



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NOVO HAMBURGO	4ª VARA CÍVEL
Nº DE ORDEM	
PROCESSO:	Nº 1090020424-9
AUTORA:	BEM BRASIL COBERTURAS VINILICAS LTDA.
RÉUS:	ESPHERA CORP DO BRASIL INDÚSTRIA METALÚRGICA DE SINALIZAÇÃO E DE CONTENEDORES LTDA. HEBERT OMAR DA SILVA RODRIGUES ALCEU PERES
PRETORA:	NARA REJANE KLAIN RIBEIRO
DATA DA SENTENÇA:	18/07/2016
AÇÃO:	INDENIZATÓRIA

VISTOS ETC...

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 PROPRIEDADE INDUSTRIAL, e, que os demandados vem se utilizando de fabricação de produtos similares, com o intuito de induzir confusão no consumidor.

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.

Requeru 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).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

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.

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).

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

**DECIDO
PRELIMINARMENTE**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

a) ilegitimidade ativa:

Afasto a preliminar de ilegitimidade ativa quanto ao registro no INPI. A empresa autora comprovou o registro do seu Desenho Industrial (DI6502143-6) à fl.47, bem como apresentou e comprovou o registro do seu Modelo de Utilidade (MU8600102-7U2), o qual é a materialização (confecção) do referido Desenho Industrial.

b) ilegitimidade passiva:

Afasto também a preliminar de ilegitimidade passiva de Hebert Omar da Silva Rodriguez.

Verifica-se às fls. 340 e 341, visto que na qualidade de sócio da empresa requerida, o réu Hebert Omar da Silva Rodriguez procedeu no depósito, em nome próprio, de um Desenho Industrial (DI6800764-7) junto ao INPI, baseado no produto registrado e oferecido no mercado pela empresa autora.

Diante da concordância da ré (fl.336), acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido Alceu Peres, na condição de pessoa física.

MÉRITO

No caso em tela a parte autora busca a abstenção de uso e indenização por danos materiais e morais, em razão do uso indevido de marca.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal ao dispor sobre a proteção à criação industrial, estabeleceu em seu artigo 5º, XXIX, o que segue:

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;

Portanto, a propriedade industrial tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do país. A par disso, em vista de uma maior proteção ao autor da criação industrial, bem como a especificação e desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial, no artigo 2º disciplina a matéria como segue:

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

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;*
- II - concessão de registro de desenho industrial;*
- III - concessão de registro de marca;*
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e*



V - repressão à concorrência desleal.

Comprovado nos autos que a autora registrou o Desenho Industrial (DI68000764-7) e Modelo de Utilidade (MU8600102-7), junto ao INPI, seus direitos relativos à propriedade industrial estão protegidos por lei, inclusive o direito ao uso EXCLUSIVO (fabricar e comercializar), conforme disposto artigo 129 da referida lei:

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

Sobre a proteção conferida ao titular da marca mediante ação judicial são os ensinamentos de Carla Eugênia Barros¹:

Os atos contrafeitos poderão ser apurados e declarados em ação judicial de natureza tanto penal como civil. A proteção ao titular, ao cessionário ou ao licenciado exclusivo da marca é oponível já quando efetuado o depósito do registro, uma vez que é a partir desse instante que marca se torna sujeita a ataques como reprodução e imitação, além de outras violações não explicitadas pela lei, mas caracterizáveis como tal de modo bem específico. São esses ataques que geram oportunidade para defesa de direitos. Por conseguinte, é a partir da publicação do pedido do registro que o depositante pode acionar o contrafator. Isso pode ser por ação de natureza penal, quanto civil.

Na esfera civil, o fórum competente é o da justiça comum ou, no caso de o INPI ser parte interessada, o da Justiça Federal. Como a ação de contrafação, no caso, se circunstancia na reparação de perdas e danos, são aplicáveis as regras do Código Civil, sendo irrelevantes as questões sobre a ignorância, a boa ou má-fé do contrafator, diferentemente da penal. As provas da contrafação são por todos os meios admitidos em direito e um só elemento da marca, desde que distintivo, já pode ser suficiente para caracterizar a contrafação.

Na ação civil, enfim, o que importa é a apuração dos prejuízos materiais e, inclusive, imateriais causados aos proprietários da marca e, mesmo, aos consumidores alcançados pelo ato vicioso.

A prova pericial realizada (fls. 646/654 e 746/747), mostra-se importante para a solução da controvérsia, visto que fora conclusiva favoravelmente em relação ao direito da empresa autora.

Restou concluído pelo expert nomeado por este juízo, no item 2.8 (fl.654) que: “... apesar de haver pequenos detalhes (técnicos e estéticos) que

¹ BARROS, Carla Eugênia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual. Aracaju, Evocati, 2007.



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.

(...)"

