



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL nº 0395438-84.2014.8.19.0001



1ª APELANTE: DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA.

2ª APELANTE: UNIÃO DE LOJAS LEADER S.A.

APELADOS: OS MESMOS

ORIGEM: JUÍZO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA  
DA CAPITAL

RELATORA: DESEMBARGADORA LÚCIA ESTEVES

**APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO AUTORAL. SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO COPIADAS DA COLEÇÃO DA DEMANDANTE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUTORA QUE AFIRMA TER FIRMADO CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COM EMPRESA DETENTORA DE TODOS OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELATIVOS A DETERMINADA ESTAMPA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA SOB O ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA COM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PARA A HIPÓTESE DE NÃO SER POSSÍVEL AVERIGUAR A QUANTIDADE DE PEÇAS VENDIDAS PELA RÉ. APELO DA DEMANDADA PLEITEANDO A REFORMA DO *DECISUM*, SOB A TESE DE**





**INAPLICABILIDADE DA LEI DE DIREITO AUTORAL PARA HIPÓTESE PROTEÇÃO DE ESTAMPA, UMA VEZ QUE SE TRATARIA DE DESENHO INDUSTRIAL E, PORTANTO, SUJEITO A PROTEÇÃO NA ESPÉCIE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, QUE NECESSIDADE DE PRÉVIO REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. ARGUIÇÃO DE NÃO CABIMENTO DA PROTEÇÃO REFERENTE A DIREITO AUTORAL SOBRE A CRIAÇÃO DAS PEÇAS DE VESTUÁRIO, POR SE TRATAR DE MODELOS DE DOMÍNIO PÚBLICO. DEMANDANTE QUE CONTRATOU TÃO SOMENTE A LICENÇA DE USO DA ESTAMPA COM A DETENTORA DOS DEMAIS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DO ALUDIDO MATERIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO POR SUPOSTA CONCORRÊNCIA DESLEAL EM RELAÇÃO A ALUDIDA ESTAMPA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO AUTORAL EM RELAÇÃO A CRIAÇÃO DAS PEÇAS DE VESTUÁRIO, SUPOSTAMENTE COPIADAS. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA ORIGINALIDADE. SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO DA RÉ QUE SE DÁ PROVIMENTO E APELO DA AUTORA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.**



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL nº 0395438-84.2014.8.19.0001

**Vistos**, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº **0395438-84.2014.8.19.0001**, em que são Apelantes **DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA.** e **UNIÃO DE LOJAS LEADER S.A.** e Apelados, **OS MESMOS**.

**Acordam** os Desembargadores que compõem a Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por **UNANIMIDADE** de votos, em **NEGAR PROVIMENTO à Apelação da Autora e DAR PROVIMENTO ao Recurso da Ré**, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

### RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela Parte Autora **DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA.** e pela Parte Ré **UNIÃO DE LOJAS LEADER S.A.**, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, às fls. 309/315 (i.e. 000309), que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

*“...III - Dispositivo*

*À conta do que se vem de expor, extingo o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais para:*

*a) Condenar a ré a se abster de divulgar, vender ou importar os produtos da linha "that's it tens", notadamente as peças da coleção que se assemelham às peças de coleção da autora, sendo dois vestidos e uma saia, conforme fundamentação supra.*

*b) Condenar a ré ao pagamento de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros legais, à razão de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406, do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), desde a data da citação, e correção*



*monetária, a contar da presente sentença, segundo os índices da C.G.J. deste Tribunal.*

*c) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser calculado em oportunidade de liquidação de sentença por arbitramento.*

*Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do disposto no artigo 85, § 2º, do Diploma de Ritos.*

*Após o trânsito em julgado, e mediante as cautelas legais, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. P.R.I...”*

A supracitada sentença foi objeto de Embargos de Declaração opostos pela Autora, ora 1ª Apelante, às fls. 346/348 (i.e. 000346), que após a manifestação da Ré, de fls. 362/364 (i.e. 000362), foi conhecido e rejeitado, pela sentença prolatada às fls. 366/367 (i.e. 000366), *in verbis*:

*“...Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 346/347 pela parte autora em face da sentença de fls.309/315, alegando que a mesma padece de vício de omissão, uma vez que deixou de constar a abstenção da embargada em receber, usar e fazer propaganda dos produtos objeto da demanda.*

*Alega, ainda, que deixou de constar expressamente no decisor, os moldes por danos materiais, na forma do art. 103, parágrafo único da Lei de Direitos Autorais, que determina a indenização correspondente a 3.000 (três mil exemplares), além dos eventualmente apreendidos nos estabelecimentos da embargada.*

*Os embargos de declaração se consubstanciam em modalidade recursal cujo objetivo precípua é remediar a obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no pronunciamento judicial.*

