



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Registro: 2023.0000656679

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2162731-06.2023.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante -----, são agravados ----- e -----.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentaram oralmente as Dras. Aline S. Souto Maior e Monik Stephany Santos da Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FORTES BARBOSA (Presidente) E AZUMA NISHI.

São Paulo, 2 de agosto de 2023

CESAR CIAMPOLINI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento nº 2162731-06.2023.8.26.0000

Comarca: Bauru 1ª Vara Cível

MM. Juíza de Direito Dra. Rossana Teresa Curioni

Mergulhão

Agravante: -----

Agravados: ----- e -----



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

VOTO Nº 26.512

Ação cominatória, cumulada com pedidos indenizatórios por danos materiais e morais, ajuizada por titulares de registro de desenho industrial. Decisão que deferiu ordem de abstenção de produzir, fabricar, importar, utilizar, divulgar e/ou comercializar o modelo (denominado "Paris"), sob pena de multa, além de busca e apreensão de exemplares para perícia oportuna. Agravo de instrumento.

Ato de Genebra do Acordo de Haia. Apesar de o Brasil ter aderido ao tratado internacional em fevereiro de 2023, este ainda não produzia efeitos entre nós na data do ajuizamento da ação e da prolação da decisão recorrida, o que somente se deu posteriormente.

Ausência, assim, de “fumus boni iuris”.

Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá provimento, com imposição de penalidade por litigância de má-fé à autora, ora agravada, dado o ajuizamento anterior de ação com o mesmo propósito, não noticiada na inicial da presente.

RELATÓRIO.

Assim decidi, liminarmente, nos autos deste



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

recurso de ré em ação cominatória cumulada com pedidos de indenização, que, na ocasião, já havia, espontaneamente, sido contraminutado pela autora:

“**Vistos etc.**

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de lavra da MM. Juíza de Direito Dra. ROSSANA TERESA CURIONI MERGULHÃO, que, nos autos de ação cominatória (abstenção de violação de desenho industrial), cumulada com pedidos indenizatórios (danos materiais e morais), ajuizada por ----- e ----- contra -----, deferiu liminar, **verbis**:

'Vistos.

Trata-se de 'AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE DESENHO INDUSTRIAL E DIREITO AUTORAL C/C PEDIDO DE LIMINAR, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO' movida por ----- e ----- em face de ----- alegando, em síntese, que a primeira requerente é empresa do ramo de comércio e fabricação de cosméticos e o segundo requerente, sócio da primeira, é o criador e desenvolvedor da identidade visual da -----, em especial, criador do design de rótulos e embalagens; afirma que o design de sua embalagem foi registrado na União Europeia em fevereiro/2023, em consonância com o Acordo de Haia; entretanto, após o lançamento de sua nova embalagem, os requerentes foram surpreendidos com o comércio de imitação de sua obra autoral e de seu desenho industrial por parte da requerida; os requerentes notificaram a requerida sobre a violação dos seus direitos e a requerida, além de não responder à notificação, apresentou o produto contrafator (embalagem para cosméticos) na FCE COSMETIQUE -principal evento da indústria cosmética da América Latina- como se fosse de sua criação. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para: i) expedição de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

mandado de busca e apreensão e constatação da comercialização, produção e uso indevido do objeto contrafator, autorizando que os procuradores e representantes técnicos dos autores acompanhem a diligência; ii) a ordem para que a ré abstenha-se de produzir, fabricar, importar, utilizar, divulgar e/ou comercializar os produtos contrafeitos ou qualquer cópia do desenho industrial do frasco para cosméticos que infrinjam o direito autoral dos requerentes. Ao final, requer: i) a busca e apreensão do molde utilizado para a fabricação da embalagem contrafeita, bem como de todos os exemplares dispostos no estoque e nos pontos de venda da ré; ii) a confirmação da tutela antecipada, para tornar definitiva a ordem para que a ré abstenha-se de produzir, fabricar, importar, utilizar, divulgar e/ou comercializar os produtos contrafeitos ou qualquer cópia do desenho industrial dos autores; iii) a condenação da ré ao pagamento de indenização dos danos morais, no valor de R\$ 15.000,00; iv) a indenização de danos materiais, sobre o percentual de lucros que a ré obteve com a divulgação e venda dos produtos contrafeitos.

