quanto à origem, estando a sua conduta pautada no direito constitucional à livre iniciativa econômica e à livre concorrência, e a existência de clonagem ou risco de desvio de clientela, de confusão dos consumidores e de concorrência desleal ou parasitária. Apontou a existência de vícios e inadequações na pesquisa encomendada pelas autoras junto ao IBOPE, que falseiam e tornam pouco aproveitáveis e inconclusivos seus resultados, e sustentou que tal documento não dá suporte às alegações iniciais, enquanto a pesquisa realizada pelo DATAFOLHA, conclusiva no sentido de que os veículos em debate são diferentes e inconfundíveis, possui um grau de confiabilidade superior e uma

margem de erro mínima. Afirmou que a prova técnica produzida nos autos não respondeu aos principais quesitos das partes de forma satisfatória, os quais se referiam a aspectos de fundamental relevância para subsidiar uma adequada e correta decisão da lide; que o *expert* adotou uma postura parcial e tendenciosa, desperdiçando as oportunidades que lhe foram concedidas para sanar as falhas metodológicas de sua análise e exercendo uma apreciação de cunho meramente opinativo e superficial da questão; que desqualificou e desprezou o parecer técnico do órgão que é autoridade máxima na esfera administrativa para a aplicação da Lei de Propriedade Industrial; e que não foram esclarecidos os questionamentos feitos nas manifestações de fls. 1244/1259 dos autos em apenso e nem no laudo crítico de fls. 1115/1153. Por último, negou a existência de dano a ser reparado e de solidariedade entre as rés e o cabimento da condenação, em duplicidade, pelos mesmos fatos, invocados em duas demandas distintas.

Ambas pediram a reforma da sentença.

Contrarrazões no ind. 1986.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse no feito (ind. 2022).

É o relatório.

Impõe-se, *ab initio*, a rejeição da preliminar de carência de ação fundada em falta de interesse de agir.

A questão que, diferentemente do que consta dos apelos, foi devidamente enfrentada pelo

Juízo *a quo* na sentença acostada ao ind. 1354 dos autos do processo nº 0152267-32.2012.8.19.0001 - a qual, em sede de embargos declaratórios, foi convalidada em decisão saneadora (ind. 1354) -, já foi apreciada também por este Órgão Julgador durante o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0063750-83.2014.8.19.0000, por acórdão transitado em julgado.

A tese foi rechaçada ao fundamento de que a paralisação da fabricação do veículo "Lifan 320" não impede completamente a prática de novas violações ao direito alegado pelas autoras, as quais podem decorrer da comercialização, importação, exibição, promoção, divulgação e distribuição de veículos já fabricados.

Além disso, a simples promessa ou declaração das obrigadas de que não mais importam, distribuem ou comercializam o veículo a que se refere a lide não pode ser considerada suficiente para a obtenção de provimento judicial desfavorável à pretensão de obrigação de não fazer exarada na inicial, uma vez que o pedido formulado pelas autoras visa a imposição de um dever de abstenção. Enquanto for possível seu descumprimento, pela realização de um único evento causador do dano alegado, o provimento judicial postulado será útil e necessário para a proteção do direito invocado.

É importante frisar que as rés jamais foram condenadas a promover alterações no *design* do "Lifan 320", mas apenas a se abster de praticar as ações acima enumeradas "em sua configuração visual

atual", para o que são indubitavelmente partes legítimas.

Deve ser rejeitada também a litispendência arguida no processo nº 0253847-71.2013.8.19.0001.

Apesar da identidade de partes com o processo nº 0152267-32.2012.8.19.0001, as lides sob exame possuem causas de pedir e pedidos distintos, apesar de relacionados de forma sequencial (violação do registro de desenho industrial e concorrência desleal ou parasitária).

Não havendo fundamento para a extinção de qualquer dos processos com base no art. 485 do Código de Processo Civil, passa-se ao exame do mérito.

Há duas ações em curso: uma com o propósito de fazer cessar a "concorrência parasitária" e perceber indenização pela produção do veículo "LIFAN 320", considerado similar ao "Mini Cooper" das autoras, e outra, mais recente, de impedir a prática de violação do registro industrial concedido pelo INPI à BMW. Em ambas, as autoras pretendem impor às rés o dever de indenizar os danos decorrentes desses ilícitos.

As sentenças prolatadas nos dois processos julgaram procedentes os pedidos formulados pelas autoras e as rés, ora apelantes, foram condenadas a paralisar a importação, distribuição, comercialização, exibição, promoção e divulgação do

“Linfan 320” (processo nº 0152267-32.2012.8.19.0001); a cessar a prática da violação do registro de desenho industrial DI5800254-5 (processo nº 0253847-71.2013.8.19.0001); e, em ambos, a pagar às autoras, solidariamente, indenização a ser liquidada, nos termos do art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, com acréscimo das custas e da verba honorária de 20% sobre a condenação final.

