



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

142

W

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA
REGISTRADO(A) SOB Nº

ACÓRDÃO



03157766

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 994.03.047797-0, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes HELOISA GALVES e H T H COMERCIO DE PRESENTES LTDA sendo apelado TAIMES COMERCIAL LTDA.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAETANO LAGRASTA (Presidente) e RIBEIRO DA SILVA.

São Paulo, 25 de agosto de 2010.

SALLES ROSSI
RELATOR



142

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº: 12.850
Apelação Cível nº: 994.03.047797-0 (antigo 310.821.4/7)
Comarca: São Paulo - 39ª Vara
1ª Instância: Processo nº: 520546/2000
Aptes.: Heloisa Galves e outra
Apda.: Taimes Comercial Ltda.

VOTO DO RELATOR

EMENTA – MARCAS E PATENTES – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Improcedência – Inexistência de cerceamento de defesa – O fato de a conclusão do laudo pericial ser desfavorável às autoras, por si só, não autoriza o refazimento da prova realizada no âmbito do processo cautelar (que, na hipótese, atendeu os requisitos dos artigos 420 e seguintes do CPC) - Pleito visando a abstenção, pelas rés, da comercialização de produtos (duendes e afins) – Descabimento – Prova pericial afasta a similitude entre os produtos de titularidade das autoras e aqueles comercializados pela ré (apontando diversas diferenças) – Autoras que, ademais, não detêm exclusividade para confecção de duendes ou gnomos (produto do imaginário popular) – Ausência de novidade afasta a alegação de concorrência desleal ou crime contra a propriedade industrial - Improcedência corretamente decretada - Sentença mantida – Recurso improvido.

Cuida-se de Apelação Cível interposta em face da r. decisão proferida em autos de Ação de Obrigaçāo de Não Fazer c.c. Indenizaçāo por Perdas e Danos que, decidindo pelo mérito os pedidos deduzidos na petição inicial, decretou-os improcedentes, condenando as autoras no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa.

Inconformadas, apelam as vencidas (fls. 389/397), sustentando a necessidade de reforma da r. sentença recorrida, já que o



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

laudo apresentado não apresenta profundidade acerca da análise do material apreendido, sequer explicitando o critério para verificação de similitude entre as peças analisadas. E que a questão a ser reparada é a reprodução, pela ré, de peças sem autorização das apelantes.

Prosseguem as apelantes que, não obstante a comercialização de desenhos, folhetos e bonecos de duendes e gnomos, seja fato, a reprodução de uma criação determinada, de um estilo artístico próprio, novo, sem antecessores, enseja a devida reparação. Por tais razões, aguardam o provimento recursal, condenando-se a apelada à imediata retirada de todos os produtos envolvidos, bem como ao resarcimento de danos morais e patrimoniais, além de ser compelida a publicar, em jornais de grande circulação, matéria sobre a titularidade dos desenhos e estátuas diferenciadas, devendo, finalmente, arcar com os encargos da sucumbência.

O recurso foi recebido pelo r. despacho de fls. 406 e respondido às fls. 408/420.

Inicialmente, o presente apelo foi distribuído ao Exmo. Desembargador SILVIO MARQUES NETO, com posterior e final redistribuição a este Relator, designado para assumir o acervo do Desembargador referido, em virtude de aposentadoria.

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Antes, porém, insta consignar que não se ignora que a r. sentença recorrida foi proferida aos 21 de agosto de 2002.

No entanto, este Relator assumiu o acervo deixado pelo Desembargador SILVIO MARQUES NETO, conforme publicação



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

no Diário da Justiça Eletrônico, aos 12 de dezembro de 2008, não tendo, a evidência, dado causa a tão longa espera.

Feitas tais considerações, conforme já adiantado, não prospera a pretensão recursal.

De início, embora não argüida como matéria preliminar, não se há falar em cerceamento de defesa, porquanto ampla a dilação probatória, em especial a prova pericial produzida nos autos da medida cautelar em apenso, em estrita observância ao disposto nos artigos 420 e seguintes do CPC.

