



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2016.0000585133

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0187707-59.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VILLAGE 284 PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA, são apelados HERMES INTERNATIONAL e HERMES SELLIER.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente sem voto), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E ANGELA LOPES.

São Paulo, 16 de agosto de 2016.

COSTA NETTO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Apelação nº 0187707-59.2010.8.26.0100

Apelante: Village 284 Participações e Comércio de Vestuário Ltda

Apelados: Hermes International e Hermes Sellier

Comarca: São Paulo

Voto nº 1991

Magistrado: João Omar Marçura

DIREITOS AUTORAIS. Bolsas Hermès. Ação declaratória. Reconvenção. Pedido para que a autora se abstenha de produzir, importar, exportar, comercializar produtos que violem direitos autorais da Hermès sobre as bolsas Birkin ou qualquer outro produto de titularidade da Hermès. Preliminares de cerceamento de defesa. Sentença *extra petita*. Ausência de nomeação à autoria e ilegitimidade passiva. Preliminares afastadas.

DIREITOS AUTORAIS. Bolsas Hermès. Ação declaratória e Reconvenção. Reconvenção procedente – Bolsas Hermès constituem obras de arte protegidas pela lei de direitos autorais. Obras que não entraram em domínio público. Proteção garantida pela lei 9.610/98. A proteção dos direitos de autor independe de registro. Autora/reconvinda que produziu bolsas muito semelhantes às bolsas fabricadas pelas rés/reconvintes. Imitação servil. Concorrência desleal configurada. Aproveitamento parasitário evidenciado. Compatibilidade da infração concorrencial com violação de direito autoral reconhecida. Dever de a autora/reconvinda se abster de produzir, comercializar, importar, manter em depósito produtos que violem os direitos autorais da Hermès sobre a bolsa Birkin ou qualquer outro produto de titularidade das rés/reconvintes. Indenização por danos materiais e morais. Condenação mantida. Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 1779/1793, que julgou (a) a autora/reconvinda carecedora de ação quanto ao pedido condenatório de abstenção pelas rés/reconvintes de adoção de medidas restritivas contra a autora/reconvinda em face da industrialização e comercialização da “Bolsa 284” ou de qualquer outro produto caído em domínio



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

público; (b) improcedente o pedido declaratório formulado pela autora/reconvinda, que visava o reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes derivada de suposta relação de direito autoral e/ou concorrência desleal; (c) confirmou decisão que antecipou os efeitos da tutela (fls. 98/100) e, (d) julgou procedente o pedido reconvenicional para (d1) condenar a autora/reconvinda a se abster de produzir, importar, exportar, manter em depósito e/ou comercializar produtos que violem os direitos autorais da Hermes sobre a “Bolsa Birkin” ou qualquer outro produto de titularidade das rés/reconvintes e/ou que consistam em prática de concorrência desleal, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00, limitada a R\$ 1.000.000,00; (d2) condenar a autora/reconvinda a informar e comprovar contabilmente a quantidade total de produtos contrafeitos produzidos e comercializados, para apuração dos danos materiais, no prazo de trinta dias, sob pena de busca e apreensão; (d3) condenar a autora/reconvinda ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes da contrafação e da prática de concorrência desleal, a ser apurada em liquidação por arbitramento, calculada de acordo com o benefício econômico obtido pela autora/reconvinda, acrescida de vinte por cento sobre o valor apurado, a título de indenização punitiva; (d4) condenar a autora/reconvinda ao pagamento de danos morais decorrentes da sua conduta, no valor de 50% do valor que vier a ser apurado a título de indenização pelos danos materiais, tudo a ser apurado em liquidação por arbitramento; (d5) condenar a autora/reconvinda a divulgar, em jornal de grande circulação desta Capital, a prática de seus atos e o crédito ao autor da obra original e às rés/reconvintes, detentoras dos direitos patrimoniais sobre a obra, sob pena de multa de R\$ 50.000,00. Por fim, nos termos do art. 106 da Lei 9.610/98,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

determinou a destruição de todos os exemplares ilícitos, cuja providência ficará a cargo das rés/reconvintes. Em razão da sucumbência, condenou a autora/reconvinda no pagamento das custas, despesas processuais, incluindo honorários periciais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, já consideradas a ação e reconvenção.

Os embargos de declaração opostos pela autora/reconvinda (fls. 1887/1896) foram rejeitados pela r. decisão de fls. 1897/1899.

