



NWN

Nº 70067756015 (Nº CNJ: 0460979-28.2015.8.21.7000)
2015/CÍVEL

Apelação cível. Propriedade industrial e intelectual. Ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com obrigação de não fazer, movida por Kartell S.P.A. em face de Renna Alumínio e Componentes Ltda. Desenho industrial. O tipo de proteção a ser empregado é definido pelo caráter da obra. Quando a obra, além do caráter estético, possuir cunho funcional, podendo ser comercializada em escala industrial, como é o caso dos autos, deve ser protegida como desenho industrial. Inteligência do art. 95 da Lei nº 9.279/96. Ausência de registro no órgão competente, Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Inexistência de violação das normas de propriedade industrial. Em que pese exista identidade entre as características dos produtos não restou caracterizada, no caso concreto, condutas de concorrência desleal por parte da empresa Renna Alumínio e Componentes Ltda, pois trata-se de exercício de atividade empresarial, onde impera o princípio constitucional da livre concorrência no setor privado. Art. 170, V, da Constituição da República. Apelo não provido.

APELAÇÃO CÍVEL

SEXTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70067756015 (Nº CNJ: 0460979-
28.2015.8.21.7000)

COMARCA DE CAXIAS DO SUL

KARTELL S.P.A.

APELANTE

RENNA ALUMINIO E
COMPONENTES LTDA

APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.



NWN
Nº 70067756015 (Nº CNJ: 0460979-28.2015.8.21.7000)
2015/CÍVEL

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) E DES. RINEZ DA TRINDADE.**

Porto Alegre, 28 de abril de 2016.

DES. NEY WIEDEMANN NETO,
Relator.

RELATÓRIO

DES. NEY WIEDEMANN NETO (RELATOR)

Adoto o relatório da sentença, que passo a transcrever:

“KARTELL S.P.A., qualificada nos autos, por meio de seu procurador, ajuizou “ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de não fazer com pedido liminar para concessão de antecipação de tutela jurisdicional”, processo autuado sob o n.º 010/1.12.0018358-4, contra RENNA ALUMÍNIO E COMPONENTES LTDA., também qualificada nos autos.

A autora é sociedade por ações constituída de acordo com as leis da Itália. Atualmente, conta com 108 lojas espalhadas por diversos países. A empresa foi fundada em 1949 e traz, periodicamente, inovado conceito ao design de móveis em geral. Com sua criatividade e inovação, em pouco mais de meio século de existência, a autora se tornou um ícone de design contemporâneo, surpreendendo sempre seu público, constituído de clientes, profissionais ou apenas apreciadores de belas obras de arte. Conquistou diversos prêmios no segmento em que atua, que são frutos de muito trabalho e investimento em tecnologia. Os móveis guardam refinamento e sofisticação. A produção se dá em número reduzido, necessidade imposta pela exclusividade exigida por seu público específico. Os produtos possuem altíssimo padrão de qualidade. Está-se diante de marca pública



NWN

Nº 70067756015 (Nº CNJ: 0460979-28.2015.8.21.7000)

2015/CÍVEL

e notória de referência única para decoradores, arquitetos, designers e demais profissionais desse segmento. No Brasil, a autora possui uma revendedora exclusiva, que se encontra alocada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2138, São Paulo, SP. Por outro lado, a empresa ré, com atuação no mercado interno, operando no sul do Brasil, mas com representação comercial que abarca todo o território nacional, comercializa produtos idênticos aos da Autora, a baixíssimo custo, que se explica por serem oriundos de empresas chinesas que, ilícitamente, conseguiram plagiar os moldes criados pelos designers parceiros da autora, travando concorrência que deve ser considerada, no mínimo, desleal. A prática perpetrada pela ré vem gerando grande confusão entre os consumidores, induzindo-os a erro e ocasionando grave mal-estar entre o seletivo grupo de habituais adquirentes da produção da autora. A autora, ao observar que duas de suas linhas completas de produção estavam sendo escancaradamente copiadas pela ré, encaminhou, em 17 de novembro de 2009, notificação extrajudicial evidenciando referida ilegalidade e solicitando a retirada de mercado deste quadro de produtos plagiados. A ré, por sua vez, apresentou contra-notificação em 01 de fevereiro de 2010, apontando que tanto a autora quanto o designer Philippe Starck não possuíam a exclusividade de comercialização e industrialização sobre os produtos no Brasil, pois não existia, perante o INPI, pedido de registro do Desenho Industrial, estando, portanto, em domínio público. A ré copia todo o seu core business; copia o próprio modelo empresarial da Kartell. Em julho de 2011 foi realizada diligência de busca e apreensão no estabelecimento comercial da ré, situada na Rua Trav. Bortolini, 1.200 B, Bela Vista, em Caxias do Sul, sendo que sobreveio laudo pericial evidenciando diversas situações. Os peritos judiciais concluíram que os móveis comercializados pela ré são cópias idênticas dos móveis criados e fabricados pela autora; um absurdo sem precedentes. As cópias físicas ou virtuais das notas fiscais de saída dos produtos foram apreendidas por amostragem. A jurisprudência já se posicionou no sentido de que o direito de proteção à marca notoriamente conhecida independe de registro no Brasil. É ilógico, antijurídico e imoral aduzir que todas as obras da autora estão em domínio público neste país. São devidos, à autora,



