



COMARCA DE CANOAS
2ª VARA CÍVEL
Rua Lenine Nequete, 60

Processo nº: 008/1.10.0011242-5 (CNJ:.0112421-98.2010.8.21.0008)
Natureza: Indenizatória
Autor: Solarium Pisos Ltda
Réu: F.T. dos Santos e Cia Ltda
Juiz Prolator: Juiz de Direito - Dr. Cristiano Vilhalba Flores
Data: 19/07/2011

Vistos.

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

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

Vieram os autos conclusos para sentença.

RELATEI.

DECIDO:

Procede a demanda.

Primeiramente, cabe ressaltar que restou incontroverso nos autos que a autora efetivamente tem registrado em seu favor o produto descrito no INPI da fl. 26, o qual fora concedido em 23/02/2010, tendo sido requerido em 01/12/2008.

A partir de então, passou a ter seu produto protegido pela previsão constitucional do art. 5º XXIX da Constituição Federal, o qual fora regulamentado pela edição da lei 9.279/96, que estabelece em seu art. 42 que *“a patente confere ao 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 da patente; II – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado”*. Portanto, clara a vedação da contrafação de produtos patenteados.

Como referido no momento da análise do pleito liminar, a simples análise dos produtos depositados em cartório remete a conclusão de que estes são extremamente semelhantes. Pouco importa que possam ter pequenas diferenças entre eles, pois a norma constitucional e infraconstitucional tem nelas inseridas a vedação da cópia, não exigindo que esta seja perfeitamente idêntica, pois se assim o fosse exigido, perderia sua finalidade e utilidade jurídica.

A defesa da demanda resume-se a dois aspectos evidentes. Primeiramente refere que já produzia o produto denominado de “Eco Palito” desde o início do mês de 2008. Portanto, antes mesmo do requerimento de registro de desenho industrial do produto da autora. Em segundo lugar por não haver semelhança entre os produtos, os quais são diferentes nas dimensões, materiais e cores.

Com relação ao segundo argumento, resta afastado pelo que já fora mencionado acima, ou seja, de que a simples análise dos produtos remete a similaridade incontestável destes.

No que diz com o primeiro argumento defensivo, a demandada remete à análise da boa fé, por afirmar que já explorava o referido produto anteriormente ao registro. Tese esta que vem



sendo admitida nos tribunais pátrios.

No entanto, deve-se lembrar que a prova da boa fé pretérita ao registro do produto compete exclusivamente a demandada, a teor do art. 333, inc. II, do CPC.

E é exatamente nesta comprovação que falece a defesa da ré. Colacionou aos autos as notas fiscais das fls. 66/73, com as quais pretendia comprovar que já comercializava as pedras no ano de 2008. Entretanto, apenas duas delas tratam de vendas. Juntou ainda, cópias de notas fiscais (fls. 123/145), as quais são datas do ano de 2009, ou seja, data posterior ao requerimento de registro da parte autora. Por fim, arrolou duas testemunhas, tendo maior importância o relato da testemunha Adriana, a qual afirmou que no final do ano de 2007 juntamente com outros vendedores teria criado o produto. No entanto, a representante da demandada imputa a ela própria a criação. A testemunha Jorge pouco colaborou, pois refere que ingressou na empresa demandada apenas no ano de 2010.

Portanto, fora propiciado à ré ampla dilação probatória, sendo que esta limitou-se a que antes fora mencionada. Prova esta muito tímida para comprovar sua boa fé quando alega que já produzia o produto objeto da lide antes mesmo do requerimento de registro da autora.

Diante de tudo o que foi dito, resta evidente a contrafação, sendo que esta vem em prejuízo não só da parte autora, mas também dos consumidores os que são ludibriados pela imitação.

Reza o art. 186 do CC que *“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”*.

Os danos são evidentes na medida em que a autora teve produto seu copiado, gerando, conseqüentemente, perda de mercado e vendas. E este danos estão diretamente ligados ao agir doloso da demandada quando produziu material igual ao da autora e o introduziu no mercado efetuando vendas. O valor da reparação deverá ser apurado em liquidação de sentença.

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.

Publique-se
Registre-se
Intimem-se

Canoas, 19 de julho de 2011.

Cristiano Vilhalba Flores,
Juiz de Direito