



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000001301

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1012758-51.2024.8.26.0196, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MAVE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DIGITAL EIRELI, é apelado ALMEIDA PRADA COMERCIO DE JOIAS E SEMI JOIAS LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam parcialmente a sentença, com observação e determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente sem voto), JORGE TOSTA E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 7 de janeiro de 2025.

MAURÍCIO PESSOA

Relator

Assinatura Eletrônica

Voto nº 21578

Apelação Cível nº 1012758-51.2024.8.26.0196

Apelante: Mave Serviço de Publicidade Digital Eireli

Apelado: Almeida Prada Comercio de Joias e Semi Joias Ltda

Comarca: Ribeirão Preto

Juiz (a): Carina Roselino Biagi

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE FOTOGRAFIAS DE DIVULGAÇÃO. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), e improcedentes os demais pedidos.

A sentença acolheu o argumento de incompetência com relação ao pedido de violação de direitos autorais e julgou improcedente o pedido de indenização por ausência de comprovação de cópia dos desenhos industriais.

A autora pleiteia a reforma da decisão, alegando prática de concorrência desleal na utilização não autorizada de imagens promocionais de joias comercializadas pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão cinge-se em saber se o D. Juízo de origem tem competência para analisar o pedido originário em relação ao uso não autorizado de fotografias pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de incompetência quanto ao uso indevido das fotografias é desarrazoada, pois o pedido de indenização baseia-se em concorrência desleal e não em violação de direitos autorais sobre as imagens, sendo a matéria de competência da Vara Especializada.

A utilização indevida de imagens promocionais de joias sem autorização da autora pode, ao menos em tese, configurar concorrência desleal, a exigir a análise do mérito pela instância originária.

Quanto ao pedido relacionado à violação de desenho industrial, a questão não fora impugnada especificadamente pela autora neste recurso, de modo que este capítulo da sentença transitou em julgado.

IV. DISPOSITIVO

Sentença anulada parcialmente, com observação e determinação.

Em “*ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência*”, a r. sentença, de relatório adotado, julgou “*extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, o pedido “iii” da petição inicial*”, julgou improcedentes os demais pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (fls. 686/692).

Recorreu a autora a sustentar, em síntese, que a r. sentença recorrida foi contraditória ao declarar-se incompetente para analisar a questão, mesmo após o processo ter sido redistribuído para a Vara Especializada, justamente por sua competência em matéria de propriedade industrial e concorrência desleal; que a utilização não autorizada das suas fotografias configura concorrência desleal, matéria de competência da Vara Especializada; que há julgados das Câmaras Reservadas que reconhecem a concorrência desleal em casos análogos de utilização de fotografias de concorrentes; que a ré utilizou indevidamente suas fotografias, em suas redes sociais e *site*, para auferir lucro sem os custos de produção; que a ré, ao copiar as fotos, praticou concorrência desleal, causando confusão nos consumidores e prejuízos patrimoniais. Pugnou pelo provimento do recurso para “*reformular a r. sentença prolatada, reconhecendo a prática de concorrência desleal por parte da Apelada e condenando-a à indenização pelos danos morais, no valor mínimo de R\$ 20.000,00*”

(vinte mil reais), e materiais, a serem arbitrados em fase de liquidação de sentença” (fls. 695/709).

Recurso preparado (fls. 710/711 e 734/735) e respondido (fls. 716/727).

Sem oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

A apelante ajuizou a presente “*ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência*” a sustentar, em síntese, que comercializa joias *online* sob a marca “Mave Joalheria”; que a apelada, Almeida Prada, copiou seus *designs* exclusivos de anéis e utilizou as mesmas imagens de divulgação (extraídas do seu *site*) em suas próprias redes sociais e *site*; que investiu na criação de *designs* originais e no registro de sua marca e dos desenhos industriais junto ao INPI; que a apelada, ao copiar os *designs* e as imagens, está se beneficiando indevidamente de seus investimentos, caracterizando concorrência desleal.

A r. sentença recorrida, proferida pela Dra. Carina Roselino Biagi, MM^a Juíza da Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem das 3^a a 6^a RAJs, julgou “*extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, o pedido “iii” da petição inicial*”, e improcedentes os demais pedidos iniciais, nos seguintes termos:

MAVE SERVIÇO DE PUBLICIDADE

DIGITAL EIRELI propôs ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada de urgência em face de ALMEIDA PRADA COMÉRCIO DE JOIAS E SEMI JOIAS LTDA, todos devidamente qualificados.