*As alegações do embargante não merecem prosperar, uma vez que a sentença foi clara em abalizar o intento da obrigação da embargada, compelindo a ré a se abster de divulgar, vender ou importar os produtos da linha*



*"that's it tens", notadamente as peças da coleção que se assemelham às peças de coleção da autora, sendo dois vestidos e uma saia, sendo desnecessária a determinação para "receber", "usar" e "fazer propaganda".*

*No que tange à alegação de omissão na sentença que deixou de constar expressamente os moldes da liquidação por danos materiais, na forma do art. 103, parágrafo único da Lei dos Direitos Autorais, que determina a indenização correspondente a 3.000 exemplares, além dos eventualmente apreendidos nos estabelecimentos da embargada, a mesma não merece acolhimento, uma vez que o referido artigo dispõe que o transgressor pagará o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos, apenas quando não for possível quantificar o número de peças objeto da infração, o que não cabe no presente caso, uma vez que a ré foi condenada a se abster de divulgar, vender ou importar os produtos da linha "that's it tens", notadamente as peças da coleção que se assemelham às peças de coleção da autora, sendo dois vestidos e uma saia.*

Nesse sentido:

*RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO AUTORAL. PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE). INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. ART. 103 DA LEI 9.610/98. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DA CONTRAFAÇÃO. - A sanção do parágrafo único do art. 103 da Lei 9.610/98 tem sua aplicação condicionada à impossibilidade de identificação numérica da contrafação. - 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, observada a razoabilidade, devem ser considerados os seguintes itens balizadores: (i) o fato de que desestimule a prática ofensiva e obste o enriquecimento sem causa do titular dos direitos autorais violados; (ii) o fato de*



APELAÇÃO CÍVEL nº 0395438-84.2014.8.19.0001

*inocorrência de comercialização dos produtos contrafeitos. - Na hipótese julgada, é razoável supor que, não houve a intenção de praticar qualquer espécie de concorrência desleal ou comprometer a indústria legalizada. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (STJ - REsp: 1016087 RS 2007/0287082-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/04/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2010)*

*Logo, não há omissão a ser sanada, uma vez que a sentença analisou pontualmente o pedido do autor. Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.  
P.R.I...”*

A 1ª Apelante (parte autora) em suas razões recursais de fls. 382/386 (i.e. 000382), repisando os argumentos expostos nos embargos de declaração mencionados acima, alegou, em breve síntese, que a sentença prolatada às fls. 309/315 (i.e. 000309), merece ser parcialmente reformada, em razão de flagrante omissão, uma vez que não foram observados 02 (dois) pontos constantes dos itens 3 e 4, do pedido autoral, a saber: 1 - quanto ao pleito de condenação da Ré em se abster de receber, usar e fazer propaganda dos produtos da linha “That’s it tens”, sendo 02 (dois) vestidos e 01 (uma) saia, da coleção da autora, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo e, 2 – em relação ao pedido de condenação da Ré a lhe pagar indenização pelos danos materiais no valor das peças vendidas da linha “That’s it tens”, sendo 02 (dois) vestidos e 01 (uma) saia, da coleção da autora e, como não é possível mensurar a quantidade de peças vendidas, para que seja aplicado o disposto no art. 103, parágrafo único, da Lei de Direitos Autorais, que estipula a indenização correspondente a 3.000 (três mil) exemplares, além de eventualmente apreendidos nos estabelecimentos da Apelada.



A 2ª Apelante (parte ré) em suas razões recursais de fls. 390/428 (i.e. 000390), argui as preliminares de: a) ilegitimidade ativa *ad causam*, sob o argumento de que no contrato colacionado aos autos pela Apelada, foi concedido apenas a licença para uso para exploração, mas ressalvando que a contratada “La Estampa” detém a titularidade exclusiva de todos os direitos de propriedade intelectual relacionados ao material, conforme cláusulas 1ª, 1.1, 2 e 2.1. e, b) inépcia da inicial, pela ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, sob o argumento de que a Apelada não instruiu a sua exordial, com documento hábil a comprovar que a contratada “La Estampa”, de fato, detenha os direitos autorais sobre as estampas objetos da lide e o respectivo direito de cessão de uso a terceiros, uma vez que se tratando de desenho industrial, para proteção, demanda a necessidade de registro perante o INPI, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

A 2ª Apelante (parte ré) sustentou, na hipótese de superadas as preliminares arguidas, que a sentença vergastada merece se reformada porque chancelou a proteção dos supostos direitos da Apelada, reconhecendo por via transversa lesão à direito autoral, cujo registro é facultativo. No entanto, não observou que para a proteção relativa a estampas e modelagens industriais, que dizem respeito a desenho industrial, a lei exige obrigatoriamente o registro, na forma do art. 8º, VIII, da Lei nº 9.610/98 e não por direito autoral. E, inexistindo registro, as estampas estariam em domínio público, aplicando-se o disposto no art. 109, da Lei nº 9.279/96.