Foram estabelecidos critérios para a apuração do *quantum debeatur*, quais sejam, o benefício financeiro que teria sido obtido pelas autoras, caso a licença tivesse sido conferida, ou os benefícios efetivamente auferidos pelas rés, ou a remuneração que teria sido paga ao titular do direito violado. No mesmo ato, foi determinada a prevalência do cálculo que fosse mais favorável às autoras.

Há, pois, duas demandas para serem julgadas, com indenizações que se sobrepõem, além da sucumbência individualizada, com obrigações de não fazer distintas: a primeira destinada à proibição da prática de “concorrência desleal”, a segunda, a coibir o desrespeito ao registro do desenho industrial do veículo “Mini Cooper”, que, depois de homologado pelo INPI, teria garantido à BMW originalidade e exclusividade das respectivas linhas de venda e produção.

Superada a alegação de falta de interesse de agir, pode-se dizer que, sobre os comandos proibitivos, tanto da linha de produção, como da violação do desenho, já não persiste discussão, na

medida em que a produção do veículo "LIFAN 320" já se acha paralisada desde 2013, havendo, pois a ruptura voluntária, pelas rés, da obrigação imposta posteriormente pela sentença.

A controvérsia persiste, então, apenas quanto ao pedido reparatorio do dano que teria sido causado por duas motivações distintas, vale dizer, a violação objetiva à originalidade do desenho, como registrado no INPI, e a prática da "concorrência desleal".

Passa-se, assim, ao seu enfrentamento, para se saber se persistiram (ou não) os ilícitos, que, embora não concorrentes, seriam sequenciais, já que a violação em si do registro desaguaria naturalmente na prática irregular da produção e venda do veículo "Lifan 320".

O primeiro desafio consiste em perquirir se há, de fato, aproximação e parentesco entre os veículos comparados, isto é, entre o "Mini Cooper" e o "Lifan 320". Para tanto, algumas premissas precisarão ser estabelecidas.

A premissa inicial é a da validade do registro no INPI, pois, se é verdade que fora *ex officio* questionado, fato é que terminou homologado e deve produzir os regulares efeitos decorrentes dessa homologação.

Não há qualquer notícia de que essa homologação foi discutida, pelo interessado, na via própria, e, portanto, tal premissa traz a convicção do ineditismo e da originalidade do desenho do "Mini Cooper", prova essencial para que se admita, em

tese, a possibilidade de ser copiado irregularmente pela Lifan.

Outra premissa pode ser fixada, no que diz respeito à existência de substancial identidade entre os veículos, restou reconhecida pela prova pericial (laudo acostado ao ind. 1133 do processo nº 0253847-71.2013.8.19.0001, que foi ratificado nos esclarecimentos acostados ao ind. 1306 e 1402), que, em suas considerações finais e conclusivas, corrobora a tese das apeladas.

Diz textualmente o *expert*:

i) As autoras são titulares do certificado de registro de desenho industrial DI5800254-5 (fls. 65/73 - Processo nº 253847-71.2013.8.19.0001);

ii) O certificado de registro de desenho industrial DI5800254-5 protege o modelo de veículo Mini Cooper, aqui denominado MINI (fls. 06, 105/110 - Processo nº 0253847-71.2013.8.19.0001);

iii) As Rés importavam e vendiam, no Brasil, naquela data das provas juntadas, o veículo modelo LIFAN 320 (fls. 75/76, 81/83 - Processo nº 0253847-71.2013.8.19.0001);

iv) O veículo modelo LIFAN 320 difere em alguns de seus itens do veículo protegido pelo DI5800254-5, mas o imita substancialmente de forma que pode induzir a erro ou confusão (fls. 1028/1037 - Processo nº 0253847-71.2013.8.19.0001);

v) A mídia especializada do "setor automotivo" corrobora a constatação da "imitação", pois recebeu e noticiou a chegada do LIFAN 320 no Brasil assim o considerando em relação ao MINI: "semelhante", "clone", "Mini Cooper chinês", "cópia", "estilo do Mini Cooper", "inspirado no Mini Cooper", "Mini Cooper genérico", "baseado no Cooper da Mini", "Lifan 320 a cópia do Mini Cooper no salão do automóvel 2010" (fls. 65/179 - Processo nº 0253847-71.2013.8.19.0001);

vi) A ação praticada pelas Rés no Salão do Automóvel de São Paulo configurou ato de concorrência desleal (fls. 163/164 - Processo nº 0253847-71.2013.8.19.0001; Fls. 1068 - Processo nº 0152267-32.2012.8.19.0001);