Logo, inegável que a utilização do desenho industrial pela empresa ré, sem autorização da parte autora, caracteriza a conduta tipificada nos artigos 187 e 188 da lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (lei nº 9.279/96):

Art. 187. Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão; ou

II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Diante disso, a procedência da ação para o fim de tornar definitiva a tutela antecipada é medida impositiva, pois deve a parte ré se abster de confeccionar, industrializar, vender, locar ou utilizar qualquer tipo de imagem relacionada ao patentado objeto de propriedade da demandante. Assim, consolido a multa diária fixada por este juízo no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) conforme se verifica à fl.688.

Igual sorte não assiste a requerida quando alega que não se trata de contrafação devido a existência de registro simultâneo junto ao INPI de seus próprios desenhos, visto que, posteriormente fora comprovado o seu indeferimento pelo INPI às fls.333/342 dos autos.

Restou incontroverso nos autos que a parte demandada comercializa produto com as mesmas características em relação ao produzido,



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

registrado e protegido pela empresa autora junto ao INPI (Desenho Industrial (DI68000764-7) e Modelo de Utilidade (MU8600102-7). Por certo a empresa autora sofreu prejuízos materiais em razão da violação de sua propriedade industrial, devendo ser indenizada por lucros cessantes.

A simples cópia de produtos, sem autorização do titular do registro, já implica perda patrimonial por parte deste, que deixou de auferir os valores correspondentes a venda, com conseqüente redução do faturamento, e confusão, no mercado de consumo, entre os produtos seus e os copiados.

A Lei nº 9.279/96, em seus arts. 208 a 210, estabelece os critérios de aferição dos lucros cessantes decorrentes de contrafação, determinando, como princípios ordenadores. Os critérios de apuração do valor da indenização devem ser escolhidos quando da liquidação, obedecido o art. 210 da Lei nº 9.279/96, que dispõe:

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.

Entendo que o dever de indenizar ao titular do direito violado não deve apenas se restringir aos lucros cessantes, mas também o dano moral dele decorrente, pois se afigura dano in re ipsa. Ademais, a pessoa jurídica, assim como a pessoa física, está sujeita ao abalo moral (Súmula 227 do STF).

Nesse sentido, o seguinte precedente do nosso Tribunal de Justiça:

Ementa: AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO ILÍCITO COM PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL. CALÇADO. PRELIMINAR REJEITADA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. COMERCIALIZAÇÃO INDEVIDA DE CALÇADO IDÊNTICO AO PATENTEADO PELA AUTORA DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO DE REGISTRO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADO. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045996675, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 14/12/2011).

Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. CRITÉRIOS. DANO MORAL PURO. CONFIGURADO. Os elementos de prova colimados ao caderno processual evidenciam a prática de concorrência desleal por parte da demandada, que passou a



vender produto contrafeito. Cabe ao juiz definir qual o melhor critério para fins de indenização de danos materiais suportados pelo titular do direito, de modo a garantir o ressarcimento integral dos prejuízos. Em se tratando de concorrência desleal, o dano moral se verifica *in re ipsa*, porquanto, independentemente da qualidade do produto, há lesão ao direito de identidade do titular do direito. Precedentes do STJ e do TJRS. A pessoa jurídica, assim como a pessoa física, está sujeita ao abalo moral (Súmula 227 do STF), porque há ofensa à sua reputação perante a sociedade. Ônus sucumbenciais redistribuídos. **PROVERAM O APELO.** (Apelação Cível Nº 70042461574, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/05/2011).

No que se refere a quantificação da indenização, esta deve passar pela análise da gravidade do fato e suas consequências para o ofendido, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, as condições econômicas e pessoais dos envolvidos, de tal forma que a quantia arbitrada não seja irrisória a ponto de servir de desestímulo ao ofensor, tampouco exagerada a ponto de implicar sacrifício demasiado para uma parte e enriquecimento sem causa para a outra.

Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica do ofensor, fixo a indenização por danos morais na quantia de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Esta quantia deverá ser corrigida pelo IGP-M a contar da prolação da presente sentença, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da notificação extrajudicial.

Por fim, saliento a inocorrência de negativa de vigência a qualquer dispositivo legal ou omissão à análise das teses lançadas pelas partes, a ensejar o estrito cumprimento ao dispositivo no art. 458, II do CPC (com correspondência parcial no NCPC, art. 489, § 1º, IV c/c Enunciado nº 10 ENFAM), pois a presente decisão está emitindo juízo explícito a respeito dos temas suscitados e submetidos à apreciação. Assim, mostra-se desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os preceitos legais envolvidos e de todos os pormenores expendidos pelas partes, sem que isso opere óbice à interposição qualquer recurso.

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 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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

EMPRESA AUTORA PELOS DANOS PATRIMONIAIS CAUSADOS (LUCROS CESSANTES), EM DECORRÊNCIA DA CONTRAFAÇÃO, 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 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. INTIMEM-SE.

Novo Hamburgo, 18 de julho de 2016.

**NARA REJANE KLAIN RIBEIRO,
PRETORA.**