DECIDO.

1) Para a concessão da tutela de urgência antecipada, imperiosa se faz a presença de requisitos legais, pois trata-se de medida que adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que **unificou** os pressupostos fundamentais para a sua concessão: '*A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a **probabilidade do direito** e o **perigo de dano** ou o **risco ao resultado útil do processo.***' (grifei e destaquei).

Ressalto que, nesse momento, cabe apenas ao Juízo analisar o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência postulada, sob pena de antecipação do julgamento do mérito, o qual depende do pleno exercício do contraditório e da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizeram necessárias.

No caso dos autos, atenta ao que foi narrado, bem como ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da **cognição sumária** permitida nesta fase processual, entendo que a tutela de urgência postulada deve ser deferida, pelos argumentos que passo a expor.

Há a probabilidade do direito.

O documento de fls. 50/58 demonstra que os autores obtiveram, em 23/02/2023, o registro do design de seu frasco para cosméticos, perante a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI).

Como o Brasil é signatário do Acordo de Haia para a proteção internacional dos Desenhos Industriais, o registro do design perante a OMPI confere proteção ao desenho industrial em solo brasileiro.

Da análise perfunctória das imagens apresentadas às fls. 16, cabível neste momento de cognição sumária, tem-se que os frascos produzidos pela ré são reproduções não autorizadas do design criado e registrado pelos autores.

Se os frascos produzidos pela ré, sob denominação de modelo 'Paris', são contrafação, os proprietários do desenho industrial fazem jus ao direito de impedir que a requerida produza, coloque a venda, venda ou importe os produtos contrafeitos (art. 109, parágrafo único da lei 9.279/1996).

O perigo de dano é patente.

Caso a tutela não seja concedida, há sério risco de confusão e associação indevida do público consumidor de produtos cosméticos, desviando a clientela dos autores.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Afora isso, as medidas pleiteadas não são irreversíveis: caso a ação seja improcedente, a requerida poderá voltar a comercializar os frascos e eventuais danos sofridos poderão ser apurados nestes mesmos autos.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada de urgência para determinar a expedição de mandado para:

I) Busca e apreensão de 2 frascos de cada tamanho (1 litro, 500ml e 300ml) do modelo que é comercializado pela requerida sob denominação de 'Paris'; os frascos apreendidos deverão ser depositados em cartório para que, caso necessário, sejam submetidos à perícia.

Tal medida é suficiente para comprovar a produção e comercialização dos frascos supostamente contrafeitos.

Por não causar qualquer prejuízo, defiro o pedido para que os procuradores e/ou assistentes técnicos da requerente acompanhem a diligência; para tanto, deverão entrar em contato com o Oficial de Justiça, no prazo de 5 dias.

Caso não haja contato, o Oficial de Justiça deverá cumprir o mandado independentemente da companhia da parte autora.

II) Intimação da ré para que abstenha-se de produzir, fabricar, importar, utilizar, divulgar e/ou comercializar o modelo contrafeito (que atualmente possui denominação de 'Paris'), sob pena de multa de R\$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitado a 60 dias, sem prejuízo da apreensão dos produtos produzidos.

