



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Processo: 1.0000.22.284940-8/002
Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira
Relator do Acordão: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira
Data do Julgamento: 13/03/2024
Data da Publicação: 13/03/2024

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA; ILEGITIMIDADE ATIVA; CAUÇÃO DO ART. 83, DO CPC; DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA E NA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO DA EMPRESA - PRELIMINARES REJEITADAS - USO INDEVIDO DE MARCA - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL- VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - VALOR CERTO - REDUÇÃO IMPERTINENTE.

- O juiz detém a prerrogativa de indeferir, motivadamente, a produção de provas que se lhe apresentem desnecessárias ou inúteis, sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da CF/88, em decorrência do princípio da livre persuasão racional. E não há nos autos nenhuma suspeita de que a assinatura lançada na procuração tenha partido de quem não detenha poderes para tanto, o que não justifica a perícia grafotécnica perseguida.
- O titular da marca registrada tem legitimidade ativa para buscar a proteção do direito ao seu uso exclusivo.- A parte autora, enquanto com domicílio em país signatário da Convenção da União de Paris, não se lhe exige caução prevista no art. 83, do CPC, por lhe conferir os mesmos direitos dos litigantes nacionais.
- A empresa está representada legalmente por um de seus sócios e está representada em juízo por meio de seus advogados, sendo-lhes conferido poderes para a defesa de direitos e interesses da parte, em juízo ou não, no que pertine aos direitos autorais.
- Não dependem de provas os fatos incontroversos, conforme dispõe o art. 374, III, do CPC.
- Incabível a redução pleiteada, especialmente pelo critério da soma dos produtos indicados nos prints, porque vieram a título de mera exposição para fins comerciais, não significando que somente esses foram vendidos.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.22.284940-8/002 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): ----- -
APELADO(A)(S): ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED A C Ó R D ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 21ª Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA; DE ILEGITIMIDADE ATIVA; DE NECESSIDADE DA CAUÇÃO PREVISTA NO ART. 83, DO CPC; DE DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA E NA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO DA EMPRESA; NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO; E, DE OFÍCIO, RETIFICAR A PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA.

DES. JOSÉ EUSTÁQUIO LUCAS PEREIRA
RELATOR

DES. JOSÉ EUSTÁQUIO LUCAS PEREIRA (RELATOR)

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ----- opondo-se à sentença de ordem nº 99, mantida em decisão de ordem nº 108, ambas proferidas pela Juíza de Direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, Dra. Claudia Helena Batista, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED para confirmar a tutela antecipada, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para confirmar a tutela antecipada que determinou que a parte ré "paralise a comercialização, exposição à venda, manutenção em depósito, ocultação dos

copos personalizados e demais produtos que violem os personagens Peppa, família e amigos pertencentes à autora "e one", folhetos, catálogos, listas de preços, cartazes, ilustrações e outros, que ainda sob qualquer modalidade os contenham" sob pena de multa a ser fixada pelo juízo por ato de descumprimento comprovado nos autos; bem como condenar a requerida no pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos no período em que durou o ilícito, a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 509 e seguintes do CPC e no pagamento de danos morais que ora fixo em R\$8.000,00 (oito mil reais), que deverão ser monetariamente corrigidos pelo índice divulgado pela Corregedoria Geral de Justiça do TJMG e juros de mora de 1% ao mês desde a prolação desta decisão e devidos até o efetivo pagamento.

Condeno a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que hora fixo em R\$1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Inconformada, ----- suscita preliminar de cerceamento de defesa porque questionou a autenticidade dos documentos e pediu que a autora comprovasse a autenticidade dos documentos juntados aos autos. Diz que requereu a perícia grafotécnica para comprovar se as assinaturas, principalmente da procuração, são legítimas, mas o pedido foi indeferido sob o fundamento de "que não teria dúvidas quanto à autenticidade sem nem mesmo intimar a parte autora, ou seja, declarou a autenticidade no lugar da parte. Suscita preliminar de ilegitimidade ativa ao argumento de que em 2019 a Hasbro, empresa detentora de grandes marcas infantis, comprou a Entertainment One e os direitos da personagem "Peppa Pig" e "Pj Masks", assim, se Entertainment One cedeu os direitos da personagem "Peppa Pig" para Hasbro, cabe unicamente a essa pleitear em juízo os direitos inerentes à propriedade, caso se sinta lesada.

Alega, ainda, ausência da caução prevista no art. 83, do CPC, defeito na representação da empresa e na representação postulatória porque a procuração expirou em 31/12/2021.

No mérito, diz que "o autor não cuidou de demonstrar de forma cabal seu direito, na medida em que colacionou apenas prints na peça inaugural, sem sequer juntar aos autos a página completa de onde alega que extraiu as imagens.", opondo-se à sentença condenatória apenas com base em prints de tela.

E, firme no princípio da razoabilidade, requer a redução da indenização para R\$ 534,20, valor correspondente aos valores dos produtos.

Por fim, requer seja "anulada" a sentença e, subsidiariamente, reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais - ordem nº 110.

Preparo à ordem nº 111/112.

Contrarrazões à ordem nº 116, sem preliminar de admissibilidade e, no mérito, pelo não provimento.

Relatados, tudo visto e examinado, DECIDO.

Recurso próprio, tempestivo e devidamente preparado.

PRELIMINARES

Do cerceamento de defesa

A parte recorrente alega cerceamento de defesa porque requereu a perícia grafotécnica a fim de comprovar a autenticidade dos documentos, especialmente da procuração.

Primeiramente, ressalte-se que o juiz detém a prerrogativa de indeferir, motivadamente, a produção de provas que se lhe apresentem desnecessárias ou inúteis, sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da CF/88, em decorrência do princípio da livre persuasão racional.

Sobre a questão, veja-se:

Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121. (Theotônio Negrão & José Roberto F. Gouvêa. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 38 ed. São Paulo: Saraiva, 2006 p. 253).

No caso dos autos, não consta nenhuma suspeita de que a assinatura lançada na procuração tenha partido de quem não detenha poderes para tanto, o que não justifica a perícia grafotécnica perseguida. Dito isso, REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Da ilegitimidade ativa

Também não há como acolher a preliminar de ilegitimidade ativa de ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED uma vez que, ao registrar a marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, tem a sua propriedade, o que lhe assegura o uso exclusivo da marca, nos termos do art. 129, senão vejamos:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

No caso dos autos, o documento de ordem nº 16 demonstra a legitimidade ativa de ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED por ser titular da marca PEPPA PIG, englobando apresentação nominativa e figurativa.

Logo, tem legitimidade para buscar a proteção do direito ao uso exclusivo de sua marca. Assim já decidiu este TJMG:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROPRIEDADE INTELECTUAL - MARCA - JULGAMENTO CITRA PETITA ILEGITIMIDADE ATIVA - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS - SITE DE COMPRA COLETIVA - INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI N. 9.279/96 - DANO MATERIAL - DANO MORAL. Ocorre julgamento citra petita quando a sentença deixa de solucionar questão posta em juízo através do pedido. A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo. Apenas o proprietário da marca e o depositante possuem legitimidade ativa para o ajuizamento da ação de reparação por violação do direito de propriedade industrial. A empresa que presta serviços de veiculação de promoção não pode ser responsabilizada por uso indevido da marca, por não haver violação do direito de uso e propriedade da marca ou prática de concorrência desleal e desvio de clientes. Não havendo comprovação dos danos decorrentes do uso indevido da marca, capazes de amparar o pedido de recebimento da indenização prevista na Lei n. 9.279/96, deve ser julgado improcedente o pedido. O réu deve arcar com o dano material decorrente do uso indevido da marca. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.125004-9/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2016, publicação da súmula em 08/07/2016 - g.n.)

Assim, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

Da ausência da caução prevista no art. 83, do CPC

Art. 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento.

§ 1º Não se exigirá a caução de que trata o caput :

I - quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte;

Em regra, exige-se do autor que residir fora do Brasil a prestação de caução, se não tiver no Brasil bens imóveis que assegurem o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

No entanto, dentre as exceções, consta a dispensa da caução quando prevista essa em acordo ou tratado internacional do qual o Brasil faça parte.

No caso dos autos, a empresa autora possui sede no Reino Unido, país signatário da Convenção da União de Paris, assim como o Brasil, que traz a seguinte redação em seu artigo 2º:

- 1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os aspectos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro as nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer condições e formalidades impostas aos nacionais.
- 2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é requerida pode, porém, ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos direitos de propriedade industrial.
- 3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de domicílio ou à designação de mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial.

Assim, a parte autora, enquanto com domicílio em país signatário da Convenção da União de Paris, não se lhe exige caução por lhe conferir os mesmos direitos dos litigantes nacionais, ou seja, "nenhum país poderá exercer

tratamento discriminatório ou preferencial em favor do nacional, isto é, o tratamento conferido ao nacional também deverá beneficiar o estrangeiro." (<https://www.migalhas.com.br/depeso/367946/a-dispensa-da-caucao-pelo-principiodo-tratamento-nacional-em-pi>)

Portanto, REJEITO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DA CAUÇÃO PREVISTA NO ART, 83, DO CPC.

Do defeito na representação legal da empresa e na representação em juízo da empresa

Conforme documento de ordem nº 90, a parte autora, ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED, está representada pelos seus diretores, NICHOLAS GAWNE (ordem nº 3) e por CLARE GEM VOSPER MORTIMER (ordem nº 89), tendo conferido poderes aos advogados para a defesa de seus direitos e interesses, em juízo ou não, no que pertine aos direitos autorais, personagens e qualquer outra propriedade intelectual da "PEPPA PIG" e "PJ MASKS".

Ambas as procurações vieram aos autos durante a vigência dos poderes outorgados.

Assim, REJEITO A PRELIMINAR DE DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA E NA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO DA EMPRESA.

MÉRITO

Do comércio de produtos com a marca registrada

Prima facie, importa ressaltar que a Constituição Federal da República do Brasil concede proteção às marcas, em virtude do interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país, conforme se extrai do art. 5º, XXIX, da Constituição, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

(...).

Já a Lei nº 9.279/96, que trata sobre a propriedade industrial, define a necessidade de registro da marca frente ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI para se adquirir a propriedade e assegurar ao titular o uso exclusivo da marca, nos termos do art. 129, senão vejamos:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Depreende-se que ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED ("eOne") ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DO USO DE DIREITOS AUTORAIS/MARCA, CONCORRÊNCIA DESLEAL C/C PERDAS E DANOS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de ----- para que essa cesse,

definitivamente, todo e qualquer ato que viole os personagens da autora, todos de forma isolada ou em conjunto com qualquer outro sinal distintivo, inclusive com a imediata paralisação de utilização de folhetos, catálogos, listas de preços, cartazes, ilustrações e outros que ainda sob qualquer modalidade os contenham, sob pena de pagar multa cominatória.

A petição inicial veio instruída com prints de tela, onde consta a exposição de artigos de vestuário infantil com estampas da "PEPPA PIG" e família e amigos - ordem nº 17.

A defesa debate-se na falta de prova de fato constitutivo de direito da parte autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente porque sequer juntou aos autos a página completa de onde alega que extraiu as imagens.

No entanto, tem-se que em momento algum a defesa nega o comércio dos produtos com a imagem da PEPPA PIG, o que resta incontroverso.

E, nesta ordem de ideias, não dependem de provas os fatos incontroversos, conforme dispõe o art. 374, III, do CPC:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

(...)

III - admitidos no processo como incontroversos;

Ademais restou demonstrada a exposição de produtos infantis com as estampas da "PEPPA PIG" para fins de comércio virtual, o que viola o direito da parte autora ao uso exclusivo de sua marca - ordem nº 17.

Do valor da indenização por danos materiais

Enquanto a sentença condena parte requerida ao pagamento de indenização por dano material, em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e de indenização por dano moral, no valor de R\$ 8.000,00, a parte apelante busca a redução do valor da indenização para R\$ 534,20, valor esse correspondente à soma dos produtos. Incabível a redução pleiteada, especialmente pelo critério apontado, sendo que os produtos indicados nos prints vieram a título de mera exposição para fins comerciais, não significando que somente esses foram vendidos.

Retificação de ofício da parte dispositiva

Depreende-se que a parte dispositiva da sentença se refere a copos personalizados, enquanto a petição inicial se refere a vestidos. Em que pese haja determinação genérica ao se referir também a "e demais produtos", tem-se que o produto "copos" ficou longe do pedido e dos itens estampados nos anúncios de "e-commerce" à ordem nº 17. Assim, de ofício, hei por bem retificar a parte dispositiva para a seguinte redação:

ANTE O EXPOSTO julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para confirmar a tutela antecipada que determinou que a parte ré "paralise a comercialização, exposição à venda, manutenção em depósito, ocultação dos vestidos e artigos de vestuário infantil personalizados e demais produtos que violem os personagens Peppa, família e amigos pertencentes à autora -"e one", folhetos, catálogos, listas de preços, cartazes, ilustrações e outros, que ainda sob qualquer modalidade os contenham" sob pena de multa a ser fixada pelo juízo por ato de descumprimento comprovado nos autos; bem como condenar a requerida no pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos no período em que durou o ilícito, a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 509 e seguintes do CPC e no pagamento de danos morais que ora fixo em R\$8.000,00 (oito mil reais), que deverão ser monetariamente corrigidos pelo índice divulgado pela Corregedoria Geral de Justiça do TJMG e juros de mora de 1% ao mês desde a prolação desta decisão e devidos até o efetivo pagamento.

Com estas considerações, REJEITO AS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA; DE ILEGITIMIDADE ATIVA; DE NECESSIDADE DA CAUÇÃO PREVISTA NO ART. 83, DO CPC; DE DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA E NA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO DA EMPRESA; NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para manter a sentença hostilizada; E, DE OFÍCIO, RETIFICO A PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA para fazer constar "vestidos e artigos de vestuário infantil" onde consta "copos".

Custas recursais devidas pela parte apelante.

Nos termos dos §§1º e 11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R\$ 1.500,00.

DES. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO - De acordo com o(a) Relator(a). DES.
MARCELO RODRIGUES - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "REJEITARAM AS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA; DE ILEGITIMIDADE ATIVA; DE NECESSIDADE DA CAUÇÃO PREVISTA NO ART. 83, DO CPC; DE DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA E NA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO DA EMPRESA; NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, RETIFICARAM A PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA"