



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2019.0000643458

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 4000569-60.2013.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA e NELLY CRISTINA BRAIDOTTI, é apelado PARAMOUNT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA..

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentaram as Dras. Rosana Carvalho de Andrade (OAB/SP n.º 79.288) e Luciana Vidali Balieiro (OAB/SP n.º 161.838).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GRAVA BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.

São Paulo, 13 de agosto de 2019.

ALEXANDRE MARCONDES

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Apelação nº 4000569-60.2013.8.26.0071

Comarca: Bauru (6ª Vara Cível)

Apelantes: Plasútil Indústria e comércio de Plásticos Ltda. e Nelly Cristina Braidotti

Apelado: Paramount Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.

Juiz: José Renato da Silva Ribeiro

Voto nº 16.471

Processual civil. Cerceamento de defesa. Pretensão da autora à produção de outras provas. Preclusão. Após a apresentação do laudo pericial, a autora limitou-se a impugná-lo, sem requerer a produção de qualquer outra prova. Sentença adequadamente motivada e que analisou adequadamente os elementos de prova. Preliminar afastada.

Propriedade industrial. Desenho industrial. Concorrência desleal. Pretensão da autora à abstenção pela ré de comercialização de porta pão que imitaria substancialmente desenho industrial de sua propriedade. Laudo pericial que afastou a reprodução indevida. Presença de cinco elementos visuais diversos que conferem distintividade ao desenho da ré. Ausência de prova a respeito do cumprimento dos requisitos de originalidade e novidade pela autora. Falta de exame de mérito pelo INPI, nos termos do art. 111, da Lei nº 9279/96. Prejudicado o exame da contrafação, segundo precedente desta Câmara. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

A r. sentença de fls. 499/502, de relatório adotado, **julgou improcedente** ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais decorrentes de concorrência desleal movida por **Plasútil Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. e Nelly Cristina Braidotti** em face de **Paramount Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.**, condenando as autoras ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

As autoras, nas razões recursais (fls. 508/541), pedem, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa. Afirmam que os consumidores deveriam ser ouvidos para questionamento a respeito do risco de confusão entre os produtos, pesquisa que não foi realizada pela perita. Sustentam que o laudo pericial trouxe conclusões equivocadas e, por isso, o D. Magistrado, de acordo com o livre convencimento, pode, em virtude de outros elementos de prova, reconhecer a contrafação do desenho industrial. Impugnaram o laudo pericial, que examinou apenas os elementos isolados dos produtos, o que prejudicou a comparação global, que é a efetivamente realizada pelo consumidor. Apontam a apresentação de formato curvilíneo do porta pão da ré, que segue seu padrão. Concluem que o exame conjunto dos detalhes de *design* reproduzidos confirma a imitação substancial do desenho industrial.

Contrarrazões a fls. 547/564.

Há oposição das partes ao julgamento virtual (fls. 568 e 570).

É O RELATÓRIO.

Não prospera o inconformismo.

De saída, não há cerceamento de direito, pois as autoras, após o laudo pericial, se limitaram a impugnar as conclusões da perita, com a apresentação de laudo divergente. Deixaram, assim, de requerer a produção de qualquer outra prova, de modo que não poderiam agora, em sede recursal, requerer a oitiva de consumidores, diante da preclusão ocorrida.

Superada esta questão preliminar, as autoras desenvolveram desenho de *porta pão*, produto destinado à acomodação e disposição de pães, desenho que foi registrado junto ao INPI (DI nº 6604985-7) em 12 de junho de 2007.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

A ré, segundo afirmaram as autoras, passou a comercializar indevidamente *porta pão* que imita o *design* criado por elas. Diante disso, pediram a cessação da comercialização do produto da ré e reparação por danos decorrentes da concorrência desleal.

Em contestação, a ré afirmou que o *design* foi inicialmente desenvolvido por empresas americanas e europeias, de modo que as autoras não inovaram na criação do desenho. A ré ressaltou, ainda, as diferenças dos desenhos, o que afastava, assim, a suscitada reprodução indevida.

Em decisão saneadora, determinou-se a realização de prova pericial, que foi executada pela perita Eliane Y. Abrão. Fixou-se como ponto controvertido da demanda “a violação ao privilégio invocado pela autora e a extensão dos danos” (fl. 313).

A perita fez comparação entre os produtos, de acordo com os elementos visuais principais do desenho da autora: “*recipiente oval ligeiramente cônico; recipiente, na parte inferior, com base oval delimitando uma área rebaixada; recipiente com bordas arredondadas, dotado de um anel saliente envolvendo sua embocadura e uma delgada aba saliente, para encaixe da tampa; tampa com aba periférica saliente e com borda voltada para baixo, para encaixe na embocadura do recipiente; tampa com elevação basicamente abaulada e formada com contornos curvilíneos de formas diversificadas que em conjunto reproduz a figura imitativa de um pão caseiro; tampa, no centro, com uma concavidade oval, na qual tem modelado uma pega em forma de 's'; recipiente com rebaixo, em forma de onda, contornando todas as laterais; tampa com base oval delimitando uma área rebaixada; tampa com quatro detalhes ornamentais (elípticos pontudos) rebaixados*” (fl. 381).

Destes **nove** elementos visuais citados, apenas há correspondência em **quatro** deles na comparação dos desenhos. Em outras palavras, em cinco elementos visuais, a perita verificou distinção entre os produtos: *tampa com*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

elevação basicamente abaulada e formada com contornos curvilíneos de formas diversificadas que em conjunto reproduz a figura imitativa de um pão caseiro; tampa, no centro, com uma concavidade oval, na qual tem modelado uma pega em forma de 's'; recipiente com rebaixo, em forma de onda, contornando todas as laterais; tampa com base oval delimitando uma área rebaixada; tampa com quatro detalhes ornamentais (elípticos pontudos) rebaixados.

Considerando-se as diferenças apontadas, a perita afastou a contrafação (fl. 381). Também esclareceu a perita, em quesito apresentado pela ré, que o desenho industrial da autora, embora registrado, não contou com exame de mérito pelo INPI (fl. 388) a respeito dos “aspectos de novidade e de originalidade”.

Não obstante, concluiu a perita: “*É incontestemente a existência de diversos “porta-pão” no mercado, mas com formas plásticas ornamentais distintas às do registro de desenho industrial nº DI6604985-7, de titularidade da Sra. Nely Cristina Braidotti, razão pela qual, amparado nas análises técnicas e dispositivos legais e jurisprudências abordas no tópico metodologia, o laudo pericial conclui pela existência do requisito novidade*” (quesito 18 – fl. 391,g.n.).

Certo é, no entanto, que **sem o exame de mérito**, que deveria ter sido requerido pela autora, nos termos do art. 111, da Lei nº 9.279/96, não se pode confirmar a originalidade e novidade do porta pão da autora, o que afasta, portanto, a imitação alegada, como já decidiu esta Câmara, em caso semelhante, que tratava, igualmente, de registro de desenho industrial, **sem exame de mérito**:

*“A Lei de Propriedade Industrial conceitua o desenho industrial, em seu artigo 95, como 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.*

Em outras palavras, o desenho industrial, então, pode ser considerado como a qualificação estética que pode servir de tipo de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

fabricação industrial.

*A concessão do registro pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, todavia, é automática, ou seja, apenas observa os requisitos formais à concessão, **sem exame dos pressupostos de novidade e originalidade.***

Não é por outra razão, que, no artigo 111, a lei de regência faculta ao titular do desenho o exame de mérito do registro, enquanto vigente, quanto aos aspectos da novidade e originalidade.

Tornando ao caso concreto, o que se tem é que a autarquia apenas concedeu o registro, mas não houve análise de mérito, inclusive até o presente julgamento, conforme consulta ao seu site. Sendo assim, realmente, não há como, apenas com a observação das fotografias de fls. 51/55 em confronto com as especificações do desenho industrial, concluir-se pela existência de novidade e originalidade e pela reprodução indevida pela vencedora da licitação”(Ap nº 1000277-31.2017.8.26.0219, Rel. Des. Araldo Telles, j. 11.06.19,g.n.).

A par desta questão, a perita bem esclareceu que, embora possa ser reconhecido, em tese, que o produto da autora cumpriria o requisito da novidade (fl. 391), não existiria imitação substancial do desenho dela pela ré, presentes diferenças em cinco elementos visuais, como já referido.

Cabia à perita examinar a forma *ornamental e plástica* da peça, exatamente como o fez. Tanto é assim que identificou os elementos visuais principais e realizou a comparação entre eles nos produtos. Assim, não merece acolhimento a alegação da autora de que não se analisou a *configuração geral e ornamental das peças*, que decorre do exame conjunto de todos os elementos visuais minuciosamente verificados.

Por fim, desprovido o recurso, eleva-se a verba honorária a ser paga pelas autoras para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11º, do Código de Processo Civil.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Ante o exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator