

1ª Câmara de Direito Privado

Nº do processo		Número de ordem
0107428-23.2009.8.26.0100		35
Pauta		
Publicado em	Julgado em	Retificado em
	26 de outubro de 2021	
Julgamento presidido pelo Exmo(a) Sr(a) Desembargador(a)		
Francisco Loureiro		

Apelação Cível

Comarca

São Paulo

Turma Julgadora

Relator(a): Rui Cascaldi Voto: 50215
2º juiz(a): Francisco Eduardo Loureiro
3º juiz(a): Claudio Godoy

Juiz de 1ª Instância

PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO

Partes e advogados

Aptes/Apdos : Hasbro Internacional Inc e outro.
Advogados : Yun Ki Lee (OAB: 131693/SP) e outros.
Apdos/Aptes : Manufatura de Brinquedos Estrela Sa e outro.
Advogados : Ademir Buitoni (OAB: 25271/SP) (Fls: 3799) e outros.

Súmula

NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. V. U. SUSTENTARAM ORALMENTE OS DOUTORES JOSÉ ROBERTO NEVES AMORIM E ADEMIR BUITONI. ANOTADA A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE ADIAMENTO POR PARTE DO APELANTE/RÉU.

Sustentou oralmente o advogado: Não houve solicitação de preferência ou sustentação oral.

Usou a palavra o Procurador: Cecilia Matos Sustovich

Impedido(s): Magistrados impedidos Não informado

Jurisprudência		
Acórdão	Parecer	Sentença



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2021.0000878207

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0107428-23.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados HASBRO INTERNACIONAL INC e HASBRO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E JOGOS LTDA., são apelados/apelantes MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA SA e BRINQUEMOLDE LICENCIAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U. Sustentaram oralmente os Doutores JOSÉ ROBERTO NEVES AMORIM e Ademir Buitoni. Anotada a desistência do pedido de adiamento por parte do apelante/réu.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FRANCISCO LOUREIRO (Presidente) E CLAUDIO GODOY.

São Paulo, 26 de outubro de 2021

RUI CASCALDI

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

VOTO N° : 50215
APEL.N° : 0107428-23.2009.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : HASBRO INTERNATIONAL INC. e HASBRO DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E JOGOS LTDA E MANUFATURA
DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A e BRINQUEMOLDE LICENCIAMENTO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
APDAS. : AS MESMAS
JUÍZA : PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO

PROVA - Licença de uso de marcas – Resilição, existência de inadimplemento contratual, Concorrência desleal e propriedade das marcas registradas – Discussão para a qual é desnecessária a perícia contábil ou a prova oral reclamada - Provas que não ajudariam na interpretação do contrato, do que depende a análise dos pedidos formulados pelas partes - Resilição incontroversa – Prova pericial - Oportunidade de manifestação e impugnação conferida às partes – Inexistência de ofensa ao princípio do contraditório - Cerceamento de defesa inócurrenente – Suspeição do perito – Inexistência de prova da alegada amizade íntima com os procuradores da autora, ou ainda, qualquer interesse no julgamento da causa em favor destas - Ônus de quem alega - Art. 146 do CPC - Atuação, no passado, em mesmo escritório de advocacia, em equipes diversas e em diferentes filiais que não implica em suspeição – Capacidade técnica deste, altamente capacitado, indubitosa - Preliminares rejeitadas – Recurso das rés desprovido.

SENTENÇA – Nulidade – Inocorrência – Decisão devidamente fundamentada – Inexistência de obrigação do julgador de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão – Julgamento “citra petita” não verificado – Não correspondência com as provas produzidas nos autos – Questão de mérito – Preliminar rejeitada – Recurso das rés desprovido.

CONTRATO - Licença de uso de marcas – Contratante que concordou que a contratada adaptasse suas marcas ao mercado nacional e as fabricasse e vendesse com exclusividade mediante pagamento de royalties em relação às vendas realizadas – Marcas por esta adaptadas registradas em seu nome perante o INPI – Hipótese em que o registro de algumas delas foi extinto – Impossibilidade de transferência destas – Falta de interesse de agir superveniente em relação a referidas marcas – Existência de associação clara e evidente entre as marcas internacionais da autora e as versões da ré - Semelhança de muitas dessas marcas pelo próprio nome – Existência em aditivo contratual de tabela minuciosa que estabelece, um, ser a versão brasileira do outro - Marcas incluídas no contrato celebrado - Cumprimento da obrigação pactuada que se impõe – Abuso de poder econômico não evidenciado - Contrato realizado por empresas grandes,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

conhecidas no ramo, de faturamento milionário e, portanto, plenamente capazes do ponto de vista técnico-financeiro-jurídico para contratar - Onerosidade excessiva não caracterizada - Cláusula 8.2 - Transferência da titularidade das marcas especificadas no contrato, inclusive em relação às transferidas para a ré BRINQUEMOLDE, ou por esta depositadas, e desistência do pedido de registro determinada - Empresas que compõe o mesmo grupo econômico - Caso de simulação - §1º do art. 167 do Código Civil - Marcas registradas como jogos eletrônicos, celulares e afins, mas com nomes idênticos, que se incluem na obrigação - Diferenciação apenas do meio de distribuição - Impossibilidade de extensão da declaração dos direitos de propriedade e obrigação de transferência a toda e qualquer marca que vier a ser registrada pelas rés perante o INPI - Necessidade de análise, caso a caso, da sua relação com os produtos objetos do contrato - Marca Banco Imobiliário feita especialmente para o mercado brasileiro muito antes da colaboração entre as empresas - Marca que se distingue da Monopoly e não se refere a produto manufaturado ou distribuído em razão da licença outorgada pela autora - Cessão não autorizada - Inexistência de proteção na legislação brasileira de proteção com relação às regras de jogo - Inciso VII, art. 10 da lei nº 9.279/96 - Indenização pela desistência do registro de marca constante dos aditivos - Pedido improcedente - Inexistência de obrigação da ré de registrá-la no INPI e, conseqüentemente, de transferência do registro - Perda da coisa: ademais, não verificada - Inexistência de impedimento para que a autora registre no INPI a marca como sua, diante da ausência de impedimento para a sua comercialização - Royalties pelos produtos licenciados devidos - Valor a ser apurado em liquidação - Indenização por descumprimento contratual - Pedido genérico inadmitido - Indenização pretendida pelas rés pelos gastos e investimentos em propaganda moldes que caíram em desuso após o fim do licenciamento - Pedido improcedente - Gastos previstos quando da contratação - Inexistência de cláusula expressa de responsabilização pela não renovação - Rescisão imotivada não verificada - Concorrência desleal não comprovada - Fato de ambas as empresas pertencerem a poderoso grupo transnacional que não a caracteriza - Danos à imagem da ré não comprovados - Simplex ajuizamento de ação em seu desfavor que não os caracteriza - Alegada campanha difamatória não comprovada - Danos morais não ocorridos - Indenização indevida - Reconvenção improcedente - Massa de modelar da marca SUPERMASSA com conjunto imagem (trade dress) que se assemelha ao do produto concorrente - Concorrência desleal verificada - Impossibilidade do consumidor diferenciar as duas marcas - Desvio de clientela - Ocorrência - Condenação da parte ré a se abster de comercializar marcas de modelar com embalagem que se assemelhe à embalagem dos produtos das requerentes e destruir os produtos já produzidos - Destruição que atinge todo e qualquer produto fabricado pelas rés e ainda existentes quando a sentença passará a ter eficácia - Eficácia a partir da publicação deste acórdão, que a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

substituí, dado o efeito suspensivo do apelo interposto pelas rés - Art. 1.012 do CPC - Ressalva quanto à superveniência de novos recursos dotado de efeito suspensivo - Indenização por perdas e danos - Lucros cessantes a serem apurados em liquidação mediante exame dos livros contábeis e notas fiscais da ré - Art. 210, II, da LPI - Sucumbência bem distribuída entre as partes - Sucumbência mínima das autoras não verificada - Hipótese em que estas restaram vencidas em parte relativamente considerável de seus pedidos - Parte do pedido declaratório e adjudicatório, incluindo a extensão pretendida à todas as marcas que vierem a ser objeto de registro pelas rés, e do indenizatório, incluindo danos materiais e morais - Honorários advocatícios sucumbenciais - Fixação sobre o valor da causa - Impossibilidade - Base de cálculo que deve se limitar ao proveito econômico obtido - Apelos desprovidos.