Irresignada recorre a autora/reconvinda pugnando, preliminarmente, pelo conhecimento do agravo de instrumento de n. 0063548-19.2011.8.26.0000 como agravo retido e pelo seu provimento. Pugna, também, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, pois não analisado o pedido de esclarecimento e de realização de segunda perícia formulado pela autora antes da r. sentença. Sustenta ser a r. sentença *extra petita* e, portanto, nula em relação à condenação quanto ao uso de forma plástica ornamental semelhante ao modelo de bolsa "Kelly". Preliminarmente, também, insurge-se contra a ausência de nomeação à autoria e ilegitimidade para invocarem a titularidade de direitos autorais, por falta de documento indispensável à propositura da ação reconvenicional; ausência de tradução juramentada integral; inexistência de pedido juridicamente impossível. No mérito, sustenta que as normas internacionais não admitem a aplicação simultânea das leis autorais às obras de arte aplicada nos países em que haja proteção às obras pelas leis da propriedade industrial; inaplicabilidade do direito autoral ao caso; que as bolsas são protegidas por desenho industrial, mas as bolsas criadas em 1935 e 1984 encontram-se em domínio



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

público no mundo todo; que o laudo de busca e apreensão é ineficaz; a inexistência de concorrência desleal; a inexistência de perdas e danos e a ausência de provas do prejuízo. Por fim, pretende seja reconhecida a litigância de má-fé das recorridas (fls. 1901/1947).

Comprovado o recolhimento do preparo (fls. 1948/1950), o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo (fls. 1951).

Contrarrazões às fls. 1956/1973.

Petições de fls. 2107/2110; 2020/2022; 2143/2167.

É o relatório.

Síntese da demanda:

Village 284 Participações e Comércio de Vestuário Ltda. ajuizou ação declaratória contra Hermès Internacional, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica derivada da suposta relação de direito autoral e/ou de concorrência desleal noticiada pela ré em sua notificação extrajudicial, bem como a declaração de inexistência de proteção pelo direito do autor e/ou pela tipificação de concorrência desleal, devendo a ré se abster de quaisquer medidas restritivas contra a autora, com relação à industrialização e comercialização do produto "Bolsa 284", da linha "*I am not the original*", ou de qualquer outro produto caído em domínio público, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00.

A ré apresentou contestação suscitando a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

porque a empresa Hermès Sellier é titular dos direitos autorais sobre o conjunto visual da bolsa Birkin, objeto da disputa. Sustentou que a autora objetiva lucrar por meio da usurpação da criatividade e originalidade alheias. Suscitou preliminar de pedido juridicamente impossível, ou seja, a proibição da ré impedir judicialmente a comercialização da réplica de sua obra, pois haveria afronta ao art. 5, incisos XXXIV e XXXV, da CF. No mérito, afirmou que a bolsa copiada é protegida pelo regime dos direitos autorais e que há concorrência desleal pela existência de cópia servil do produto (fls. 137/159).

A ré apresentou reconvenção pugnando pela formação de litisconsórcio ativo com a aceitação de Hermès Sellier e requereu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a autora se abstenha de produzir, importar, exportar, manter em depósito e/ou comercializar produtos que violem os direitos autorais da Hermès sobre a bolsa Birkin ou qualquer outro produto de titularidade das rés/reconvintes e/ou que consistam em prática de concorrência desleal. Pediu que, ao final, seja confirmada a decisão para condenar a autora/reconvinda à abstenção daqueles atos, bem como condenada a informar e comprovar a quantidade total de produtos contrafeitos produzidos e comercializados, para apuração dos danos e condenação no pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Foi proferida decisão antecipando os efeitos da tutela em favor das rés/reconvintes (fls. 98/100). Contra essa decisão foi formulado pedido de reconsideração que foi indeferido (fls. 113).

A autora/reconvinda apresentou contestação à reconvenção, afirmando ter cumprido a decisão que antecipou os



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

efeitos da tutela. Suscitou preliminar de ausência das condições da ação, pois o pedido é juridicamente impossível e que a empresa Hermes Sellier é parte ilegítima. No mérito, negou a violação de direito de autor ou mesmo de marcas e patentes, afirmando que a bolsa caiu em domínio público; negou a ocorrência de concorrência desleal; negou a existência de perdas e danos e pleiteou a revogação da tutela antecipada (fls. 1427/1457).

As rés/reconvintes denunciaram fato novo, consistente na produção e comercialização da bolsa “Kelly 284” pela autora/reconvinda e pleitearam a busca e apreensão das bolsas que imitam seu produto (fls. 1665/1673).

Foi proferida decisão ampliando os efeitos da tutela concedida e deferindo a busca e apreensão das bolsas (fls. 1674/1675 e 1683).

Os peritos acompanharam a busca e apreensão e apresentaram laudo (fls. 1700/1721).

A r. sentença julgou (a) a autora/reconvinda carecedora de ação quanto ao pedido condenatório de abstenção pelas rés/reconvintes de adoção de medidas restritivas contra a autora/reconvinda em face da industrialização e comercialização da “Bolsa 284” ou de qualquer outro produto caído em domínio público; (b) improcedente o pedido declaratório formulado pela autora/reconvinte, que visava o reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes derivada de suposta relação de direito autoral e/ou concorrência desleal; (c) confirmou decisão que antecipou os efeitos da tutela (fls. 98/100) e, (d) julgou procedente o pedido reconvenicional para (d1) condenar a autora/reconvinda a se abster de produzir, importar, exportar, manter em depósito e/ou



