



NWN
Nº 70078504164 (Nº CNJ: 0215628-11.2018.8.21.7000)
2018/Cível

Apelação cível. Propriedade industrial e intelectual. Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedidos indenizatórios. Desnecessidade de expedição de ofício para ao INPI. Inocorrência de cerceamento de defesa. Mérito. Contrafação. Violação de patente de modelo de utilidade. Caso concreto. Matéria de fato. Análise das provas. O autor provou o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Dano material configurado. Apuração em liquidação de sentença com base nos parâmetros estipulados em sentença. Correta a distribuição dos ônus sucumbenciais. Apelos não providos.

APELAÇÃO CÍVEL

SEXTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70078504164 (Nº CNJ: 0215628-11.2018.8.21.7000)

COMARCA DE SANTA MARIA

██
██

APELANTE/APELADO

██
██

APELANTE/APELADO

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 aos apelos.

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, 11 de outubro de 2018.

DES. NEY WIEDEMANN NETO,
RELATOR.



NWN
Nº 70078504164 (Nº CNJ: 0215628-11.2018.8.21.7000)
2018/Cível

RELATÓRIO

DES. NEY WIEDEMANN NETO (RELATOR)

Adoto o relatório da sentença, fls. 363/374, que passo a transcrever:

[REDAZIDA] ajuizou “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO” em desfavor de **[REDAZIDA]** todos qualificados.

Asseverou ter despendido recursos financeiros e intelectuais, a fim de obter, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a proteção do modelo de utilidade nº. MU 8801651-0, denominado “Disposição Construtiva em Elementos de Encaixe Traseiro Para Peça De União De Rodaforro”. Informou que o modelo vem sendo utilizado desde o ano de 2009. Referiu que, em 06.11.2012, foi concedido o pedido de patente, sendo que a carta patente foi disponibilizada em 22.01.2013. Relatou que a demandada comercializaria produto com as mesmas características do da autora, o que ficou evidenciado mediante a elaboração de laudo técnico. Arguiu que a comercialização do produto da demanda prejudicaria financeiramente a autora, que detém o registro da patente. Discorreu sobre as características do modelo de utilidade, bem como sobre os trâmites de concessão do registro da patente. Sustentou que com o registro da patente, terceiros ficam impedidos, sem o seu consentimento, de produzir, usar, comercializar, vender ou importar o produto. Afirmou que o produto comercializado pela ré trata-se de cópia de seu modelo de utilidade. Teceu considerações sucintas acerca dos danos patrimoniais diretos ou indiretos, lucros cessantes e danos emergentes. Ponderou sobre os danos morais e sua quantificação. Argumentou acerca dos lucros cessantes, requerendo não somente indenização referente a peça patenteada, mas, também, os prejuízos indiretos em razão da comercialização do produto em Kits de Instalação de Forro. Expôs os fundamentos jurídicos de sua pretensão. Em sede de antecipação de tutela, postulou que a ré se abstenha de produzir, usar, colocar à venda, anunciar, vender ou importar produtos com as mesmas características protegidas pela Patente de Modelo de Utilidade de titularidade da autora. Ao final, requereu a procedência da ação, confirmando-se a medida liminar, além da condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, materiais, lucros cessantes ou danos emergentes, estes últimos a serem arbitrados em fase de liquidação de sentença.

Juntou procuração, documentos e recolheu as custas de distribuição (fls. 11/32).

Intimada (fl. 33), a parte autora promoveu a juntada da carta de patente (fls. 35/42).



NWN
Nº 70078504164 (Nº CNJ: 0215628-11.2018.8.21.7000)
2018/Cível

Indeferida a antecipação de tutela e determinada a citação (fls. 43/43v).

Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento (fls. 57/65), ao qual foi negado provimento (fls. 71/73).

