



NWN

Nº 70074829367 (Nº CNJ: 0247051-23.2017.8.21.7000)

2017/CÍVEL

Apelação cível. Propriedade industrial e intelectual. Ação de indenização por danos morais e materiais. Desenho industrial. O tipo de proteção a ser empregado é definido pelo caráter da obra. Quando a obra, além do caráter estético, possuir cunho funcional, podendo ser comercializada em escala industrial, como é o caso dos autos, deve ser protegida como desenho industrial. Inteligência do art. 95 da Lei nº 9.279/96. Demonstrada a similaridade entre o produto da demandada e o desenho industrial de titularidade da autora. Diferenças meramente artísticas, que não evidenciam inovação nos termos do art. 95 da Lei 9.279/96. Condenação mantida. Apelo não provido.

APELAÇÃO CÍVEL

SEXTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70074829367 (Nº CNJ: 0247051-
23.2017.8.21.7000)

COMARCA DE NOVO HAMBURGO

ESPHERA CORP DO BRASIL INDUSTRIA
METALURG SINALIZACAO
CONTENEDORES L

APELANTE

HEBERT OMAR DA SILVA RODRIGUEZ

APELANTE

BEM BRASIL COBERTURAS VINILICAS

APELADO



NWN

Nº 70074829367 (Nº CNJ: 0247051-23.2017.8.21.7000)

2017/CÍVEL

LTDA

ALCEU PERES

INTERESSADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, [à unanimidade, negar provimento ao apelo.](#)

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) E DES.^a ELISA CARPIM CORRÊA.**

Porto Alegre, 23 de novembro de 2017.

DES. NEY WIEDEMANN NETO,

Relator.



NWN

Nº 70074829367 (Nº CNJ: 0247051-23.2017.8.21.7000)

2017/CÍVEL

RELATÓRIO

DES. NEY WIEDEMANN NETO (RELATOR)

Adoto o relatório da sentença, fls. 767 – 771, que passo a transcrever:

BEM BRASIL COBERTURAS VINILICAS LTDA., empresa qualificada na inicial, ajuizou Ação Indenizatória contra ESPHERA CORP DO BRASIL INDÚSTRIA METALÚRGICA DE SINALIZAÇÃO E DE CONTENEDORES LTDA., HEBERT OMAR DA SILVA RODRIGUES e ALCEU PERES, também qualificados, alegando que é detentora da permissão de fabricar e comercializar o D.I. do processo nº 6.502.143-6 (pirâmide arqueada) que encontra-se devidamente registrado e depositado (MU8600102-7U2) junto ao INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PRORIEDADE INDUSTRIAL, e, que os demandados vem se utilizando de fabricação de produtos similares, com o intuito de induzir confusão no consumidor.



NWN

Nº 70074829367 (Nº CNJ: 0247051-23.2017.8.21.7000)

2017/CÍVEL

Refere a presença dos requisitos legais ensejadores ao deferimento da liminar, na medida em que a parte ré não possui qualquer autorização da autora para tanto, e que a contrafação lhes traz além de prejuízos comerciais, danos à sua imagem, pois, o mesmo produto é oferecido por preço menor, obrigando a própria detentora do direito da patente concorrer com produtos contrafeitos, causando também prejuízos ao público consumidor que ao comprar os produtos contrafeitos, acreditam ter adquirido produtos com qualidade original.

Requeriu a procedência da ação com a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos materiais em lucros cessantes, dano morais, custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou documentos (fls. 22/134).

Deferida a antecipação da tutela (fls.135/137).

A parte demandada interpôs Agravo de Instrumento (fls.150/155) o qual foi negado provimento pela Instância Superior (fls.342, 344/352).

Citada, a parte requerida, contestou (fls.212/225), alegando em preliminar, ilegitimidade ativa e passiva.

No mérito, sustentou que não restou demonstrado nos autos quem copiou de quem, portanto se são iguais e se foram copiados, o que somente se poderá concluir com a instrução, pena de pré-julgamento.



NWN

Nº 70074829367 (Nº CNJ: 0247051-23.2017.8.21.7000)

2017/CÍVEL

Narrou que uma simples visualização da descrição e das fotografias dos produtos apresentados nos autos, pode-se perceber claramente que não há semelhança capaz de induzir o consumidor a erro.

Noticiou que somente através de exame técnico qualificado se poderá aclarar a dúvida, visto que os produtos produzidos pela autora não guardam similitude com aqueles que são fabricados pela ré.

Sustentou que inexistente qualquer suporte fático a ensejar o dever reparatório perseguido, visto que não há qualquer ato ilícito cometido pela requerida que gere o dever indenizatório.

Requeriu o acolhimento das preliminares arguidas ou a improcedência da ação com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou documentos (fls.226/313).

Manifestação da parte autora (fls.314/317) e juntada de documentos (fls.318/331).

Houve réplica (fls.333/339).

Deferida a perícia (fl.529).

A autora interpôs Embargos Declaratórios (fls.530/532) e Exceção de Suspeição (fls.533/536).

Rejeitado os Embargos e acolhida a suspeição (fls.546 e 547).



NWN

Nº 70074829367 (Nº CNJ: 0247051-23.2017.8.21.7000)

2017/CÍVEL

Acolhida a verba honorária pleiteada pelo Perito (fl.587).

A parte ré interpôs Agravo de Instrumento (fls.589/595) o qual negado seguimento pela Instância Superior (fls.596/598 e 602/611)

Juntado o laudo pericial (fls.646/657).

A parte requerida impugnou o laudo (fls.659/661), bem como a parte autora (fls.662/679).

Fixada a multa diária à requerida por descumprimento de ordem judicial (fl.686). Deferida busca e apreensão (fl.688).

Cumprido o mandado (fls.695/698).

Memoriais pela autora (fls.710/721).

Juntado o laudo pericial complementar (fls.746 e 747).

Memoriais pela parte ré (fls.762/765).

É O RELATÓRIO

A sentença apresentou o seguinte dispositivo:

*ISSO POSTO, JULGO **PROCEDENTE** A AÇÃO, PARA CONFIRMAR A TUTELA DEFERIDA ÀS FLS. 135/137 CONSOLIDANDO A MULTA DIÁRIA FIXADA EM R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) A PARTIR DA*



NWN

Nº 70074829367 (Nº CNJ: 0247051-23.2017.8.21.7000)

2017/CÍVEL

*COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DO
DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA E DETERMINANDO
AO RÉU QUE COMPROVE EM JUÍZO A
INOCORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO DA ORDEM
JUDICIAL, DEVENDO ESTE VALOR SER APURADO EM
SEDE DE LIQUIDAÇÃO, E CONDENAR
SOLIDARIAMENTE A EMPRESA ESPHERA CORP. DO
BRASIL INDÚSTRIA METALÚRGICA DE SINALIZAÇÃO
E DE CONTENEDORES LTDA. E HEBERT OMAR DA
SILVA RODRIGUEZ A INDENIZAR A EMPRESA
AUTORA PELOS DANOS PATRIMONIAIS CAUSADOS
(LUCROS CESSANTES), EM DECORRÊNCIA DA
CONTRAFACÇÃO, OBSERVADO O CRITÉRIO MAIS
FAVORÁVEL, DENTRE OS RELACIONADOS NO ART.
210 DA LEI 9.279/96, VALORES A SEREM APURADOS
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ATUALIZADOS PELO
IGP-M E JUROS LEGAIS, CONTADOS DA PRIMEIRA
CITAÇÃO.*

*CONDENO TAMBÉM, SOLIDARIAMENTE, A EMPRESA
ESPHERA CORP. DO BRASIL INDÚSTRIA
METALÚRGICA DE SINALIZAÇÃO E DE
CONTENEDORES LTDA. E HEBERT OMAR DA SILVA
RODRIGUEZ AO PAGAMENTO DE R\$ 30.000,00
(TRINTA MIL REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA
AUTORA, A TÍTULO DE DANO MORAL. QUANTIA
QUE DEVERÁ SER CORRIGIDA PELO IGP-M A
CONTAR DA PRESENTE DECISÃO E ACRESCIDA DE*



NWN

Nº 70074829367 (Nº CNJ: 0247051-23.2017.8.21.7000)

2017/CÍVEL

JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

CONDENO AINDA A PARTE RÉ, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, HONORÁRIOS PERICIAIS (FL.582) E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

E, TENDO COM FULCRO NO ARTIGO 487, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, JULGO EXTINTA A AÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU ALCEU PERES.

