



**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 Câ. de Dir. Privado, Rel. Desembargador Viviani Nicolau, j. 7.06.2011; Agravo de Instrumento nº 0003886.27.2011.8.26.0000, 8ª Câ. 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**