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

comercializar produtos que violem os direitos autorais da Hermes sobre a “Bolsa Birkin” ou qualquer outro produto de titularidade das rés/reconvintes e/ou que consistam em prática de concorrência desleal, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00, limitada a R\$ 1.000.000,00; (d2) condenar a autora/reconvinda a informar e comprovar contabilmente a quantidade total de produtos contrafeitos produzidos e comercializados, para apuração dos danos materiais, no prazo de trinta dias, sob pena de busca e apreensão; (d3) condenar a autora/reconvinda ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes da contrafação e da prática de concorrência desleal, a ser apurada em liquidação por arbitramento, calculada de acordo com o benefício econômico obtido pela autora/reconvinda, acrescida de vinte por cento sobre o valor apurado, a título de indenização punitiva; (d4) condenar a autora/reconvinda ao pagamento de danos morais decorrentes da sua conduta, no valor de 50% do valor que vier a ser apurado a título de indenização pelos danos materiais, tudo a ser apurado em liquidação por arbitramento; (d5) condenar a autora/reconvinda a divulgar, em jornal de grande circulação desta Capital, a prática de seus atos e o crédito ao autor da obra original e às rés/reconvintes, detentoras dos direitos patrimoniais sobre a obra, sob pena de multa de R\$ 50.000,00. Por fim, nos termos do art. 106 da Lei 9.610/98, determinou a destruição de todos os exemplares ilícitos, cuja providência ficará a cargo das rés/reconvintes. Em razão da sucumbência, condenou a autora/reconvinda no pagamento das custas, despesas processuais, incluindo honorários periciais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, já consideradas a ação e reconvenção.

Em sede recursal foram apresentadas as petições de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

fls.2121/2123 e 2134/2139, atinentes a “fato novo (sic)” sobre questões registrárias que serão examinadas a seguir.

DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA APELANTE:

A-) PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 0063548-19.2011.8.26.0000 COMO AGRAVO RETIDO E PELO SEU PROVIMENTO – Há notícia do julgamento do agravo de instrumento nº 0063548-19.2011.8.26.0000 por este e. Tribunal, em 22 de novembro de 2011, tendo sido negado provimento ao recurso.

Prejudicada, portanto, a preliminar suscitada pela apelante.

B-) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – Pretende o reconhecimento de cerceamento de defesa, pois não analisado o pedido de esclarecimento e de realização de segunda perícia formulado antes da r. sentença.

De fato, correto o entendimento do MM. Juiz de primeiro grau que entendeu não ser o caso de realização de nova perícia, na medida em que os fatos impugnados pela apelante restaram bem justificados pelo perito judicial.

Ademais, *“Só ao juiz cabe avaliar a necessidade de nova perícia (RT 829/245, JTJ 142/220, 197/90, 238/222). Assim: “Sem que a parte interessada tenha impugnado oportunamente a qualificação do perito ou nomeado assistente técnico, não pode impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a primeira*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

lhe foi desfavorável (STJ-3ª T., REsp 217.847-PR, rel. Min. Castro Filho, j. 4.5.04, não conheceram, v.u., DJU 17.5.04, p. 212) (apud THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA. Código de processo civil e *legislação processual em vigor*. 41ª ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 2009, nota 20 ao art. 437, p. 544).

Afasta-se, portanto, a alegação de cerceamento de defesa.

C-) DA SUPOSTA NULIDADE DA R. SENTENÇA – Do mesmo modo, não há que se falar em sentença *extra petita*.

Não há que se falar em nulidade em relação à condenação quanto ao uso de forma plástica ornamental semelhante ao modelo de bolsa "Kelly". Isso porque, conforme já salientado pelo MM. Juiz a quo na r. decisão de fls. 1691/1692 " *O pedido reconvenicional abrange qualquer outro produto de titularidade das reconvintes, não se limitando a um dos modelos de bolsa por elas fabricadas*".

Logo, totalmente possível a condenação com relação a outras formas ornamentais de bolsas semelhantes àquelas de titularidade das apeladas.

Dessa forma, impossível falar-se em sentença *extra petita*.

D-) DA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO À AUTORIA E ILEGITIMIDADE PARA INVOCAR A TITULARIDADE DE DIREITOS AUTORAIS, POR FALTA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO RECONVENCIONAL E AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO JURAMENTADA INTEGRAL.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Não prospera a alegação de irregularidades consignada pela apelante.

De fato, tratando-se de Direito Autoral, não se exige registro da obra para que se garanta a proteção jurídica. A criação formalizada é o título atributivo de direito de autor, conforme esclarece Carlos Alberto Bittar:

“Em função do sistema instituído para o Direito de Autor e na sagração de regra da própria natureza, é no fenômeno da criação que resulta a atribuição de direitos sobre obras intelectuais.

Trata-se, pois, de direito inerente à criação, instituído para a defesa dos aspectos apontados e que nasce com a inserção, no mundo material, de ideação sob determinada forma. Portanto, é com a ação do autor, ao plasmar no cenário fático a sua concepção – artística, literária ou científica – que se manifesta o direito em causa, revelando-se de início, sob o aspecto pessoal do relacionamento criador-obra.”¹

Ademais, no caso, por meio dos documentos de fls. 164/1319 ficou comprovada a titularidade das obras. Por isso, não há que se falar em ilegitimidade para invocar os direitos autorais.