Trata-se de apelações de sentença, cujo relatório se adota, que julgou as ações de proibição de uso, cessão e transferência de marcas c.c. cominatória e indenizatória, parcialmente procedentes, propostas por HASBRO INTERNATIONAL INC. e HASBRO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E JOGOS LTDA em face das rés, MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A e BRINQUEMOLDE LICENCIAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, o que fez nos seguintes termos:

PROCESSO DE Nº 0107428-23.2009: (i) condenada a corré, Estrela, a ceder/transferir para a autora Hasbro, as marcas, GENIUS, nº do processo 007183500; GUERRA DAS ARANHAS, nº do processo 815332831; SUPER MASSA, nº do processo 815243847; LIG 4, nº do processo 810559439; SPLOFT, nº do processo 825427096; JOGO DO TUBARÃO, nº do processo 825262593; FÁBRICA FELIZ, nº do processo 814880614; GUITARRA DO BEBÊ, nº do processo 815177453 e DR. TRATA DENTES, nº do processo 815543336, discriminadas na relação de marcas "a", por meio de instrumento adequado aceito pelo INPI; **(ii)** condenar a ré, BRINQUEMOLDE, a ceder/transferir para a autora HASBRO as marcas, CILADA, nº do processo 811990141; JOGO DA VIDA, nºs do processo 811615618 e 829382305; JOGO DA VIDA MODERNA, nº do processo 829454438 e 829454446; VIDA EM JOGO, nº do processo 829557415; COMBATE, nºs do processo 006622330 e 829382313; CARA A CARA, nºs do processo 812133374 e 829382321; DETETIVE, nºs do processo 006358322 e 829382291; LEILÃO DE ARTE, nº do processo 810923742; VIRA LETRAS, nº do processo 829886702 e SUPER MASSA, nº do processo 814881050, discriminadas na Relação de Marcas "b", por meio de instrumento adequado aceito pelo INPI; **(iii)** condenar a ré BRINQUEMOLDE a desistir formalmente do pedido



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

de registro da marca GENIUS ESTRELA, nº do processo 829382283; **(iv)** declarar todos os Direitos de Propriedade Intelectual e os Materiais das marcas acima citadas como pertencentes exclusivamente à autora HASBRO, quais sejam, GENIUS, nº do processo 007183500; GUERRA DAS ARANHAS, nº do processo 815332831; SUPER MASSA, nº do processo 815243847; LIG 4, nº do processo 810559439; SPLOFT, nº do processo 825427096; JOGO DO TUBARÃO, nº do processo 825262593; FÁBRICA FELIZ, nº do processo 814880614; GUITARRA DO BEBÊ, nº do processo 815177453 e DR. TRATA DENTES, nº do processo 815543336, da Relação de marcas "a", e CILADA, nº do processo 811990141; JOGO DA VIDA, nº do processo 811615618; COMBATE, nº do processo 006622330; CARA A CARA, nº do processo 812133374; DETETIVE, nº do processo 006358322; LEILÃO DE ARTE, nº do processo 810923742; e SUPER MASSA, nº do processo 814881050, da Relação de Marcas 'b'; **(v)** condenar a ré ESTRELA ao pagamento dos royalties devidos até março de 2008, a serem estipulados em prova pericial técnica a ser realizada em liquidação de sentença; **(vi)** condenar a ESTRELA ao pagamento dos royalties relativos à fabricação e comercialização dos produtos após março de 2008, a serem apurados por prova pericial técnica em liquidação de sentença. Foi definida a correção monetária dos valores devidos a partir da data de vencimento, pelos índices da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, e o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, e **JULGADA IMPROCEDENTE** a reconvenção.

PROCESSO DE Nº 0108365-33.2009, para: (i) condenada a ré ESTRELA a: **(i)** se abster de utilizar, fabricar, produzir ou comercializar embalagens ilustradas que imitem ou reproduzam o conjunto imagem (trade dress) da marca PLAY DOH, de modo a criar confusão entre as marcas; **(ii)** destruir todos os produtos já fabricados ou produzidos, que violem o teor desta sentença, às suas expensas; **(iii)** indenizar as autoras em perdas e danos, a serem apurados por meio de perícia contábil em liquidação de sentença, mediante exame dos livros contábeis e notas fiscais da ré, nos termos do LPI, art. 210, II. Foi definida a incidência de correção monetária sobre os valores devidos a partir do encerramento do contrato vigente entre as partes, pelos índices da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, e o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, e **DECLARADA A FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE** por perda de objeto em relação aos pedidos relacionados às marcas, TOP LETRAS, nº do processo 811731260 e CABEÇA DE BATATA, nº do processo 810987716, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Reciprocamente sucumbentes, as partes foram



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

condenadas nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados da seguinte forma:

Na **lide principal** do processo **0107428-23.2009**, a parte requerida, ESTRELA e BRINQUEMOLDE, foram condenadas na proporção de 70% das custas e despesas processuais, fixados os honorários do causídico da parte contrária em 10% sobre o proveito econômico obtido, e a autora na proporção restante de 30% das custas e despesas processuais, fixados os honorários advocatícios dos patronos das requeridas em 10% do proveito econômico obtido com a improcedência do pleito de cessão da marca Banco Imobiliário, a ser apurada em liquidação de sentença.

Na **reconvenção**, a reconvinte ESTRELA, foi condenada nas despesas e custas processuais, fixados os honorários advocatícios das partes contrárias em 10% do valor da causa.

No **processo 0108365-33.2009**, a requerida ESTRELA foi condenada nas custas e despesas processuais, fixados os honorários advocatícios em 10% do proveito econômico obtido.

Recorrem, **as autoras**, HASBRO INTERNATIONAL INC. e HASBRO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E JOGOS LTDA, pretendendo reformar a sentença em relação: (1) à extensão da declaração dos direitos de propriedade e obrigação de transferência prevista no contrato, (2) à indenização por danos morais e materiais decorrentes do inadimplemento contratual e (3) aos critérios de fixação dos honorários sucumbenciais.

Para tanto, sustentam que o contrato celebrado entre as partes tinha por objetivo trazer ao mercado brasileiro os seus produtos, consagrados no mercado internacional, pelo que concordaram que a ré, Estrela, os adaptasse ao mercado nacional e os fabricasse e vendesse com exclusividade. Para isso, não era necessária a cessão dos Direitos de Propriedade Intelectual (marcas), que continuariam a pertencer à Hasbro, ainda que a Estrela eventualmente os registrasse em seu nome, conforme cláusulas 8.5 e 13 do contrato celebrado em 1978 e aditado em 1981 (fls. 160/161 e 305/306). Ocorre que após o término do contrato, em vez de lhes ceder as marcas adaptadas, a Estrela se apropriou indevidamente delas e as transferiu à Brinquemolde, o que foi reconhecido pela sentença apelada, que, no entanto, vinculou a declaração aos registros perante o INPI, especificados na inicial, o que deve ser revisto, pois seus direitos de propriedade se referem às marcas em si, única forma de evitar que a ré realize novos pedidos de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

registro para as mesmas marcas, o que já ocorreu após o ajuizamento desta demanda. Pleiteia, ainda, pelo mesmo motivo, a inclusão das marcas, Top Letras, Cabeça de Batata e Hipo Gula Gula na declaração de propriedade, em que pesem seus processos de registro terem sido extintos ou arquivados, não havendo que se falar em falta de interesse superveniente em relação aos mesmos.

Defendem estarem incluídas no contrato de licenciamento celebrado as marcas, Falcon, Comandos em Ação Falcon, Comandos em Ação e Dona Cabeça de Batata, que possuem as mesmas características das marcas por elas depositadas no Brasil em 1965 (cláusulas 8.2 (b) e 8.5, fls. 873/881, 907/923, 941/948 e 949/954), bem como a marca Banco Imobiliário, que é uma mera adaptação do jogo Monopoly, como revela uma rápida pesquisa na internet, e que era fabricado no Brasil sob a licença de Kenner Products, empresa por elas adquirida no início da década de 90, conforme comprovam os catálogos dos produtos da Estrela, ressaltando que o contrato de 2003 e seus aditivos previam o pagamento de royalties pela licença do produto.

Insistem na procedência dos pedidos indenizatórios, o de perdas e danos causados pela perda das marcas Hipo Gula Gula, Top Letras e Cabeça de Batata, cujos processos de registro no INPI foram arquivados por culpa da ré, Estrela, sendo irrelevante a possibilidade de reapresentação de pedido de registro, o de danos materiais decorrentes dos custos administrativos para depositar suas marcas e lutar por elas perante o INPI, e dos honorários contratuais dos advogados contratados para o ajuizamento desta demanda, obrigação essa assumida pela Ré, Estrela, em contrato (cláusula 14.1), e morais, pelo descumprimento das obrigações contratuais, impedindo-lhes de explorar com exclusividade no Brasil as suas marcas. Alegam que a marca Hipo Gula Gula é expressamente mencionada nos aditivos de 2005 e 2006 ao contrato de 2003, que também mencionam a marca Top Letras (fls. 132, 210, 225, 238) e a marca Cabeça de Batata vinha sendo comercializada no Brasil sob sua licença.

Por fim, defendem a sua sucumbência mínima, pois não obteve êxito no pedido declaratório e adjudicatório referente a apenas 3 marcas, uma das indenizações pretendidas e perdas e danos pelo arquivamento do pedido de registro da marca Hipo Gula Gula; a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos em percentual sobre o valor da causa, dada a necessidade de realização de prova pericial para apuração do benefício econômico pretendido, que, no entanto, deve ser a base de cálculo dos honorários a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

que fazem jus seus patronos, em decorrência da improcedência da reconvenção.

Apelam, por sua vez, as rés, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tanto na ação principal como na reconvenção, onde buscam indenização por investimentos realizados, nos termos do art. 473 do Código Civil, e por danos à sua imagem, pois entendem ser necessária a produção de perícia contábil e prova oral para apuração dos fatos e comprovação das perdas tidas com a resolução do contrato. Alegam, ainda, que várias petições por elas juntadas aos autos foram ignoradas, inclusive a que pedia a destituição do perito, que não houve justificativa para a recusa do primeiro laudo, que a favorecia, e que nunca concordou com os nomes indicados pelas autoras, da ABPI, de cuja relação foi escolhido o perito, colega dos patronos das autoras, que não tem capacidade técnica para tanto e foi parcial em seu laudo. Defendem que a sentença é citra petita, pois não aborda questões relevantes por elas alegadas, além de desprezar os laudos periciais, valorizando informações do aplicativo Google e citando parecer extemporâneo e apócrifo da lavra do jurista Ulhôa Coelho, juntado pelas autoras, pelo que não se encontra devidamente fundamentada.

No mérito, contam que vendiam brinquedos sob a licença da Hasbro até 2007, quando o contrato de licença foi rompido unilateralmente pelas autoras, sem pagar indenização, e ainda requerendo a devolução de marcas registradas no INPI como de sua propriedade. Esse contrato era complexo, pois tinha como objetivo não só o uso das marcas, como o design, o copyright, licença de fabricação e distribuição, propaganda e orientação de marketing, formando uma verdadeira parceria, em que as autoras não tinham qualquer despesa, apenas recebiam comissões sobre os brinquedos vendidos. Defendem que tais comissões não são royalties, pois nunca usou qualquer marca Hasbro - os produtos sempre foram desenvolvidos e registrados por elas junto ao INPI, pelo que lhes pertencem, não tendo qualquer similaridade com as marcas estrangeiras, tendo os associado a estas por imposição posterior das rés (adendo de 2005), o que foi feito, no entanto, por pouco tempo. Entendem que a Hasbro tenta usucapir marcas nacionais famosas de sua propriedade, forçando uma interpretação contratual que lhe favorece. Argumentam que o contrato é claro ao dar proteção às autoras apenas em relação às marcas originalmente de sua propriedade, ou seja, as marcas em inglês (cláusula 8.1, 8.2 (b) e 8.5), devendo ser interpretado conforme a intenção das partes, em prejuízo do sentido literal da linguagem, e que o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

contrato de 2003 é claro ao afirmar que substitui todos os demais firmados anteriormente (cláusula 22). Sustentam que todas as marcas e produtos por elas desenvolvidos configuram seu fundo de comércio (acréscimos imateriais), já que as autoras não possuíam qualquer marca brasileira. Em relação à massa de modelar por elas comercializada, defendem que a marca foi por depositada no INPI em 22/11/1989, muito antes dos negócios de licenciamento realizados com as autoras, e que a perícia não verificou concorrência desleal com a marca "Play-Doh", até mesmo porque a única coisa em comum entre elas é a cor amarela, o que não é suficiente para confundir os produtos, pois é prática de todo o mercado de massa de modelar a utilização das mesmas cores e formas, e não possuem as autoras o "Trade Dress" registrado em nenhum órgão de proteção de direitos de propriedade intelectual, sem falar que não há prova de dolo ou utilização de meio fraudulento para desviar a clientela. Informa possuir a marca desde 1989, 100% nacional, somente após 3 anos no mercado é que se associou à Hasbro, passando a incluir na embalagem a marca da Hasbro em 2003, por imposição desta, mudando novamente a embalagem após a resolução do contrato, sendo absurda a sua condenação à destruição dos produtos da referida marca já produzidos, principalmente porque todas as artes são diferentes e não causam confusão ao consumidor. Informam que a Hasbro possui 60% do mercado consumidor de massa de modelar, pretendendo obter o monopólio com a obtenção da marca por elas desenvolvida.

Insistem na licitude da transferência de marcas para a corré, Brinquemolde, que teve por objetivo a proteção das marcas contra execuções fiscais, já que esta não possuía grande passivo fiscal, fazendo as sociedades envolvidas parte do mesmo grupo, nos termos do art. 243, § 2º, da Lei das S/A. Informam que a Estrela controla a Brinquemolde, através da Estrela Distribuidora, tratando-se de controle indireto.

Por fim, pleiteiam, preliminarmente, o reconhecimento da suspeição do perito judicial, ou a sua imparcialidade, com a anulação do processo a partir do laudo por ele apresentado e a nulidade da sentença apelada por cerceamento de defesa, ou ainda por ter sido fundamentada em prova produzida pelo próprio juízo. No mérito, insistem na improcedência das ações propostas pelas autoras e na procedência da reconvenção, para que as autoras reconvidas sejam condenadas a indenizá-las pelos investimentos feitos em propagandas e moldes, e perdidos em razão da rescisão do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa destas, utilizando-se os parâmetros da Lei da Representação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Comercial, ou seja, 1/12 de todas as comissões pagas na vigência do contrato, a ser apurada em perícia, bem como pelos danos à imagem da corré, reconvinte, Estrela. Alternativamente, pedem a exclusão da marca Super Massa da obrigação de transferência, a obtenção do efeito "ex nunc" à obrigação de destruição de produtos com essa marca, que só pode ser cobrada após o trânsito em julgado, a improcedência do pedido de indenização por perdas e danos e lucros cessantes, pois não houve associação à marca da Hasbro após o rompimento do contrato, tendo alterado totalmente seus produtos.

Recursos processados e respondidos.

É o relatório.

Em primeiro lugar, afastam-se as preliminares invocadas pelas rés.

Discute-se nestes autos, em suma, a interpretação do contrato de licença celebrado entre as partes, as consequências da sua resilição, a existência de inadimplemento contratual e a propriedade das marcas registradas pelas rés.

Para tanto, foram produzidas provas documentais e pericial, esta por profissional especializado em propriedade intelectual, portanto, pertinente e necessária à questão discutida, sendo desnecessária a perícia contábil ou a prova oral reclamada, pois não se vislumbra como tais provas ajudariam na interpretação do contrato, do que depende a análise dos pedidos formulados pelas partes, já que a resilição é incontroversa, restando apurar eventual inadimplemento contratual, ou ocorrência de perdas e danos ou concorrência desleal.

Quanto às impugnações referentes à prova pericial, ao contrário do que alegam, as rés tiveram oportunidade para se manifestar e impugnar os trabalhos realizados nos autos, tendo, inclusive, recorrido da decisão que deferiu a realização de nova perícia nos autos e determinou o envio de ofício à Universidade de São Paulo para indicação de profissional competente para tanto, não tendo esta Câmara verificado a ocorrência de ofensa ao princípio do contraditório, a amparar o alegado cerceamento de defesa, ou a desnecessidade da nova prova pericial determinada, considerando que *"é o juiz o destinatário das provas, cabendo exclusivamente a ele o entendimento acerca do cabimento ou não das provas requeridas, à medida que as*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

considerar necessárias para a formação de seu convencimento" (AI nº2245348-04.2015.8.26.0000).

Ainda, afasta-se a suspeição do segundo perito nomeado pelo juízo, pois não comprovado minimamente a alegada amizade íntima com os procuradores da autora, ou ainda, qualquer interesse no julgamento da causa em favor destas, ônus que lhes competia, a teor do disposto no art. 146 do CPC, não servindo para tanto a atuação, no passado, em mesmo escritório de advocacia, até porque, conforme esclareceu o perito, faziam partes de equipes diversas em diferentes filiais.

Induvidosa a sua capacidade técnica, pois segundo consta do Portal de Auxiliares da Justiça, mantido por este Tribunal, o referido perito é "advogado. especialista em propriedade intelectual. técnico em informática industrial. estágio no Inpe - Instituto De Pesquisas Espaciais (sjc). graduado em direito pela Universidade de São Paulo (1994); mestre em propriedade intelectual pela The George Washington University - GWU (2000); mestre em direito internacional pela Universidade de São Paulo (2001); e, doutor em direito comercial pela Universidade de São Paulo (2007); membro de diversas associações especializadas no Brasil e no exterior, tem diversos artigos e livros publicados".

Por fim, a sentença se encontra devidamente fundamentada, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

A sentença "*citra petita*", na definição de Didier Jr. (2010, p. 319) é aquela em que "o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pretendido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa", não a caracterizando o suposto fato de não ter se baseado nas provas produzidas nos autos, questão de mérito que deve ser com ele analisada.

Quanto a isso, nada há que se reparar na sentença apelada.

Em 1º de janeiro de 2003, por meio do contrato celebrado entre as partes (fls. 134/203), de "*fabricação e distribuição*", a Hasbro cedeu à Estrela direitos para que esta fabricasse, distribuisse e vendesse, por conta própria, no território nacional, produtos por aquela licenciados, até 31 de dezembro do mesmo ano, tendo sido realizados aditivos para continuidade do negócio nos anos seguintes, até 2007, ano em que houve a prorrogação verbal do contrato (fls. 216/243). Trata o contrato das



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

marcas, 1) Gridlock, 2) Simon Trickster, 3) Spider Attack, 4) The Game of Life, 5) Stratego, 6) Guess Who?, 7) Upwords, 8) Play Doh, 9) Cluedo, 10) Connect Four, 11) Masterpiece, 12) Splat, 13) Shark Attack, 14) SM DR. Trata Dentes, 15) Busy Guitar e 16) Fun Factory.

Em que pese tal contrato ter se dado apenas no ano de 2003, a Ré, Estrela, já detinha a licença para fabricação e venda de outros produtos objeto desta lide, obtida desde janeiro de 1973, das Empresas Playskool Inc. e Milton Bradley Internacional Inc., incorporadas pela autora, Hasbro Inc.

Consta desse instrumento que a Hasbro Internacional Inc. concorda em ceder à Estrela *"todos os direitos, interesses e titularidade de propriedade intelectual relativos ou usados em relação a todos os produtos manufaturados ou distribuídos sob licença da Hasbro antes ou após a assinatura do presente contrato"* (cláusula 8.2 (b) - fls. 160), abdicando de forma expressa e irrevogável dos *"direitos morais (na medida em que os mesmos possam a qualquer tempo existir) sobre todos os materiais, na medida em que os mesmos estiverem relacionados com a propriedade intelectual em qualquer país"* (cláusula 8.4 (b) - fls. 162), e reconhecendo que *"todos os direitos de Propriedade Intelectual sobre os produtos, em conjunto com o fundo de comércio a eles ligado, permanecerão como sendo propriedade da Hasbro e/ou sob o controle ou na posse da Hasbro em relação à propriedade licenciada"* (cláusula 8.5 - fls. 162), e que no caso de *"qualquer direito, titularidade ou interesse sobre os mesmos ou parte dos mesmos ou qualquer fundo de comércio decorrente de seu uso se tornar propriedade da companhia (por força de lei ou razão outra), a Companhia deverá detê-lo em confiança para a Hasbro, devendo a Companhia, a pedido da Hasbro, de forma imediata e incondicional ceder, às suas próprias custas (com garantia de plena titularidade), livre de encargos, qualquer direito, titularidade, interesse ou fundo de comércio para a Hasbro, firmando quaisquer documentos e realizando todos os atos exigidos pela Hasbro com o propósito de confirmar tal cessão"* (cláusula 8.5 - fls. 163).

Foi acordado como contraprestação o pagamento de royalties pela ré, Estrela, em relação às vendas dos produtos licenciados (cláusula 9.1), e a rescisão unilateral por qualquer das partes antes do vencimento do prazo do contrato foi admitida mediante aviso escrito, inclusive com efeito imediato (cláusula 15.2).

Em 05 de setembro de 2007, a autora notificou a ré, Estrela, para cumprimento do contrato, exigindo o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

envio do relatório de vendas dos produtos licenciados e do pagamento de "royalties" correspondentes, bem como o pagamento destes, referentes aos demonstrativos de 2006 e 2007, ainda pendentes, e a reversão das marcas registradas ou por ela mantidas em seu nome (fls. 334/343), enfatizando que o contrato se encerraria apenas com a sua expiração, em 31 de dezembro de 2007, quando a licenciada deveria interromper o uso das marcas licenciadas, a fabricação e comercialização de qualquer produto idêntico ou similar aos de sua propriedade.

Não tendo sido atendida, a Hasbro ingressou com a presente ação (Processo nº 0107428-23.2009), buscando, (i) a proibição de cessão ou transferência das marcas, 1) Cilada, 2) Comandos em Ação, 3) Comandos em Ação Falcon, 4) Falcon, 5) Genius, 6) Guerra das Aranhas, 7) Jogo da Vida, 8) Combate, 9) Cara a Cara, 10) Top Letras, 11) Cabeça de Batata, 12) Super Massa, 13) Detetive, 14) Lig4, 15) Banco Imobiliário, 16) Leilão de Arte, 17) Dona Cabeça de Batata, 18) Sploft, 19) Jogo do Tubarão, 20) Dr. Trata Dentes, 21) Guitarra do Bebê, 22) Fábrica Feliz, 23) Genius Estrela, 24) Jogo da Vida Moderna e 25) Vida em Jogo; (ii) apresentação de demonstrações financeiras de abril de 2007 a março de 2008, realização de perícia contábil nos registros e livros contábeis da Estrela dos anos de 2007 e 2008; (iii) satisfazer os alegados créditos relativos a royalties; (iv) obter a cessão das referidas marcas utilizadas pela Estrela em função do contrato até então mentido entre as partes; (v) a condenação da Estrela ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes do arquivamento do pedido de registro da marca Hipo Gula Gula e pelo descumprimento do contrato; (vi) condenação da Brinquemolde a desistir dos pedidos de registro das marcas, 1) Banco Imobiliário, 2) Detetive, 3) Cara a Cara, 4) Combate, 5) Genius Estrela, 6) Jogo da Vida, 7) Jogo da Vida Moderna, 8) Vida em Jogo e 9) Top Letras.

Em reconvenção, as requeridas pleiteiam o pagamento de indenização pelas perdas e danos decorrentes do abusivo rompimento contratual, danos à imagem, e outros a serem apurados em perícia.

A Hasbro ingressou com outro processo (nº 0108365-33.2009), pretendendo a abstenção de comercialização pelas requeridas da marca Super Massa, bem como o pagamento de indenização pela prática de concorrência desleal.

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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

termos:

"Processo nº. 0107428-23.2009

[...]

Faz-se importante delimitar conceitualmente o que é objeto de litígio.

*De acordo com Carlos Henrique Fróes: "A marca pode ser definida, em poucas palavras, como o sinal distintivo ou identificador de produto ou serviço. [...]O requisito essencial da marca está indicado no art. 122 da Lei de Propriedade Industrial: é sua distintividade. Se a palavra, figura, ou combinação das duas não for capaz de exercer essa função, a marca não é válida."*¹

*Ainda, afirma: "[...]Por esse motivo, a Convenção de Paris de 1883 para a proteção da propriedade industrial estipula, no artigo 6, quinquies, C.-1, que para apreciar se a marca é suscetível de proteção, devem ser levadas em conta todas as circunstâncias de fato, notadamente a duração de seu uso."*² (g.m.)

Portanto, temos os pontos principais definidores de uma marca: sua distintividade e as circunstâncias de fato de seu uso. A disputa central nos autos pode ser resumida no seguinte ponto controverso: se as marcas registradas pelas requeridas, objeto deste litígio, estavam abrangidas pelo contrato assinado em 2003 (cláusulas 8.2 (b) e 8.8 de fls. 158 e 162).

Deste ponto é que se derivam todos os outros. Portanto, inicialmente cumpre analisar se as marcas comercializadas no Brasil pela ESTRELA são "tropicalizações", ou, adaptações, de marcas licenciadas pela HASBRO, no contrato firmado em 2003.

Passo à análise das marcas objeto da controvérsia.

Das marcas TOP LETRAS, nº do processo 811731260; CABEÇA DE BATATA, nº do processo 810987716.

Em consulta ao sítio eletrônico do órgão INPI (https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_num_processo.jsp), observo que as marcas TOPLETRAS, nº do processo 811731260 e CABEÇA DE BATATA, nº do processo 810987716 possuem, no campo "Situação", a descrição

¹ FRÓES, Carlos Henrique. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência. In: SANTOS, M. J. P. JABUR, W. P. Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 86.