Aduziu ainda a 2ª Apelante (parte ré), que as peças sobre as quais a Autora alega ter criado e que teriam sido copiadas pela demandada não preenchem requisito essencial para proteção pela



APELAÇÃO CÍVEL nº 0395438-84.2014.8.19.0001

Lei de Direitos Autorais, uma vez que falta originalidade e, portanto, trata-se de uso comum, ou seja, que os modelos de saias e vestidos oferecidos por ambas as partes seguem a tendência da moda e que nada mais é do que um padrão de consumo e, assim, não foram “criados” pela Apelada.

Por fim, sustentou a 2ª Apelante (parte ré), em razão da ausência da prática de ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa pela Apelada.

A Autora apresentou suas contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pela Ré, às fls. 442/457 (i.e. 000442), pugnando pela sua rejeição, para coibir a concorrência desleal, pela reprodução indevida de itens que integram, exclusivamente a sua esfera jurídica.

A Ré apresentou suas contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pela Autora, às fls. 468/479 (i.e. 000468), pugnando pelo seu não provimento, prestigiando a sentença vergastadas, nos pontos em que foram suscitados.

### VOTO

Inicialmente, observo que os presentes recursos preenchem os seus pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser recebidos nos seus regulares efeitos.

Após análise detida dos autos, observo que a questão controvertida diz respeito à suposta prática de concorrência desleal pela Ré, em razão de alegada “clonagem” de 02 (dois) vestidos e 01 (uma) saia, que a Autora sustenta ter sido sua criação e, comercialização em suas lojas como se fossem de autoria da



demandada, com a conseqüente condenação para que esta se abstenha de produzir, receber, usar, colocar à venda, fazer propaganda ou divulgação, vender ou importar os referidos itens, além da correspondente indenização por danos materiais sobre as peças vendidas e reparação por danos morais.

Antes de adentrar no mérito recursal, passo a análise das preliminares suscitadas pela 2ª Apelante (Ré).

Com relação ao pleito de indeferimento da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, a mesma não merece acolhida porque os apontados pela demandada dizem respeito a não comprovação que a contratada “La Estampa” detém a titularidade exclusiva de todos os direitos de propriedade intelectual relacionados ao material e, portanto, se refere a uma prova documental que deveria ser produzida pela Autora para sustentar suas alegações e, que ainda, poderão ser analisados quando da análise do mérito dos pedidos, mas que não guardam relação com a regularidade de representação da empresa demandante e, portanto, não se caracteriza com um óbice para o ajuizamento da demanda.

No que se refere à preliminar de ilegitimidade ativa *ad causam*, impende observar, com muito bem ressaltado pelo Juiz Sentenciante, que a questão relativa à existência de um contrato sobre direito de uso sobre o material, firmado pela Autora com a Sociedade Empresária La Estampa, sem a cessão da titularidade de qualquer direito de propriedade intelectual, se confunde com o mérito e com este deverá ser apreciado, de modo, que pela Teoria da Asserção, pela qual as condições da ação devem ser aferidas com base apenas na coerência da narrativa autoral, merece ser



reconhecida a legitimidade da autora para a propositura da presente demanda.

Superada a barreira processual suso mencionada, passo a análise do mérito recursal.

Inicialmente, impende observar, como corretamente ressaltado pelo Juiz Sentenciante, a questão relativa a propriedade intelectual abarca um conjunto de direitos que visa a proteção das criações em geral, e engloba duas espécies: a propriedade industrial e o direito autoral.

Podemos dizer que os direitos autorais regem as relações jurídicas decorrentes da criação e utilização de obras intelectuais estéticas, integrantes da literatura, das artes e das ciências. Enquanto, os direitos de propriedade industrial, que regulam as relações referentes às obras de cunho utilitário, consubstanciadas em bens materiais de uso empresarial, por meio de patentes e marcas.

Nesse aspecto, revela-se importante mencionar que a propriedade industrial é o conjunto de direitos sobre as patentes de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, marcas de fábrica ou de comércio, marcas de serviço, nome comercial e indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal e às falsas indicações geográficas. No entanto, diferentemente dos direitos autorais, pressupõe prévio registro no órgão competente, que no Brasil é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Na hipótese sob análise, devemos observar que a Autora firmou contrato com a Empresa La Estampa Comércio de Tecidos Ltda., para fornecimento de desenho e estampas do acervo e



APELAÇÃO CÍVEL nº 0395438-84.2014.8.19.0001

**licença de uso para a sua exploração**, na forma da cláusula nº 1, denominada OBJETO, item 1.1, do contrato de licença de uso e outras avenças, constante de fls. 27/33 (i.e. 000027).

Desta forma, revela-se imperioso reconhecer que, ao contrário do sustentado pela Autora, a empresa contratada La Estampa Comércio de Tecidos Ltda. **NÃO LHE CEDEU todos os direitos de propriedade intelectual**, relacionada ao material (desenho e estampa) constante do anexo de fl. 33 (i.e. 000033).

Também merece ser ressaltado, que existe no contrato de licença de uso e outras avenças, constante de fls. 27/33 (i.e. 000027), a cláusula 7.3. que estabelece: *“Ficam as partes cientes que não poderão, em hipótese alguma, utilizar, referir-se ou citar o nome ou marca da outra parte, para fins diversos daqueles previstos no objeto do Contrato, sem o prévio e formal consentimento da outra.”*

Assim, considerando que a Autora não trouxe aos autos a Contratada Empresa La Estampa Comércio de Tecidos Ltda., que no negócio jurídico firmado entre as partes, reservou para si todos os direitos de propriedade sobre o material (desenho e estampa) constante do anexo de fl. 33 (i.e. 000033), cedendo à Demandante apenas a licença de uso, assim como não apresentou procuração da aludida contratada, nem sequer comprovou o consentimento formal e prévio necessário na forma da cláusula supramencionada, faz-se necessário reconhecer que em relação ao material (desenho e estampa), esta é carecedora de ação com relação ao pedido de indenização por danos materiais e morais, com base em suposta concorrência desleal praticada pela Ré.



APELAÇÃO CÍVEL nº 0395438-84.2014.8.19.0001

No que diz respeito aos supostos direitos autorais da Autora sobre a criação dos modelos de 02 (dois) vestidos e 01 (uma) saia que a Ré teria indevidamente copiado e comercializado, em seu prejuízo, melhor sorte não possui a Demandante.

Primeiro, porque o sujeito originário do direito de autor, que nasce da criação intelectual, por consequência natural, é a pessoa física que criou a obra, na forma do art. 11, da Lei nº 9.610/98, *in verbis*:

*Art. 11 – Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.*

Desta forma, a pessoa jurídica somente poderia possuir a titularidade derivada, no caso de obter a cessão dos direitos do sujeito originário, o que não restou demonstrado nos autos pela Autora.

Segundo, pela ausência do requisito da originalidade, ou seja, a forma tem que ter caráter de novidade.

Nesse aspecto, merece ser observado que as peças constantes das fotografias de fls. 42/58 (i.e. 000042/000054) não possuem qualquer aspecto/traço de novidade, originalidade ou criatividade, uma vez que se tratam de peças de vestuário comum, existentes aos montes no mercado, que no muito refletem uma tendência ou inspiração em coleções passadas de outros designers no mercado.

Sobre o tema, brilhantemente leciona o Professor Luciano Andrade Pinheiro, em artigo intitulado “A tutela do esforço pelo



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL nº 0395438-84.2014.8.19.0001

Direito Autoral”, de 16/05/2016, disponível no site [www.migalhas.com.br](http://www.migalhas.com.br), *in verbis*:

*“O esforço físico, o dispêndio de tempo e de dinheiro não são capazes, por si, de transformar alguém em titular de direito autoral. Para nós, uma obra somente é assim considerada e, portanto, capaz de gerar direitos se, na sua concepção, for identificada um esforço intelectual original e criativo.”*

Nesse sentido, merece ser trazido à colação julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, *in verbis*:

**“NECESSIDADE DE PROTEÇÃO AO DESENHO COMO DIREITO AUTRAL. POSSIBILIDADE QUE NÃO LEVA A IMEDIATA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ORIGINALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO PERANTE O INPI. A SIMPLES SIMILARIDADE DOS PRODUTOS NÃO SE CONFIGURA DE PRONTO EM CONTRAFAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA. ÔNUS DOS AUTORES. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 1249176-2 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Luiz Cezar Nicolau - Unânime - J. 18.11.2015)”**

Assim, pelas razões acima expostas deve ser dado provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Ré, para reformar a sentença vergastada e julgar improcedentes os pedidos autorais, invertendo os ônus sucumbenciais e negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Autora.

Diante do disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, que prevê o arbitramento de honorários advocatícios também em sede recursal, inverto os ônus sucumbenciais estabelecidos na



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL nº 0395438-84.2014.8.19.0001

sentença ora reformada e majoro o percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por tais fundamentos, voto no sentido de **DAR PROVIMENTO** ao Recurso de Apelação interposto pela Ré, para reformar a sentença vergastada e julgar improcedentes os pedidos autorais e **NEGAR PROVIMENTO** ao Recurso de Apelação interposto pela Autora, invertendo os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença ora reformada e majorando o percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2019.

LÚCIA ESTEVES  
DESEMBARGADORA  
Relatora