A inexistência de tradução juramentada de todos os documentos juntados aos autos pelas apeladas não traz qualquer nulidade nos autos. Como bem esclarecido pelo MM. Juiz *a quo*, a leitura dos documentos não traduzidos não é imprescindível para a compreensão e deslinde da causa. Além disso, os documentos necessários para o entendimento dos fatos foram corretamente traduzidos.

¹ Direito de Autor. 2ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1994, p.29.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

No mais, ao contrário do alegado pela apelante, tanto a ação principal quanto a reconvenção possuem fundamentação na proteção decorrente de direitos autorais da apelada e na prática de concorrência desleal por parte da ora apelante, conforme disposto na própria sentença, fls.1787.

Nesse aspecto, inócuo o “fato novo”, anunciado somente agora, em sede recursal, referente à anulação de registro pelo INPI, conforme disposto no art. 18 da Lei 9.610/98², que regula os direitos autorais no País.

Acrescente-se, nessa senda, a irrelevância para a hipótese vertente da anulação de ato registral no campo da propriedade industrial tendo em vista a prevalência da proteção jurídica à obra intelectual em relação à concessão – *ou negativa desta* - de quaisquer privilégios concernentes a direito industrial.

Nesse sentido a lição de José de Oliveira Ascensão:

“A obra é tutelada independentemente da proteção relativa à propriedade industrial, quer dizer, a tutela existe mesmo que haja tutela pelo Direito Industrial.”³

Logo, afastam-se todas as irregularidades apontadas.

DO MÉRITO RECURSAL:

Em que pesem as razões recursais, o recurso não comporta provimento.

² “Art.18. A proteção dos direito de que trata esta Lei independe de registro.” Na esteira desse dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou: “A proteção do direito de autor independe de registro, que é facultativo.” (REsp. nº 655035/PR – Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª T., julgado 07/05/2007). No mesmo sentido: REsp nº 1380630/RJ- Min. Luiz Felipe Salomão, 4ª T., julgado em 13/10/2015.

³ Direito Autoral – 2ª ed., refundida e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 415.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

A pretensão das apeladas está fundada no direito de autor, cujo regime jurídico, repita-se, não exige registro da obra para garantia de proteção, conforme dispõe o art. 18 da Lei 9.610/98.

O art. 7º da Lei de Direitos Autorais em vigor (Lei nº 9.610/98), ao tratar das obras protegidas nos termos do *caput*, “*as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro*”.

Oportuno lembrar que é possível a dupla proteção, tanto da Lei de Direito Autoral como pela Lei de Propriedade Industrial, em obras/criações que possuam ao mesmo tempo o caráter estético e a conotação utilitária, como explica Carlos Alberto Bittar⁴:

“Conjugando-se esses elementos, desde a criação, é a obra integrada ao processo econômico, possibilitando a consecução de melhores efeitos na comercialização, cada vez mais dominada pela sofisticação dos mercados. De outro lado, inseparáveis esses caracteres opera-se a proteção da obra nos dois campos citados, reunidos os requisitos legais.”

Nesse caminho, há que se fazer referência às chamadas “*obras de arte aplicadas*” que, por sua natureza, gozam de proteção simultânea, como lembra Delia Lipszyc⁵:

“Una creación puede ser una obra artística y, al mismo tiempo, cumplir una función utilitaria o una función ornamental em una cosa material. Son obras de artes aplicadas las creaciones artísticas com funciones utilitarias o incorporadas a objetos de uso

⁴ Direito de Autor. 2ªed., Rio de Janeiro. Forense Universitária, 1994, p.20

⁵ Derecho de autor y derechos conexos. Unesco. Cerlalc. Zavalía.1993, p.86.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

práctico, ya sean artesanales o bien producidas em escala industrial."

Prossegue a autora:

"(...) Por el principio de la unidad del arte se ha admitido que las obras de las artes aplicadas puedan gozar, a la vez, de las protecciones del derecho de modelos y diseños industriales y del derecho de autor. A este último no le interessa el destino de la obra, es decir, si está destinada exclusivamente a fines artísticos o culturales o si también puede ser aplicada para satisfacer fines utilitários."

No caso dos autos, oportunas foram as considerações feitas pelo MM. Juiz *a quo* ao observar que "*as bolsas produzidas pelas rés/reconvintes tem valor por sua natureza artística, servindo muito mais como objeto de adorno e ostentação, permanecendo seu aspecto funcional e utilitário em segundo plano*" (fls. 1789- sic).

Nas palavras de Gama Cerqueira, "*A reprodução de uma obra de arte por processos industriais ou a sua aplicação à indústria não a desnaturam, não lhe tiram o caráter artístico*"⁶.

Cabe observar que no elenco das obras protegidas do diploma legal brasileiro vigente para a matéria (*artigo 7º da Lei 9.610/98*) não foram especificadas (*o que não implica ausência de proteção, pois a relação é exemplificativa e não exaustiva*) as "*obras de arte aplicada, desde que seu valor artístico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas*"⁷

⁶ Tratado da Propriedade Industrial, Rio, Forense, 1946, vol. I, pág. 292.