NWN

Nº 70067756015 (Nº CNJ: 0460979-28.2015.8.21.7000)
2015/CÍVEL

lucros cessantes que representam a margem de lucro obtida pela ré com a comercialização dos produtos copiados. A apuração dos valores deve ocorrer em fase de cumprimento de sentença. Houve violação de direitos do autor. Ainda, ocorreu dano moral, que deve ser indenizado, no montante de R\$ 150.000,00, uma vez que seu bom nome e imagem foram atingidos no meio comercial. Fundamentou o pleito na Lei autoral de n.º 9.610/98. Pediu, em caráter liminar, que a ré seja obstada de importar e comercializar os produtos, bem como expor na 14ª Feira Abimad, qualquer móvel que se assemelhe aos produtos criados e produzidos pela empresa autora. Ao final, pediu a procedência da ação. Deu à causa o valor de R\$ 150.000,00. Juntou procuração e documentos.

O pleito liminar foi deferido - fls. 1.073/1.075. Houve pedido de reconsideração - fls. 1.077/1.110. A decisão foi ratificada - fls. 1.144/1.145. Interposto agravo de instrumento pela demandada, o qual foi provido - fls. 1.425/1.440.

Citada, a parte demandada contestou alegando, em suma, irregularidade na representação processual da autora. Deve haver caucionamento obrigatório, por que se está diante de sociedade estrangeira. Configurado está o agir de má-fé da autora. A ré é empresa que atua com idoneidade empresarial há mais de vinte anos e tem comprometimento com o mercado nacional. A ré atua de forma diligente, importando unicamente bens móveis que não possuam registro de desenho industrial no Brasil. Apresenta-se no mercado com marca própria e com indicação, nos próprios bens, de que o produto comercializado é importado da China. É profícua a distribuição dos mesmos móveis questionados por outros agentes econômicos, por estarem em domínio público. A perícia juntada pela autora foi realizada unilateralmente. Não houve qualquer análise técnica relacionada à aplicação das normas de Propriedade Industrial - Lei n.º 9.279/96. Realizou-se, unicamente, uma comparação física entre os móveis, sem qualquer preocupação quanto à aferição da possibilidade jurídica de cópia. Não houve, naqueles autos, qualquer intimação da demandada para se manifestar. A inércia da autora quanto a eventual registro de suas tecnologias não é hábil a servir de empecilho à concorrência. Não há plágio ou concorrência desleal. A liberdade de cópia é um paradigma constitucional,



NWN

Nº 70067756015 (Nº CNJ: 0460979-28.2015.8.21.7000)
2015/CÍVEL

somente excepcionado na hipótese de existência de algum direito de exploração exclusiva como, por exemplo, patente, desenho industrial, marca ou direito autoral, sendo que os três primeiros necessitam de concessão pela autarquia federal responsável. Em unanimidade a doutrina ensina que o desenho industrial é uma forma plástica ou conjunto de cores, ornamental, que serve a uma funcionalidade, possuindo, assim, praticabilidade, suscetível de reprodução e exploração industrial, diferenciando-se o desenho industrial dos direitos autorais. A propriedade do desenho industrial se adquire pelo registro validamente concedido. No mesmo sentido é o entendimento do STJ. A ré sequer utiliza os mesmos nomes para indicar os produtos. Todos os produtos são etiquetados no sentido de que são produzidos na China. A suposta notoriedade da marca deve ser aferida no País em que se busca a proteção, requisito que não foi preenchido pela autora. Os preços praticados pela ré não destoam do padrão estabelecido pelo mercado. A autora sequer traz a juízo dados numéricos acerca do alegado prejuízo. Ausência de dano material e moral. Deve ser revogada a antecipação de tutela conferida. Pediu a improcedência da ação. Juntou procuração e documentos.