vii) A prática de comercialização do LIFAN 320 no Equador corrobora inequívoca intenção de aproveitamento, pela LIFAN, da tradição e reconhecimento do MINI pelos consumidores ao redor do mundo (fls. 1067 - Processo nº 0152267-32.2012.8.19.0001);

viii) As pesquisas do DATAFOLHA e do IBOPE mostraram que parcelas significativas dos consumidores (respectivamente, 20% e 2/3 dos entrevistados) consideraram o LIFAN 320 como "semelhante" ao veículo MINI protegido pelo registro DI5800254-5 (Fls. 159/187, 845/915);

ix) A Lifan Industry (Group) Company é detentora do certificado de patente de *design* N° 69914, que protege o LIFAN 320, porém esse certificado tem validade somente na China, não se estendendo ao Brasil (fls. 832/844).

Mediante as constatações acima, a partir do conjunto de provas juntadas aos autos, e aquelas colhida em diligência do dia 11.05.2017, ficam mantidas as conclusões de Fls. 1046/1047, aqui reprisadas:

(A) Processo n° 0253847-71.2013.8.19.0001:

A análise comparativa entre a forma plástica ornamental do veículo LIFAN 320 imita substancialmente a forma plástica ornamental do veículo protegido pelo Certificado de Registro DI5800254-5, o que resulta em infração tipificada pelos artigos 187 e/ou 188 da Lei n° 9.279/96.

(B) Processo n° 0152267-32.2012.8.19.0001:

As provas juntadas aos autos demonstram que a exposição/propaganda do LIFAN 320 no Salão do Automóvel de São Paulo se insere no rol de infrações de concorrência desleal estabelecidas pelo item III do artigo 195 da Lei n° 9.279/96.

O registro válido no INPI, a confirmar ineditismo e originalidade do *design* do "Mini Cooper", seguido da confirmação da semelhança entre tal veículo e o "LIFAN 320", ao ponto de vincular o exercício irregular ou o aproveitamento ilegítimo da

"ideia" para alavancar a venda, no mercado, do carro de origem chinesa, autorizam, portanto, o reconhecimento da prática do ilícito e do direito à reparação dos danos materiais experimentados pelas autoras.

A adesão a esse entendimento não significa, contudo, divergência absoluta com o entendimento exarado pelo Relator originário do feito, cujo voto foi acompanhado pelo 1º Vogal.

Com efeito, a assertiva no sentido de que, mesmo diante de tantas semelhanças físicas, cada veículo ocuparia área distinta do mercado de consumo, a não permitir a confusão quanto ao consumo de cada um deles, principalmente pelo preço que ostentavam para a aquisição, é verdadeira, mas não obsta o acolhimento da pretensão exarada pelas demandantes.

Explica-se: de fato, a diferença entre os preços de ambos era abissal e a possibilidade de alguém adquirir um deles pensando estar adquirindo o outro é, literalmente, de 0%. Jamais houve esse risco.

Por isso, também é certo dizer que, se perderam as autoras-apeladas alguma reserva de mercado, essa perda seria, na prática, inexistente, posto que nenhum sentido faria imaginar perda por uma fatia de mercado que jamais se viu ameaçada pelas rés-apelantes.

Pode-se especular que a comercialização do veículo "LIFAN 320", de preço popular, embora não levasse a confusão em relação ao veículo da autora - que integra um segmento de veículos de preço bem

mais elevado -, poderia causar uma menor procura deste último, em razão da semelhança de *design* dos dois veículos, a afastar potenciais clientes do segmento de carros de luxo, que buscam um *design* exclusivo ou diferenciado. De toda sorte, perda em razão da concorrência de uma mesma fatia de mercado não ocorreu.

Mas, se perda não houve, isso não significa que, da produção e venda do "Lifan 320", não se tenham locupletado as rés-apelantes.

Não há dúvida quanto ao fato de que a Lifan "pegou carona" no *design* do "Mini Cooper", de forma que quem o adquiria, sonhava, na verdade, comprar o veículo da BMW, por toda sua representação e estilo no correr da história e do mercado de automóveis.

O "Mini Cooper" sempre representou sim um estilo próprio de vida, uma exteriorização de um consumidor ultrassofisticado e elitizado, que o adquire exatamente para ser diferente e se destacar dentro de um ambiente consumista, que permeia nossa sociedade.

Pois foi exatamente dessa característica que se valeram aqueles que não conseguiram adquirir um BMW, pelo preço que custava, mas tinham acesso ao veículo da Lifan, que simbolizava parte ao menos desse "objeto de desejo" de todos aqueles que circulavam pelas ruas da cidade.

Inegavelmente, de alguma maneira, a Lifan se aproveitou desse sonho de consumo, ou melhor, dessa frustração.

As rés, de alguma maneira, extraíram vantagem do sucesso do "Mini Cooper" e colocaram, para o acesso dos menos favorecidos, a possibilidade não de ter, mas de sonhar que possuem um "Mini Cooper".

Uma técnica ou estratégia de mercado que deu certo, por um tempo apenas, porque, ao que tudo indica, o "Lifan 320" nem mais é fabricado.

Diante do aproveitamento do *design* do "Mini Cooper", que alavancou certamente a venda dos "Lifan 320", conclui-se que as rés lucraram com a produção e venda do automóvel chinês citado. Certamente não teriam vendido tantos veículos, se não tivessem se aproveitado do logro do sonho impossível de todos aqueles que ansiavam por ter um "Mini Cooper", mas só poderiam pagar uma pequena parte daquele veículo tão sofisticado e elitizado.

Sendo certo que, para atingir essa finalidade, elas deveriam possuir autorização da autora, que detinha, repita-se, o registro daquele *design* junto ao INPI, não há que falar em exercício da liberdade de iniciativa e de concorrência na espécie.

Não se pode perder de vista que, apesar de qualquer dúvida que possa pairar sobre o registro concedido pelo INPI, é fato que o depósito realizado pela autora, ao final, foi chancelado e lá está a dar exclusividade à autora.

O conjunto probatório acostado aos autos revela que a concorrência sob exame se fez de maneira irregular e desleal, pois se exclusivo e original era o *design* do "Mini Cooper", dele não se

poderia apropriar a Lifan, como restou evidenciado pela criteriosa perícia realizada no curso do processo.

Ora, se há o registro, se há a semelhança ou identidade e, se ocorreu o alavancamento das vendas do "Lifan 320" com o *design* do "Mini Cooper", como negar que as rés, ora apelantes, precisariam da licença para a exploração dessas ideias?

Tudo indica que, pela diversidade de mercado, as vendas do "Lifan 320" não interferiram nas vendas do "Mini Cooper" e que o prejuízo da autora ficou restrito ao valor da licença que, de toda forma, haveria de ter sido solicitada e deferida.

Portanto, a indenização devida deverá ser apurada por critérios outros que não aqueles estabelecidos na sentença.

Primeiro, porque, como já mencionado antes, os ilícitos se sobrepõem e as indenizações não podem ser distintas e cumuladas: a violação do registro "deságua" na concorrência parasitária e esses fatos não podem ser considerados causas independentes e distintas do dano material experimentado pelas autoras.

São, no mínimo, sequenciais, interligadas e, embora tenham justificado a propositura de demandas distintas, não podem ensejar reparações separadas, sob pena de levar ao enriquecimento injustificado das demandantes.

A reparação é única e indivisível, valerá para ambas as ações que estão conexas e deverá ser apurada exclusivamente pelo correspondente ao valor

de mercado que teria a licença, se concedida fosse pela BMW à Lifan.

Deverá ser considerado também, na apuração do *quantum* devido, o fato de terem as rés optado, voluntariamente, por deixar de produzir o veículo "Lifan 320", certo de que não o fizeram por ordem judicial, como aquela que partiu tardiamente do Juízo.

Esse dado precisará ser naturalmente contemplado, até porque está vinculado ao período em que o "Lifan 320" foi produzido e vendido, que não foi dos mais longos. Esse período, assim como o quantitativo de veículos "Lifan 320" negociados no mercado brasileiro, são dados que hão de ser considerados na perícia, assim como a suspensão voluntária da linha de produção em relação ao tempo da homologação final do registro no INPI.

Há que balizar a liquidação para que a reparação não se converta em punição, mas fique restrita exclusivamente ao *quantum* devido pela ilegítima utilização da marca ou *design*.

Por último, os honorários não devem incidir no percentual máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mas no mínimo, de 10%, a incidir sobre a condenação, sem que isso signifique, evidentemente, demérito aos profissionais que vêm atuando nos processos.

A verba honorária incidirá sim, indiscutivelmente, em relação a cada demanda, porque tem natureza distinta da reparação que se viu ser única para ambas as ações.

Por todo o exposto, dá-se parcial provimento aos apelos, a fim de estabelecer que a indenização será única para os dois litígios, a ser apurada em liquidação pelo correspondente valor da licença ou autorização que somente à BMW caberia conceder, devendo o Perito observar a suspensão voluntária da linha de produção do "LIFAN 320", assim como o tempo de produção e o quantitativo dos veículos negociados no mercado brasileiro, reduzidos os honorários ao percentual de 10% da condenação para cada uma das demandas em curso, respondendo as rés em ambas integralmente pelas custas dos respectivos processos.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2022.

ANDRÉ ANDRADE
DESEMBARGADOR RELATOR