



AMNS

Nº 70045550217 (Nº CNJ: 0487815-77.2011.8.21.7000)
2011/CÍVEL

**APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E
ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO.**

Considerando que está configurada a violação pela parte ré, ora apelada, à propriedade do desenho industrial registrado pela parte autora, ora apelada, impõe-se, a teor dos artigos 333 do Código de Processo Civil e 42, 44 e 109, parágrafo único da Lei nº 9.279/96, a manutenção da sentença de procedência. Não se conhece do recurso no item em que há carência de interesse recursal.

**APELO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO,
DESPROVIDO.**

APELAÇÃO CÍVEL

DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70045550217 (Nº CNJ: 0487815-
77.2011.8.21.7000)

COMARCA DE CANOAS

F.T. DOS SANTOS E CIA LTDA

APELANTE

SOLARIUM PISOS LTDA

APELADA

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à **UNANIMIDADE, CONHECER EM PARTE DO APELO E, NO PONTO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.**

Participaram do julgamento, além da signatária (Presidente), os eminentes Senhores **DES. ERGIO ROQUE MENINE E DES. PAULO SERGIO SCARPARO.**

Porto Alegre, 20 de novembro de 2014.

DES.ª ANA MARIA NEDEL SCALZILLI,
Relatora.

RELATÓRIO

DES.ª ANA MARIA NEDEL SCALZILLI (RELATORA) -



AMNS

Nº 70045550217 (Nº CNJ: 0487815-77.2011.8.21.7000)
2011/CÍVEL

De início, adota-se o relatório da sentença:

“SOLARIUM PISOS LTDA, qualificada na inicial, postulou a presente ação de indenização c/c abstenção de prática de ato e concorrência desleal contra FT DOS SANTOS & CIA LTDA, igualmente qualificada.

Alegou, na exordial, ser produtora e comercializadora do produto Murale, o qual encontra-se protegido de produção, uso ou venda por terceiros devido ao Registro de Desenho Industrial DI 68055284-7 junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com eficácia até 01/12/2018. Afirmou ter constatado que a ré vem produzindo e comercializando, indevidamente, produto com características idênticas ao registrado pela demandante. Aludiu ao artigo 5º, inciso XXIX da Carta Magna para ressaltar a proteção do ordenamento às criações industriais, bem como à Lei nº 9.279/96 que regula o registro de desenho industrial no seu artigo 94 e os direitos conferidos ao titular de patente no artigo 42. Asseverou estar o réu cometendo crime de concorrência desleal por usar de meio fraudulento para o desvio de clientela. Referiu os danos materiais terem por base os artigos 402 e 884 do Código Civil vigente. Requereu, em sede liminar, que a requerida se abstinhasse de produzir e comercializar o produto. Postulou a procedência da ação com a condenação da ré a indenizar por perdas e danos. Juntou documentos.

Deferida a liminar às fls. 45/45v.

Citada, a ré contestou. Argumentou os pedidos da demandante fundarem-se no privilégio e na contrafação. Afirmou produzir e comercializar o referido produto desde momento anterior à concessão do registro à autora, bem como o mesmo ser feito atualmente por outras empresas. Disse os produtos em questão serem diferentes tanto pela coloração e espessura quanto pelos materiais de que são feitos. Requereu a revogação da antecipação de tutela e a improcedência da ação.

À fl. 82 a liminar foi mantida.

O réu manejou recurso quanto à decisão de fl. 82, o qual restou desprovido.

Houve réplica às fls. 98/105



AMNS

Nº 70045550217 (Nº CNJ: 0487815-77.2011.8.21.7000)
2011/CÍVEL

Em audiência foram ouvidas testemunhas da parte ré. Os debates orais foram substituídos por memorias, os quais apresentaram as partes (fls. 157/161 e 162/164)."

Sobreveio dispositivo com o seguinte teor:

"Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a ação interposta por Solarium Pisos Ltda contra F. T. Dos Santos e Cia. Ltda para:

A) determinar a ré que abstenha-se de produzir e comercializar produto idêntico ao registrado pela autora, sob pena de pagar multa diária de três salários mínimos nacionais, tornando definitiva a liminar concedida;

B) condenar a parte ré a indenizar a parte autora por perdas e danos em valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno, ainda, a demandada, no pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de R\$ 1.500,00, levando em consideração o trabalho efetuado pelo profissional, que foi sempre diligente, o tempo e importância da causa, tudo conforme o art. 20, § 4º, do CPC."

