

Estrela deve pagar royalties e transferir registros à Hasbro

Devido ao descumprimento contratual, a 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação da fabricante de brinquedos Estrela à devolução dos registros de propriedade industrial dos brinquedos da Hasbro, além do pagamento de *royalties* pela comercialização dos produtos.

Pxhere



Fabricantes de brinquedos tiveram contratos de licenciamento de produtos^{Pxhere}

Com a decisão, a Estrela deverá transferir para a Hasbro marcas como Jogo da Vida, Detetive, Cara a Cara, Combate, Genius, dentre outras. Além disso, não poderá mais comercializar produtos da massa de modelar Super Massa com embalagem semelhante à da Play-Doh, da Hasbro. Aqueles já produzidos devem ser destruídos.

Histórico

A Hasbro ingressou no Brasil na década de 1970, por meio de um contrato de licenciamento dos seus produtos e marcas com a Estrela. A então líder do mercado nacional de brinquedos deveria registrar as marcas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e, ao fim do contrato, transferir os direitos de propriedade intelectual e material correspondentes. Como contraprestação pela cessão de direitos e obrigações, a Estrela concordou em pagar à Hasbro *royalties* pela venda dos produtos

O último contrato firmado entre as duas empresas é de 2003, prorrogado por aditivos. Os pagamentos foram efetuados até 2007, ano em que o contrato se encerrou. Mesmo assim, a Estrela continuou usando a propriedade intelectual da Hasbro e distribuindo os produtos.

Segundo a defesa da Hasbro, feita pelo escritório **Lee, Brock, Camargo Advogados**, a má-fé da Estrela seria demonstrada pelo fato de a empresa ter transferido algumas marcas da Hasbro para a Brinquemolde, sociedade da qual é a principal cotista. Assim, o registro no INPI serviria para fraudar a execução do contrato e evitar que a Hasbro recebesse a cessão.

Já a Estrela alegou que teria propriedade exclusiva pelas marcas da Hasbro. Segundo a ré, o contrato de licença teria sido rompido unilateralmente pela autora.

Decisões

Em 2019, a 36ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo acolheu os argumentos da defesa da Hasbro. "Por qual motivo uma empresa, que possui produtos com suas próprias marcas já registradas e consolidadas, celebraria um contrato de licenciamento, para se submeter à aprovação e controle de empresa estrangeira? Ainda, por que pagaria *royalties* à outra empresa pela comercialização de marcas que afirma serem suas?", questionou, à época, a juíza Paula da Rocha e Silva Formoso.

No TJ-SP, os desembargadores mantiveram os fundamentos de primeira instância. "Em que pesem as alegações das partes, não ofereceram, elas, argumento algum capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, irretocáveis, razão pela qual são adotados como razão de decidir, nos seus exatos termos", ressaltou o relator, Rui Cascaldi.

Clique [aqui](#) para ler o acórdão
0107428-23.2009.8.26.0100

Date Created
03/11/2021