A réplica foi acostada nas fls. 1.441/1.520. A tréplica juntada nas fls. 1.525/1.559.

Proferida decisão saneadora na fl. 1.560.

Por ocasião da instrução, ocorreu a oitiva de duas testemunhas. Declarada encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais - fls. 1.862/1.870 e fls. 1.871/1.881.

Ainda, RENNA ALUMÍNIO E COMPONENTES LTDA. ajuizou “ação de abstenção de atos de concorrência desleal e compensação por danos morais”, processo autuado sob o n.º 010/1.13.02028197-9, contra KARTELL S.P.A.

A ação possui dupla finalidade, compelir a ré e todos os seus prepostos a se absterem de acusar a autora da suposta violação de pretensos direitos de propriedade intelectual, bem como compensar a autora pelas indevidas comunicações a terceiros relativamente às alegadas infrações. Desde o ano de 2.011 a ré e seus prepostos importunam, praticam atos de esbulho para com a autora, pautados na



NWN

Nº 70067756015 (Nº CNJ: 0460979-28.2015.8.21.7000)
2015/CÍVEL

convicção de que esta estaria a violar direito de propriedade industrial afeito a 16 de seus modelos de produção mobiliária. No âmbito do processo crime a tese da ré foi rechaçada em todas as instâncias, enquanto no cível a ré teve sua liminar inibitória suspensa monocraticamente, o que depois foi confirmado pela câmara preventa. A conduta da ré alcançou um grau inadmissível e demanda a pronta inibição, assim como a compensação por seus atos deletérios à proba imagem da autora. A ré realiza divulgação antijurídica de informações prejudiciais à autora. Em 15-06-2011, mais de um ano antes do ajuizamento da ação cível inibitória, a ré enviou uma notificação para a ABIMAD - Associação Brasileira das indústrias de Móveis de Alta Decoração, responsável por uma das mais importantes feiras de decoração do País, informando maliciosamente que havia ajuizado um pleito criminal cautelar de busca e apreensão contra a autora. A ré busca indevidamente fazer parecer que a autora teria sido condenada a quase uma pena de banimento do ramo de móveis de decoração. Outras notificações foram enviadas, inclusive a clientes. A autora perdeu toda a crença de que a ré possa agir, em algum momento, conforme os ditames da boa-fé objetiva. O ajuizamento do processo criminal não passa de tentativa de manchar o nome da autora, uma vez que ajuizado contra pessoa jurídica. Em razão do uso desonesto de procedimentos extrajudiciais e judiciais houve dano que deve se reparado, nos termos do artigo 195, incisos I, II e III, da LPI. Pediu em caráter liminar, que a ré se abstenha de praticar qualquer ato abusivo relativo ao objeto da lide conexa, bem como do feito criminal. Ao final, pediu a procedência da ação. Deu à causa o valor de R\$ 200.000,00. Juntou procuração e documentos.

O pleito liminar foi deferido - fl. 704 e 729. Interposto agravo de instrumento pela parte adversa, foi provido em parte - fls. 907/909.

Citada, a parte demandada contestou alegando, em suma, prejudicialidade da ação indenizatória proposta pela Kartell em relação à presente ação, razão pela qual deve haver a suspensão da presente demanda. Impossibilidade jurídica do pedido de majoração da indenização por danos morais com base em critério de caráter punitivo. Ausentes os requisitos necessários à configuração de responsabilidade da ré de indenizar a autora. A prática da ré apenas configura ato de defesa