⁷ Texto que constava do inciso XI do artigo 6º da Lei 5.988/73, não reeditado pela Lei 9.610, de 1998. A respeito NEWTON SILVEIRA ensina que "*o caráter industrial da criação não pode servir de elemento diferenciador entre as criações industriais e as artísticas, nem a industrialização pode desnaturar o caráter artístico de uma obra*". Direito de Autor no desenho industrial. RT, São Paulo, 1982, p. 95.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Com efeito, no que tange ao Direito de Autor, não se desconhece que o bem jurídico protegido é a criação ou obra intelectual, qualquer que seja seu gênero, a forma de expressão, o mérito ou destinação, tendo a obra o caráter estético, revestido de certa originalidade⁸.

Invoque-se, a respeito, a lição de Silmara Juny de Abreu Chinellato, respeitada autoralista, Professora Titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo:

"(...) a tônica do significado de originalidade é singularidade, inovação, individualidade, criação, e nesse sentido é que deve ser entendida a obra para gozar da proteção do Direito de Autor."⁹

Alerta a jurista:

*"O elenco de obras protegidas é apenas exemplificativo, bastando que a criação intelectual artística, literária ou científica tenha originalidade, ainda que relativa, e esteja plasmada em suporte material (corpus mechanicum) como, por exemplo, na forma escrita, áudio, áudio-visual etc., ressalvando-se sempre a originalidade."*¹⁰

Nesse contexto, os artigos e acessórios de moda, uma vez originais em sua forma de expressão, são considerados criações artísticas, no mundo industrial e globalizado.

Na hipótese *sub judice*, as características singulares

⁸ Henry Desbois utiliza e explica a expressão "originalidade da forma" afirmando que: "A forma, sob a qual a ideia é apresentada, confere uma exclusividade, uma condição de ser original" (" *Seule, la forme, sous laquelle l'idée a été présentée, donne prise à une exclusivité, à condition d'être originale* "). Le Droit D'Auteur en France. Deuxième Edition entièrement refondue. Dalloz, p.4

⁹ Chinellato, Silmara Juny de Abreu. Violações de direito autoral: plágio, "autoplágio" e contrafação. //Direito Autoral atual. Coordenação Geral: José Carlos Costa Netto; coordenação nacional: Maria Luiza de F.V. Egea, Larissa A. Carasso; coordenação internacional: Anita Mattes e Leonardo M. Pontes – 1ª ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 2015, p.206.

¹⁰ Op.cit.p.205



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

impressas nas bolsas *Hermès* as tornaram mundialmente conhecidas como sinônimo de elegância e de beleza.

O diferencial criativo de sua forma de expressão encontra-se, fundamentalmente, na comunhão de traçados e cores que conferem às bolsas (*obra fina*) características ímpares, que as transformaram em objeto de desejo no mercado da moda.

Esse *status*, mundialmente alcançado pelas criações das bolsas Hermès, merecem notório reconhecimento e proteção legal.

Há que se ressaltar, também, que, no mercado em que se inserem os produtos das apeladas, o fator "*beleza*" – *como elemento estético original* – é decisivo para consolidar a trajetória de êxito desses produtos nesse competitivo ramo comercial.

E, embora, não se desconheça que o conceito de beleza seja de difícil apreensão, Umberto Eco, citando o célebre escritor francês Victor Hugo¹¹, traz relevante contribuição ao tema ao resumir "*o belo*", humanamente falando, como a "*forma considerada em sua relação mais elementar, em sua simetria mais absoluta, em sua mais íntima harmonia com o nosso organismo (...)*"¹²

Assim, ao contrário do alegado pela apelante, é inegável que as bolsas Hermès são criações artísticas originais, de cunho estético, incluindo-se no âmbito da proteção jurídica do

¹¹ Acrescente-se que Victor Hugo foi criador e presidente honorário da *ALAI* (*Association Littéraire et Artistique Internationale*), criada em 1878, em Paris, França. Atuante até hoje, a *ALAI* teve como objetivo inicial a criação de uma convenção internacional para a proteção dos direitos de autor de obras literárias e artísticas, emergindo, desse esforço, em 1886, a Convenção de Berna e suas revisões. A *ALAI* se consolidou como a organização não governamental mais importante, no plano mundial, no estudo científico da matéria e sua consequente evolução segura na defesa jurídica dos autores e suas obras intelectuais.

¹² O ocaso do belo. // História da Feiura. Organização Umberto Eco - tradução Eliana Aguiar. 4ªed.- Rio de Janeiro, Record: 2015, p.281



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Direito Autoral.

E nesse sentido, insofismáveis, na hipótese dos presentes autos, as seguras e categóricas conclusões dos vistoros oficiais no elucidativo laudo (fls.1709/1721):

" Os exames comparativos revelaram que as bolsas apreendidas da requerente, imitam os elementos que constituem e caracterizam a concepção criativa de conjunto das bolsas 'Birkin' e 'Kelly' da requerida.

