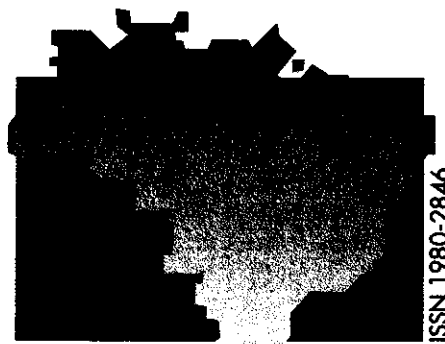


REVISTA DA

ABIP



ISSN 1980-2846

103

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Nov/Dez de 2009

A CUMULAÇÃO DE PEDIDOS NAS
AÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E AS REGRAS
PARA DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA
FABIANO DE BEM DA ROCHA

A TEORIA DA DILUIÇÃO APLICADA NA
DEFESA DE MARCAS FAMOSAS
MARGARIDA RODRIGUES MILROT

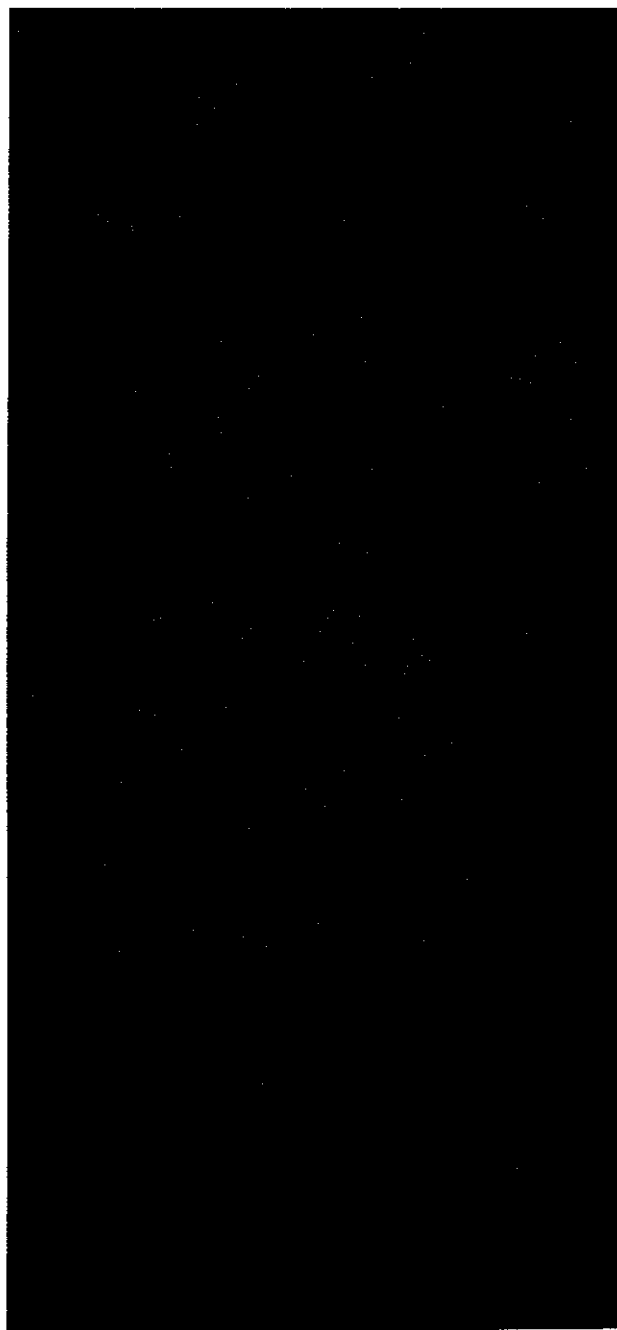
PRAZO DE PATENTES - APLICABILIDADE
DO ARTIGO 40, PARÁGRAFO ÚNICO
DA LEI Nº 9.279/1996
MARISTELA BASSO