Citada (fl. 69v), a parte ré apresentou contestação (fls. 74/106). Preliminarmente, arguiu a irregularidade na representação processual e a falta de interesse de agir. Relatou não haver provas dos danos materiais e morais pretendidos. No mérito, argumentou que as alegações da autora, objetivam denegrir a imagem da requerente. Mencionou que a ré faz uso do design apresentado no “Desenho Industrial (DI) nº. 7003054-5”, denominado “Configuração Aplicada em Peça de Arremate Para Canto de Roda-teto”, registrado junto ao INPI, de titularidade da Sra. Inês Capelari Both. Afirmou que o desenho industrial foi licenciado pela ré, com a devida autorização de uso, ou seja, a demandada faz uso de design legitimamente concedido pelo INPI. Impugnou a configuração de prática de crime de contrafação. Asseverou ter agido no legítimo exercício regular de direito. Referiu que somente a Justiça Federal teria competência para declarar a nulidade de registros licenciados, motivo pelo qual a parte autora deveria ter promovido previamente a desconstituição, no INPI, do desenho industrial licenciado pela ré. Teceu considerações acerca das características do seu produto comercializado, bem como ponderou sobre o Modelo de Utilidade registrado pela autora. Citou os conceitos de desenho industrial e de patente de modelo de utilidade, referindo que este último tem por escopo proteger a disposição construtiva em si, e não o aspecto funcional. Sustentou que as características visuais de cada peça se mostram próprias, não havendo falar em violação ao direito de propriedade industrial. Aduziu não haver a configuração de prática de concorrência desleal. Impugnou os danos morais. Rechaçou os danos materiais e os lucros cessantes, sob o fundamento de não haver provas suficientes a embasar a pretensão. Pleiteou a condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé. Por fim, pugnou pela improcedência da ação. Acostou documentos (fls. 108/129).

Houve réplica (fls. 131/137).

Em despacho saneador, restaram rejeitadas as preliminares e, ainda, oportunizada a produção de provas (fls. 138/139).

As partes requereram a produção de prova pericial (fls. 143/145 e 146).

Determinada a realização de prova pericial (fl. 148).

Apresentados quesitos (fls. 164/164v e 166/179).

A parte autora informou ter efetuado o depósito judicial da integralidade dos honorários periciais

Efetuada o depósito judicial do percentual de 50% dos honorários periciais pela parte ré (fls. 194/195).

Laudo pericial (fls. 196/211).

Instadas acerca do laudo pericial (fl. 212), a demandada manifestou discordância com as conclusões apresentadas pelo



NWN
Nº 70078504164 (Nº CNJ: 0215628-11.2018.8.21.7000)
2018/Cível

perito (fls. 224/234), enquanto que a parte autora requereu a homologação do laudo do expert (fls. 235/235v).

O perito apresentou esclarecimentos acerca do laudo pericial (fls. 238/240).

A demandada apresentou nova impugnação ao laudo pericial (fls. 292/305).

A parte autora manifestou concordância com os esclarecimentos prestados pelo perito (fl. 306).

O expert apresentou novos esclarecimentos acerca das insurgências apresentadas pela demandada (fls. 310/312).

A empresa requerente postulou pelo prosseguimento do feito com o julgamento da lide (fl. 324).

Na petição das fls. 325/334, a parte demandada rechaçou o laudo pericial, bem como requereu a expedição de ofício ao INPI.

Indeferida a expedição de ofício ao INPI (fl. 335).

Restou encerrada a instrução e aberto prazo para memoriais (fl. 337).

Acostados os memoriais pelas partes (fls. 340/340v e 341/357).

Convertido o julgamento em diligência, a fim de intimar a parte autora para comprovar o depósito da totalidade dos honorários periciais (fl. 358).

A parte autora informou que o valor dos honorários foi integralmente depositado em conta bancária de titularidade do perito, acostando o respectivo comprovante. Ainda, considerando que houve a designação de perícia a ser custeada por ambas as partes, requereu a restituição do percentual de 50% dos honorários periciais (fls. 362/362).

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

A sentença apresentou o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por [REDAZIDO] [REDAZIDO] [REDAZIDO] em desfavor de [REDAZIDO] para, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil:

– Determinar que a demandada se abstenha de utilizar, explorar ou comercializar produtos que reproduzam as características essenciais da Carta de Patente de Modelo de Utilidade nº. 8801651-0.