De fato, observou a perícia que as questionadas bolsas apreendidas foram produzidas retratando, ainda que de forma grotesca, os mesmos elementos característicos de criatividade e originalidade das bolsas 'BIRKIN' e 'KELLY' que lhes conferem a proteção amparada pelo Direito de Autor.

Os exames realizados pela perícia demonstram que os elementos característicos de criatividade e originalidade das bolsas HERMÈS – 'BIRKIN' e 'KELLY', que lhes conferem identidade própria, são os mesmos utilizados nas bolsas apreendidas de VILLAGE 284, razão, razão pela qual constituem produtos de imitação.(...)"

Além disso, não se deve perder de vista que o caráter intencional de imitação das bolsas, é evidenciado pelo uso, por parte da recorrente, da expressão "*I am not de original!*" que, além de alertar (e confessar) que se trata de cópia, atrai o consumidor que deseja e quer adquirir bolsa original das apeladas, preferindo, entretanto, pagar bem menos por uma cópia ilícita.

Nesse caminho, da análise das provas acostadas aos autos, resulta inequívoco o uso ilegal da criação produzida pela apeladas, com impróprio aproveitamento econômico.

Isso porque, ficou comprovado que as bolsas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

produzidas pela apelante são imitações, reproduções praticamente idênticas das bolsas das apeladas.

Nem se alegue, ainda, que a obra teria entrado em domínio público,¹³ pois aplicável ao caso o disposto no art. 41 da Lei 9610/98¹⁴.

A prova documental deixa claro o propósito, da apelante, de imitação servil dos produtos das apeladas, com evidente prejuízo das mesmas.¹⁵

A apelante se apropriou indevidamente da criação/obra alheia, para se promover, com nítido aproveitamento econômico, lançando a coleção "*I am not the original!*".

Como bem concluiu o MM. Juiz *a quo*, "*houve violação da proteção garantida aos direitos autorais para as obras das rés/reconvintes denominadas "Bolsas Birkin" e "Bolsa Kelly" e a comercialização dos produtos da autora/reconvinda que imitam aqueles produtos das rés/reconvintes constitui prática comercial desleal pelo aproveitamento parasitário, mediante uso de cópia servil, causando danos em decorrência da diluição das características distintivas dos produtos das rés/reconvintes"* (fls. 1791-sic).

¹³ Cumpre lembrar que o domínio público se instala em relação à determinada obra intelectual em duas situações: (a) quando o autor é desconhecido (inexiste, destarte, a titularidade de direito autoral), e (b) a partir do falecimento do autor, quando não deixa sucessores, ou quando deixa, vencido o prazo de 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua morte (cessa, assim, a titularidade patrimonial privada) (arts. 41 e 45 da Lei 9.610/98).

¹⁴ Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.

¹⁵ A contrafação, na acepção genérica, consiste em qualquer utilização não autorizada de obra intelectual. Na definição de "contrafação" contida no art.4º, inciso VII da Lei 9.610/98, consta apenas a expressão "a reprodução não autorizada" e, por isso, segundo alguns especialistas, encontra-se incompleta. Assim, adota-se a expressão ampla "utilização", em vez de somente "reprodução".



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Ao tratar da tese da repressão ao aproveitamento parasitário, Maurício Lopes de Oliveira, observa:

"A aplicação da tese permite a condenação de qualquer usurpador de valor econômico de terceiro, mesmo não concorrente, que, agindo de forma predatória, reduz investimentos materiais e intelectuais de sua iniciativa, ganhando tempo e esquivando-se de riscos: enfim, locupletando-se à custa de outrem.

O parasitado é o criador econômico; o parasita, o estranho que tira proveito, sem contrapartida dos investimentos do parasitado.

A repressão do aproveitamento parasitário se sustenta na responsabilidade civil, o mesmo instituto sobre o qual foi construída a teoria da repressão da concorrência desleal."¹⁶

Ao analisar caso semelhante, consignou-se no v. acórdão, por votação unânime, de relatoria do eminente Desembargador Ênio Zuliani:

"a segurança de um aparato diferenciador de produtos não está baseada somente na necessidade de proteger pessoas incultas e ignorantes, mas, sim, na regulamentação da atividade construtiva, evitando que cópias e plágios fiquem imunes diante dos prejuízos das marcas notórias e vencedoras. Embora a ética do comércio permita abrandar conceitos, para que o rigor no exame das iniciativas produtivas não emperre a máquina de investimentos, fundamental para a circulação da riqueza, não pode ser tolerada a deslealdade que, em algumas vezes, é exteriorizada pela cópia de produtos estigmatizados pela atividade da empresa concorrente". (TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 281383-4/2-00, j. 15.02.2007)

¹⁶ Direito de Marcas. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2004, páginas 111-112.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

A Convenção da União de Paris, mencionada inclusive pelo TRIPS, em seu artigo 10, estabelece que os países devem oferecer proteção efetiva contra a concorrência desleal, caracterizada pela prática desonesta do comércio, principalmente a prática de atos que promovam a confusão com produtos concorrentes e alegações falsas relacionadas aos concorrentes:

"Artigo 10, bis: Os países contratantes serão obrigados a assegurar a todos os cidadãos dos países da União uma proteção efetiva contra concorrência desleal.