A parte ré apelou, fls. 774 – 785, mencionando que jamais plagiaram o produto da autora, como é possível perceber pelas diferenças apontadas pelo perito nos produtos analisados. Apontou que o produto “tenda” não possui espaço para grandes novidades e modificações em termos de desenvolvimento. Aduziu que não é crível permitir que a autora domine o mercado com um produto que já existe a nível mundial. Destacou o art. 11 da Lei de Propriedade Industrial, pontuando que o sentido de novidade não está compreendido no estado da técnica. Sustentou que a condenação de indenização a título de danos morais não merece prosperar, pois não houve



NWN

Nº 70074829367 (Nº CNJ: 0247051-23.2017.8.21.7000)

2017/CÍVEL

plágio, face a comprovação do estado da técnica. Requereu o provimento da apelação.

A autora apresentou contrarrazões, fls. 801 – 814.

Incumbe ao magistrado velar pela duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República e art. 139, II, do CPC). Por isso, os processos são julgados por este relator por ordem cronológica de distribuição, salvo as exceções legais. Faço o registro das seguintes datas de atos processuais relevantes para verificação desse princípio.

Ajuizamento da ação: 16/10/2009

Data da sentença: 18/07/2016

Interposição do recurso: 30/11/2016

Distribuição do recurso no TJRS: 14/08/2017

Registro, por fim, que tendo em vista a adoção do sistema informatizado, os procedimentos para observância dos ditames dos arts. 931 e 934, do Código de Processo Civil/2015 foram simplificados, mas observados na sua integralidade.

É o relatório.



NWN

Nº 70074829367 (Nº CNJ: 0247051-23.2017.8.21.7000)

2017/CÍVEL

VOTOS

DES. NEY WIEDEMANN NETO (RELATOR)

Estou em negar provimento ao apelo.

A proteção à propriedade das marcas e patentes no território nacional goza de garantia constitucional, segundo dispõe o inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal, o qual expressa: *"a lei assegurará proteção à propriedade de marcas, aos nomes das empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país"*.

A presente lide trata da contrafação do desenho industrial DI 6502143-6, de titularidade da BEM BRASIL COBERTURAS VINILICAS LTDA, ora apelada, em razão da tenda de estrutura arqueada comercializada pela ESPHERA CORP DO BRASIL INDUSTR METALURG SINALIZACAO CONTENEDORES LTDA. A autora sustentou a similaridade entre os produtos, que pode induzir consumidores em erro, ao passo que a ré, ora apelante, alegou que as diferenças são evidentes.

O art. 95 da Lei nº 9.279/96 dispõe que "considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental



NWN

Nº 70074829367 (Nº CNJ: 0247051-23.2017.8.21.7000)

2017/CÍVEL

de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”.

A similaridade entre os produtos restou atestada pelo laudo pericial, fls. 646/654, complementado às fls. 746/747, de inegável relevância na solução do presente litígio:

“É possível esclarecer neste juízo, que apesar de haver pequenos detalhes (técnicos e estéticos) que diferenciam os produtos ofertados pelas partes, é plausível afirmar que consumidores leigos no assunto, terão grande dificuldade identificar as diferenças ou benefício da escolha de uma das determinadas estruturas, conforme figura 7, em anexo.

Acredito que o fato principal do juízo decorre do questionamento, referente a Lei Federal 9279/1996, art.97 (incluindo o parágrafo único), em que o desenho industrial é considerado original quando representa uma configuração visual distintiva, em relação a outros já realizados e que este objeto original poderá ser originado da combinação de elementos conhecidos, excluindo-se caráter puramente artístico.



NWN

Nº 70074829367 (Nº CNJ: 0247051-23.2017.8.21.7000)

2017/CÍVEL

*Com isto, este perito indica, conforme vistoria e análise dos autos, que apesar das estruturas arqueadas dos **Rs.** e da **A.** não serem idênticas, mas sim muito semelhantes, não há justificativas técnicas de inovação e aplicação das pequenas alterações presentes nas estruturas dos **Rs.** em relação à de **A.**, que possam configurar que a estrutura dos **Rs.** não esteja compreendida no estado da técnica (condição para registro de desenho industrial). Os detalhes que diferenciam as estruturas apresentam um caráter meramente artístico, o que conforme Lei Federal 9279/1996 Art. 98, não se considera desenho industrial (observar nas figuras 7 e 8)."*

Assim, evidente a utilização, pela ré, do desenho industrial de titularidade da autora, na medida em que as diferenças entre seus produtos são meramente artísticas, não demonstrando que o produto da apelante seja novo nos termos do artigo 96 da Lei 9.279/1996¹, razão pela qual deve ser mantida a condenação da apelante a se abster de comercializar produtos similares aos de propriedade da apelada, bem como a fixação de multa diária para o descumprimento.

¹ Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.



