

STJ, Resp. 19.866-0, Quinta Turma, Ministro Costa Lima, DJU 18.05.1992

"O produto da criação intelectual, embora secundariamente possa vir a ser objeto de lucro, originalmente consiste em uma necessidade vital de exprimir através de qualquer sinal externo as concepções, pensamentos, ideias e ambições de seu autor, independentemente de sua aceitação ao meio ao qual se dirige. (...) **As criações intelectuais representadas pelos desenhos de Walt Disney, que aparecem em filmes, na televisão, em revistas, jornais, confecções, etc., constituem criações do respectivo autor que mantém direito sobre elas e que não podem ser reproduzidas sem ordem expressa de quem as pode emitir.** [Incorporando o parecer do MPF]. "

**TJMG. Conflito de Jurisdição, nº 1.0000.05.429471-5/000. Des.(a) Beatriz Pinheiro
Caires. Data do Julgamento: 25/01/2007.**

"EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - VIOLAÇÃO A DIREITO AUTORAL - FORMA QUALIFICADA - REPRODUÇÃO COM INTUITO DE LUCRO DE OBRA DITA INTELLECTUAL - AUSÊNCIA DE ASSENTIMENTO DE QUEM LHE DETENHA A CORRESPONDENTE TITULARIDADE - COMPETÊNCIA.

"(...)

A obra intelectual é qualquer criação do espírito, de algum modo exteriorizada, compreendendo, "assim, tudo quanto se origina do pensamento humano, seja com finalidade artística quanto literária, científica, educativa, lúdica, programas de computadores, ainda que com aplicação comercial ou industrial" (RSTJ).

Exemplificadamente: trabalhos de pintura, escultura e arquitetura, desenhos, obras dramáticas, obras de artes gráfica ou figurativa. - Dessarte, antes de tudo, personagens como os anotados pelas empresas que aqui se entendem prejudicadas (Pernalonga, Patolino, Piu-Piu, Frajola, Flintstones etc.) não seriam representativos de simples marcas registradas, postos sob a proteção da Lei n. 9.279/96. **É que, na essência, quando da utilização de imitações fraudulentas ligadas a tais figuras, colocando-as em produtos destinados à venda, com evidente intuito de lucro e sem dispor de autorização a cargo de quem lhes detenha a titularidade, o agente não está, propriamente, visando violar a marca da mercadoria, mas, sim, valer-se da atração que ditos personagens exercem sobre clientes em potencial.** - Caso, pois, em princípio, de reprodução e comercialização não autorizada de obras intelectuais artísticas agregadas a produtos diversos, sugerindo, em tese, a prática de algum dos delitos coibidos pelo art. 184 e respectivos parágrafos do Código Penal. - Competência, por conseguinte, afeta ao juízo comum, no que tange à apreciação e ao julgamento da matéria. (...) Empresas ditas prejudicadas por pessoas que estariam se utilizando de personagens amplamente conhecidos pelo público (Pernalonga, Patolino, Piu-Piu, Frajola, Flintstones etc.), sem que a tanto autorizadas por quem de direito, solicitaram (f. 4-13) e obtiveram a instauração de inquérito policial (f. 2 -3 e 14-375), o qual, uma vez concluído, restou encaminhado à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (f. 376). (...) Com subsídios de tal porte, que fartamente

alimentam a ideia de que, em tese, o bem jurídico dito violado melhor guarde correspondência com direitos autorais das pretensas vítimas, vejo como prematuros o pronto afastamento da matéria tratada no art. 184 e parágrafos do Código Penal e o imediato vislumbrar a respeito de encontrar-se esvaído possível direito delas, pelo decurso do tempo, fazendo-se mister um debruçar mais alongado em torno das variadas nuances existentes. Assim convicta, declaro a competência do ilustre juízo suscitado em relação ao tema inspirador do atual conflito. (...)Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): REYNALDO XIMENES CARNEIRO e JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES" TJMG. Conflito de Jurisdição, nº 1.0000.05.429471-5/000. Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires. Data do Julgamento: 25/01/2007.

TJSP, HC 277.069.3/1, Quarta Câmara Criminal, Des. Hélio de Freitas, 04 de maio de 1999.

A "TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P." e "DC COMICS" interpuseram recurso em sentido estrito contra decisão do MM. Juiz de Direito do Departamento de Inquérito Policiais e Corregedoria de Polícia - DIPO, que concedeu "habeas corpus" para trancar o inquérito policial instaurado contra NEUSA MARIA GIUSTRA VALENTE (I.P. Nº 678/96) perante o 12º Distrito Policial (Proc. Nº 280/98). (...) Infere-se dos autos que a paciente, na qualidade de proprietária da loja "DARK BLUE LTDA", expunha à venda, ou seja, colocava à disposição do público em seu estabelecimento comercial, peças de roupas ostentando reprodução dos personagens "LOONEY TUNES" ("Piu-Piu", "Frajola", "Pernalonga", etc). Vide Auto de fls. 60 e laudo de fls. 181/196. As recorrentes seriam as titulares dos direitos autorais e marcários relativamente a esses personagens e não teriam dado autorização para a reprodução ou para a exposição à venda pela paciente de tais desenhos. (...) Assim, os referidos personagens não seriam simples marcas registradas das recorrentes, protegidas pelos artigos 189 e 190, ambos da Lei nº 9.279/96, conforme se entendeu na r. sentença recorrida. Aliás, esse diploma legal, no tocante aos referidos textos legais, ainda não estava em vigor por ocasião dos fatos (vide art. 243). Na época, vigia o Decreto-lei nº 7.903/45 (Código de Propriedade Industrial). Segundo o artigo 89 desse diploma legal, a "marca" é o sinal aposto em produtos ou mercadorias, para individualizá-lo e distingui-los de outros idênticos de procedência diversa. (...) Não se cuida, pois, de violação de marca registrada, já que os personagens em referência não são marcas das recorrentes, mas de reprodução e comercialização não autorizada de obras intelectuais artísticas agregadas a um vestuário. Assim, há suspeita de prática, em tese, do crime do artigo 184, §2º, do Código Penal, crime de ação pública (art. 186 do CP), punido com pena de reclusão e, portanto, da competência deste Tribunal. A disposição do artigo 184 do estatuto repressivo é uma norma penal em branco, sendo que, à época dos fatos, era complementada pela Lei nº 5.988/73. Atualmente, a complementação é feita pela Lei nº 9.610/98." TJSP, HC 277.069.3/1, Quarta Câmara Criminal, Des. Hélio de Freitas, 04 de maio de 1999. (n.g.)

(TJSP - RSE 329.175-3/8 -SP, Rei. Pedro Gagliardi, j. 19.04.2001, v.u.).

"..os desenhos do Patolino, Piu-Piu, Frajola, Taz entre outros, cujos direitos autorais as recorrentes são detentora não se tratam de marcas do produto, e sim figuras empregadas no comércio com o intuito de aumentar as vendas, pela chamatividade dos personagens das historietas, mas nem por isso deixam de ser a expressão intelectual de seu autor, gozando da proteção da Lei dos Direitos Autorais" (TJSP - RSE 329.175-3/8 -SP, Rei. Pedro Gagliardi, j. 19.04.2001, v.u.).

TJSP, AC 0006740-59.2008.8.26.0077, 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Grava Brazil, 17 de janeiro de 2012.

"Ação de obrigação de não fazer - Procedência em parte - Inconformismo - Acolhimento em parte das razões da autora - Nítido intuito de se beneficiar do sucesso do enredo idealizado por outrem - Utilização não só da marca, mas da criação artística - Inteligência do art. 29, da Lei n. 9.610/98 - Violação de direito autoral e marcário - (..) Trata-se de sentença que, em ação de obrigação de não fazer, proposta por HASBRO, INC. contra KIDY BIRIGUI CALÇADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., julgou a demanda procedente em parte, "para determinar que a ré se abstenha de utilizar a marca transformers em quaisquer de seus produtos (...) É evidente que, ao confeccionar os calçados "Kidy Transformers", a ré pretendeu atrair consumidores utilizando a fama e o sucesso alcançados pelos personagens e marca de titularidade da autora. Observa-se que, embora se dediquem à exploração de produtos diversos, a semelhança dos conceitos explorados (carros e robôs) é suficiente para gerar confusão ao consumidor. Afinal, é impossível dissociar, ainda mais para uma criança (público alvo), o sucesso do enredo idealizado pela autora, preponderantemente a super produção cinematográfica, com o produto produzido pela ré, o que torna inquestionável que a notoriedade da criação artística do primeiro acaba por alavancar às vendas do segundo. Assim, embora a autora não mencione exatamente o personagem contrafeito pela ré, ao contrário do mencionado pela i. Julgadora de origem, entende-se haver, não apenas violação ao direito marcário, mas, também, de direito autoral. Isso porque, a ré não utiliza a imagem de "um personagem genérico - robô" (fls. 313), mas, sim, do conceito de robôs e carros simultaneamente (fls. 10/11), o que fica nítido pela sola do calçado, por exemplo. Não é apenas a marca "Transformers" que é explorada sem a respectiva autorização pela ré, mas também sua criação artística, o enredo idealizado pelas autoras, cuja notoriedade, inclusive internacional – tema muito bem explorado pela r. sentença, destaca-se -, justifica a ilegalidade da conduta discutida nos autos. Há violação, portanto, não apenas à Lei n. 9.279/96, mas também à propriedade autoral protegida pela Lei n. 9.610/96, a qual prevê, em seu art. 29, que a reprodução parcial ou integral da obra criada, "depende de autorização prévia e expressa do autor...", o que inexistiu in casu. (...)" TJSP, AC 0006740-59.2008.8.26.0077, 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Grava Brazil, 17 de janeiro de 2012. (n.g.)