Constitui ato de concorrência desleal todo ato de concorrência contrario às práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

Deverão ser especificamente proibidos:

1º todos e quaisquer fatos suscetíveis de criar confusão, qualquer que seja o meio empregado, com os produtos de um concorrente:(...)"

Nessa senda, o inciso III, do art.195 da Lei de Propriedade Industrial (9.279/96) condena práticas desleais ao dispor:

"Art.195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

III-emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio a clientela alheia".

Por consequência, a reparação dos danos causados pelo ato da concorrência desleal é prevista, expressamente no art.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

209, da Lei 9.279/96,¹⁷ e sua efetiva compatibilidade com o âmbito das violações de direitos autorais é inequívoca como, inclusive, já decidiu o STJ – Superior Tribunal de Justiça em acórdão recente (19.04.2016), de relatoria do Ministro Raul Araújo¹⁸, prestigiando o judicioso aresto deste Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Desembargador José Carlos Ferreira Alves que concluiu: *"Portanto, resta nítido que os produtos das partes são similares e que a comercialização da boneca "Lucky Mommy" pela ré configura violação de direitos autorais e concorrência desleal em face das bonecas "Pequeno Amor" e "Neném Lu"*¹⁹ (destacado).

Irretocável, portanto, a r. sentença de primeiro grau.

No concernente aos danos morais, a doutrina anota que a reparação dos danos deve pautar-se pela observância das funções da responsabilidade civil, classicamente: reparatorias ou compensatórias (*esta quando se tratar em dano moral*), sancionatória ou punitiva e dissuasória ou preventiva.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.317.861 – PR (2012/0068814-2), em recente acórdão proferido pelo Ministro João Otávio de Noronha, publicado em 11.05.2016.²⁰

Na hipótese vertente, a quantificação reparatoria frente à violação dos direitos morais praticados, especialmente quando envolve, como neste caso, atividades empresariais e

¹⁷ Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

¹⁸ AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 866.986-SP (2016/0039573-4)

¹⁹ Acórdão de 12.08.2014, por votação unânime, (TSJ), na apelação nº 0001035-06.2012.8.26.0315

²⁰ Terceira Turma, j.11/5/2016.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

comerciais ilícitas, deve se relacionar estreitamente com a abrangência da operação ilícita que consiste, basicamente, na repercussão econômica da violação para o ofendido, ou seja, o seu prejuízo, tanto na esfera dos danos emergentes quanto na dos lucros cessantes sofridos. Nesse caminho, mais adequado do que se buscar um valor fixo, aleatório, a título de indenização por dano moral, será vincular essa quantificação reparatória ao âmbito de tais prejuízos, estabelecendo-se dentro de critérios compensatórios à vítima e penalizadores ao ofensor, com razoabilidade, um agravante percentual (*como o fez escorreitamente a r. sentença recorrida*) ou multiplicador, conforme as nuances do caso concreto.

Andou bem, também, a r. sentença no respeitante à condenação da apelante em danos punitivos.

Referindo-se à influência do direito norte-americano, o renomado jurista Carlos Fernando Mathias de Souza leciona que:

"(...) punitive damages" (ao pé da letra indenizações punitivas) diz-se a indenização por dano, em que é fixado valor com o objetivo a um só tempo de desestimular o autor à prática de outros idênticos danos e a servir de exemplo para que as demais pessoas também assim se conduzam", acrescentando "ainda que não muito farta a doutrina brasileira no particular, tem ela designado as 'punitive damages' com a 'teoria do valor do desestímulo', posto que, repita-se em outras palavras, a informar a indenização, está a intenção punitiva ao causador do dano e de modo a que ninguém queira expor-se a receber idêntica sanção"²¹.

Nesse contexto, DÉLIA LIPSZYC aponta a influência do direito norte-americano também em relação aos denominados

²¹ Direito Autoral – Legislação Básica, Brasília, Brasília Jurídica, 1998, p.55.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

*"actual damages and profits" (danos efetivos e lucros): "que consistem na faculdade do titular do direito (copyright owner), de recuperar os direitos efetivos que tenha sofrido com a infração assim como adjudica todos os benefícios obtidos pelo infrator"*²².

A criticável tendência de parte da doutrina de desconsiderar a inserção, na composição reparatória civil, do caráter de penalização do agente, direcionando-a exclusivamente para o âmbito do direito penal, cai por terra, entre outras razões, pela possibilidade jurídica aberta em nosso regime legal desde 1916 e reeditada pelo Código Civil vigente (*artigos 921 e 408 respectivamente*) e, amplamente praticada, de incorporação da *"cláusula pena" - embora de natureza diversa à punição do agente aplicada no campo do direito penal-* no instrumento contratual que, freqüentemente, é expresso entre as partes que o estabelecido nessa modalidade de cláusula (*normalmente a fixação de multa*) é independente da completa reparação do dano causado pela obrigação inadimplida.