– Condenar a parte ré ao pagamento de lucros cessantes sobre o lucro líquido obtido pela ré com a comercialização do produto, a ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento, consoante fundamentação suso. Sobre cada quantia deverá incidir correção monetária pelo IGP-M, a contar da data de cada



NWN
Nº 70078504164 (Nº CNJ: 0215628-11.2018.8.21.7000)
2018/Cível

vencimento/pagamento e, por fim, juros de mora de 1,0% ao mês, a partir da citação, ambos até o efetivo pagamento.

Diante da sucumbência parcial, condeno a parte autora ao pagamento de 30% das despesas processuais e dos honorários advocatícios devidos ao(s) procurador(es) da parte adversa, estes fixados no percentual de 15% do valor da condenação e, ainda, com o acréscimo dos honorários periciais e das custas da ação cautelar de produção antecipada de provas. Arcará a parte demandada com o pagamento dos 70% remanescentes das despesas processuais e dos honorários advocatícios acima fixados.

No arbitramento das verbas sucumbenciais foram consideradas a natureza e o valor da causa, o tempo de tramitação do processo e o trabalho desenvolvido, nos termos do 85, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Consigno que a compensação dos honorários advocatícios é vedada, a teor do disposto no artigo 85, §14, do Código de Processo Civil.

(...)

Expeça-se alvará, em favor da parte autora, para levantamento dos valores depositados nas fls. 194/195.

A ré apelou, fls. 382/391, alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, referiu que agia no exercício regular de direito, tendo em vista que adquirira licença do INPI para produção e comercialização de seu produto. Afirmou que a prova pericial fora produzida de forma deficitária por ter deixado de considerar a completude de todas as questões postas em juízo. Atentou às diferenças existentes entre as peças objetos da presente ação. Ressaltou que essas se mostram perfeitamente distinguíveis, não se configurando violação à proteção obtida com a patente da autora. Reportou a inexistência de comprovação dos danos requeridos pela demandante. Requereu o provimento da apelação.

A autora apelou, fls. 414/418, sustentando a necessidade de reforma da decisão devido ao art. 210 da Lei nº 9.279/96 que prevê a determinação dos lucros cessantes pelo critério mais favorável ao prejudicado. Narrou que o julgador *a quo*, não obstante tenha aplicado tal previsão, deixara de averiguar o critério mais favorável. Salientou que os ônus sucumbenciais foram distribuídos de forma inadequada, fazendo-se necessário seu redimensionamento. Postulou o provimento do recurso.

Apresentadas contrarrazões pela ré, fls. 429/434.

A autora apresentou contrarrazões, fls. 435/437.

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



NWN
Nº 70078504164 (Nº CNJ: 0215628-11.2018.8.21.7000)
2018/Cível

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: 16/10/2013

Data da sentença: 18/12/2017

Interposição do recurso da ré: 14/02/2018

Interposição do recurso da autora: 26/04/2018

Distribuição do recurso no TJRS: 23/07/2018

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.

VOTOS

DES. NEY WIEDEMANN NETO (RELATOR)

Estou em negar provimento aos apelos.

Inicialmente, examino o pedido para desconstituir a sentença e declarar o cerceamento de defesa que entendo não merecer prosperar.

Tenho como desnecessária a expedição de ofício para a INPI com o intuito de demonstrar que o perito analisou de forma equivocada o privilégio concedido à autora, pois não cabe ao órgão referido substituir a prova pericial já realizada nos autos.

Assim, afasto o alegado cerceamento de defesa, pois no caso concreto a realização da prova requerida é procedimento que se mostra desnecessário, atento ao fato de que os documentos trazidos aos autos se mostram suficientes para uma completa apreciação da controvérsia. Desnecessária, portanto, a expedição de ofício ao INPI, pois o feito foi devidamente instruído com a documentação e prova pericial que permitiu ao magistrado examinar a matéria discutida, sem o assessoramento da prova requerida.

Como destinatário da prova, compete ao juiz determinar quais devam ser produzidas e quais são estéreis à formação de seu convencimento. Sendo o destinatário da



NWN
Nº 70078504164 (Nº CNJ: 0215628-11.2018.8.21.7000)
2018/Cível

prova, o magistrado não é mero espectador da luta das partes, podendo, por isso mesmo, deferir ou indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, a seu juízo. Diante destes fundamentos, rejeito a preliminar e passo ao exame dos apelos.