Inconformada, a parte ré apela. Afirma que as notas fiscais e a prova oral que constam dos autos comprovam que a ora apelante já produzia e comercializava o produto Eco Palito antes do depósito do desenho industrial no INPI pela apelada. Assevera que os produtos em discussão, em verdade, não são sequer semelhantes, por possuírem coloração, espessura e materiais de fabricação diferentes. Alega que, tratando-se de utilização de desenhos distintos do que foi registrado pela apelada, com técnicas diferenciadas de aplicação, não está caracterizada a violação à propriedade industrial. Salaria que a propriedade do desenho industrial é obtida com o registro no INPI, salvo, porém, como no caso dos autos, se houver empresário de boa-fé que já utilizava o desenho antes de ser solicitado o registro. Aduz que a documentação apresentada pela apelada é insuficiente e não possibilita que seja realizada a comparação entre os produtos e, por conseguinte, que se reconheça a alegada imitação.



AMNS

Nº 70045550217 (Nº CNJ: 0487815-77.2011.8.21.7000)
2011/CÍVEL

Assevera que inexistiu concorrência desleal e que não estão configurados danos materiais e morais, inclusive considerando que existe no mercado vultoso número de produtos semelhantes. Requer seja dado provimento ao apelo.

Foram apresentadas contrarrazões.

Os autos subiram à apreciação desta Corte, vindo, então, conclusos para julgamento.

Registro que foi observado o disposto nos artigos 549, 551 e 552 do Código de Processo Civil, tendo em vista a adoção do sistema informatizado.

É o relatório.

VOTOS

DES.^a ANA MARIA NEDEL SCALZILLI (RELATORA) -

Eminentes Colegas: De início, cumpre refutar a preliminar veiculada em contrarrazões pela apelada de não conhecimento do recurso por alegada infringência ao artigo 514, I e II do Código de Processo Civil, tendo em vista que as razões recursais, ainda que se assemelhem às da contestação e dos memoriais, opõem-se diretamente aos fundamentos da sentença.

Passa-se, assim, à análise de mérito.

A teor do artigo 95 da Lei nº 9.279/96, “Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.”

Ocorre que, com efeito, a documentação constante dos autos (fls. 29-30, 34-35, 62-65 e 80-81) demonstra que o produto produzido e incontroversamente comercializado pela parte ré, ora apelante, e o que foi



AMNS

Nº 70045550217 (Nº CNJ: 0487815-77.2011.8.21.7000)
2011/CÍVEL

objeto de registro de desenho industrial no INPI pela parte autora, ora apelada, possuem visual (forma plástica ornamental) e aplicação idênticos.

Outrossim, não há como se reconhecer que esteja caracterizada hipótese de incidência da exceção de que trata o artigo 110 da Lei nº 9.279/96¹, considerando que: há somente duas notas fiscais referentes ao período anterior ao depósito do pedido de registro (fls. 69 e 71); a prova oral produzida é pouco subsistente (a matéria objeto do feito demanda fundamentalmente prova documental) e embasada, resumidamente, no que serve ao esclarecimento das questões fáticas controvertidas, em declarações de duas testemunhas (uma que é e outra que foi recentemente vinculada à ré) que inclusive são contraditórias sobre a origem da feitura do produto; o documento da fl. 63 não comprova que houvesse oferta do produto no mencionado período em *site* da empresa apelante na *Internet*.

Está, assim, configurada a violação à propriedade do desenho industrial registrado, impondo-se, a teor dos artigos 333 do Código de Processo Civil e 42, 44 e 109, parágrafo único da Lei nº 9.279/96, a manutenção da sentença.

Ressalte-se, por fim, que não houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais, até porque não houve esse pedido na petição inicial da ação, carecendo, portanto, a apelante de interesse recursal quanto a esse item.

Ante o exposto, conheço, em parte, do apelo e, no ponto, nego-lhe provimento.

É o voto.

¹ “Art. 110. À pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.”



AMNS

Nº 70045550217 (Nº CNJ: 0487815-77.2011.8.21.7000)
2011/CÍVEL

DES. ERGIO ROQUE MENINE (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. PAULO SERGIO SCARPARO - De acordo com o(a) Relator(a).

DES.^a ANA MARIA NEDEL SCALZILLI - Presidente - Apelação Cível nº 70045550217, Comarca de Canoas: "À UNANIMIDADE, CONHECERAM EM PARTE DO RECURSO E, NO PONTO, NEGARAM-LHE PROVIMENTO."

Julgador(a) de 1º Grau: CRISTIANO VILHALBA FLORES