Nesse quadro, teríamos de um lado (*adotando-se a indenização com caráter sancionatório*) a possibilidade de *"enriquecimento injustificado"* da vítima e, do outro (*na hipótese de indenização sem o elemento punitivo*) o *"enriquecimento ilícito"* do infrator. Qual dessas seria a solução justa para a diretriz reparatória do dano? Tratando dessa matéria, ANTONIO CHAVES comenta que *"quando um editor reproduz ilegítima e intencionalmente passagens de uma obra protegida, sem ter pedido a autorização ao titular do direito, desse fato já decorre que o editor tem um interesse todo particular em proceder à reprodução. Do contrário, não se tornaria culpado de tal infração das suas obrigações profissionais e da lei"*

²² Derecho de Autor Y Derechos Conexos. Buenos Aires. Unesco, p.574.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

*penal. Em cada caso particular não é possível provar o montante do enriquecimento, que não consiste senão no benefício líquido realizado pelo autor da lesão. Pode-se desde logo admitir que esse proveito representa diversas vezes a retribuição que o violador teria pago aos autores se estes tivesse autorizado a reprodução*²³

Com efeito, o simples pagamento, pelo infrator ao titular do direito de autor violado, do valor correspondente aos exemplares contrafeitos – *mesmo que ao preço de mercado das reproduções legítimas* – não representa a íntegra da reparação indenizatória devida em decorrência da violação. Nesse caminho a segura jurisprudência do STJ – Superior Tribunal de Justiça:

1. "A pena pecuniária imposta ao infrator não se encontra restrita ao valor de mercado dos programas apreendidos. Inteligência do art. 102 da Lei 9.610/98 - *'sem prejuízo da indenização cabível.'* – *na fixação do valor da indenização pela prática da contrafação*" (REsp 1.136.676 - RS, Rel. Min. Nancy Andrighi)
2. O simples pagamento, pelo contrafator, do valor de mercado por cada exemplar apreendido, não corresponde à indenização pelo dano causado decorrente do uso indevido, e muito menos inibe a sua prática."²⁴

Destaque-se, em conclusão, que grande parte dessa lúcida orientação jurisprudencial decorre do emblemático acórdão do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Victor Nunes Leal, proferido há mais de cinquenta anos que, precursoramente consignou que:

" (...) ficaria abalado esse sistema lega se a

²³ Direito de Autor. Artigo publicado na Revista dos Tribunais nº 387, pag.68 Jan.1968.

²⁴ REsp. nº 1.185.943/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe. 18/2/2011)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

reprodução fraudulenta ou ilícita desse lugar apenas a uma reparação pecuniária equivalente ao que ela receberia, se houvesse concordado com a reprodução. A consequência do ato vedado não pode ser a mesma do ato permitido, sobretudo quando há implicações de ordem moral..."²⁵

Nessa via, impecável a r. sentença ao impor a condenação da apelante, a qual fica inteiramente mantida, nos seguintes termos:

a) a se abster de produzir, importar, exportar, manter em depósito e/ou comercializar produtos que violem os direitos autorais da Hermes sobre a "Bolsa Birkin" ou qualquer outro produto de titularidade das rés/reconvintes e/ou que consistam em prática de concorrência desleal, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00, limitada a R\$ 1.000.000,00; (b) condenar a autora/reconvinda a informar e comprovar contabilmente a quantidade total de produtos contrafeitos produzidos e comercializados, para apuração dos danos materiais, no prazo de trinta dias, sob pena de busca e apreensão;²⁶ (c) condenar a autora/reconvinda ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes da contrafação e da prática de concorrência desleal, a ser apurada em liquidação por arbitramento, calculada de acordo com o benefício econômico obtido pela autora/reconvinda, acrescida de vinte por cento sobre o valor apurado, a título de indenização punitiva; (d) condenar a autora/reconvinda ao pagamento de danos morais decorrentes da

²⁵ Acórdão de 06.12.1965, por votação unânime da Primeira Turma do STF, no Recurso Extraordinário nº 56.904, RJTJ 38, p.271.

²⁶ Registre-se também que a apuração deverá ser pautada no preço de mercado dos produtos legítimos (*originals*), aplicando-se a regra do parágrafo único do art. 103 da Lei 9.610/98 que estabelece: *"Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos."*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

sua conduta, no valor de 50% do valor que vier a ser apurado a título de indenização pelos danos materiais, tudo a ser apurado em liquidação por arbitramento; (e) condenar a autora reconvinda a divulgar, em jornal de grande circulação desta Capital, a prática de seus atos e o crédito ao autor da obra original e às rés/reconvintes, detentoras dos direitos patrimoniais sobre a obra, sob pena de multa de R\$ 50.000,00. Por fim, nos termos do art. 106 da Lei 9.610/98, determinar a destruição de todos os exemplares ilícitos, cuja providência ficará a cargo das rés/reconvintes. Em razão da sucumbência, condenar a autora/reconvinda no pagamento das custas, despesas processuais, incluindo honorários periciais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, já consideradas a ação e reconvenção.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO

Relator