Da leitura atenta dos autos, confrontando as alegações da ré com o contexto probatório, se pode concluir que possui razão a autora. A contrafação de patente trata-se de uma questão técnica e necessita para a sua compreensão definição do seu escopo, o controle e verificação das condições de validade da patente e a efetiva comparação dos objetos em seus elementos essenciais e constitutivos. Os documentos acostados aos autos, principalmente o laudo pericial (fls. 196/211, 238/204 e 310/312), foram capazes de demonstrar que de fato ocorreu contrafação. Assim, tenho que o caminho da presente demanda é a manutenção da sentença de procedência do pedido de indenização por danos materiais, visto que, a autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Com efeito, tenho que a questão da ocorrência de contrafação foi desatada com inegável acerto e adequação pelo Julgador Monocrático, **Dr. Michel Martins Arjona**, quase nada havendo a acrescentar aos fundamentos esposados, razão pela qual transcrevo abaixo fragmento do ato sentencial, incorporando-o ao presente voto:

“Trata-se de ação em que pretende a parte autora compelir a ré a não comercializar o Modelo de Utilidade nº. 8801651-0, denominado Disposição Construtiva Em Elementos Encaixe Traseiro Para Peça de União Rodaforro, além da condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

O direito de propriedade industrial está constitucionalmente protegido, consoante redação do artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, 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:

[...]



NWN
Nº 70078504164 (Nº CNJ: 0215628-11.2018.8.21.7000)
2018/Cível

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;

A Lei nº. 9.279/96, que regulamenta o disposto na Constituição Federal acerca da matéria, dispõe sobre a proteção aos direitos da propriedade industrial em seu artigo 2º, incisos I e V, nos seguintes termos:

Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

[...]

V – repressão à concorrência desleal.

Cumprе ressaltar que a patente é o título de propriedade temporária concedida pelo país, com base na Lei nº. 9.279/96 que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

O artigo 6º da Lei nº. 9.279/96 regulamenta o direito de propriedade do inventor sobre a sua invenção, com todos os direitos a ela acessórios, em território nacional. Ou seja, a patente comprova e garante ao seu titular a exclusividade de exploração e assegura o direito de impedir terceiros que a explorem sem sua autorização. Vejamos:

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação



NWN
Nº 70078504164 (Nº CNJ: 0215628-11.2018.8.21.7000)
2018/Cível

e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.

Acrescento que o modelo de utilidade é a criação de objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (art. 9º da LPI). Do que se conclui que o objeto protegido pelo direito industrial são as invenções, modelos de utilidade, desenho industrial e marca, que pertencem a quem tiver a patente ou o registro no INPI. Vejamos:

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Aqui, cumpre destacar, primeiramente, que não restam dúvidas de que o autor é titular da Patente Modelo de Utilidade (MU) nº. 8801651-0, referente ao “Disposição Construtiva Em Elementos Encaixe Traseiro Para Peça de União Rodaforro”, cujo depósito foi efetuado em 24.07.2008, concedido o pedido de patente e, por fim, disponibilizada a Carta Patente na data de 22.01.2013 (fl. 36), com validade de quinze anos, contados da data do depósito (24.07.2008), pelo INPI.

Por sua vez, a empresa ré não nega a fabricação e comercialização do produto em questão, argumentando, em síntese, que obteve junto à Sra. Inês Capelari Both a autorização para utilização do Desenho Industrial DI nº. 7003054-5, intitulado “Configuração Aplicada em Peça de Arremate Para Canto de Roda-Teto” (fls. 122/124), na data de 10.09.2010. Refere que a Sra. Inês, obteve o registro do Desenho Industrial em tela na data de 16.08.2011, após o depósito ocorrido na data de 10.08.2010, junto ao INPI (fl. 115).

Na espécie, denota-se que a autora tem o registro da patente referida, depositada em 24.07.2008 e concedida em 22.01.2013, o que garante a exclusividade de uso, de exploração, de industrialização e de venda à parte autora, nos termos do artigo 42, inciso I, da Lei nº. 9.279/96. Assim, efetivamente, a demandante é a proprietária, segundo a documentação referida, e mantenedora dos direitos em relação a tal patente de Modelo de Utilidade, concedida pelo INPI. Dispõe o artigo 42, da Lei nº. 9.279/96:



NWN
Nº 70078504164 (Nº CNJ: 0215628-11.2018.8.21.7000)
2018/Cível

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I – produto objeto de patente;

II – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Dito isso, tenho que necessariamente o deslinde do julgamento do presente caso concreto deve passar pelas conclusões advindas do exame da prova pericial no tocante à existência, ou não, de hipótese de produto contrafeito, uma vez que se trata de matéria que requer elaboração de parecer técnico sobre material atinente à fabricação e destinação dos produtos trazidos à baila, ainda, a utilidade/funcionalidade a que se destina. A perícia em demandas como a presente é de grande relevância, porquanto os aspectos técnicos dos equipamentos influem diretamente na análise da existência ou não de reprodução do produto primeiramente patenteado.

A prova pericial determinada tem por finalidade a formação da convicção do julgador em relação à existência, ou não, da prática de contrafação, e objetiva a correta prestação jurisdicional o que autoriza de forma incontestada a sua produção e decorre do princípio da livre persuasão racional do juiz.

Irrefutável nos autos que a autora detém o direito de Patente do Modelo de Utilidade nº. 8801651-0 e a parte demandada a autorização para fabricação e comercialização do Desenho Industrial nº. 7003054-5.

As controvérsias, portanto, cingem-se aos produtos comercializados por ambas possuírem a mesma funcionalidade/utilidade e, por conseguinte, se pelo fato de a parte demandada possuir a autorização para exploração do Desenho Industrial, deveria ter, igualmente, a autorização prévia para utilização do Modelo de Utilidade patenteado pela autora.

Pois bem. O Perito, na manifestação das fls. 310/312, muito bem faz a distinção entre Modelo de Utilidade e Desenho Industrial:

“[...] 3- Por definição, a patente “Modelo de Utilidade” protege o autor contra cópia ou uso



NWN
Nº 70078504164 (Nº CNJ: 0215628-11.2018.8.21.7000)
2018/Cível

*por terceiros de peça similar, utilizando-se dos mesmos modelos de construção ou princípios de funcionamento, com objetivo de proporcionar a mesma utilidade: **unir barras retas em emendas ou cantos por encaixe em fenda existente na peça de união.***

4- A Patente protege a ideia, a aplicação, a utilidade do objeto.

5- O registro de desenho protege contra a imitação do aspecto ou aparência e não se confunde com uma autorização para produção de objeto patenteado, pois esta autorização deve ser negociada com o detentor dos privilégios concedidos ao depositante da Patente.

6- Pelo exposto, a utilização de desenho outro, registrado posteriormente a concessão da Patente, para confecção de peça similar, protegida por Patente, exige do fabricante, no presente processo o Réu, obter licença prévia do detentor da Patente. [...]”

Ainda, nas fls. 201/202, o Perito traz definições acerca da Patente de Modelo de Utilidade e sobre Registro de Desenho Industrial.

Consoante apurado pelo expert (fls. 202/203), as peças produzidas pela parte autora e pela demandada, apesar de serem visualmente distintas, conforme se verifica da fl. 29, possuem a mesma funcionalidade, não existindo diferenças funcionais, ambas possuem a mesma utilidade e seguem o mesmo modelo de construção.

Prossegue o Perito, quando da resposta ao quesito 4 do autor, afirmando que, diante da situação posta (fl. 203): “Sendo o autor detentor da patente de um Modelo de Utilidade, e podendo tal modelo ter inúmeros desenhos quantos perfis com geometria diferente houver, todos os desenhos de peças que se destinem a mesma finalidade, com a mesma configuração construtiva (o encaixe por trás da fenda), estão subordinados a licença prévia concedida pelo detentor da patente do Modelo de Utilidade. Qualquer desenho registrado por terceiro sem a devida licença, infringe a Patente [...]”.

Destarte, inafastável, deste modo, que a parte ré praticou a contrafação, pois além de obter a autorização para a utilização do Desenho Industrial nº. 7003054-5, deveria ter postulado a autorização para utilização do Modelo de Utilidade nº. 8801651-0, em razão de a peça por ela produzida ter a mesma utilidade da patente obtida pela empresa autora, o que não o fez.

Ou seja, como o objeto, cerne da discussão trazida à baila, é protegido por Patente de Modelo de Utilidade nº. 8801651-0, a fabricação e comercialização pela parte demandada do Desenho Industrial nº. 7003054-5, ainda que com autorização prévia da depositante do respectivo desenho (Sra. Inês), depende de licença, autorização prévia do depositante da Patente, no caso concreto,



NWN
Nº 70078504164 (Nº CNJ: 0215628-11.2018.8.21.7000)
2018/Cível

da parte autora, segundo se depreende da leitura do quesito 5 da fl. 205.

Importante trazer à baila as lições do Perito quanto ao Modelo de Utilidade (MU) nº. 8801651-0 e Desenho Industrial nº. 7003054-5, objetos da lide, em relação à verificação da prática de contrafação, ao responder o quesito 9.5 (fl. 207):

“[...] Resposta: Sim, o design criou linhas novas, de forma que o desenho não copia o desenho do autor. Mas não houve modificação no sistema de encaixe e acabamento, de forma que a Patente de Modelo de Utilidade foi infringida, pois durante sua vigência, esta em hierarquia superior ao DI, que teve seu registro facilitado junto ao INPI pela alteração da denominação.[...]”

Ademais, ao responder o quesito 12 (fl. 209), o Perito é enfático ao afirmar que a parte demandada, ao produzir e comercializar o Desenho Industrial nº. 7003054-5, sem a autorização da parte autora, cometeu infração ao artigo 42, da Lei de Propriedade Industrial.

Mister registrar que o expert aponta no laudo pericial, que a Sra. Inês Capelari não poderia ter autorizado o uso do Desenho Industrial nº. 7003054-5 como Patente, pois o registro por ela obtido junto ao INPI se trata de registro de aparência ou aspecto do objeto (fl. 197). Assim, embora não se desconheça que a Sra. Inês tenha, equivocadamente, concedido, por meio de contrato, a exploração da patente, não afasta a responsabilidade da demandada quanto à comercialização de produto sem a autorização prévia e expressa da detentora da Carta Patente de Modelo de Utilidade.

Dessa forma, tendo em vista as conclusões elencadas pelo Perito no laudo pericial das fls. 196/211, irrefutável que a parte demandada comercializou produto sem a autorização da empresa detentora da Patente de Modelo de Utilidade nº. 8801651-0 e, assim, a determinação que a demandada se abstenha de utilizar, explorar ou comercializar produtos que reproduzam as características essenciais da Carta de Patente de Modelo de Utilidade nº. 8801651-0 é medida que se impõe.

Logo, no caso em testilha, a atuação da demandada, ao comercializar o modelo de utilidade de propriedade da demandada sem prévia licença, conforme se depreende da análise do laudo pericial, restringiu a livre concorrência de forma desleal, excedendo manifestamente os limites impostos pela boa-fé e pelos bons costumes.

É de se destacar que, diante das peculiaridades dos produtos, apesar de visualmente distintos e de nomenclaturas diversas (Rodaforro e Roda-Teto), referem-se ao mesmo nicho de mercado, no que diz com a qualificação do público consumidor dessas



NWN
Nº 70078504164 (Nº CNJ: 0215628-11.2018.8.21.7000)
2018/Cível

empresas, considerando a aplicabilidade e a funcionalidade da peça em questão, o público é análogo.

Nessa esteira, cito o precedente do Tribunal de Justiça do Estado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. VIOLAÇÃO DE MODELO DE UTILIDADE. CARROCERIA UNIBLOCO. CARACTERES DE IDENTIDADE. PROVA PERICIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A denominação dada à demanda pela parte, devidamente processada e recebida pelo magistrado no rito ordinário, cumprindo a inicial com os requisitos do art. 282 do CPC/73, não caracteriza inépcia, tampouco conduz à nulidade do feito, tratando-se de mera irregularidade que logo foi sanada. 2. Ademais, a demanda ordinária prescinde da juntada de título extrajudicial, tendo por escopo a formação de comando apto a viabilizar futura execução, com trâmite no rito ordinário. Preliminares rejeitadas. 3. O direito de propriedade industrial está protegido pela Constituição Federal e pela Lei de Propriedade Industrial. Inteligência do art. 5º, inciso XXIX, da Carta Magna e do art. 2º, inciso V, da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). 4. Comprovando a autora ser titular da patente do produto denominado dispositivo para fixação de caixas de embalagem no transporte, tendo rescindido contrato anteriormente firmado com ré com previsão de vedação de sua utilização/comercialização, e havendo Laudo Pericial demonstrando que os produtos fabricados e comercializados pela demandada possuem identidade com os produtos da autora, de ser reconhecida a concorrência desleal, decorrente de descumprimento contratual. 5. Manutenção da multa por descumprimento do ajuste na forma imposta, tendo em vista a previsão levada a efeito pelas partes em contrato de rescisão. Ausência de abusividade ou onerosidade excessiva. PRELIMINARES DESACOLHIDAS E APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70070242201, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/10/2016)(Grifei)



NWN
Nº 70078504164 (Nº CNJ: 0215628-11.2018.8.21.7000)
2018/Cível

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE CONTEÚDO DE PATENTE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO EM RELAÇÃO A DANOS MATERIAIS SUJEITOS À LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ EM SE ABSTER DE UTILIZAR, EXPLORAR OU COMERCIALIZAR PRODUTOS QUE REPRODUZAM AS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO MODELO DE UTILIDADE. AFASTAMENTO DA PRETENSÃO DE PAGAMENTO POR DANOS MORAIS. POR MAIORIA, OBSERVADA A CONSTRUÇÃO DE VOTO MÉDIO EM FACE DE DIVERGÊNCIAS PARCIAIS, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70059198168, Quinta Câmara Cível - Serviço de Apoio Jurisdição, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em 07/04/2017)(Grifei)

Há, dessa maneira, inequívoco nexo de causalidade entre a conduta da demandada e o prejuízo ao demandante, decorrente comercialização de Modelo de Utilidade sem autorização, configurando a contrafação. Cumpre que se reconheça, portanto, não apenas a ilicitude da conduta da demandada, como o próprio dever reparatório fundado no disposto nos artigos 187 e 927 do Código Civil.”

Logo, o fato de a ré possuir autorização para utilização do Desenho Industrial de nº 7003054-5, ou seja, de ambas fabricarem e comercializarem produtos que gozam de proteções junto ao INPI, não implica na suposta inoccorrência de violação de patente em razão da diferença entre a exclusividade dos aspectos visual e funcional.

O fato de a ré possuir licença para explorar determinado produto quanto ao seu aspecto visual não impossibilita a violação de uma patente de modelo de utilidade, a qual recai sobre o aspecto funcional do produto.

Sobre a matéria, o perito Eng. Mecânico Paulo Roberto Machado (fl. 311), assevera que:

“5- O registro de desenho protege contra imitação do aspecto ou aparência e não se confunde com uma autorização para produção de objeto patenteado, pois esta autorização deve ser negociada



NWN
Nº 70078504164 (Nº CNJ: 0215628-11.2018.8.21.7000)
2018/Cível

com o detentor dos privilégios concedidos ao depositante da Patente.”

Por conseguinte, correta a sentença ao não reconhecer o exercício regular de direito por parte da requerida.

No tocante a prova pericial, a mesma foi produzida de forma clara e bem completa com elucidações de questões complementares, se insurgindo a demandada, por óbvio, porque a perícia foi contrária a sua tese. Diante de todo o exposto, constata-se que inexistem fundamentos a justificar a alegação de que a mesma seria deficitária.

Ademais, a utilização indevida, pela ré, de modelo de utilizada devidamente patenteadado pela autora, presume que a parte ré desviou clientela, isto é, teve um proveito econômico parasitário, em detrimento da autora. Vale dizer, a atividade culposa e ilícita da ré presume que a autora deixou de lucrar, isto é, sofreu dano material, traduzido, na espécie, nos lucros cessantes.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRAFAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. PROPRIEDADE INTELLECTUAL. LEI DE PATENTES. MODELO DE UTILIDADE. PLANTADEIRA DE TRAÇÃO ANIMAL. Havendo comprovação pericial de que a empresa ré fabrica e comercializa objeto que se utiliza de modelo de utilidade idêntico ao patenteadado pelos autores, mostra-se evidente o dever de indenizar por ofensa ao sistema de proteção à propriedade industrial. Considerando se tratar de setor econômico (de metalurgia ligada a implementos agrícolas para pequenos produtores) que vem crescendo no Brasil em virtude das exportações, mostra-se adequada a indenização dos danos morais equivalentes a 50 salários mínimos, fixada pelo juízo. Negaram provimento. Unânime. (Apelação Cível Nº 70015778749, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mario Rocha Lopes Filho, Julgado em 18/09/2007)

Apelação cível. Ação cominatória. Contrafação. Indenização por lucros cessantes e dano moral. Propriedade intelectual. Lei de patentes. Plantadeira de tração animal. Sistema flexível do equipamento. Patente do modelo de utilidade. Precedentes. Ocorrência de contrafação.



NWN
Nº 70078504164 (Nº CNJ: 0215628-11.2018.8.21.7000)
2018/Cível

Proteção legal. Busca e apreensão de plantadeiras e peças em estoque e/ou em comercialização. Danos materiais configurados. Liquidação por arbitramento. Dano moral. Majoração. Honorários advocatícios. Redimensionamento. Apelo improvido e recurso adesivo parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70017171851, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Breno Pereira da Costa Vasconcellos, Julgado em 14/06/2007)

Finalmente, passo ao exame do apelo da autora.

Por sua vez, a obrigação de reparar perdas e danos de esfera patrimonial regula-se pelo disposto no art. 210 da Lei nº 9.279/96, que estabelece os critérios para determinação dos lucros cessantes e deve ser apurada, no caso, em sede de liquidação de sentença, conforme mencionado na sentença.

Comungo do entendimento de que, na hipótese de contrafação de modelo de utilidade, não vejo óbice na utilização do inciso II, do art. 210, uma vez que estes devem ser apurados em sede de liquidação de sentença, tendo em vista as particularidades na demonstração dos prejuízos decorrentes de violação ao direito do uso do modelo de utilidade patentado, sendo o critério mais justo aplicável ao caso em tela. Nessa linha, cito a ementa da decisão publicada no informativo do STJ nº 47/2000:

“DANO. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO.

O recorrido pleiteou indenização de danos patrimoniais pela comercialização de aparelhos de cirurgia intra-ocular fabricados em contrafação a sua patente. Para tanto, juntou aos autos apenas uma nota fiscal em demonstração da existência do dano, o que foi aceito pelo Tribunal a quo. A Turma acolheu a orientação adotada no acórdão recorrido, entendendo que no processo de conhecimento o autor deve fazer prova do prejuízo, mas não de todo o prejuízo: sua apuração final constituirá matéria dos artigos de liquidação. REsp 236.443-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 15/2/2000.”

Entendo que devem ser observados na liquidação de sentença por arbitramento os arts. 208, 209 e 210 da Lei n. 9.279/96. No demais, acerca da quantificação dos danos materiais, deixo de antecipar outros pontos, sob pena de antecipar uma fase do processo e pular um grau de jurisdição.



NWN
Nº 70078504164 (Nº CNJ: 0215628-11.2018.8.21.7000)
2018/Cível

Por fim, entendo que também não merece guarida o pleito de redimensionamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que a parte autora instruiu a petição inicial com três pedidos, restando por decair em um deles, inexistindo motivos para alterar o percentual de 30% estipulado pela sentença.

Isso posto, estou direcionando meu voto no sentido de negar provimento à apelação. Por último, a teor do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da ré para 10% sobre o valor da condenação e ao patrono da autora para 20% sobre o valor da condenação.

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 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



NWN
Nº 70078504164 (Nº CNJ: 0215628-11.2018.8.21.7000)
2018/Cível

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 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.

VOTO PELO NÃO PROVIMENTO DOS APELOS.

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).

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Apelação Cível nº 70078504164, Comarca de Santa Maria: "NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: MICHEL MARTINS ARJONA