(...)

A ação é improcedente.

A princípio, importante destacar que a discussão levantada pelas partes acerca da titularidade das fotos usadas no site da parte ré é inócua, vez que avulta a competência desta Vara Especializada.

Os direitos autorais sobre as fotos da parte autora são tutelados pela Lei 9.610/98, matéria infensa à apreciação por este Juízo. Destaco, inclusive, que todos os arestos apresentados pela parte autora como justificativa de seu direito são julgados das Câmaras de Direito Privado, o que corrobora com a incompetência material explanada.

Em razão disso, indefiro o pedido da parte autora de juntada de prova emprestada (fls. 378/676) e julgo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, o pedido “iii” da petição inicial.

Passo à análise dos demais pedidos da parte autora.

A propriedade industrial é direito fundamental, nos termos do artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, cuja tutela é especificada pela Lei 9.279/1996, além de tratados internacionais sobre o tema dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e o Tratado TRIPs (artigos 25 e 26 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).

Com o desenvolvimento da indústria e progressivo incremento de técnicas de marketing, percebeu-se que o consumo é motivado não só pela função utilitária de um produto, mas também por sua apresentação visual. Em razão da junção dos valores da indústria e da arte, fez-se necessário estabelecer mecanismos legais para a proteção da criação artística fabricação de produtos.

O artigo 94 da Lei 9.279/1996 permite que o autor adquira direito de propriedade do desenho industrial por intermédio de registro concedido pelo INPI, conferindo segurança jurídica em razão da facilitação da prova do direito, além de tornar certa a data de sua aquisição e retratar o objeto tutelado.

A parte autora comprova documentalmente ser titular de registros de desenhos industriais de anéis perante o INPI (BR 302022004746-5, concedido em 07/02/2023 fls. 31/38; BR 302022004742-2, concedido em 08/11/2022 fls. 39/75; e BR 302022004744-9, concedido em 07/02/2023 fls. 121/133).

Informou que requereu o registro de sua marca mista perante a mesma Autarquia, em 12/05/2020, processo que tramita sob nº 919689485 e está pendente de exame de mérito (fls. 30).

O artigo 110 da Lei 9.279/1996 permite que a pessoa de boa-fé que já explorava o desenho industrial antes do depósito feito por outrem poderá continuar sua exploração, sem ônus algum.

A parte ré é empresa constituída em 2012 (fls. 29), que comercializa joias, dentre as quais, anéis de formatura.

A despeito de a parte ré pugnar pela perda do objeto da demanda por haver desativado os links dos anúncios apontados pela parte autora (fls. 265/302), é certo que eventual prática de plágio geraria o dever de indenizar, ainda que os anúncios tivessem sido retirados.

Ocorre que não ficou comprovada a cópia pela parte ré dos desenhos industriais patenteados pela parte autora.

Ainda que a parte autora tenha apresentado fotos dos anúncios da parte ré (fls. 182/208) e comprovado que possui certificado de registro dos desenhos industriais (fls. 31/133), não há prova pericial que ateste o plágio.

A própria parte autora, em petição de fls. 375/377 destaca que a prova que pretendeu juntar como prova emprestada “pode não ser suficiente para a comparação entre

as joias de outra Ré”.

Este juízo indeferiu a juntada dos laudos de fls. 378/676 como prova emprestada porque a discussão sobre o direito autoral das imagens não é de sua competência.

Contudo, os documentos servem de reforço para o fato de que as imagens de anéis de formatura são utilizadas não só pela ré, mas por outras lojas, como imagens “meramente ilustrativas”.

Os documentos trazidos pela parte autora (fls. 378/676) apontam que a loja “Tukkun” também usava as mesmas imagens para ofertar seus produtos.

Destaco que este Juízo, em busca da verdade real, realizou busca por imagem no site Google, de uma das fotografias da parte autora, e encontrou outros anúncios fazendo uso da mesma foto e de imagens similares, conforme print a seguir: (...)

Não se pretende valorar o resultado probatório dos documentos apresentados com o fim de declarar ou não o direito autoral da parte autora, pois tal matéria escapa da competência deste juízo. O que se aponta é que, aparentemente, as fotos são utilizadas por várias empresas que atuam no mesmo ramo.

