



COMARCA DE SANTA MARIA
3ª VARA CÍVEL
Rua Alameda Buenos Aires, 201

Processo nº: 027/1.13.0016164-7 (CNJ:.0034326-89.2013.8.21.0027)
Natureza: Ordinária - Outros
Autor: [REDACTED]
Réu: [REDACTED]
Juiz Prolator: Juiz de Direito - Dr. Michel Martins Arjona
Data: 18/12/2017

Vistos, etc.

[REDACTED] ajuizou
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO” em desfavor de [REDACTED]
[REDACTED], 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).

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 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.

Decido.

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:

[...]

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.

Cumpre 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 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:

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 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, 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 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)

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 Cláudia Cachapuz, Julgado em 07/04/2017)(**Grifei**)

Há, dessa maneira, inequívoco nexó 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.

Assim, configurada a prática da contrafação, passo à análise dos pleitos indenizatórios.

O direito do titular de patente de Modelo de Utilidade obter indenização material pela exploração indevida do seu modelo de utilidade está estampado no artigo 44 da Lei nº. 9.279/96:

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

No que concerne aos danos materiais, o artigo 208 da Lei nº. 9.279/96 prevê que *“a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido”*.

Por sua vez, o artigo 210 do mesmo diploma estabelece os



critérios para determinação dos lucros cessantes, conforme segue:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I – os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II – os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III – a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem

Assim sendo, a indenização por danos materiais, no caso, os lucros cessantes deverá ser calculada com base nos critérios previstos no dispositivo legal suprarreferido, em sede de liquidação de sentença por arbitramento, considerado o benefício líquido obtido pela demandada, apurado entre a data da efetiva comercialização até a cessação da atividade, com fulcro no artigo 210, inciso II, da Lei de Propriedade Industrial.

Isto é, os lucros cessantes de que trata o artigo e seus respectivos incisos, não admite indenização na forma abrangente, como requer a parte autora, mas, sim, admite somente uma forma de apuração do arbitramento do dano, diante da existência do vocábulo “ou”. Diante desta limitação legal, este Magistrado tem que os lucros cessantes devem ser baseados no lucro líquido auferido pela demandada, decorrente da fabricação e comercialização indevida de produto não autorizado pelo detentor da Patente de Modelo de Utilidade.

É de se ressaltar que, igualmente, não prospera o pleito da parte autora quanto à indenização com base nos prejuízos pela venda do Kit, mas tão somente em relação peça violadora do direito de patente comercializada pela parte requerida, pois tal pretensão extrapolaria os limites estabelecidos no inciso II, do artigo 210, da Lei de Propriedade Industrial.

Dessarte, os valores dos lucros cessantes deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, com base no lucro líquido obtido pela demanda, à luz do art. 210, II, do diploma supracitado, mediante a apresentação dos livros contábeis



desde a data da comercialização do produto até a cessação da atividade, com posterior realização de prova pericial contábil.

Consigno, desde já, que sobre cada valor incidirá correção monetária pelo IGP-M, a partir da data de desembolso/pagamento e, juros moratórios de 1,0% ao mês, a contar da data da citação, nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240, *caput*, do novo Código de Processo Civil.

De outra banda, quanto aos danos morais, já é cediço o entendimento de que a pessoa jurídica é passível de sofrê-los, nos termos da Súmula n°. 227 do Superior Tribunal de Justiça (“*A pessoa jurídica pode sofrer dano moral*”).

Porém, diversamente do que ocorre nos casos envolvendo o dano moral das pessoas físicas, a pessoa jurídica, como uma ficção legal, não pode sofrer angústias de qualquer tipo, ou outras espécies de dano essencialmente subjetivo. Os danos extrapatrimoniais mencionados na súmula são prejuízos à honra objetiva ou à imagem da parte, como bem explica Gonçalves:

A pessoa jurídica, como proclama a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, pode sofrer dano moral e, portanto, está legitimada a pleitear a sua reparação. Malgrado não tenha direito à reparação do dano moral subjetivo, por não possuir capacidade afetiva, poderá sofrer dano moral objetivo, por ter atributos sujeitos à valoração extrapatrimonial da sociedade, como o conceito e bom nome, a probidade comercial, a boa reputação etc.

Quando se trata de pessoa jurídica, exige-se a prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão a sua honra objetiva. Isto é, é preciso demonstrar em juízo que, por exemplo, seu nome e/ou sua reputação na praça foram prejudicados, ou ainda, que sofreu restrição de crédito etc. Do contrário, não há falar em dano moral.

Importa registrar que não se trata de dano *in re ipsa*, exigindo-se, portanto, elementos seguros de prova no sentido de que os danos suportados pelo autor transcendem a esfera patrimonial, o que incorre no presente feito, em que evidenciado, tão somente, prejuízo material derivado da exploração indevida do



Modelo de Utilidade.

In casu, tenho que, embora não se desconheça os infortúnios decorrentes da prática da demandada, não vislumbro caracterizada a ofensa psicológica, o sofrimento ou lesão a sua honra objetiva ou, ainda, angústia de cunho moral por conta da contrafação verificada, ônus que incumbia à demandante comprovar, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os prejuízos derivados do agir da parte demandada ficam subsumidos nos danos materiais, posto que mácula alguma houve em relação à pessoa ou imagem da empresa autora, titular da Patente de Modelo de Utilidade. Não restou demonstrada a repercussão negativa na sua reputação comercial.

Nessa mesma linha, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. OFENSA À DESIGN INDUSTRIAL DE TÊNIS. EFETIVA COMERCIALIZAÇÃO PELA DEMANDADA. 1. Consoante demonstrado nos enunciados administrativos do Eg. STJ, mostra-se aplicável ao caso concreto o CPC/73, em razão da data de publicação da sentença hostilizada, anterior à 17 de março de 2016. 2. No caso concreto, a perícia confeccionada nos autos é enfática em demonstrar contrafação existente entre os produtos fabricados pela autora e aqueles comercializados pela ré. Semelhanças que transpassam "meras coincidências". 3. Danos materiais (lucros cessantes) que vão mantidos, considerando a legislação aplicável e a efetiva venda dos produtos pela demandada. **3. Não obstante, não restou demonstrado nos autos um dos elementos configuradores do dever de indenizar, in casu, o efetivo dano imaterial absorvido pela demandante. Não se observa, pois, ofensa à honra objetiva da autora, considerando, neste contexto, o caso concreto.** POR MAIORIA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO (Apelação Cível Nº 70069380459, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 02/09/2016)(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. INTERNACIONAL. CONTRAFAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FALSIFICADOS. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. ARBITRAMENTO.



IMPOSSIBILIDADE. **DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA.** SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, em um único ato, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Cominatória Cumulada com Pedido Indenizatório e procedentes os pedidos formulados na Ação Cautelar de Busca Apreensão. Discutem-se a comprovação da falsidade dos produtos e os pedidos indenizatórios de danos materiais e moral. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ – Em contestação, as rés afirmaram que os produtos apreendidos não eram por ela produzidos, mas apenas revendidos, e que não sabiam da falsidade. Contudo, os argumentos suscitados pelas rés são irrelevantes para fins de caracterização do ilícito, porquanto aquele que comercializa produtos com o símbolo da entidade desportiva também ofende o artigo 87 da Lei n. 9.615/98. Além disso, depreende-se que as defesas confessaram a conduta, o que torna incontroversa a contrafação. A prova técnica tornou-se desnecessária, porquanto os fatos articulados na inicial foram admitidos nas contestações. AÇÃO CAUTELAR – A ação cautelar, por sua vez, foi confirmada pela ação principal, motivo pelo qual deve ser mantida a sua procedência. DANO MATERIAL – O dano material, por sua natureza, depende da existência de prova inequívoca nos autos e deve ser indenizado na exata medida da redução do patrimônio da vítima, não permite, portanto, arbitramento sem estrita comprovação. **DANO MORAL - Não tendo a parte autora logrado comprovar, satisfatoriamente, a existência de qualquer mácula à sua imagem, ou, então, a perda de credibilidade perante seus clientes, fornecedores, trabalhadores ou terceiros - ônus este que, nos termos do art. 333, inc. I, do CPC, lhe incumbia -, tenho como imperativa a improcedência do pleito indenizatório. Ademais, no caso em exame, a não caracterização de dano moral é reforçada pelo fato de que a comercialização não autorizada, embora ilícita, não deixa de enaltecer e promover a marca do clube de futebol, que tem o seu símbolo difundido pela sociedade.** Sentença mantida. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70053493250, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 17/12/2015)(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRAFAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FALSIFICADOS. ILÍCITO CONFIGURADO. **DANOS MORAIS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA.** HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSÃO DE COMPENSAÇÃO. A simples comprovação do respectivo ato ilícito não concede ao prejudicado o direito de indenização a danos morais, visto que ainda incumbe à apelante demonstrar quais ofensas teriam sido causadas pelo dano sofrido, no que diz a respeito de sua imagem, reputação e honra.



Diferentemente de outras situações analisadas, os produtos falsificados não denigrem a representação do autor, pois a parte não é fabricante de artefatos, mas sim uma entidade desportiva, do qual concede a reprodução de sua imagem às empresas fabricantes, para assim efetuarem o licenciamento de suas peças, trazendo lucros para ambos como é de direito. O uso de seu nome, símbolos, dentre outros casos que se refiram ao autor no comércio de "pirataria", por mais que sejam ilícitos, indevidos e de qualidade insatisfatória, não remetem a este a suposta perda de credibilidade de seus clientes devido a eventual alusão de péssimos artigos fraudados com a sua marca, sendo desigual na situação de uma real fabricante de peças. O parágrafo 14 do art. 85 do novo Código de Processo Civil, veda expressamente a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência Á UNANIMIDADE. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70067100628, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016)(**Grifei**)

Não identifico, desse modo, prejuízo extrapatrimonial a ser reparado diante da ausência de prova nesse sentido.

Diante dos argumentos acima alinhavados, a parcial procedência da presente demanda é medida que se impõe.

Por fim, tendo em vista que a parte autora efetuou o depósito dos honorários periciais na integralidade, diretamente na conta bancária de titularidade do Perito, tenho que o percentual depositado pela requerida (fls. 194/195) deverá ser restituído à autora, isso porque, quando da designação de perícia, foi determinado o rateio das despesas entre as partes (fl. 148).

Pelo exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos formulados por [REDACTED] em desfavor de [REDACTED] 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 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.

Interposto(s) **recurso(s) de embargos de declaração**, venham conclusos os autos para análise dos pressupostos recursais e eventual necessidade de garantir-se o contraditório.

Outrossim, em atenção ao disposto no §3º do art. 1.010 do CPC/2015, que retirou o juízo de admissibilidade deste 1º grau de jurisdição, caso interposto **recurso de apelação**, caberá ao Cartório, mediante ato ordinatório, abrir vista à parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC/2015.

Idêntico procedimento deverá ser adotado nas hipóteses de



recurso adesivo (art. 1.010, §2º, do CPC/2015) e impugnação de decisão interlocutória não agravável trazida nas contrarrazões da apelação (art. 1.009, § 2º, CPC).

Após, concluídas as intimações e decorridos os prazos, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal sem aproveitamento, certifique-se o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, dê-se baixa e archive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

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

Santa Maria, 18 de dezembro de 2017.

Michel Martins Arjona,
Juiz de Direito