² Ibidem, p. 86-87.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

"Extinto" e "Registro de marca extinto".

Por seu turno, pedido principal colima a cessão e transferência de registro das marcas acima referidas. Ora, na medida em que não há possibilidade de cessão e transferência de marca, por sua extinção, clara a falta de interesse de agir superveniente.

Assim, declaro falta de interesse de agir superveniente por perda de objeto em relação aos pedidos concernentes a essas marcas, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Das marcas GENIUS; GENIUS ESTRELA; GUERRA DAS ARANHAS; SUPER MASSA; LIG4; SPLOFT; JOGO DO TUBARÃO; CILADA; JOGO DA VIDA, n° do processo 811615618; COMBATE, n° do processo 006622330; CARA A CARA, n° do processo 812133374; DETETIVE, n° do processo 006358322; LEILÃO DE ARTE, SUPER MASSA, FÁBRICA FELIZ, GUITARRA DO BEBÊ e DR. TRATA DENTES

A princípio, a marca registrada assegura ao depositante o direito de zelar pela sua integridade material e reputação (art. 130, III, Lei n° 9279/96). Ocorre que as partes convencionaram que as requeridas cederiam à autora todas as marcas que se relacionassem aos produtos referidos no contrato de licenciamento. Conforme a cláusula 8.2. (b):

"A Companhia [ESTRELA] concorda neste ato em ceder à Hasbro International Inc., às suas próprias despesas, todos os direitos, interesses e titularidade de propriedade intelectual relativos ou usados em relação a todos os produtos manufaturados ou distribuídos pela Companhia [ESTRELA] baixo licença da Hasbro antes ou após a assinatura do presente contrato." (g.m.)

Em análise às marcas das requeridas registradas no INPI e aos produtos licenciados, há uma associação clara e evidente de CILADA ser uma tropicalização de Gridlock, GENIUS de Simon Trickster, GUERRA DAS ARANHAS de Spider Attack, JOGO DA VIDA e The Game of Life, COMBATE de Stratego, CARA A CARA de Guess Who?, VIRALETRAS de Upwords, SUPER MASSA de Play Doh, DETETIVE de Cluedo, LIG 4 de Connect Four, LEILÃO DE ARTE de Masterpiece, SPLOFT de Splat, JOGO DO TUBARÃO de SharkAttack, DR. TRATA DENTES de SM Dr. Trata Dentes, GUITARRA DO BEBÊ de Busy Guitare e FÁBRICA FELIZ de Fun Factory.

A associação e semelhança de muitas dessas marcas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

pelo próprio nome já é óbvia. Nos próprios aditivos há uma tabela minuciosa que estabelece, um, ser a versão brasileira do outro. As cartas colacionadas às fls. 310/313 e 315/318 deixam clarividente o costume de "tropicalizar" marcas, evidenciando o fato de que GENIUS é uma adaptação brasileira, vale dizer, uma tropicalização do jogo americano Simon.

Como se pode depreender, as relações comerciais e contratuais de ambas as partes precedem o contrato ora observado. Enquanto é verdade que os contratos às fls. 248/271, 273/300 e 302/308 não possuem eficácia, - porquanto revogados pelo contrato de 2003 (cláusula 22, à fls. 192 e 193), - eles servem para evidenciar a longa relação comercial entre a ré ESTRELA e as antecessoras da HASBRO.

Faz-se importante notar que, ao celebrar contratos empresariais, as partes não têm como objetivo a mera troca de declarações de vontade, mas têm em vista determinado fim que ser-lhes-á potencialmente vantajoso. Sendo assim, todo contrato possui uma função econômica. Ambas as partes celebram um contrato porque almejam lucro.

O argumento da ré ESTRELA de que tais marcas sempre foram suas não se sustenta, na medida em que celebrou contrato com a autora HASBRO para licenciamento e posterior cessão das marcas. 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?

A resposta do i. perito Claudio Roberto Barbosa ao quesito 17 da autora, à fl. 2935, deixa evidente o fato de que eram pagos royalties pela ESTRELA à HASBRO.

Além deste fato, é importante notar que não há distintividade suficiente entre as marcas. Cite-se como exemplo, o JOGO DA VIDA. Além de ser tradução literal da marca The Game of Life, possui também as mesmas dinâmicas de jogo. Essencialmente, são, portanto, a mesma marca de um só produto: uma no exterior, outra no Brasil. Tal situação ocorre para todas as outras descritas no presente tópico.

Sendo assim, a conclusão lógica é de que os



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

produtos das marcas acima citadas são, na realidade, adaptações brasileiras dos produtos da requerente HASBRO. Essas marcas estão, portanto, incluídas no contrato celebrado em 2003, pois são, essencialmente, os mesmos produtos, e conforme a cláusula 8.2. (b) (fl. 158), devem ser cedidas à autora.

Por mais que pesem as alegações de abuso de poder econômico, não há nos autos qualquer prova, ou quiçá evidência, de que tal teria ocorrido. O contrato foi realizado por empresas grandes, conhecidas no ramo, de faturamento milionário e, portanto, plenamente capazes do ponto de vista técnico-financeiro-jurídico para firmarem um contrato que as obriga da forma disposta. A Profa. Paula A. Forgioni, em seu livro *Contratos Empresariais* afirma:

*"Se lhes fosse permitido, os agentes econômicos valer-se-iam dos contratos para vincular apenas seus parceiros comerciais, e nunca a si próprios. No momento inicial, as partes creem que o negócio ser-lhes-á vantajoso; todavia, com o passar do tempo, é possível que o vínculo deixe de interessar a uma delas. [...] O princípio da pacta sunt servanda mostra-se necessário ao giro mercantil na medida em que freia o natural oportunismo dos agentes econômicos."*³ (g.m.)³

Estamos, portanto, diante de um caso clássico de necessidade de aplicação do princípio pacta sunt servanda. Não caracterizada a onerosidade excessiva, ou qualquer outra figura jurídica capaz de impedir o cumprimento da obrigação por parte da ré ESTRELA, fica esta no dever de cumprir com o que foi consensualmente pactuado.

Há também, nesta seara, um importante fator histórico que deve ser levado em consideração. Nas palavras de José Antonio Faria Correa, em seu artigo "Sinais não registráveis":

"Aliás, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI incorreu em grave equívoco exegético ao tempo do Código de Propriedade Industrial de 1971, cujas regras aplicava de forma estanque, isolando, com isso, a propriedade industrial do restante do sistema jurídico brasileiro, no qual se inscreve, sujeitando-se a todos os seus postulados. O INPI, à época, sobretudo não aplicava nem as disposições e os princípios deitados pelo Código Civil, nem os da

³ FORGIONI, Paula A. *Contratos empresariais: teoria geral e aplicação*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pp.109-110



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Convenção da União de Paris quanto à boa-fé do depositante, tendo admitido o registro de inúmeras marcas de origem estrangeira abusivamente depositadas por sociedades locais durante o regime de substituição às importações que desestimulava e, mesmo, inviabilizava o uso dos sinais originais. [...]”⁴ (g.m.)

Ao se observar a data de depósito das marcas objeto da presente discussão, observa-se que tais ocorreram, em sua maioria, entre 1976 e 1990. Enquanto não é possível afirmar que o fenômeno descrito no artigo de José A. F. Correa ocorreu no presente caso concreto, é possível observar afinidades eletivas entre um e outro. A compreensão da interpretação exegética do Código de Propriedade Industrial de 1971 pelo INPI é um fator relevante a ser considerado quanto aos registros possuídos pela ré ESTRELA.