No que tange o objeto que é sim de competência desta Vara Especializada o suposto uso indevido dos desenhos industriais de propriedade da parte autora fato é que o plágio alegado demandava a produção de prova pericial, a qual a parte autora manifestou desinteresse em produzir (fls. 359/362).

Reitero que os desenhos dos anéis da parte autora e da parte ré não são completamente iguais, conforme destacado em decisão de fls. 232/237.

Assim, não havendo a parte autora se desincumbido de seu ônus de provar que a parte ré comercializava produtos violando suas patentes de desenho industrial, a demanda deve ser julgada improcedente.

*Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, **julgo IMPROCEDENTE** a demanda. Em razão da sucumbência, responderá a parte autora pelo pagamento de custas e despesas processuais, bem*

como pelo pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte ré, no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil), no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

P.I.C. (fls. 686/692).

Respeitado o entendimento do D. Juízo de origem, o inconformismo prospera em parte, para reconhecer-se a nulidade parcial da r. sentença.

Explica-se.

A apelante sustentou na petição inicial a ocorrência de concorrência desleal por parte da apelada, fundamentando sua pretensão em dois pontos: cópia de desenhos industriais e utilização indevida de fotografias de anéis comercializados, das quais afirma ser autora e proprietária.

Embora a petição inicial mencione direitos autorais sobre as fotos, o cerne da questão reside na alegação de concorrência desleal, sustentando que a apelada se beneficia indevidamente de seus investimentos e trabalho, sobretudo por copiar os anéis comercializados e as respectivas fotos.

Nesse contexto, então, não há falar-se em incompetência do D. Juízo de origem, porque a alegada concorrência desleal também está amparada na utilização das fotografias do *site* da apelante.

A utilização indevida de imagens pode, ao menos em tese, configurar ato de concorrência desleal, notadamente por parasitismo, ao aproveitar-se do esforço e investimento da concorrente, a infirmar a alegação de que “*a discussão levantada pelas partes acerca da titularidade das fotos*

usadas no site da parte ré é inócua”.

Portanto, anula-se a r. sentença recorrida, neste ponto, a permitir a análise da titularidade das fotos e se a utilização delas caracterizou concorrência desleal.

Por fim, conquanto a apelante tenha inicialmente arguido concorrência desleal por violação de desenho industrial, observa-se que suas razões recursais se limitam a questionar exclusivamente a ocorrência de concorrência desleal pela utilização das fotografias (que alega ser de sua titularidade), não apresentando qualquer insurgência específica quanto ao decreto de improcedência referente à alegada violação do desenho industrial das joias comercializadas pela apelada.

Desta forma, em estrita observância ao princípio *tantum devolutum quantum appellatum*, verifica-se o trânsito em julgado quanto à matéria não impugnada, especialmente a suposta violação do desenho industrial.

Mesmo que assim não fosse (o que se admite apenas a título de argumentação), a improcedência do pedido (neste tocante) é medida que se impõe.

Primeiramente, a ré demonstrou que os produtos comercializados por ela diferem da foto utilizada no *site*, que supostamente reproduz os produtos da autora.

Em segundo lugar, a simples comparação visual entre os produtos revela diferenças substanciais em espessura, largura, quantidade de brilhantes, desenhos e adornos, a afastar a hipótese de cópia (fls. 250/251).

Finalmente, a jurisprudência do C.

Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas deste E. Tribunal é pacífica ao exigir perícia técnica para comprovar a violação de desenho industrial, o que não fora requerido pela apelante, como bem observou o D. Juízo de origem.

Conclui-se, pois, que a apelante, em relação à violação de seu desenho industrial, não se desincumbiu do ônus de provar a narrativa inicial, sendo de rigor a manutenção do decreto de improcedência neste tocante.

Portanto, ainda que fosse o caso de conhecimento deste ponto, o decreto de improcedência manter-se-ia.

Finalmente, considerando a anulação parcial da sentença, a distribuição dos ônus de sucumbência deverá ser reavaliada pelo D. Juízo de origem, após a deliberação final sobre o mérito da questão remanescente, até porque, caso a pretensão da apelante (em relação à concorrência desleal pela utilização das fotos) seja acolhida, restará caracterizada a sucumbência recíproca.

Em suma, o inconformismo prospera para anular-se em parte a r. sentença recorrida, com determinação do retorno do processo à origem, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto, **ANULA-SE** a sentença parcialmente, com determinação e observação.

MAURÍCIO PESSOA

Relator