A NECESSIDADE COMO FUNDAMENTO
PARA O LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO
NO DIREITO BRASILEIRO
MATHEUS FERREIRA BEZERRA

COPYRIGHT E COPYLEFT:
DIREITOS RESERVADOS OU AO REVERSO?
OSCAR VALENTE CARDOSO

PERÍCIA EM CONFLITOS DE MARCAS E
TRADE-DRESS: TRANSFERÊNCIA DA DECISÃO DE
MÉRITO PARA UM TERCEIRO NÃO TOGADO?
PAULA BEZERRA DE MENEZES

PARECER
EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL NA INTERNET:
RÁDIOS E TVS VIRTUAIS
MANOEL J. PEREIRA DOS SANTOS





PERÍCIA EM CONFLITOS DE MARCAS E TRADE-DRESS: TRANSFERÊNCIA DA DECISÃO DE MÉRITO PARA UM TERCEIRO NÃO TOGADO?

PAULA BEZERRA DE MENEZES

Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pós-graduada em Propriedade Industrial pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), advogada do escritório Soerensen Garcia Advogados Associados. Fellow do Salzburg Global Seminar (Áustria).

Sumário: 1. Introdução - 2. Provas e a perícia - 3. Ações judiciais cíveis visando à abstenção de uso de reprodução ou imitação de marca registrada ou à cessação de práticas de concorrência desleal - 4. Utilidade da perícia em casos de conflitos entre marcas e *trade-dress* - 5. Perícia inevitável - 6. Conclusão

1. INTRODUÇÃO

Não são raras as vezes em que deparamos com pedido do juiz *ex officio*, ou da parte adversa, para a realização de perícia em casos de conflitos de marcas¹ e *trade-dress*² (ou conjunto-imagem de embalagens, por exemplo) levados à apreciação do poder judiciário.

A perícia, nesses casos, tem o objetivo de comprovar se há ou não semelhança entre as dadas marcas ou *trade-dress*, para fins de constatação de suscetibilidade de confusão ou associação indevidas, na forma proibida em lei (Lei da Propriedade Industrial, 9.279/96).

O objetivo deste texto é comentar a prova pericial e sua adequação aos casos exclusivamente de conflitos entre marcas e conflitos de *trade-dress*, motivando a reflexão do leitor sobre o assunto.

2. PROVAS E A PERÍCIA

As provas são instrumentos que servem para orientar o juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes.

De acordo com o Código de Processo Civil (CPC), são admitidos vários meios de prova, nomeadamente, depoimento pessoal (art. 342-347 do CPC); confissão (art. 348-354 do CPC); exibição de documento ou coisa (art. 355-363 do CPC); prova documental (art. 364-399 do CPC); prova testemunhal (art. 400-419 do CPC); prova pericial (art. 420-439 do CPC) e inspeção judicial

1. Sinais distintivos visualmente perceptíveis que visam distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.
2. Identidade visual do produto ou serviço, não necessariamente requeridos como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O *trade-dress* (vestimenta de comércio)

(art. 440-443 do CPC), além de outros meios legais, moralmente legítimos, não especificados (art. 332 do CPC).

Cabe ao autor da ação o ônus de provar o que alega e indicar as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, sob pena de, não o fazendo, ter seu pedido julgado improcedente. Ao réu incumbirá provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O juiz é obrigatoriamente conhecedor do direito e das leis, mas não se espera dele conhecimento em todos os ramos técnicos fora do campo do direito e é nesse ponto, justamente, que a prova pericial ganha espaço. Esse meio de prova auxilia o juiz a colher informações necessárias para suprir a falta de determinado conhecimento técnico especializado.

A palavra perícia remete automaticamente a assuntos complexos. Os livros de direito ensinam que prova pericial é aquela que demanda especial conhecimento técnico, a que estariam habilitados a destrinchar, dependendo do assunto, profissionais como engenheiros, químicos, agrônomos, médicos, matemáticos etc.