Assim, devem ser cedidas/transferidas da requerida ESTRELA para a requerente HASBRO as marcas: *Relação de marcas - (a) GENIUS, nº do processo 007183500; GUERRA DASARANHAS, nº do processo 815332831; SUPER MASSA, nº do processo 815243847; LIG 4, nº do processo 810559439; SPLOFT, nº do processo 825427096; JOGO DO TUBARÃO, nº do processo 825262593; FÁBRICA FELIZ, nº do processo 814880614; GUITARRA DO BEBÊ, nº do processo 815177453 e DR. TRATA DENTES, nº do processo 815543336.*

Observo que as marcas dispostas no item (b), exposto abaixo, ou foram transferidas da ré ESTRELA para a ré BRINQUEMOLDE, ou foram depositadas pela própria BRINQUEMOLDE, de forma a fraudar o contrato de licenciamento discutido nos autos:

Relação de marcas - (b) CILADA, nº do processo 811990141; JOGO DAVIDA, nº do processo 811615618; COMBATE, nº do processo 006622330; CARA A CARA, nº do processo 812133374; DETETIVE, nº do processo 006358322; LEILÃO DE ARTE, nº do processo 810923742; e SUPER MASSA, nº do processo 814881050. Evidente a associação entre a BRINQUEMOLDE e a ESTRELA. Em consulta ao termo "brinquemolde" no provedor de pesquisa Google, o segundo resultado a aparecer é o próprio logo da ESTRELA, enquanto não é visível logo da própria ré BRINQUEMOLDE (https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR842BR842&biw=1366&bih=625&tbm=isch&sa=1&ei=BwXfXOX)

⁴ CORREA, José Antonio Faria. Sinais não registráveis. In: SANTOS, M. J. P. Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: GV Law, 2007, pp. 209-210.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

4KvG550UPtbCNuAU&q=brinquemolde&oq=brinquemolde&gs_l=i
 mg.3...5793.7263..7608...0.0..0.247.1488.6j4j2.....0.
 ...1..gws-wiz-img.....0j0i10i24.zuNek0rqu6M). Em
 ambas as perícias, foi constatado de forma categórica
 que a BRINQUEMOLDE presumidamente possuía conhecimento
 das condições do contrato, por serem ambas as
 requeridas controladas pela mesma holding, compondo,
 assim, o mesmo grupo econômico, existindo controle
 indireto (fls. 1414/1415 e 2926).

Com relação à marca GENIUS ESTRELA, nº do processo 829382283, deverá a ré BRINQUEMOLDE desistir do pedido de registro, uma vez que tal não está em vigor ainda.

Deve a BRINQUEMOLDE, portanto, ceder/transferir as marcas supracitadas à requerente HASBRO, por força do dispositivo contratual da cláusula 8.2. (b), tendo em vista que a cessão feita, pela ESTRELA à BRINQUEMOLDE, ou os próprios depósitos realizados pela BRINQUEMOLDE, com ciência do contrato objeto dos autos, uma vez que compõe o mesmo grupo econômico, constituem ilícito contratual, caracterizando evidente caso de simulação, de acordo com os incisos do §1º do art. 167 do Código Civil, contrariando o princípio da boa-fé objetiva previsto nos arts. 113 e 422 do mesmo Codex.

Das marcas DETETIVE, nº do processo 829382291; CARA A CARA, nº do processo 8293823321; COMBATE, nº do processo 829382313; JOGO DA VIDA, nº do processo 829382305; JOGO DA VIDA MODERNA, nºs dos processos 829454438 e 829454446; VIDA EM JOGO, nº do processo 829557415 e VIRALETRAS, nº do processo 829886702 constam no campo "Situação" com a descrição "Registro de marca em vigor".

Por certo, a presente demanda foi ajuizada no momento em que os pedidos de registro de marca referidos no presente tópico ainda não tinham sido objeto de apreciação pelo INPI. Porém, durante o transcurso da instrução processual, sobreveio o efetivo registro de tais marcas, que se diferenciam das marcas já registradas com nomes idênticos por se tratarem, de maneira geral, de jogos em eletrônicos, celulares e afins.

Em consequência, na medida em que se trata do mesmo jogo já registrado, diferenciando-se apenas o meio de distribuição, deve seguir a mesma sorte daquele.

Das marcas COMANDOS EM AÇÃO, COMANDOS EM AÇÃO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

FALCON, FALCON e DONACABEÇA DE BATATA

Cumpram-se destacar que ao analisar as planilhas que estipulam sobre as marcas abrangidas pelos contratos de licenciamento, seja no contrato de 2003, seja em seus aditivos, às fls. 199/205; 215/220; 229/233 e 243/246, não é possível observar a presença das marcas COMANDOS EM AÇÃO FALCON, GI JOE Figure, COMANDOS EM AÇÃO, GI JOE, FALCON,

GI JOE 12 Figure Venezuela Version, DONA CABEÇA DE BATATA ou Mrs. Potato Head. Sendo assim, não estando presentes as marcas no contrato de licenciamento, tais marcas não podem ser submetidas aos efeitos do contrato.

Especialmente em contratos empresariais, não pode existir interpretação extensiva quanto a seus efeitos ou objetos. Como tais não estão discriminados de forma precisa nos instrumentos contratuais, não cabe ao presente juízo "preencher" lacunas contratuais. De acordo com a Profa. Paula A. Forgioni:

"No direito empresarial, deve-se atribuir àquele que assinou um documento as decorrências de não ter se expressado melhor e o ônus da prova de que algo diverso teria sido contratado por ambas as partes. No momento da contratação, uma empresa não está obrigada a adivinhar ou a deduzir o que a outra acredita estar contratando [...]."5 (g.m.)⁵

Portanto, não há que se falar sobre cessão ou transferência das marcas COMANDOS EM AÇÃO FALCON, nº do processo 760230692; COMANDOS EM AÇÃO, nº do processo 006611931; FALCON, nº do processo 006611940; COMANDOS EM AÇÃO, nº 811620719 e DONA CABEÇA DE BATATA, nº do processo 816024600.

Da marca BANCO IMOBILIÁRIO.

Para analisar se Banco Imobiliário é uma mera adaptação de Monopoly ao mercado brasileiro, ou se é, de fato, uma marca de produto diverso, cumpre analisar os dois pontos já levantados sobre as características fundamentais de uma marca: sua distintividade e as circunstâncias de fato de seu uso.

De início, faz-se importante ressaltar que a dinâmica de jogo do Monopoly é reconhecida mundialmente. Por todas as partes do globo, se conhece ou se joga um jogo com regras e objetivos parecidos.

⁵ FORGIONI, Paula A. Contratos empresariais: teoria geral e aplicação. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pp.240-241



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Às fls. 799-B/862 é possível observar uma série de jogos com dinâmica similar pelo mundo inteiro, e que não são imitações ou adaptações de Monopoly, mas constituem jogo próprio.

A primeira tentativa de reivindicação pelos créditos de criação do jogo data de 1903, por Elizabeth Magie⁶. Portanto, é um tipo de jogo que já ronda o imaginário popular da maior parte do planeta. As regras e objetivos do jogo são de conhecimento quase público, sendo natural assumir como parte integrante da cultura popular.

Cabe ressaltar que a legislação brasileira não permite qualquer tipo de proteção com relação às regras de jogo. Conforme o inciso VII, art. 10 da lei nº 9.279/96:

"Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

[...] VII - regras de jogo;"

Ora, na medida em que a existência de regras e objetivos idênticos não influi para o deslinde o caso em questão, passemos a analisar se são, ou não, marcas distintas.

O primeiro ponto a ser analisado, portanto, trata da distintividade. Ambas as perícias são categóricas ao confirmar o registro da marca mista, de nº do processo 002567458, como sendo BANCO IMOBILIÁRIO (fls. 781; 1418, quesito 13, e 2925/29265, quesito 13). Embora de baixa resolução, com pouca definição nas letras, e bem pouco nítida, é possível compreender a escrita "BANCO IMOBILIÁRIO" na imagem registrada. Além disso, são marcas diferentes. No Brasil, Banco Imobiliário é uma marca distintiva própria, não associada com o jogo Monopoly, mas uma referência para jogos de dinâmica similar.

Assim, inegável possuir distintividade própria, não atrelada ao jogo Monopoly, diferentemente dos outros casos, em que há evidente "tropicalização", ou adaptação dos jogos.

Outro fator relevante a ser levado em conta são as circunstâncias de fato de seu uso. Nesse sentido, houve comprovação, de forma satisfatória, que o jogo era comercializado desde os anos 1960, com a

⁶ PILON, Mary. Monopoly's Inventor: The Progressive Who Didn't Pass 'Go'. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2015/02/15/business/behind-monopoly-an-inventor-who-didnt-pass-go.html>. Acesso em: 20 maio 2019.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

propaganda anexa às fls. 797/798. Tendo o jogo registrado e comercializado muito antes do ingresso da HASBRO no mercado brasileiro ou de qualquer relação de colaboração entre as partes, não é possível dizer que BANCO IMOBILIÁRIO é uma mera adaptação da marca Monopoly. Ambas as marcas são diferentes e únicas, embora representem um produto com os mesmos objetivos e regras de jogo.

Ocorre que houve pedido expresso da requerente, em 24/08/2007, no sentido de que as requeridas utilizassem a marca BANCO IMOBILIÁRIO associada à marca MONOPOLY, passando a constar, ainda, a marca ESTRELA associada à HASBRO. As requeridas começaram a comercializar o produto da forma solicitada pela autora, mas, pouco tempo depois, o contrato não foi renovado (encerramento em dezembro de 2007) e as requeridas deixaram de distribuir o produto da forma imposta pela autora.

