



192

1

**PODER JUDICIÁRIO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros**

Proc. nº 011.04.003447-0

**VISTOS**

ANA LUIZA RAINERY DE ALMEIDA ajuizou a presente ação de preceito cominatório c.c. indenização por danos materiais e morais em face de COMERCIAL KIPLING LTDA, ACESSÓRIOS DE MODA KIPLING LTDA e GRENDENE S/A, alegando em síntese que é profissional no mercado nacional e internacional na criação de produtos de moda feminina (designer). Para a proteção de sua criação, seu desenho industrial foi registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), registro: nº 6201980-5. Ocorre que as rés 1ª e 2ª (COMERCIAL KIPLING e ACESSÓRIOS DE MODA KIPLING LTDA) começaram a comercializar produto que imitavam o desenho registrado pela autora e a 3ª ré (GRENDENE) começou a fabricar seu produto idêntico, mas com outro nome. Requer: a) a paralisação da fabricação e venda do produto que incorpora o desenho industrial da autora; b) condenação ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, no importe de 5% do valor bruto de cada venda do produto contrafeito; c) indenização por danos morais (330 vezes o valor do salário mínimo vigente a co-ré Grendene S/A. e 33 vezes o valor do salário mínimo vigente para as co-rés Comercial Kipling Ltda. e Acessórios de Moda Kipling Ltda.).

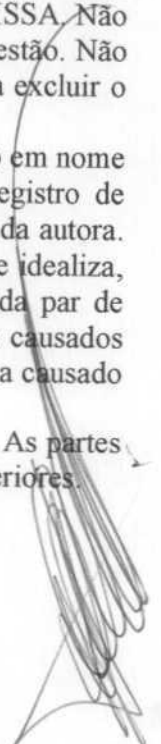
Contestaram as rés (COMERCIAL KIPLING LTDA. e ACESSÓRIOS DE MODA KIPLING LTDA.) dizendo que a autora seria pessoa física e que o exercício deste direito seria inerente à pessoa jurídica. Os calçados foram adquiridos da co-ré (GRENDENE) através de negócio jurídico válido e legal. A co-ré (GRENDENE) teria o registro de desenho industrial no INPI, sob nº 6201596-1. Não haveria qualquer prova de desvio de clientela, de confusão mercadológica ou dos prejuízos que disse a autora ter sofrido em virtude da conduta das co-rés (COMERCIAL KIPLING LTDA. e ACESSÓRIOS DE MODA KIPLING LTDA.).

Contestou a ré (GRENDENE) arguindo preliminarmente que a autora (pessoa física) não seria parte legítima para pleitear ressarcimento por prejuízo comercial decorrente de queda de vendas. Teria o registro de desenho industrial perante o INPI do modelo em questão. O público procuraria a sandália da ré (GRENDENE) devido à marca MELISSA. Não haveria prova material ou pericial de imitação, reprodução ou cópia do calçado em questão. Não se sustentaria a postulação indenizatória por lucros cessantes. Não haveria ato ilícito a excluir o suposto dano moral.

Replicou a autora dizendo que estaria pleiteando indenização em nome da empresa MIX SHOES da qual seria sócia. A co-ré (GRENDENE) teria feito registro de desenho industrial idêntico da autora após dois meses de ter sido concedido o registro da autora. Teria reconhecimento internacional como designer pela exclusividade dos modelos que idealiza, direcionando produção a empresas terceirizadas. Seria devida a remuneração por cada par de sandálias vendido indevidamente sem sua autorização e indenização por danos morais causados por constrangimento, dor e mágoa. O negócio firmado entre as co-rés seria ilícito e teria causado prejuízos à autora.

Foi realizada a prova pericial, vindo o laudo de fls. 542/583. As partes se manifestaram e em alegações finais insistindo no acolhimento de suas pretensões anteriores.

É o relatório.





693

2

**PODER JUDICIÁRIO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros**

Proc. nº 011.04.003447-0

Fundamento e DECIDIDO.

1. O processo comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 330, I, do CPC. A matéria fática só comporta prova documental que já se encontra nos autos.

2. Acolho a preliminar de ilegitimidade de parte das rés Comercial Kipling Ltda. e Acessórios De Moda Kipling Ltda., pois não se demonstrou que tivessem agido com dolo ou má-fé. A co-ré Grendene é empresa sólida e de longa tradição no mercado de calçados e produtos femininos, não se podendo exigir das requeridas conduta diversa.

Pese ainda que neste caso até registro a favor da Grendene já existia, não havendo motivo algum para que essas co-rés desconfiassem da propriedade industrial da primeira.

3. Não há que se falar em ilegitimidade de parte da autora para pleitear lucros cessantes porque o direito autoral e de marcas e patentes lhe garante o recebimento de remuneração pelo uso de sua criação. Mesmo que não seja pessoa jurídica, sobre todos os produtos vendidos deve receber um percentual.

4. Veio aos autos prova de que a requerente registrou primeiro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) o desenho industrial, sendo esta a forma de se adquirir exclusividade em relação ao design.

Sem dúvida a prioridade de registro de desenho industrial pertence à Ana Luiza Rainery de Almeida, que registrou o desenho industrial primeiro que a Grendene S/A.

Consta no Certificado de Registro de Desenho Industrial feito por Ana Luiza Rainery de Almeida nº 6201980-5, titular: Ana Luiza Rainery de Almeida, título: configuração aplicada em calçado feminino, Classificação Nacional: 02-04.S 0004, 02-04.S 0047, data do depósito: 16/07/2002, expedida em 10/12/2002 (fls. 75/82).

Consta no Certificado de Registro de Desenho Industrial feito por autor: Volnei Tadeu Dal Magro, titular: Grendene S.A. nº 6202596-1, titular: Grendene S.A., título: configuração aplicada em tamanco, Classificação Nacional: 02-04.S 0004, 02-04.A 0253, data de depósito: 03/09/2002, expedida em 20/05/2003 (fls. 176/182).

A Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 prevê no artigo 94 que *“ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei”*.

Parágrafo único: *“Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º”*.

Artigo 7º: *“Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação”*.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Walter Brasil Mujalli, A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NOVA LEI DE PATENTES Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, editora De Direito, São Paulo, 1997, paginas 189, 160.





094

3

**PODER JUDICIÁRIO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros**

Proc. nº 011.04.003447-0

Diz-se comumente que o direito de propriedade também pode recair sobre outros valores, que não se apresentam de forma visível, palpável e tangível, não se encontrando materializados no universo físico. Convencionou-se designar tal direito pelo termo abrangente “propriedade imaterial”.

A propriedade também se projeta sobre coisas incorpóreas.

Luiz Carlos de Azevedo resume com precisão a evolução do conceito de propriedade, com a amplitude que as relações jurídicas contemporâneas reclamam: “a par do conceito tradicional de propriedade, este se ampliou para a propriedade industrial, literária, artística, científica, bem como para as suas respectivas proteções no tocante às marcas, patentes de invenção, fundos de comércio, direitos do autor, etc. Na verdade, todos os demais institutos do direito das coisas foram sendo paulatinamente visualizados sob novos prismas, em face dos intercorrentes influxos de natureza socioeconômica”.<sup>2</sup>

Quando os bens protegidos são exteriores à pessoa do titular do direito e o dever jurídico recai sobre todos os outros homens, os direitos absolutos são denominados *direitos reais*. São direitos absolutos, por terem sujeito passivo indeterminado, e são reais, pois seu objeto *não* está na personalidade do titular (sujeito ativo) mas numa coisa, numa *res*.<sup>3</sup>

Porém, os direitos intelectuais, dentre eles os de autoria e invenção, estão protegidos principalmente por ramo do direito chamado de “direitos da personalidade”.<sup>4</sup>

Por tratar de emanção criativa do intelecto dos autores e inventores, estes possuem direitos sobre a obra ou invento.

A propriedade imaterial é a denominação atribuída à propriedade cujo objeto não é de ordem material ou corpórea. Nessa espécie, assim, encontra-se a propriedade intelectual ou toda aquela cujo objeto seja constituído por uma coisa ou um bem de ordem abstrata, isto é, sem corpo e sem forma material.<sup>5</sup>

De toda maneira é importante considerar que a maior parte dos autores cuida do tema onde tradicionalmente sempre foi tratado, no âmbito dos direitos reais.

A proteção à propriedade imaterial abrange o direito de invenção, marcas e patentes, como também a autoria de obras científicas, literárias e artísticas, independentemente de qual a forma pela qual se apresenta exteriormente.

<sup>2</sup> *Introdução à História do Direito*, editora Revista dos Tribunais, SP, 2005, pág. 305.

<sup>3</sup> *AUTOR Direito das Coisas*, editora Revista dos Tribunais, SP, 9ª ed., 1993, pág. 24.

<sup>4</sup> Os bens intelectuais não são objeto de propriedade, mas de direitos de exclusivo, de natureza diferente. Nenhum dos preceitos aplicáveis à propriedade, que não sejam resultantes de características comuns a todos os direitos absolutos se aplica aos direitos intelectuais. ...Os bens intelectuais não são objeto de direitos reais. José de Oliveira Ascensão, *Direitos Reais*, 5ª ed., Coimbra Editora, Portugal, 1993, pág. 39.

<sup>5</sup> De Plácido e Silva, *Vocabulário Jurídico*, 12ª ed., editora Forense, RJ, 1993, pág. 479.



695

4

**PODER JUDICIÁRIO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros**

Proc. nº 011.04.003447-0

5. Em relação ao pedido de lucros cessantes, há o dever de pagar percentual equivalente aos direitos de propriedade imaterial da autora, reputando-se justo o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor de venda (que não incidirá sobre os impostos da Fazenda Pública), pois ficou provado que o primeiro registro no INPI é o que vale.

Está clara a violação dos direitos da autora e a porcentagem pleiteada é até moderada, considerando-se a importância do processo de criação para a obtenção do resultado final e dos lucros auferidos, sendo caso de remeter a questão à liquidação de sentença.

Consta no Laudo Judicial: No exame de comparação entre a Sandália "Melissa Plasticodeli" e a Sandália Grudy: *"Com efeito, constatou-se similaridade do aspecto de conjunto das formas plásticas dos espécimes comparados, tais como a projeção lateral das tiras, o cabedal e a plataforma formando um único corpo, o solado contínuo aderido à parte inferior da plataforma, o alcance lateral das tiras em acompanhamento ao formato do pé, as curvaturas do solado da parte inferior da plataforma, bem como o corte em diagonal na parte traseira, que demonstram a similaridade de Desenho Industrial"* (fl.565).

Não restam dúvidas acerca de que houve cópia do desenho industrial, pois da leitura do laudo se verifica que são praticamente idênticas as sandálias.

5. Há direito à percepção de indenização por danos morais.

O inventor ou o autor mantém com a sua criação, ligação de dupla natureza: uma de caráter moral, consistente no direito personalíssimo de ser reconhecido como o autor, e outra, o direito à integridade da obra, consistente em não poder vê-la alterada sem o seu expreso consentimento<sup>6</sup>.

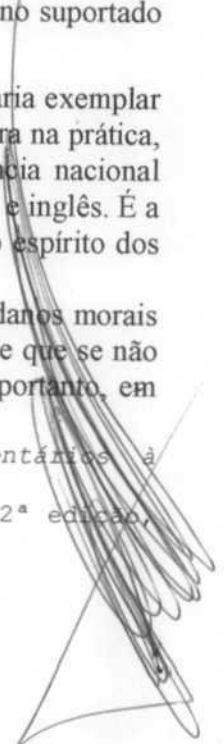
Segundo CARLOS ALBERTO BITTAR, dentre os fatores que influenciam a determinação da reparação devida, identificados e discutidos na doutrina inserem-se fatores objetivos e subjetivos relacionados às pessoas envolvidas, que, na prática, acabam influenciando no espírito do julgador, a saber, de um lado a análise do grau de culpa do lesante e de outro a situação patrimonial e pessoal das partes. Deve-se acentuar que mesmo à ausência de vantagem para o autor da lesão, cumpre seja, como natural, obrigado a reparar o dano suportado pela outra parte<sup>7</sup>.

Como ensina o preclaro professor, a reparação pecuniária exemplar vem como meio de desestímulo. Adotada a reparação pecuniária - que, aliás, é a regra na prática, diante dos antecedentes expostos - vem-se cristalizando orientação na jurisprudência nacional que, já de longo tempo, domina o cenário indenizatório nos direitos norte-americano e inglês. É a de fixação de valor que serve como desestímulo a novas agressões, coerente com o espírito dos *punitive* ou *exemplary damages* da jurisprudência daqueles países.

Em consonância com essa diretriz, a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em

<sup>6</sup> Celso Ribeiro Bastos & Ives Gandra da Silva Martins, *Comentários à Constituição Federal do Brasil*, editora Saraiva, SP, 2001, pág. 155.

<sup>7</sup> *Reparação Civil por Danos Morais*, editora Revista dos Tribunais, 2ª edição, SP, 1994, págs. 209/214.





0916

5

**PODER JUDICIÁRIO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros**

Proc. nº 011.04.003447-0

importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo no patrimônio do lesante, a fim de que ele sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, a quantia ser economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante.

Ora, em momento em que crises de valores e de perspectivas assolam a humanidade, fazendo recrudescer as diferentes formas de violência, esse posicionamento constitui sólida barreira jurídica a atitudes ou a condutas incondizentes com os padrões éticos médios da sociedade. De fato, a exacerbação da sanção pecuniária é fórmula que antecede às graves conseqüências que de atentados à moralidade individual ou social podem advir. Mister se faz que imperem o respeito humano e a consideração social, como elementos necessários para a vida em comunidade.

Com essa técnica é que os países de *common law* têm contribuído, decisivamente, para a implementação efetiva de um sistema de vida fundado no pleno respeito aos direitos da personalidade humana, com sacrifícios pesados aos desvios que se tem verificado, tanto para pessoas físicas, como para pessoas jurídicas infratoras possibilitando que se realize com maior ênfase a sua função inibidora, ou indutora de comportamentos. Com efeito, o peso do ônus financeiro é, em um mundo em que cintilam interesses econômicos, a resposta pecuniária mais adequada a lesionamentos de ordem moral.

Deve-se, em qualquer hipótese, ter presentes os princípios da satisfação integral dos interesses lesados e da estipulação de valor que iniba novas investidas, como balizas maiores na reparação devida. Alcança-se assim a justiça real, e não nominal, que os valores em jogo impõe<sup>8</sup>.

Considera-se a grandeza dos interesses econômicos envolvidos, a situação das partes e as conseqüências do ato lesivo para fixar a indenização.

Diante do exposto **julgo a autora carecedora de ação em relação a Comercial Kipling Ltda. e Acessórios De Moda Kipling Ltda.** por ilegitimidade de parte e **extinto o processo sem julgamento do mérito apenas quanto a esta nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC**, arcando a autora com a metade das custas e com os honorários advocatícios dos patronos da ré que arbitro em **dez por cento (15%)** do valor atribuído à causa a serem partilhados igualmente (cinquenta por cento para os advogados de cada parte).

**Quanto a Grendene, julgo parcialmente procedente o pedido e:**

a) Condeno-a a encerrar por definitivo a fabricação ou venda do produto que incorporam o desenho industrial da autora da sandália Grudy sob pena de multa de R\$ 100,00 por produto produzido ou alienado nos termos do art. 461 do CPC;

b) Condeno a autora a pagar indenização por lucros cessantes correspondentes a cinco por cento sobre o valor bruto da venda deste produto, menos os impostos;

c) Condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais equivalente a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para esta data;

<sup>8</sup>Bittar, Obra citada, págs. 219/226.

69x



**PODER JUDICIÁRIO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros**

Proc. nº 011.04.003447-0

d) Condeno-a ao pagamento da outra metade das custas e de honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da condenação, pois sucumbiu em maior parte.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de julho de 2008.

**CARLOS ALBERTO DE CAMPOS MENDES PEREIRA**  
**Juiz de Direito**

CERTIDÃO  
CERTIFICADO E DOU FEI DATA O PROCESSO  
883.11.2004.003447-000 nº ordem  
12012004 para registro a sentença em livro  
proprio de nº 197. 82 RL 281212 sob nº  
122212008.  
São Paulo, em 31 de julho de 2008. Eu.  
LUCIANA  
FERRERA, Escrevente, substituí.