Servirá a presente decisão, assinada digitalmente, como mandado.(...) - fls. 117/120 dos autos de origem, junta a fls. 27/30 destes autos; destaques do original.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Em resumo, a ré agravante argumenta que **(a)** é titular de registro de desenho industrial para '*configuração aplicada a ou em frasco*' (produtos da linha **Paris**, registrado BR 30.2023.000412-2; fls. 7/9), requerido em 26/1/2023 e concedido em 14/2/2023; **(b)** os agravados vêm promovendo contra si diversas ações infundadas, além de divulgarem, eles próprios, linha de cosméticos com as mesmas embalagens, alardeando falsamente ao mercado que a agravante comercializaria produtos contrafeitos (fl. 10); **(c)** não foi o INPI quem concedeu registro de desenho industrial aos agravados, mas sim a Secretaria Internacional da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (DM 227195) e, ainda assim, para pedido formulado em 23/2/2023 (fl. 12), ou seja, após a concessão, pelo INPI, do registro da agravante; **(d)** para que se constate violação de desenho industrial e de **trade dress**, imprescindível a realização de prova pericial, ainda não produzida; **(e)** em anterior ação de produção antecipada de provas que ajuizaram

(proc. 1076989-21.2023.8.26.0100, do Juízo da 2ª Vara Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem do Foro Central da Capital), aos agravados foi indeferida liminar por inexistência de **periculum in mora** e por falta de informações sobre a análise realizada pelo ente internacional concedente (fls. 104/119 daqueles, junta a fls. 31/37 destes autos); **(f)** os agravados, após indeferimento de liminar, desistiram da ação, suscitando novamente as mesmas questões na ação em que proferida a r. decisão agravada, Juízo diverso, sem mencionar, de má-fé, a demanda anterior; **(g)** após ser proferida a decisão agravada, os agravados fizeram circular missiva divulgando o fato ao mercado.

Requer a suspensão da decisão agravada e, a final, o provimento do recurso, para sua reforma.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Contraminuta, espontaneamente vinda aos autos do agravo, a fls. 61/77.

Expõem os autores agravados que **(a)** depositaram no INPI desenho industrial do mesmo produto em 6/7/2022 (proc. BR 30.2022.003463-0); **(b)** lançaram embalagens que se valem daquele desenho industrial em 3/10/2022, anteriormente, pois, ao depósito da agravante; **(c)** apresentaram, perante a Organização Mundial de Propriedade Industrial, na forma do Acordo de Haia, pedido de depósito internacional (DM 227195) em 1º/11/2022, tendo o registro sido concedido em 23/2/2023; **(d)** por tudo isto, possuem prioridade de registro do desenho industrial, pelo que nulo aquele concedido à agravante, que tenta se apropriar do sucesso que foi evento promovido por eles, agravados.

É o relatório.

O MM. Juízo *a quo*, em apertada síntese, deferiu liminar em favor dos agravados, apoiando-se no registro internacional a elas concedido no âmbito do Ato de Genebra do Acordo de Haia, a que o Brasil aderiu; somou a isto a existência de suficientes indícios de contrafação.

Sucedo que o ato em questão, a que, efetivamente, o Brasil aderiu, não produz, ainda, efeitos entre nós. Realmente, em *site* do Governo Federal (<https://www.gov.br/pt-br/propriedade-intelectual/noticias/2023/fevereiro/brasil-adere-ao-sistema-de-haiapara-a-protecao-internacional-de-desenhos-industriais>), anuncia-se que essa normatividade somente vigorará no Brasil a partir de 1º de agosto de 2023, quando o INPI passará a receber pedidos de desenhos industriais via Sistema de Haia.

Alfim, cabe apenas a parte recorrida, pois ajuizou a nova ação sem leal menção à anterior. Ainda que sejam distintos os pedidos definitivos (a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

anterior antecipação antecipada de provas e a atual cominatório e indenizatório), fato é que, liminarmente, os agravados formularam o mesmo pedido e, na anterior, não lograram êxito, desistindo da demanda.

Deveriam eles, em estrita observância ao princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC), ter comunicado o fato *ab initio* ao MM. Juízo *a quo*.

Não o fazendo, agiram temerariamente (art. 80, V do mesmo Código), como se deu na hipótese de precedente anotado por THEOTONIO NEGRÃO e continuadores (*'repetir, em novo mandado de segurança, questão já repelida em outro'*: RJTJERGS, 152/451 – CPC e Legislação Processual em Vigor, 47ª ed., pág. 176).

Considerando o inexpressivo valor que atribuíram à causa (R\$ 15.000,00, fl. 36), fixo a penalidade em 6 (seis) vezes o valor de um salário mínimo nacional, com fulcro no § 2º do art. 81, sempre do CPC.

Defiro a liminar, ficando suspensos os efeitos da r. decisão recorrida.

Oficie-se com urgência.

Intimem-se.

Já contraminutado o recurso, após as providências acima, voltem cls. para elaboração de voto.” **fls. 136/144; destaques do original.**

Os agravados apresentaram memorial em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

que reiteram seus argumentos acerca de violação de direito decorrente de desenho industrial. Propugnaram pela revogação da liminar, bem assim da penalidade processual (fls. 152/181).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

Reformo a decisão agravada, adotando, *per relationem*, os fundamentos já exarados quando do deferimento de liminar.

Quando ajuizada a ação e proferida a decisão recorrida, não vigorava no Brasil o Ato de Genebra do Acordo de Haia, entrado em vigor no dia de ontem, 1º de agosto de 2023, não produzindo efeitos pretéritos e em nada influenciando no presente julgamento.

Confirmo a imposição aos agravados da multa por litigância de má-fé de 6 (seis) vezes o valor do salário mínimo (§ 2º do art. 81 do CPC), agregando, ao ensejo, na linha daquele, do Tribunal do Rio Grande do Sul, anotado por NEGRÃO e outros, antes mencionado, estes precedentes de nosso Tribunal:

“Propriedade industrial. Desenho industrial. Ação inibitória e indenizatória. Litispendência configurada. Ação anterior julgada improcedente, instruída com prova ligada ao desenho industrial objeto



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

desta ação ('modelo 1030' de caixa plástica), a despeito do alegado equívoco de sua indicação no outro feito, mas o que, sintomaticamente, e mesmo aduzido o fato em defesa, a autora só quis corrigir depois de julgada aquela demanda improcedente. Litigância de má-fé. Cominação mantida. Ação distribuída em outro foro regional, em razão de que proposta a nova ação no domicílio da filial e não da sede, como antes se havia feito. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Ap. 1013942-71.2017.8.26.0007, **CLAUDIO GODOY; grifei**).

“APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA – Município de São José do Rio Preto – Autora. ora apelante, que alega a existência de caixas de inspeção de esgoto no quintal privativo de seu imóvel – Alegação de contrariedade às normas da ABNT e contrato firmado com a construtora – Pedido de indenização por danos materiais – Existência de ação anteriormente ajuizada pela autora sobre os mesmos fatos e mesma causa de pedir com pedido de indenização por danos morais – Ação já julgada - Prejuízos advindos da existência de caixas de inspeção na área privativa da autora que já foram discutidos na ação anterior, estando acobertados pelos efeitos da imutabilidade da coisa julgada - Impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida – Sentença mantida – Recurso improvido, com aplicação, de ofício, de multa por litigância de má-fé.” (Ap. 1042528-89.2019.8.26.0576, **REZENDE SILVEIRA; grifei**).

“ALVARÁ JUDICIAL – Nova propositura de ação idêntica, após o indeferimento anterior do alvará – Mero 'bis in idem' - Ausência de menção na inicial ao anterior ajuizamento de ação idêntica, indicando intenção de evitar distribuição por prevenção ao mesmo magistrado – Litigância de má-fé configurada – Precedentes – Redução, todavia, do valor da multa fixada em 10 para 02 saláriosmínimos, não se



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

justificando a fixação no valor máximo, especialmente tratando-se de mera pretensão de expedição de alvará
– Recurso parcialmente provido.” (Ap. 1002813-66.2021.8.26.0189, **MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES**; grifei).

DISPOSITIVO.

Dou provimento ao agravo de instrumento, **confirmada multa imposta em decisão liminar.**

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais tratados, implícita ou expressamente, no julgamento.

Na hipótese de, em que pese este prévio prequestionamento, virem a ser opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará em ambiente virtual.

É como voto.

CESAR CIAMPOLINI
Relator