NWN

Nº 70067756015 (Nº CNJ: 0460979-28.2015.8.21.7000)
2015/CÍVEL

de seus próprios direitos e é baseada em sólidos argumentos. Além disso, a autora não provou ter sofrido qualquer tipo de dano material ou moral. Ausência de conduta abusiva ou de má-fé por parte da ré. As notificações enviadas têm caráter meramente informativo. A intenção da ré é tão-somente a de proteger seus direitos autorais, comunicando a terceiros de boa-fé de que os produtos comercializados pela autora são cópias de produtos de designers renomados. Não se buscou difamar ou acusar a empresa autora de qualquer conduta. Houve correto exercício de direito de ação e não abusividade. É descabida a pretensão de indenização por lucros cessantes. A tutela antecipada deve ser revogada. Pediu a extinção do feito sem resolução do mérito. Alternativamente, pediu a improcedência da ação. Juntou procuração e documentos.

A réplica foi acostada nas fls. 910/931.

Intimadas, as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas. Declarada encerrada a instrução, apresentaram memoriais - fls. 954/963 e 964/972.

Relatei. Decido.”

A sentença apresentou o seguinte dispositivo:

“DIANTE DO EXPOSTO, julgo improcedente a presente “ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de não fazer com pedido liminar para concessão de antecipação de tutela jurisdicional” ajuizada por KARTELL S.P.A. contra RENNA ALUMÍNIO E COMPONENTES LTDA., o que faço com fundamento no artigo 333 do Código de Processo Civil e nas demais razões e dispositivos legais mencionados no corpo da presente sentença.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, ora fixados em R\$ 20.000,00. Exegese do artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

AINDA, julgo parcialmente procedente a presente “ação de abstenção de atos de concorrência desleal e compensação por danos morais” ajuizada por RENNA ALUMÍNIO E COMPONENTES LTDA. contra



NWN

Nº 70067756015 (Nº CNJ: 0460979-28.2015.8.21.7000)
2015/CÍVEL

KARTELL S.P.A., para fins de tornar definitiva a liminar conferida na fl. 704 e confirmada pela via do agravo de instrumento das fls. 907/909 (que somente redimensionou a multa arbitrada), o que faço com fundamento no artigo 333 do Código de Processo Civil e demais razões e dispositivos legais mencionados no corpo da presente sentença.

Havendo sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, ora fixados em R\$ 5.000,00. Outrossim, condeno a demandada ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, ora fixados em R\$ 5.000,00. Vai autorizada a compensação das verbas de honorários advocatícios. Exegese do artigo 21 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se.”

A autora Kartell S.P.A. apelou, fls. 1909-1943, sustentando que é nítido que suas obras possuem evidente cunho artístico e portando dispensam a necessidade de registro. Disse ser uma das mais renomadas empresas de design e que suas obras possuem caráter de originalidade e novidade separáveis de sua função industrial e portanto ao abrigo da Lei de Direitos Autorais. Afirmou que a prova testemunhal produzida comprova que as obras são desenvolvidas por renomados artistas plásticos internacionais e procuradas por seu caráter exclusivo. Fez menção à decisões proferidas em casos paradigmas estrangeiros. Aduziu haver violação à Convenção de Berna. Asseverou estar claramente caracterizada a prática de concorrência desleal, tendo em vista o desvio de clientela ao vender por valores bastante baixos e em razão da perda do caráter de exclusividade que as peças possuem. Requereu a reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Registro, por fim, que tendo em vista a adoção do sistema informatizado, os procedimentos para observância dos ditames dos arts. 931



NWN
Nº 70067756015 (Nº CNJ: 0460979-28.2015.8.21.7000)
2015/CÍVEL

e 934 do CPC/2015 foram simplificados, mas observados na sua integralidade.

É o relatório.

VOTOS

DES. NEY WIEDEMANN NETO (RELATOR)

Estou em negar provimento ao apelo.

A proteção à propriedade das marcas e patentes no território nacional goza de garantia constitucional, segundo dispõe o inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal, o qual expressa: “*a lei assegurará proteção à propriedade de marcas, aos nomes das empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país*”.

Inicialmente cumpre destacar que no caso concreto não há outro viés para análise da matéria senão sob a ótica da proteção do desenho industrial.

Com relação à alegada notoriedade da marca, entendo que em que pese os documentos demonstrem que efetivamente exista identidade entre os móveis comercializados pelas partes, não há qualquer discussão acerca de uso indevido de marca. Como bem destacado em sentença, a requerida identifica a procedência chinesa dos produtos e apõe sua marca própria, que sequer possui semelhança com a marca da autora, inexistindo demonstração de que induza a clientela ao erro.