(TJSP, Habeas Corpus n. 316.886-3/1-00, relator Desembargador Segurado Braz, julgamento em 20.6.2000)

"No caso, teria havido reprodução indevida, vale dizer, sem autorização da detentora dos direitos à exploração, dos personagens supracitados nas roupas comercializadas pela sociedade formada pela paciente, com evidente intuito de lucro, cuja obtenção seria facilitada em face da atração despertada pelos desenhos indevidamente 'contrafeitos'. Trata-se, pois, em tese, de reprodução e comercialização não autorizada de obras intelectuais artísticas inseridas em peças de vestuário, o que não se confunde com violação de marca registrada. Daí porque não se pode afastar a possibilidade de conduta prevista no artigo 184, parágrafo 2º, do Código Penal. " (TJSP, Habeas Corpus n. 316.886-3/1-00, relator Desembargador Segurado Braz, julgamento em 20.6.2000)

"Em 30 de dezembro de 1999, a d. Autoridade Policial determinou a apreensão dos produtos, consistentes em 7.692 camisetas ostentando os personagens "Piu-Piu", "Pernalonga", "Frajola" e "Taz" (...) Trata-se, pois, em tese, de reprodução e comercialização não autorizada de obras intelectuais artísticas inseridas em peças de vestuário, o que não se confunde com violação de marca registrada, daí porque não se pode afastar a possibilidade de conduta prevista no artigo 184, parágrafo 2º, do Código Penal. (...) Este mesmo relator, na Correição Parcial n.º 285.989-3/3-00, deixou assentado que: "No caso em testilha, trata-se de violação de direito autoral sem autorização de seu titular, caracterizando em "tese", a figura prevista no artigo 184, parágrafo 1º, do Código Penal, sendo caso de ação penal pública incondicionada. Assim, ocorrente em "tese" o delito tipificado no artigo 184, parágrafo 1º, do Código Penal, a ação é pública incondicionada (artigo 186, "in fine", do Código Penal) TJSP, HC 316.866-3/1-00, Terceira Câmara Criminal, Des. Segurado Braz, 20 de junho de 2000.

TJSP, HC 00970836.3/5-0000-000, 13ª Câmara, Des. Renê Ricupero, 24 de agosto de 2006.

"CRIME CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL - Violação de direito autoral - Exposição à venda de mercadorias estampadas com contrafações de desenhos infantis, obras intelectuais pertencentes a companhias de entretenimento - Conduta que não desafia a proteção da Lei de Propriedade Industrial - **Desenhos infantis que não podem ser considerados marcas, porque inábeis para apontar distinção dos produtos ou mercadorias que carregam suas estampas - Prática que intenta contra os direitos autorais pertencentes à companhia detentora das obras intelectuais - Inteligência dos arts. 184, § 2.º, do CP e 190, I, da Lei 9.279/96. (...) Ementa da Redação: Prática, em tese, o crime de violação de direito autoral, previsto no art. 184, § 2.º, do CP, e não aquele previsto no art. 190, I, da Lei 9.279/96 - crime contra marcas -, o agente que expõe à venda diversas mercadorias estampadas com contrafações de desenhos infantis, obras intelectuais pertencentes à companhias de entretenimento. Assim, o acusado, ao fazer uso de desenhos contrafeitos de personagens de animações infantis, não intenta contra a**