Isso significa dizer que as requeridas apenas comercializaram o produto com as marcas atreladas por cerca de quatro meses, fato que parece, à primeira vista, incompreensível. Qual seria o motivo pelo qual as requeridas permitiram o entrelace das marcas BANCO IMOBILIÁRIO e Monopoly, ainda que por curto período de tempo?

Independentemente do motivo pelo qual tal identificação ocorreu (receio de rescisão do contrato de licenciamento das outras marcas ou, ainda, outro elemento não racional, explicado pela economia comportamental⁷), tratam-se, claramente, de marcas diferentes. Ora, se assim não fosse, porque a autora exigiria que as requeridas atrelassem a marca BANCOIMOBILIÁRIO à Monopoly, com o fim de direcionar o consumidor para esta última?

Ao que parece, a autora pretendia deixar de renovar o contrato e, perto do fim, determinou que as requeridas associassem as marcas, justamente para depois afirmar que houve também a cessão da marca BANCO IMOBILIÁRIO pelas requeridas, o que não se admite. Não se pode prejudicar a continuidade da prévia exploração, por uma associação curta e sem reflexos no mercado.

Deve-se prevalecer, neste caso concreto, a

⁷ FORGIONI, Paula A. Breves notas de economia comportamental. In: FORGIONI, Paula A. Contratos Empresariais: Teoria Geral e Aplicação. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

anterioridade de fato, de forma a considerar que houve apenas uma associação temporária da marca BANCO IMOBILIÁRIO (que remonta ao ano de 1951) que não decorreu do pacto de licenciamento celebrado, mas sim de concessão excepcional das requeridas em prol do bom desenvolvimento da parceria entre as partes.

Se a licença de direito industrial está para a cessão, como a locação está para a venda, não pode a autora pretender receber marca de propriedade das requeridas vigente muito antes de qualquer relação entre as partes. No mais, na medida em que a marca BANCOIMOBILIÁRIO não fez parte do contrato de licenciamento celebrado, eventual cessão desta somente ocorreria com a efetiva intenção consciente de transmitir-lhe a titularidade da marca, que se efetivaria (modo usual) com o registro.

A marca BANCO IMOBILIÁRIO, feita especialmente para o mercado brasileiro muito antes da colaboração entre as empresas, liga o produto à sua clientela, distinguindo-se da marca Monopoly. Ora, se o uso da marca é anterior aos contratos de licenciamento firmados entre as partes e não se refere a produto manufaturado ou distribuído em razão da licença outorgada pela autora, forçoso concluir que a marca BANCO IMOBILIÁRIO não se insere no rol de marcas que deve ser cedida à autora.

Importante constatar que o contrato firmado entre as partes visava o ingresso da empresa HASBRO no mercado brasileiro, pelo que o objetivo primordial foi traçar diretrizes amplas para a relação de colaboração entre as partes. Tanto isso é verídico que o anexo continha um rol de praticamente todas as marcas de seus brinquedos, sendo certo que não havia a obrigatoriedade de manufatura e distribuição de todas elas.

Houve a aceitação de que a ESTRELA produzisse e distribuisse os produtos de acordo com o que o mercado brasileiro demandava. E isso foi feito. A produção e distribuição do BANCO IMOBILIÁRIO, por sua vez, não foi afetada pela celebração do contrato de licenciamento, muito embora tenha a autora, nos meses que antecederam seu encerramento, visado atrelar a marca BANCO IMOBILIÁRIO à Monopoly.

Portanto, seria absolutamente possível a coexistência das duas marcas, eis que ausente risco de confusão ou associação, por existir mera semelhança da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

dinâmica de jogo.

Assim, tendo evidência robusta da **marca BANCO IMOBILIÁRIO** não ser uma marca da HASBRO adaptada pela ESTRELA, mas uma marca da própria ESTRELA, esta não pode ser incluída no contrato ora objeto dos presentes autos, e sendo assim, **não há que se falar em dever de ceder/transferir a marca para a requerente.**

Da marca HIPO GULA GULA

Requer a autora o pagamento de indenização, com fundamento na parte final do art. 234 do Código Civil, pelo fato de as requeridas não terem prosseguido com o registro da marca HIPO GULA GULA (adaptação da marca Hungry Hungry Hippos, pertencente à autora), a qual consta nos aditivos do contrato celebrado entre as partes (fls. 210/211 e 225).

Infere-se dos autos, à fl. 406, que o pedido de registro foi arquivado por causado parágrafo único do art. 162 da lei nº 9.279/96, ou seja, não foi paga a retribuição necessária pela ESTRELA. É importante se observar, de pronto, que há notória semelhança entre a marca HIPO GULA GULA e a marca da HASBRO Hungry Hungry Hipos. Assim, nada mais é a marcado que uma adaptação ao mercado brasileiro de uma marca estrangeira, pertencendo à HASBRO, portanto.

Porém, em análise detalhada do contrato, é possível observar que não há obrigação por parte da ESTRELA de registrar a presente marca no INPI. Assim, a ESTRELA não se obrigou, ao término do contrato, a transferir o registro da marca HIPO GULA GULA para a HASBRO. Assim, não se pode falar em obrigação de dar coisa certa, definida no art. 233 do Código Civil.

Além do mais, não se pode falar também em perda da coisa: isso porque não há impeditivo para que a HASBRO registre no INPI a marca HIPO GULA GULA como sua. Não há qualquer impedimento para a comercialização da marca, e sendo assim, não há que se falar em perda, muito menos em obrigação de indenizar.

Do pagamento de royalties

Inegável que, identificados os produtos licenciados, reconhecidamente abrangidos pelo contrato, **devem ser pagos os royalties devidos.** Estes, contudo, deverão ser **fixados em liquidação de sentença**, para se apurar de forma correta o valor devido em relação a cada marca, e ao tempo de fabricação e comercialização.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Da indenização a ser paga pela ESTRELA por descumprimento contratual

O pedido da requerente HASBRO é: "IX. condenar a 1ª Ré, Estrela, ao pagamento de indenização à Autora, Hasbro, pelo descumprimento das obrigações contratuais, cujo valor requer-se seja determinado por arbitramento;".

Muito embora o pedido genérico possa, em tese, ser fixado em arbitramento, era preciso descrever quais seriam as obrigações contratuais descumpridas, bem qual sua natureza (multa, de perdas e danos, cláusula penal genérica).

Afigura-se imprescindível que aponte concreta e fundamentadamente as irregularidades detectadas, não bastando a mera referência genérica a respeito, como a verificada no presente caso.

DA RECONVENÇÃO

No mérito, os pedidos são improcedentes.

A reconvincente ESTRELA apresentou reconvenção contra HASBRO INTERNACIONAL e HASBRO DO BRASIL, postulando indenização pelos investimentos em moldes de brinquedos que caíram em desuso, em razão do abusivo rompimento da relação contratual entre as partes e, ainda, pela concorrência desleal que a HASBRO teria passado a praticar a partir do rompimento do contrato.

Dos gastos e investimentos em propaganda e dos gastos com moldes

A ESTRELA pleiteia devolução de 50% dos gastos com investimento em propaganda a favor da HASBRO, além do valor dos moldes dos brinquedos da HASBRO, fabricados pela ESTRELA, pela sua inutilidade após o fim do contrato de licenciamento.

As alegações não se sustentam, pelo simples fato de que os gastos, tanto de propaganda, como dos moldes, já estavam previstos pela ESTRELA quando da celebração do contrato, não havendo cláusula expressa que responsabilizasse a HASBRO por tais gastos. Não há aos autos nenhuma prova que permita entender tais gastos como responsabilidade da reconvincente, até porque somente não existiu sua renovação.

Ademais, eram gastos que deveriam ter sido calculados, previstos e explicitados no instrumento contratual. Ora, tratando-se de empresas de grande porte e referência no mercado, com faturamento anual



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

milionário, há de se supor plena capacidade técnica-jurídica na elaboração e interpretação do contrato.

Da concorrência desleal

A ESTRELA acusa as reconvidas de concorrência desleal, requerendo arbitramento de indenização em virtude de perdas e danos. Ora, novamente, não há qualquer tipo de evidência nos autos que possa imputar às reconvidas a prática de concorrência desleal. O simples fato de ambas as empresas pertencerem ao poderoso grupo transnacional HASBRO não faz presumir a existência de atitudes danosas.

Importante frisar, ainda, que não merecem guarida tanto a tese da autora no sentido de que o contrato de licenciamento de 2003 é um contrato de arrendamento de fundo de comércio, como a alegação das requeridas de que se trataria de um contrato de representação comercial. O contrato celebrado entre as partes era de licenciamento para uso de marcas, da licenciante para a licenciada, não se podendo entender como pactuado nada além do que consta expresso no instrumento contratual e seus aditivos.

Não se pode falar em rescisão imotivada por parte da HASBRO, uma vez que o ocorreu foi a simples não renovação do vínculo contratual. Sem nenhuma prova, ou até evidência de atitude danosa, não é possível o acolhimento dos pedidos.

Dos danos à imagem

Mais uma vez, as alegações da reconvincente não foram devidamente comprovadas. O simples ajuizamento de ação contra a ESTRELA não é causa suficiente para ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assim como não há qualquer evidência da "campanha difamatória" promovida pelas reconvidas.

Improcedem, portanto, os pedidos.

Processo nº. 0108365-33.2009

O pedido é parcialmente procedente.

A HASBRO INTERNACIONAL e a HASBRO DO BRASIL pretendem obstar que a ESTRELA continue comercializando o produto massinha de modelar da marca SUPERMASSA com conjunto imagem (trade dress) que se assemelhe ao do produto concorrente, o PLAY DOH. Também foi formulado pedido de indenização por perdas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

e danos decorrentes da alegada prática de concorrência desleal.

O ponto central, portanto, é a ocorrência de concorrência desleal com relação à violação do conjunto imagem da marca PLAY DOH. Foram realizadas duas perícias técnicas, com conclusões distintas.

A perícia realizada pela perita Eliane Abrão teve como conclusão (fls.1413/1414) :

"Assim, o uso da marca 'Super Massa' nos produtos das Requeridas é apto para diferenciá-los dos produtos das Requerentes, que utilizam a marca 'Play-Doh', sendo certo que, nas demais características visuais (ilustrações) ambas as embalagens não se assemelham, razão pela qual a perícia conclui pela inexistência de violação de trade dress."

Já a perícia realizada pelo perito Claudio Roberto Barbosa analisou das fls.2942/2958, e concluiu (fl. 2954) :

"Existe uma semelhança grande na configuração visual dos dois produtos. A caracterização da possibilidade de confusão em infração e/ou prática da concorrência desleal é uma decisão judicial que ultrapassa o objetivo da presente perícia."

Sendo assim, tendo divergência entre as perícias técnicas, e, como bem apontado, sendo incumbência do juízo analisar as provas existentes nos autos e a matéria de direito a ele relacionada, passo a fazê-lo.

Sobre a avaliação de conflito entre marcas, sustenta José Antonio Faria Correa:

"A doutrina e a jurisprudência, ao longo do tempo, fixaram critérios gerais de avaliação de conflito entre as marcas, para determinar as hipóteses de imitação e, também, reprodução com acréscimo ou reprodução parcial. Em se tratando de reprodução pura e simples, o exame é intuitivo: basta a constatação de que o sinal foi duplicado. O exame de colidência pesquisará, nessa hipótese, apenas a presença de outros pressupostos de incidência da norma proibitiva (se a finalidade da marca duplicada é idêntica, semelhante, afim ou relacionada; se há possibilidade de erro, dúvida, confusão ou associação). Na verificação de imitação, recomendam os doutrinadores e o Judiciário que as marcas em contenda sejam



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

apreciadas pela impressão conjuntural. Isso porque as marcas, na sua ação de conquista do consumidor, não se projetam para o público em fragmentos, mas em uma unidade, ainda que se componham de uma pluralidade de elementos verbais e/ou pictóricos. O homem as apreende na sua impressão conjuntural, na sua integralidade, não decompondo os seus elementos para neles identificar diferenças ou semelhanças. Essa orientação de exame serve tanto para afastar como para afirmar a existência de conflito. O examinador deve agir como o consumidor, pois as marcas não são destinadas a figurar em certificados de registro: são sinais que se destinam a ganhar vida, pulsando no mercado, na busca da formação de clientela. São entes que emitem sinais relativos à origem e características dos produtos ou serviços de determinado produtor, comerciante ou prestador de serviços.”⁸ (g.m.)

Assim, não devem ser analisados os detalhes de forma isolada, mas de forma conjuntural. O ponto principal é se é possível a ocorrência de confusão pelo consumidor com o conjunto imagem dos produtos. Das fls. 211 a 222 dos autos do processo apenso, inegável a possibilidade de ocorrência de confusão. As imagens presentes na perícia às fls. 2920/2962 dos autos principais deixam transparecer de forma clara a possibilidade de confusão pelo consumidor também. **Tanto o fundo, como os logos, as cores, a disposição dos elementos visuais são similares, e, na análise do todo, parecem o mesmo produto. Possível, portanto, a confusão de ambas as marcas.**

Em pesquisa utilizando-se da ferramenta Google, observa-se que é praticamente impossível, enquanto consumidor, diferenciar as duas marcas. Os produtos de ambas as marcas aparentam, para o consumidor, se tratarem na verdade de variações de produtos da mesma marca (https://www.google.com/search?q=play+doh&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR842BR842&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQldDj7a_iAhX7ILkGHR-KCRUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=625e https://www.google.com/search?q=super+massa&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR842BR842&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwinsLPh7a_iAhXjGbkGHZX3CIIQ_AUIDigB&biw=1366&bih=625).

Dado o histórico narrado nos autos de relação

⁸ CORREA, José Antonio Faria. Sinais não registráveis. In: SANTOS, M. J. P. Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: GV Law, 2007, pp. 252-253



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

entre as autoras e a requerida, inegável que a aproximação do layout e de cores foi realizada de modo a existir um desvio de clientela. A marca Play Doh, tanto nominativa como mista, de n°s do processo 006314139, 006563490, 817548114 e 817548300, já é registrada em nome da HASBRO, que possui os direitos legítimos sobre a marca, mas também sobre o conjunto-imagem de seus produtos. Estabelece o art.129 da Lei n° 9.279/96:

"Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148."

No mesmo dispositivo legal, no art. 195, inciso III, é estabelecido:

"Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: [...] III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;"

Assim, deve a parte ré se abster de comercializar marcas de modelar com embalagem que se assemelhe à embalagem dos produtos das requerentes, e destruir os produtos já produzidos.

A LPI disciplina a apuração valorativa, que deve se dar em liquidação de sentença, se preciso pela via contábil:

"Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação, teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem" (g.M.)

Assim, a apuração do quantum debeatur ocorrerá na fase de liquidação da sentença, mediante exame dos livros contábeis e notas fiscais da ré, nos termos do LPI, art. 210, II."

Segundo o art. 252 do Regimento Interno deste TJSP, com redação dada pelo Assento Regimental n° 562/2017,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento".

Quanto a isso, já se pronunciou o STJ, no julgamento do REsp nº 662.272/ES, de relatoria do Min. João Otávio de Noronha:

"PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica adequada e suficiente ao desate da questão controvertida. 2. É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso especial não-provido."

No mesmo sentido, os seguintes julgados: REsp nº 641.963/ES, 2ª T., Min. Castro Meira; REsp nº 592.092/AL, 2ª T., Min. Eliana Calmon; e REsp nº 265.534/DF, 4ª T., Min. Fernando Gonçalves.

Apenas se ressalta que o comando de destruição constante da sentença apelada atinge todo e qualquer produto fabricado pelas rés e ainda existentes quando passará a ter eficácia, ou seja, após a publicação deste acórdão, que a substitui, dado o efeito suspensivo do apelo interposto pelas rés (art. 1.012 do CPC), salvo se sobrevier suspensividade decorrente de novos recursos dotado desse efeito.

Quanto ao mais, não se pode acolher a pretensão de extensão da declaração dos direitos de propriedade e obrigação de transferência a toda e qualquer marca que vier a ser registrada pelas rés perante o INPI, pois para tanto necessária a análise, caso a caso, da sua relação com os produtos objetos do contrato.

Também não procede a redistribuição da sucumbência, pois proporcional às perdas impostas às partes,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

não havendo que se falar em sucumbência mínima das autoras, que não obtiveram êxito de parte relativamente considerável de seus pedidos, ou seja, em relação à parte do pedido declaratório e adjudicatório, incluindo a extensão pretendida à todas as marcas que vierem a ser objeto de registro pelas rés, e do indenizatório, incluindo danos materiais e morais.

Sem razão, ainda, ao pretender que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em percentual sobre o valor da causa, dado o fato de que este reflete o proveito econômico a ser obtido com a procedência de todos os pedidos, tendo sido acolhidos apenas parte deles.

Nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majora-se em 20% a honorária sucumbencial dos patronos das partes.

Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos apelos.

RUI CASCALDI
Relator