O cerne do presente litígio refere-se à forma plástica, ornamental, linhas e cores dos móveis produzidos pela autora, não havendo qualquer discussão acerca da marca Kartell propriamente dita.

O fato de a proteção que recai sobre as peças discutidas estar relacionada com sua estética, não significa que esteja abarcada pelo direito



NWN

Nº 70067756015 (Nº CNJ: 0460979-28.2015.8.21.7000)
2015/CÍVEL

de autor. O tipo de proteção a ser empregado é definido pelo caráter da obra. Para que tenha proteção pelo direito autoral, como defende a parte autora, a obra deve ser meramente estética, sem caráter funcional ou científico. Quando a obra, além do caráter estético, possuir cunho funcional, podendo ser comercializada em escala industrial, como é o caso dos autos, deve ser protegida como desenho industrial.

O art. 95 da Lei nº 9.279/96 dispõe que “considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”.

Assim, não há como acolher a tese autoral no sentido de que as peças que produz estejam protegidas pelo direito de autor, o que dispensaria o devido registro, devendo a questão aqui posta ser analisada sob a ótica do desenho industrial.

Neste sentido cito precedente do STJ:

1. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. MESA DOBRAVEL.

2. DIREITO AUTORAL. REGISTRO NA ESCOLA DE BELAS ARTES/RJ. CADEIRA DOBRAVEL. LEIS 5772/71 E 5988/73.

1. A UTILIZAÇÃO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE, PARA A FABRICAÇÃO DE MESAS DOBRAVEIS, MEDIANTE NOVO SISTEMA DE ARTICULAÇÃO E TRAVAS, SEM RESPEITAR O DIREITO E O PROPRIEDADE E DE USO EXCLUSIVO (ART. 5. DA LEI 5.772/71), ACARRETA O DEVER DE INDENIZAR, NA FORMA DO ARTIGO 23 E SEU PARAGRAFO UNICO.

2. O REGISTRO DO DESENHO DE CADEIRA DOBRAVEL, NA ESCOLA DE BELAS ARTES/RJ, POR SER RELATIVO A MODELO DE UTILIDADE, NÃO GARANTE AO SEU AUTOR PRIVILEGIO NA SUA FABRICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL



NWN

Nº 70067756015 (Nº CNJ: 0460979-28.2015.8.21.7000)
2015/CÍVEL

CONHECIDO EM PARTE, E NESSA PARTE
PROVIDO.

(REsp 15.424/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE
AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/1994,
DJ 13/02/1995, p. 2242)

Destaco precedente de minha relatoria em caso semelhante:

Apelação cível. Ação de abstenção de uso e indenização. Bolsas dobráveis. Inexistência de registro de patente referente ao produto objeto da discussão. Também não demonstrada a ocorrência de qualquer ato de concorrência desleal, ressaltando-se que a fabricação e comercialização de produtos é regida pelo princípio da livre concorrência. Apelo não provido. (Apelação Cível Nº 70048483390, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 12/07/2012)

A propriedade do desenho adquire-se pelo registro validamente concedido no INPI, na forma do art. 109 da citada lei, sendo firme a posição deste órgão fracionário no sentido de que a obrigação de não fazer deve estar fulcrada em registro do desenho industrial no INPI.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRAFAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM OBSTANDO A AGRAVANTE DE COMERCIALIZAR E EXPOR À VENDA SEUS PRODUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. MERO PEDIDO DE DEPÓSITO, DESPROVIDO DE EFETIVO REGISTRO. INDÍCIOS DE QUE A RECORRENTE JÁ COMERCIALIZAVA SEUS PRODUTOS ANTES DA DATA DO DEPÓSITO NO INPI. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO E RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL NÃO CARACTERIZADOS. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. I. Para a concessão de tutela inibitória de