marca da empresa detentora das obras intelectuais, mas sim contra os direitos autorais pertencentes à companhia. Ademais, personagens de desenhos infantis não podem ser considerados marcas, a desafiar a proteção da Lei de Propriedade Industrial, porque inábeis para apontar distinção dos produtos ou mercadorias que carregam suas estampas. (...) A paciente, em nenhum momento, intentou contra a marca, ou marcas, das Empresas Time Warner, LP e Hanna Barbera Productions Inc. Min Ah Yoon adquiriu e expôs à venda cópias de obras intelectuais (sobrepostas em acessórios para cabelo e bolsas) cujos direitos autorais pertenciam àquelas Companhias. (...) Destarte, é possível entrever que os personagens, cujos direitos pertencem às empresas já mencionadas, não são marcas, tendo em vista que esses desenhos são inábeis para apontar distinção dos produtos ou mercadorias que carregam suas estampas, ou mesmo para diferenciar seus fabricantes.. (...) Assim, prescrevendo o art. 7.º, VIII, da Lei 9.610/98, expressamente, a proteção às obras de desenho, no caso, notoriamente conhecidas, pertencentes às Empresas Time Warner, LP e Hanna Barbera Productions Inc. e, possuindo aquelas obras intelectuais valor estético indiscutível (tanto que incrementam a vendas dos mais diversos produtos), perfeitamente possível a sua proteção pelo Código Penal (LGL\1940\2). (...) Portanto, válida está a denúncia que indigitou a paciente como incurso, em tese, no art. 184, § 2.º, do CP (LGL\1940\2), tendo em vista que as obras não foram excepcionadas pelo art. 8.º, VII, da Lei 9.610/98. Ante o exposto, pelo meu voto, estou denegando a ordem, cassando a liminar." TJSP, HC 00970836.3/5-0000-000, 13ª Câmara, Des. Renê Ricupero, 24 de agosto de 2006.

TJSP, ED 261.189-3/9-00, Terceira Câmara Criminal, Des. Segurado Braz, 09 de fevereiro de 1999.

"1 - O M.Juízo monocrático após asseverar que a criação intelectual quando passa a ser usada como estampas em roupas, com autorização do titular, "integra-se à qualificação de produto e a violação nesse sentido tipifica a conduta criminosa em tese, de propriedade imaterial em razão da contrafação realizada, remetendo-se às hipóteses previstas pela Lei 9.279/96". Como se vê, a referência expressa a " com autorização do titular da obra intelectual", com o reforço: " Repita-se a obra intelectual que passou a ser comercializada como produto, inclusive, com autorização dos titulares para exploração, nesse sentido, se violada não pode ser objeto de proteção da norma prevista pelo artigo 184 do Código Penal, mas, sim, pelas disposições previstas pela Lei 9.279/96", gerou ambigüidade, já que a hipótese em causa refere-se a uso "sem autorização do titular". Ambigüidade, essa, que não foi detectada nem pela d.Procuradoria de Justiça, nem pela E.Turma Julgadora. Dai a interposição dos presentes embargos para a aclaramento da real situação. 2 -Tratando-se de violação de direito autoral, vale dizer, sem que tivesse havido autorização do titular, eis que, segundo consta, sequer foi identificado o violador, a hipótese em tese caracteriza a figura prevista no artigo 184, parágrafo 19 do Código Penal e não na Lei 9.276/96, sendo nítido caso de ação pública incondicionada. Mudada a premissa, vale dizer afirmada a ausência de autorização, há que se adequar o

"decisum" à nova realidade, não resvalando a hipótese em infringência do r. julgado. 3 - Destarte, ocorrendo em tese o crime previsto no artigo 184, parágrafo Iº do Código Penal e que é de ação penal pública incondicionada (artigo 186 "in fine" do Código Penal), não havia como se trancar o inquérito policial e remeter a parte para o procedimento do artigo 525 e seguintes do Código Processo Penal. Pelo exposto, recebem-se os embargos para reformar a r. sentença monocrática, determinando-se o prosseguimento do inquérito policial, ficando deferido o pedido de busca e apreensão formulada pela d. Promotoria de Justiça." TJSP, ED 261.189-3/9-00, Terceira Câmara Criminal, Des. Segurado Braz, 09 de fevereiro de 1999.