NWN

Nº 70074829367 (Nº CNJ: 0247051-23.2017.8.21.7000)

2017/CÍVEL

E quanto ao dano moral, cumpre esclarecer que alterei meu posicionamento relativamente à matéria, observando recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, que assim examinou o tema dos danos morais na contrafação:

*RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO ARCÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. **CONTRAFACÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.***

1- Ação ajuizada em 28/7/2005. Recurso especial interposto em 15/4/2013 e concluso ao Gabinete em 26/8/2016.

2- O propósito do presente recurso especial é definir se as premissas fáticas assentadas pelos juízos de primeiro e segundo graus dão suporte à condenação indenizatória imposta ao recorrente e ao valor arbitrado a título de compensação por danos morais.

3- O recurso especial não pode ser provido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente.

4- A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a



NWN

Nº 70074829367 (Nº CNJ: 0247051-23.2017.8.21.7000)

2017/CÍVEL

manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

5- Os danos suportados pela recorrida decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas por ela registradas.

6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem. Precedentes.

7- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.

8- Recurso especial não provido.

(REsp 1661176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017)



NWN

Nº 70074829367 (Nº CNJ: 0247051-23.2017.8.21.7000)

2017/CÍVEL

Inegavelmente, a contrafação implica em sérios transtornos, causando ofensa à imagem, identidade e credibilidade ao autor e traduzindo-se, pois, em danos morais reclamantes de ressarcimento.

Por conseguinte, não se cogita mais da necessidade de se provar o prejuízo para a caracterização do abalo moral, bastando a demonstração da contrafação, ou seja, independe de prova para sua caracterização.

Passo ao exame da questão relativa ao arbitramento do valor da indenização por danos morais. Sabe-se que, no que se refere à fixação do valor do dano moral, deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. Estando a indenização por dano moral intimamente ligada com a reprovabilidade do ato e a sua consequência frente à vítima, distancia-se da análise da repercussão material do infortúnio, não cabendo daí obtenção de lucro ou qualquer vantagem financeira.

É consabido que pode o juiz estabelecer o montante que entende devido no caso concreto. Para isso, mister se faz que observe alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor; o



NWN

Nº 70074829367 (Nº CNJ: 0247051-23.2017.8.21.7000)

2017/CÍVEL

grau de culpa; a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória. Convém ressaltar, o arbitramento do quantum indenizatório deve ser justo, a ponto de alcançar seu caráter punitivo e de proporcionar a satisfação do prejuízo moral sofrido pela vítima.

No presente caso, a verba indenizatória foi fixada em R\$ 30.000,00, valor que no meu modo de ver é suficiente e satisfatório para reparar o dano experimentado pelo autor e reprovam a má conduta praticada pela ré.

Para fins de prequestionamento, observo que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

Oportuno salientar que a apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela



NWN

Nº 70074829367 (Nº CNJ: 0247051-23.2017.8.21.7000)

2017/CÍVEL

parte, mormente porque foram analisadas todas as questões que entendeu o julgador pertinentes para solucionar a controvérsia.

O art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 define que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Ainda que não deixe de aplicar o supracitado diploma legal, entendo que o juiz não é obrigado a responder a todos os argumentos da parte, mas apenas motivar adequadamente a decisão. Ademais, não é porque



NWN

Nº 70074829367 (Nº CNJ: 0247051-23.2017.8.21.7000)

2017/CÍVEL

determinados argumentos não tenham sido especificamente citados no acórdão que eles não tenham sido analisados. Os autos foram inteiramente examinados. Foram explicitadas, no entanto, somente as questões necessárias para fundamentar a decisão. De acordo com a sistemática, é preciso examinar todos os argumentos colocados pelas partes que, em tese, possam infirmar aquela adotada pelo julgador. Aqui é preciso uma especial atenção, porque esta regra não impõe o exame de todas as teses apresentadas, mas apenas daquelas que não possam ser consideradas como prejudicadas, frontalmente colidentes ou abrangidas pelos fundamentos da decisão tomada pelo órgão judicial.

ISSO POSTO, VOTO PELO NÃO PROVIMENTO DO APELO.

DES.^a ELISA CARPIM CORRÊA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) - De acordo com o(a)
Relator(a).



NWN

Nº 70074829367 (Nº CNJ: 0247051-23.2017.8.21.7000)

2017/CÍVEL

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Apelação Cível nº
70074829367, Comarca de Novo Hamburgo: "NEGARAM PROVIMENTO AO
APELO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: NARA REJANE KLAIN RIBEIRO