De fato, a prova pericial é muito útil em casos que envolvam avaliações fora do conhecimento geral das pessoas ou do conhecimento obrigatório do juiz, ou em casos em que se busca verificar a autenticidade de documentos, valorar bens etc.

É na nossa área do direito da propriedade industrial instrumento muito comum em ações judiciais envolvendo conflitos em matéria

é o conjunto de cores, figuras e demais elementos distintivos, acessórios às marcas, que compõem o apelo visual de uma embalagem de produto, linha de produção etc. e que têm a função de destacar determinado produto ou serviço dos concorrentes no mercado, facilitando a identificação pelo consumidor.

de patentes. Em conflitos de marcas ou de *trade-dress*, ao contrário, parece-nos que a perícia é na maioria das vezes dispensável, como entende a doutrina especializada e de acordo com boa parte da jurisprudência.

João da Gama Cerqueira in *Tratado da Propriedade Industrial*, p. 1.128, vol. 2, 2ª ed., São Paulo: Ed. RT, 1982 já alertava:

O exame pericial, nos casos de violação de registros de marcas, é desnecessário, ao contrário do que acontece nos crimes relativos aos privilégios de invenção, em que é primordial. A verificação da existência de reprodução, imitação ou usurpação de marca registrada compete ao juiz, não dependendo de conhecimento especial de técnicos (CPC, art. 420 e seguintes). O juiz é que deve decidir, examinando as marcas, se uma reproduz a outra, ou se, entre ambas, existe a possibilidade de confusão que caracteriza a imitação, na forma dos artigos 65, n. 17, e 175, n. I, do Código. Trata-se de prova de fato, que deve ser reproduzida pelos meios já indicados. Feita essa prova, só ao juiz cabe dizer se existe a infração alegada como fundamento da ação. Confiar essa missão aos peritos, para que estes digam se há a arguida reprodução ou imitação, será atribuir-lhes o papel de juiz em vez da sua função própria de auxiliares da justiça.

3. AÇÕES JUDICIAIS CÍVEIS VISANDO À ABSTENÇÃO DE USO DE REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO DE MARCA REGISTRADA OU À CESSAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

Muitos dos casos de conflitos de marcas e conflitos de *trade-dress* (conjunto-imagem), em tese, não representam complexidade. A reprodução ou imitação “salta aos olhos” e o observador comum, juiz ou autoridade competente poderão atestar se há ou não semelhança entre as marcas em cotejo ou, em casos de concorrência desleal por imitação de *trade-dress*, se um conjunto pode ser associado ao outro no seu aspecto geral.

A orientação da doutrina é bem clara e sedimentada nesse aspecto de exame de colidência de marcas, aplicável igualmente a casos de imitação de *trade-dress*.

3. CERQUEIRA, João da Gama, in *Tratado da propriedade industrial*, 2ª ed. São Paulo: Editora RT, 1982, p. 919.

É bom frisar que conflito de marcas é uma coisa e de *trade-dress* é outra, o que não nos ateremos a esmiuçar neste artigo, focado exclusivamente em prova pericial.

Aquele titular de direito que se vê lesado por reprodução ou imitação de suas marcas registradas ou por atos de concorrência desleal praticados por terceiros, caso não consiga resolver o conflito amigavelmente, deve buscar provimento jurisdicional para a cessação do ilícito e o ressarcimento dos danos causados pela prática lesiva.

O autor, em sua petição inicial, já deverá demonstrar os fatos e fundamentos jurídicos do pedido e provar por meio de documentos hábeis que a marca conflitante ou o *trade-dress* usado por terceiros, sem sua autorização, reproduzem ou imitam suas marcas, ou *trade-dress*, quando for o caso.

Quando se opta pela ação judicial, muitas vezes, as marcas ou *trade-dress*, objeto do conflito, já estão sendo usados no mercado. Se assim for, provas documentais já serão carreadas aos autos na primeira oportunidade, juntadas à petição inicial.

Os documentos que provam os fatos podem ser as fotos dos produtos em que são apostas as marcas indevidas, ou os próprios produtos; fotos de gôndolas de supermercados, farmácias ou afins, material de publicidade com datas etc., além de, quando for o caso, os registros de marca devidamente expedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Com base nesses documentos e na análise puramente visual das marcas ou *trade-dress*, o juiz deveria estar apto a julgar se a coexistência de tais signos é ou não suscetível de causar confusão ou mera associação indevida entre os produtos no mercado. Para auxiliar julgadores e examinadores, a boa doutrina estabeleceu método para a análise de conflitos de marcas, adequado, como dito, à análise de conflitos de *trade-dress*.

O grande tratadista João da Gama Cerqueira,³ referência na nossa área do direito, estabeleceu três princípios muito úteis, usados como critérios à apreciação de imitações. Segundo ele, as marcas



Marcas • Patentes • Direito Autoral • Software • Transferência de Tecnologia

Avenida Indianópolis, 2504 - Cep 04062-002 - São Paulo - SP
Telefone: (+55 11) 5581-5707 - Fax: (+55 11) 2276-9864

E-mail: ricci@riccipi.com.br
Home page: www.riccipi.com.br

não deveriam ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra. As marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas suas semelhanças e, por fim, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes.

Gama Cerqueira destaca que, na impressão de conjunto deixada pela análise das marcas, deve-se levar em conta também o grau de atenção comum do consumidor, as circunstâncias em que normalmente se adquirem os produtos, sua natureza e o meio em que seu consumo é habitual. Tal entendimento é confirmado muitas vezes por juízes de primeiro grau e em nossos tribunais, inclusive em casos de concorrência desleal, especialmente envolvendo conflitos de *trade-dress*, em que o registro de marca não se faz obrigatório.

Não obstante, ainda é comum deparar com juízes que, mesmo na ausência de pedido expresso da parte autora de produção de prova pericial, solicitam que o perito, um auxiliar da justiça (art. 139 do CPC), determine se há ou não semelhança entre os signos em análise.

O juiz deveria ser assistido por perito quando a prova do fato dependesse de conhecimento técnico ou científico altamente especializado (art. 145 do CPC), o que não parece ser o caso em conflitos de marca ou *trade-dress*, em que a única constatação necessária seria se o empresário repetiu posteriormente elementos característicos do produto do outro concorrente, sem razão excludente de má-fé ou aproveitamento indevido.

Esse princípio, aliás, foi ratificado na moderna Lei da Propriedade Industrial, 9.279/96, em seu artigo 124, XXIII, que proíbe o registro como marca de “sinal que imite ou reproduza no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade” para assinalar produto ou serviço idêntico, semelhante, ou afim suscetível de causar confusão ou associação com a dada marca alheia.

4. UTILIDADE DA PERÍCIA EM CASOS DE CONFLITOS ENTRE MARCAS E TRADE-DRESS

Apesar de a Lei da Propriedade Industrial estar em vigor há mais de uma década no país e de cada vez mais se tornarem comuns ações judiciais de abstenção de uso de marca e de *trade-dress* (conjunto-imagem) semelhante a outro anterior, ou ações visando à repressão à concorrência desleal, alguns juízes ainda optam por determinar perícia para “auxiliar o exame”.

4. (...) Inicialmente, cumpre destacar que não há arquétipos ou fórmulas prontas para a apuração fiel da ‘confusão’ entre produtos, restando apoiar-se no entendimento pretoriano e doutrinário a respeito do tema. Caracteriza-se a confusão, à *vol d’oiseau*, por meio de práticas destinadas a impingir aos consumidores, em detrimento do concorrente visado, determinado produto, aproveitando-se da imagem de produto alheio.
(...)

O perito judicial é um auxiliar da justiça, mas alguns peritos que aceitam o ofício não têm efetivamente prática e muitos deles apresentam “métodos” e “fórmulas” que desintegram os conjuntos visuais e que nunca foram provados como eficazes, nem apoiados por ninguém realmente graduado na matéria ou isento.

Não há de se falar em desmembrar todos os sinais componentes de um *trade-dress*, basta olhar aquele conjunto e verificar se a impressão deixada remete ou não ao outro anterior. Não se tem perícia para isso.

Se a impressão causada por aquele conjunto nominativo, figurativo ou visual provocar a sensação no observador/examinador de que há mais semelhanças do que diferenças no conjunto (seja pela análise das marcas ou do *trade-dress*), isso basta para se impedir o uso da marca mais recente ou do conjunto-imagem mais recente no mercado. Não há complexidade, fórmulas etc.

Os peritos, em vez de auxílio, podem tornar uma questão que deveria ser simples e objetiva em um complexo esquema matemático de pouca efetividade, concluindo sobre o mérito da demanda, sem embasamento legal.

Algumas vezes vemos partes requerendo que o perito ateste, em caso de marcas, que a marca registrada é genérica, mesmo após diversas tentativas infrutíferas de nulidade administrativa da mesma no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ou que ateste que as cores integrantes de dada embalagem tida como primeira no mercado são “de uso comum” de acordo com “regra de mercado”.

Ainda há os réus que tentam buscar do perito “prova” de que se existem vários conjuntos imitativos no mercado, não há de ser o dele a causar confusão. Os quesitos formulados também muitas vezes são usados para deturpar a situação de fato.

Não há “regra de mercado” a permitir a concorrência desleal. O que existe e conhecemos é a Lei da Propriedade Industrial que visa assegurar a repressão à concorrência desleal.

Nesse aspecto, muito apropriado e esclarecedor para os militantes na área é o acórdão de apelação nº 70025756552, proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, que ressalta que a análise de confusão deve ser feita com base no entendimento doutrinário a respeito do tema e que não é porque se alega que outros *trade-dress* se utilizam de sinais em comum que a concorrência desleal não existiria.⁴

No linguajar bem corriqueiro, podemos dizer que em casos de conflitos desse gênero, basta “bater o olho” e identificar se há ou não repe-

Enfim, têm ainda razão as apelantes quando discordam da magistrada de 1º grau que anteviu aceitável a embalagem da ré porque haveria outras embalagens semelhantes àquela no mercado. Ora, embora as embalagens das outras concorrentes possuam características que as diferenciam daquela da demandada e das autoras, não se poderia aceitar o argumento de que, havendo certa semelhança entre todas, inexiste, por si só, concorrência desleal, ou melhor, pelo fato de outras empresas, em tese, exercerem concorrência desleal, a ré estaria eximida de qualquer responsabilidade nesse âmbito”. (...) (Apelação Cível nº 70025756552, rel. des. Umberto Guaspari Sudbrack, 5ª Câmara Cível, DJE de 4 de março de 2009).

tição de elementos identificadores do outro concorrente, anterior, sem razão, ou imitação pela impressão que os signos causam no conjunto.

Quando a resposta é positiva, isso é suficiente para impedir a ré de continuar com sua prática ilícita, sendo necessária a abstenção imediata do uso da marca ou do conjunto-imagem nocivo. E se há imitação entre produtos concorrentes, não há de se falar que a imitação não é suscetível de causar confusão. Se a imitação é confirmada, conseqüentemente, aqueles conjuntos não podem coexistir porque presumidamente são passíveis de causar confusão ou mera associação indevidas no público consumidor.

A perícia, nesses casos específicos, só acaba contribuindo para a demora excessiva de uma sentença, gerando às partes gastos injustificáveis, além de produzir resultado muito aquém do esperado.

Como os peritos de outros ramos, que não de marcas na propriedade industrial, estão acostumados a elaborar laudo técnico complexo, esquecem-se da simplicidade que deveria ser uma análise de colidência de marcas e empregam o mesmo tecnicismo nesses casos.

5. PERÍCIA INEVITÁVEL

Os juízes são investidos do poder de agir conforme sua convicção e atuar de forma firme. Os juízes não devem ter receio de não serem tolerantes com medidas forçosamente procrastinatórias impostas pelo réu, sob o argumento do possível cerceamento de defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal) se constatam que o caso não comporta perícia. É certo deixar quem não tem o direito ter o processo e ser conivente com um instrumento de fuga e atraso?

Afinal o juiz está ali para determinar algo que o consumidor comum, alguém que não tem as mesmas qualificações técnicas de um juiz, pode fazer. No jargão, quem “pode mais, pode menos”, isto é, o conhecimento de pessoas comuns sobre a possibilidade de confusão em um supermercado ou outros meios será sempre “inferior” ao conhecimento obrigatório de um juiz togado.

5. LEONARDOS, Gabriel Francisco e AMARAL, Rafael Lacaz. Atividade inventiva e suficiência descritiva - O perito do juízo como “técnico no assunto”. *Revista da ABPI* n.º 100, mai/jun 2009, p. 32-42.

O juiz consegue verificar pelo exame dos autos se um conjunto marcário é anterior ou não a outro, se as empresas são ou não concorrentes, se o apelo visual em questão se confunde ou não.

No entanto, se a perícia for inevitável e o julgador se sentir inapto a avaliar se as marcas e *trade-dress* são semelhantes entre si, o que não deveria acontecer, acreditamos que o julgador devesse procurar em seu socorro os profissionais que comprovadamente tenham qualificação técnica e experiência no assunto, sob pena de comprometer o direito, a exemplo do que se exige em casos em que os conflitos envolvem patentes, à parte a complexidade inerente à matéria de patentes, como muito bem abordado e explorado no artigo dos drs. Gabriel Francisco Leonardos e Rafael Lacaz Amaral.⁵

O laudo pericial é um instrumento de auxílio do julgador, mas este não está adstrito àquele, conforme o artigo 436 do CPC, que determina que o juiz pode formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. O juiz apreciará livremente a prova e indicará os motivos que formaram seu conhecimento (art. 131 do CPC).

O perito, como auxiliar da justiça, não pode adotar a posição de juiz emitindo valor de juízo. Muito menos seu laudo é uma sentença! O laudo é apenas um meio de o julgador extrair informações e “filtrar” o que servirá para formar sua convicção, que pode ser contrária ao laudo com base em todos os outros elementos carreados aos autos.

É muito desanimador e preocupante verificar, na prática, a perícia como instrumento de transferência de responsabilidade de decisão a outrem que não o juiz. A perícia não deve servir como meio de o julgador “lavar” as mãos e nele se apoiar da maneira mais “confortável”, porque assim ela deixa de servir o seu propósito para assumir a forma de uma decisão ao arbítrio do perito, que não é investido das garantias jurisdicionais de um juiz.

SANTOS E FURRIELA

ADVOGADOS

**PROPRIEDADE INTELECTUAL, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA,
FRANQUIA, DIREITO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES,
LICENCIAMENTO E ÁREAS CORRELATAS**

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 10.989 – 10º ANDAR – 04578-000 – SÃO PAULO – SP
TEL.: (11) 3040-4900 – FAX: (11) 3846-9054

6. CONCLUSÃO

A prova pericial é custosa, demanda tempo e nem sempre é compatível com as causas que envolvem conflitos de marcas e de *trade-dress*, já que, nesses casos, o que está em foco é a análise do impacto visual causado pelos conjuntos.

Já a natureza da perícia é contrária ao método de apreciação de colidência estabelecido pela doutrina, confirmado em decisões judiciais, porque a perícia em geral tende a ser minuciosa, separa os elementos e traços da marca e fraciona o conjunto para uma análise compartimentada que destoa do princípio da análise de colidência.

Há de se analisar se aquelas marcas apresentadas ou *trade-dress* (conjunto-imagem) são no seu aspecto geral confundíveis uns com os outros, tendo em vista também os produtos, ou serviços, a que são apostos.

Essa verificação determinará se há ou não a possibilidade de confusão ou associação reprimidas em lei, para impedir a coexistência de marcas ou de *trade-dress* semelhantes.