NWN

Nº 70067756015 (Nº CNJ: 0460979-28.2015.8.21.7000)
2015/CÍVEL

urgência, com base na proteção de propriedade industrial, concernente na proibição de uma concorrente sua seja proibida de comercializar os seus produtos, é necessário a prova de que o requerente é detentor de registro do desenho industrial junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI. Não basta para tanto o mero depósito do pedido de registro, ao menos para fins de medida antecipatória de tutela. Inteligência do art. 109, caput, da Lei nº 9.279/96. II. Com mais razão ainda se mostra incabível a tutela inibitória de urgência quando os elementos trazidos aos autos indicam que a demandada, ora agravante, já comercializava produtos similares aos da demandante agravada muito antes da data do depósito, com o que aplicável, inclusive, o permissivo do art. 110 da Lei nº 9.279/96. III. Ausentes o pressupostos da verossimilhança do direito invocado e do risco de lesão irreparável, impõe-se a revogação da medida antecipatória deferida na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70029477429, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/08/2009)

Cumprido ser ressaltado que é incontroversa a inexistência de registro do desenho industrial pela autora no Brasil. A autora não providenciou a extensão do pedido de patente no Brasil, com relação aos registros na Europa que efetivou. Consoante a CUP – Convenção da União de Paris, a patente é válida somente no território nacional, podendo ser estendida a outros países somente no caso de acordos regionais específicos, como o caso da Patente Européia.

Cabe ao interessado pedir individualmente a extensão da proteção da patente para outros países ou por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, reivindicando a propriedade junto ao país pretendido no prazo de 12 meses do pedido de patente originário, providência não tomada pela autora.



NWN

Nº 70067756015 (Nº CNJ: 0460979-28.2015.8.21.7000)
2015/CÍVEL

A legislação brasileira exige o registro também em relação ao desenho industrial estrangeiro (art. 99, Lei nº 9.279/96¹), assegurando o direito de prioridade em relação aos pedidos de patente em países que mantenham acordo com o Brasil (art. 16, Lei nº 9.279/96²).

Destaco que o procedimento previsto no Acordo de Haia também não foi adotado pela autora, tendo apenas efetuado o registro de seus desenhos industriais no OHIM – Office for Harmonization in the Internal Market, que dá proteção a marcas e desenhos industriais apenas nos países componentes da União Européia, não sendo possível a extensão protetiva pretendida pela autora em território brasileiro.

Ainda que não tenha havido o registro do desenho industrial, poderia haver a proteção de seus direitos com base nas normas de repressão à concorrência desleal, com o fito de impedir a utilização indevida de sua obra, porém, no caso dos autos, entendo que também não restou comprovada qualquer prática de concorrência desleal.

O fato de os produtos possuírem características semelhantes, por si só, não caracteriza a prática de concorrência desleal, já que temos que observar o livre exercício de atividade empresarial, princípio constitucional insculpido no artigo 170, V, da Constituição da República (princípio da livre concorrência do setor privado).

Ademais, tenho que não há demonstração de qualquer das práticas previstas no artigo 20, da Lei nº 8.894/94, quais sejam, atos tendentes a: 1) *limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa*; 2) *dominar mercado relevante de bens ou*

¹ Art. 99 – *Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo no seu Parágrafo 3º, que será de 90 (noventa) dias.*

² Art. 16 – *Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.*



NWN

Nº 70067756015 (Nº CNJ: 0460979-28.2015.8.21.7000)
2015/CÍVEL

serviços; 3) aumentar arbitrariamente os lucros; ou 4) exercer de forma abusiva posição dominante.

Também não vislumbro a prática de qualquer das condutas de concorrência desleal previstas nos art. 195 da Lei n. 9.279/96, que assim dispõe:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais,



NWN

Nº 70067756015 (Nº CNJ: 0460979-28.2015.8.21.7000)
2015/CÍVEL

utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Assim, inexistindo a demonstração de cometimento de qualquer destas condutas pela requerida, a pretensão posta na inicial não comporta acolhimento devendo ser mantida a sentença de improcedência.

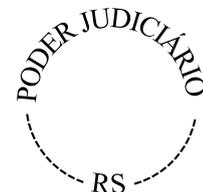
Isso posto voto pelo não provimento do apelo.

DES. RINEZ DA TRINDADE - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



NWN

Nº 70067756015 (Nº CNJ: 0460979-28.2015.8.21.7000)
2015/CÍVEL

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Apelação Cível nº
70067756015, Comarca de Caxias do Sul: "NEGARAM PROVIMENTO AO
APELO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: SILVIO VIEZZER