



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2012.0000615621

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 9217692-94.2008.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é apelante TERMO PAULI MOLDAGENS DE BAQUELITE LTDA, é apelado BAQ LTDA.

ACORDAM, em 9ª 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 Exmos. Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 23 de outubro de 2012

ANTONIO VILENILSON

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Voto nº 17137

Apelação Cível nº 9217692-94.2008.8.26.0000 – Suzano

Apelante: Termo Pauli Moldagens de Baquelite Ltda.

Apelada: Baq Ltda.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO E
 CONCORRÊNCIA DESLEAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
 PORQUE A APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
 PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO,
 CONFIRMA-SE A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE
 AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. APLICAÇÃO DO ART. 252
 DO REGIMENTO INTERNO DESTA E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

A r. sentença de fls. 156-159, da lavra do eminente Juiz de Direito Irineu Francisco da Silva, cujo relatório adoto, julgou improcedente pedido de indenização fundado na alegação de concorrência desleal e de comércio de *“pegador para aplicação em tampas e panelas”*, que trazem desenho industrial registrado pela autora. Assim decidi porque a autora não comprovou a má-fé da ré, que, segundo a prova coligida, já industrializava e comercializava as peças com base no desenho registrado até antes da constituição da requerente.

De embargos declaratórios da autora não conheceu a decisão de fls. 166.

Apela a autora. Preliminarmente, reclama de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide (queria prova pericial). Suscita nulidade da sentença, porque não foi dada vista à parte contrária de documentos relevantes ao desfecho da lide (cópia de decisão



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

antecipatória de tutela proferida em caso análogo e de documentos relativos à regularidade do registro do desenho). No mérito, diz-se titular de regular registro do desenho industrial das peças contrafeitas. Alega que o processo administrativo de registro do pegador de panela em nenhum momento foi impugnado pela apelada. Além disso, o desenho passou por exame de mérito favorável do INPI. Contesta os documentos trazidos pela ré. Invoca jurisprudência.

Preparado e recebido o recurso, vieram contrarrazões.

Esse o relatório.

Não há vislumbre de cerceamento de defesa. Os elementos constantes nos autos eram e são suficientes para a solução do litígio; aplicável, portanto, o art. 330, I, do CPC. Aliás, pela sistemática processual vigente, o juiz, na apreciação da prova, formará livremente o seu convencimento, desde que fundamente a decisão.

Não há nulidade, tampouco, por afronta ao art. 398 do CPC. Após a juntada dos documentos de fls. 136-140, houve a audiência de conciliação (fls. 153) em que esteve presente o patrono da ré, ocasião em que se presume ter ele tomado conhecimento dos documentos. Além disso, o julgado entendeu regular o registro no INPI, razão pela qual eventual manifestação da apelada não mudaria o desfecho da lide.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

No mérito, a r. sentença está correta e será confirmada pelos próprios fundamentos, como autorizam o art. 252 do Regime Interno deste e. Tribunal de Justiça e a jurisprudência, notadamente a deste próprio Tribunal (Apel. Cível nº 0102667.26-2007.8.26.0000, 9ª Câm. de Dir. Privado, Rel. Desembargador Viviani Nicolau, j. 7.06.2011; Agravo de Instrumento nº 0003886.27.2011.8.26.0000, 8ª Câm. de Dir. Privado, Rel. Desembargador Caetano Lagrasta, j. 23.3.2011) e a do e. Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 662.272-RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp nº 641.963-ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005).

Eis os referidos fundamentos (fls. 157-158):

“A Ré não nega ter sido concedido à Autora registro de desenho industrial, ressaltando apenas que o INPI o concedeu sem prévio exame de mérito, sendo certa inexistência de novidade e originalidade, e que já produzia e comercializava peças com tal desenho antes mesmo da Autora ter sido constituída.

Deixo de adentrar em questões relativas à concessão do registro, porquanto o reconhecimento de eventuais nulidades ou anulabilidades decorrentes de atos do INPI, autarquia federal, deverão ser discutidas pelas vias ordinárias perante a Justiça Federal.

Assim, até que seja invalidado pelas vias adequadas, tenho



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

por subsistente o registro concedido pelo INPI, o que autoriza a Autora a exercer os direitos dele decorrentes, porquanto, nos termos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996:

“Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido”.

De outro lado, a Ré afirma que já produzia, desde 1999, peças com desenho idêntico ao registrado pela Autora, juntando documentos para comprovar suas alegações (fls. 117/127).

A Autora não impugnou tais documentos, limitando-se a dizer:

“A rigor, tanto a declaração trazida aos autos como o desenho técnico e notas fiscais, não podem invalidar ou anular o DI da requerente em que se funda a ação”. (fl. 133).