A realização de perícia pode até ser inevitável dependendo do caso, ou porque realmente envolve matéria de ordem técnica, porque é necessário o exame da veracidade da prova em si, ou por liberalidade do juiz.

O que queremos trazer à discussão é que esse meio de prova não é indispensável para os casos de conflitos de marcas ou de *trade-dress*. Nesse sentido têm entendido e confirmado os nossos tribunais.⁶

Ou deixamos a perícia tomar lugar nos casos em que se revele indispensável à elucidação das questões de fato, ou os peritos adotam o modelo desenvolvido pela doutrina especializada para ganharem posição de prestígio na área.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVIM, Arruda. *Manual de direito processual civil*, vol. 2. 8ª Ed. Ed. Revista dos Tribunais, p. 584 e seguintes.

ALVIM, J.E. Carreira. *Código de Processo Civil reformado*, 3ª ed., p. 73 e seguintes.

BARBOSA, Denis Borges e MACHADO, Ana Paula Buomo. A qualificação necessária dos peritos em ações de nulidade de patente. *Revista da ABPI*, nº 89, jul/ago 2007, p. 27 e seguintes.

CÂMARA, Alexandre Freitas. *Lições de direito processual civil*, vol. I, 9ª ed., p. 424 e seguintes.

_____. O escopo da prova pericial e critérios para a escolha do perito. *Revista da ABPI*, nº 89, jul/ago 2007, p. 13 e seguintes.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*, vol. 2, 2ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1.128.

DINAMARCO, Cândido R. Dos limites da liberdade judicial na escolha do perito e da perícia complexa. *Revista da ABPI*, nº 89, jul/ago 2007, p. 49 e seguintes.

FUX, Luiz. *Curso de direito processual civil*. Editora Forense, p. 653 e seguintes.

GRECO FILHO, Vicente. *Direito processual civil brasileiro*, 2º vol., 12ª ed., Saraiva, p. 223 e seguintes.

GRINOVER, Ada Pellegrini. Prova pericial. Conhecimento técnico especializado e perícia complexa. *Revista da ABPI*, nº 89, jul/ago 2007, p. 3 e seguintes.

LEONARDOS, Gabriel Francisco e AMARAL, Rafael Lacaz. Atividade inventiva e suficiência descritiva - O perito do juízo como "técnico no assunto". *Revista da ABPI*, nº 100, mai/jun 2009, p. 32-42.

TEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de direito processual civil*, 27ª ed. Ed. Revista Forense.

_____. Admissibilidade da prova pericial complexa. Direito à prova e garantias processuais constitucionais. *Revista da ABPI*, nº 89, jul/ago 2007, p. 63 e seguintes.

6. "(...) É que para a constatação do uso desautorizado de uma marca não se faz necessário produzir prova testemunhal e pericial, como desejam fazer crer as apelantes, e sim verificar os registros de propriedade industrial e demais documentos que devem instruir a inicial e a contestação. Trata-se, pois, de prova pré-constituída, porquanto deve retratar a materialização do conteúdo da legislação de regência. Assim, ou se procede conforme ou contra a lei de propriedade industrial, e não é a prova oral ou técnica posterior ao ato que vai dizer o contrário" (Apelação Cível nº 451.797-5, rel. juiz Saldanha da Fonseca, 4ª Câmara Civil do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, publicado em 18.03.05).

"Releva ponderar, ademais, como já assentado na jurisprudência pátria em situações tais que, "Em tema de marca de indústria e comércio, sendo jurídicos aos conceitos de imitação, reprodução ou confusão, de todo inútil a realização de perícia se a contrafação é facilmente perceptível e não depende, portanto, de conhecimento técnico especial, aplicando-se o disposto no art. 420, parágrafo único, do CPC." (TJSP, Ap. Civ. 86.953-1, 5ª C. Civ., rel. des. Ralpo Waldo, J. 11.06.1987, in RT 625/67) (Apud Agravo de Instrumento nº 2007.035303-6, rel. des. subst. Rodrigo Antônio, 1ª Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, publicado em 30/09/2008).