Aliás, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo das apelantes quanto à conclusão pericial que lhes foi desfavorável, o que, por si só, não autoriza a realização de nova perícia. Comentando acerca do referido dispositivo legal, THEOTÔNIO NEGRÃO, na Obra CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR, Editora Saraiva, 2009, 41ª edição, às págs. 544, cita posicionamentos jurisprudenciais que em tudo se amoldam à situação aqui discutida:

“Só ao juiz cabe avaliar a necessidade de nova perícia (RT 829/245, JTJ 142/220, 197/90, 238/222). Assim: ‘Sem que a parte interessada tenha impugnado oportunamente a qualificação do perito ou nomeado assistente técnico, não pode impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a primeira lhe foi desfavorável (STJ-3ª T., REsp. 217.847-PR, rel. Min. Castro Filho, j. 4.5.04, não conheceram, v.u., DJU 17.5.04, p. 212).’”

No tocante à matéria de fundo, melhor sorte não assiste às recorrentes.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Buscaram, na tutela jurisdicional invocada, que a ré se abstivesse da comercialização de desenhos e esculturas de duendes e gnomos, sob a alegação de que são titulares de tais criações, imputando à demandada prática de concorrência desleal.

Dando solução aos requerimentos formulados na ação, o d. Magistrado de primeiro grau, com inteiro acerto, houve por bem decretá-los improcedentes, concluindo pela inexistência da prática de qualquer ilícito tipificado como concorrência desleal por parte da ré e aqui apelada, entendimento que deve prevalecer.

Por ocasião do ajuizamento da medida cautelar de busca e apreensão, foi realizada prova pericial, que afastou de maneira categórica a alegada similitude entre os produtos comercializados pela recorrida e aqueles de titularidade das autoras. Apontou, aliás, diversas diferenças, conforme conclusão encartada a partir de fls. 29 dos autos da cautelar em apenso:

“À vista do exposto e das diligências efetuadas com vistas ao presente Laudo Pericial, concluem as peritas signatárias que não se constata na hipótese dos autos violação de direitos autorais ou de propriedade industrial, porque:

I) os desenhos e imagens objeto dos certificados da Escola de Belas Artes e colacionados aos autos diferem dos desenhos que acompanham as estatuetas apreendidas;

II) nenhum dos objetos apreendidos tinha caráter literário, artístico ou científico (utilização dos desenhos em livro, audiovisual, posters, etc), objeto da proteção do certificado de registro pedido pela Escola de Belas Artes, ainda que com caráter meramente declaratório;

APELAÇÃO CÍVEL N° 994.03.047797-0 – SÃO PAULO - VOTO N° 12.850

4



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

III) as autoras não possuem registro de desenho industrial a lhes garantir a exclusividade na industrialização das estatuetas;

IV) nenhuma das marcas de titularidade exclusiva das autoras, segundo os certificados de registro do INPI constantes dos autos, foi utilizada ou imitada pela Ré;

V) as autoras não podem ser consideradas criadoras dos personagens (apenas dos desenhos acostados aos autos, salvo prova em contrário) para efeitos de proteção autoral, porquanto gnomos e duendes são criações de autor desconhecido, produto do imaginário popular;

VI) as estatuetas comercializadas pelas partes representam os mesmos entes populares e são semelhantes entre si (autoras e ré) e semelhantes a outras estatuetas representando os mesmos entes e fabricadas por terceiros (Ludimila e Billy), em oferta no mercado...”.

Extrai-se da conclusão pericial que as autoras e aqui apelantes não detêm exclusividade para confecção de estátuas ou desenhos de duendes e gnomos que, ademais, são produto do imaginário popular.

Exatamente por conta disso, inexistindo novidade, não se há falar em concorrência desleal.

JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES, na Obra “TRATADO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PATENTES E SEUS SUCEDÂNEOS”, Editora Jurídica Brasileira, 1ª edição, 1998, às págs. 78/79, ao tratar da novidade ensina que:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“Evidente que o outro característico essencial da invenção é a novidade, isto é, que não tenha sido conhecida dentro do Estado, posto que na oportunidade não se levava em consideração o que já havia sido explorado e divulgado no exterior. A novidade, por outro lado, não deve refletir no resultado industrial em si, o que vale dizer, no efeito e na consequência da invenção; basta que haja um característico novo no instrumento, na máquina, no processo, etc. e do qual se obtenha um outro resultado industrial.”

Não houve, assim, atividade inventiva por parte das autoras, a dar suporte à abstenção e às indenizações pretendidas, eis que os produtos comercializados pela recorrida, conforme conclusão pericial, não constituem inovação.

Por tudo isso, acertadamente concluiu o d. Magistrado *a quo* pela inexistência de concorrência desleal, o que acarretou a improcedência da demanda, que aqui merece confirmação.

Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

mau
SALLES ROSSI

Relator