Com efeito, embora os documentos juntados pela Ré não tenham o condão de invalidar ou anular o registro concedido, a falta de impugnação oportuna faz com que sejam presumidos verdadeiros, fazendo com que a Autora reconheça que a Ré, já em 1999, produzia peças com o desenho que posteriormente registrou, o que me leva a reconhecê-la como usuária anterior, tal como previsto na Lei nº 9.279/1996:

“Art. 110. À pessoa que, de boa fé, antes da data do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condições anteriores.

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou arrendamento.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3º do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação.

Ora, considerando que a boa-fé se presume, não tendo a Autora comprovado o contrário, bem como que a Ré, nos termos dos documentos juntados, já industrializava, em 1999, peças com base no desenho registrado comente em 3 de julho de 2001, ou seja, que a industrialização e comercialização se deu antes mesmo da constituição da Autora em 20 de abril de 2000 (cf. item I.1 da inicial, fl. 3), e que o caso não se enquadra na previsão do § 2º do artigo acima transcrito, de rigor que seja assegurado à Ré o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condições anteriores, de peças com base no desenho industrial posteriormente registrado pela Autora.”



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Pelas razões expostas, nego provimento ao recurso.

Antonio Vilenilson
Relator



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2013.0000223270

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração nº 9217692-94.2008.8.26.0000/50000, da Comarca de Suzano, em que é embargante TERMO PAULI MOLDAGENS DE BAQUELITE LTDA, é embargado BAQ LTDA.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 12 de março de 2013

ANTONIO VILENILSON

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Voto nº 18444

**Embargos de Declaração nº 9217692-94.2008.8.26.0000/50000—
Suzano**

Embargante: Termo Pauli Moldagens de Baquelite Ltda.

Embargada: Baq Ltda.

INEXISTENTE O VÍCIO ALEGADO, REJEITAM-SE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.

O acórdão de fls. 214-220 negou provimento a apelo e manteve improcedência de pedido de indenização fundado na alegação de concorrência desleal e de comércio de *“pegador para aplicação em tampas e panelas”*.

Interpõe embargos de declaração a autora, para avisar que o acórdão é contraditório, pois reconheceu a validade do registro do desenho industrial, mas deixou de reconhecer o direito sobre a propriedade e exclusividade do produto. Diz que impugnou os documentos apresentados pela ré. Não está comprovado que, antes do registro, a ré já produzia e comercializava peças com as mesmas características das registradas como desenho industrial no INPI. Prequestiona o art. 5º, XXIX, da CF e os arts. 42 e 109 da Lei nº 9.279/96.

Esse o relatório.

Não há contradição alguma no acórdão, que expôs de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

forma clara a razão de ter sido assegurado à ré a exploração do produto, apesar de a autora ser titular de registro de desenho industrial das peças contrafeitas (fls. 217-219):

“A Ré não nega ter sido concedido à Autora registro de desenho industrial, ressaltando apenas que o INPI o concedeu sem prévio exame de mérito, sendo certa inexistência de novidade e originalidade, e que já produzia e comercializava peças com tal desenho antes mesmo da Autora ter sido constituída.

(...)

De outro lado, a Ré afirma que já produzia, desde 1999, peças com desenho idêntico ao registrado pela Autora, juntando documentos para comprovar suas alegações (fls. 117/127).

A Autora não impugnou tais documentos, limitando-se a dizer:

“A rigor, tanto a declaração trazida aos autos como o desenho técnico e notas fiscais, não podem invalidar ou anular o DI da requerente em que se funda a ação”. (fl. 133).

Com efeito, embora os documentos juntados pela Ré não tenham o condão de invalidar ou anular o registro concedido, a falta de impugnação oportuna faz com que sejam presumidos verdadeiros, fazendo com que a Autora reconheça que a Ré, já em 1999, produzia



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

peças com o desenho que posteriormente registrou, o que me leva a reconhecê-la como usuária anterior, tal como previsto na Lei nº 9.279/1996:

“Art. 110. À pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condições anteriores.

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou arrendamento.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3º do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação.

Ora, considerando que a boa-fé se presume, não tendo a Autora comprovado o contrário, bem como que a Ré, nos termos dos documentos juntados, já industrializava, em 1999, peças com base no desenho registrado comente em 3 de julho de 2001, ou seja, que a industrialização e comercialização se deu antes mesmo da constituição da Autora em 20 de abril de 2000 (cf. item I.1 da inicial, fl. 3), e que o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

caso não se enquadra na previsão do § 2º do artigo acima transcrito, de rigor que seja assegurado à Ré o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condições anteriores, de peças com base no desenho industrial posteriormente registrado pela Autora.”

Em verdade, as razões apresentadas pela embargante são razões de quem não se conforma com o julgado e o espera ver modificado, fim a que, todavia, não se prestam embargos de declaração.

Quanto aos dispositivos constitucionais e legais prequestionados, o julgado, como se vê da fundamentação do acórdão, não vai de encontro a nenhum deles.

Pelas razões expostas, rejeito os embargos.

Des. Antonio Vilenilson
Relator