



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

APELAÇÕES CÍVEIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. DESENHO INDUSTRIAL. PRÁTICA DE CONTRAFAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO.

1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação afastada. Tendo a matéria posta sido decidida pelo juízo de origem de forma integral e fundamentada, não há falar em nulidade da sentença. Exegese do art. 93, IX, da CF, art. 489 e o art. 1.013 do CPC.
2. Preliminar de prejudicialidade externa afastada. Descabe o pedido de suspensão com base no art. 313, V, "a", do CPC quando a questão dita prejudicial é posterior ao processo que se pretende suspender, caso dos autos.
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, incisos II e V, da Lei nº 9.279/96.
4. A proteção conferida pelo registro validamente expedido de Desenho Industrial se limita à forma plástica ornamental, sem qualquer análise quanto aos aspectos funcionais. Exegese do art. 95 e do art. 109 da Lei nº 9.279/96.
5. Hipótese em que a parte autora logrou em comprovar a identidade da forma plástica ornamental das garrafas térmicas a amparar a pretensão inibitória e indenizatória, em razão da evidente contrafação praticada pela ré ao DI 5900541-6, validamente concedido pelo órgão competente, nos termos do que preceitua o art. 373, I, do



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

CPC. Laudo pericial demonstrando que a garrafa térmica fabricada e comercializada pela ré possui identidade com o DI 59000541-6 de titularidade da autora.

6. Evidenciado o ilícito da contrafação, deve ser mantida a sentença, para condenar a ré ao pagamento de danos materiais, conforme autoriza o art. 208 da Lei nº 9.279/96, a ser apurado em liquidação de sentença, assim como a abstenção da prática dos atos ilícitos.

7. Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC, aplicável aos auxiliares da justiça, consoante art. 148 do CPC, afasta-se a alegada suspeição do perito, mostrando-se plenamente hígida a prova pericial.

8. A tese de nulidade do registro do desenho industrial deve ser arguida em ação própria, com participação do INPI e processamento perante a Justiça Federal, o que se verifica na hipótese. Entendimento conforme Recurso Especial Repetitivo nº 1.527.232/SP.

9. Ainda que se admita a arguição de nulidade incidental, nos termos do §1º do art. 56 da Lei nº 6.279/96, não há nos autos elementos suficientes para tal comprovação, até mesmo porque o laudo pericial é superficial quanto ao exame dos requisitos de nulidade do DI 59000541-6.

10. O prejuízo moral, uma vez comprovada contrafação, prescinde de comprovação decorrendo do próprio ato ilícito.

11. Valor fixado em R\$15.000,00, considerando o caráter repressivo e pedagógico da indenização e, também, que não se revela elevado o bastante a configurar enriquecimento sem causa da parte autora.



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

12. Juros moratórios de 1% ao mês devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetário pelo IGP-M a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

13. Determinação de abstenção de produção e comercialização da garrafa térmica pela ré, sob pena de incidência de multa para o caso de descumprimento, que se mostra suficiente, descabendo a determinação de destruição dos moldes e ferramentas destinadas à fabricação do produto.

14. Manutenção do *quantum* arbitrado a título de honorários advocatícios, considerando os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC.

PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

COMARCA DE FARROUPILHA

SOPRANO ELETROMETALURGICA E
HIDRAULICA LTDA

APELANTE/APELADO

TERMOLAR S.A.

APELANTE/APELADO



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em afastar as preliminares, desprover o recurso da ré e prover parcialmente o recurso da autora.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além da signatária (Presidente), os eminentes Senhores **DES. JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD E DES.ª LUSMARY FATIMA TURELLY DA SILVA.**

Porto Alegre, 15 de dezembro de 2021.

DES.ª ISABEL DIAS ALMEIDA,

RELATORA.

RELATÓRIO

DES.ª ISABEL DIAS ALMEIDA (RELATORA)

Trata-se de apelação cível interposta por **SOPRANO ELETROMETALURGICA E HIDRAULICA LTDA** e por **TERMOLAR S.A.** contra sentença das



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

fls. 1112-1117 que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais c/c abstenção da prática de ato, julgou a demanda nos seguintes termos:

*Isso posto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a ação de indenização proposta por TERMOLAR S.A contra SOPRANO ELETROMETALÚRGICA E HIDRÁULICA LTDA, nos termos da fundamentação acima exposta, a fim de DETERMINAR que a requerida se abstenha de produzir e comercializar produtos contendo a marca de propriedade da autora, sob pena de multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por infração do registro DI 5900541-6, e CONDENAR a requerida a indenizar materialmente a autora, em valores a serem apurados em liquidação de sentença, **tornando definitiva** a liminar concedida.*

Tendo a autora decaído de parcela mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, § 2º do CPC, além do reembolso das custas e despesas adiantadas pela parte autora.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Opostos embargos de declaração (fls. 1119-1121), estes foram acolhidos passando a constar no dispositivo sentencial o seguinte (fl. 1141):



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

*Isso posto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a ação de indenização proposta por **TERMOLAR S.A** contra **SOPRANO ELETROMETALÚRGICA E HIDRÁULICA LTDA**, nos termos da fundamentação acima exposta, a fim de **DETERMINAR** que a requerida se abstenha de produzir e comercializar produtos que imitem o Desenho Industrial nº 5900541-6 de propriedade da autora, sob pena de multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), e **CONDENAR** a requerida a indenizar materialmente a autora, em valores a serem apurados em liquidação de sentença, **tornando definitiva** a liminar concedida.*

Em suas razões (fls. 1144-1195), a ré elabora relato dos fatos e suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Alega, ainda, a necessidade de suspensão do processo, consoante art. 313, inc. V, alínea "a", do CPC, uma vez que depende do julgamento dos processos nºs 0126037-44.2016.4.02.5101 e 5019466-90.2018.4.02.5101, que tramitam na 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Refere que, decretada a nulidade do registro de desenho industrial nº 5900541-6 e transitada em julgado as demandas, a presente ação deve ser extinta, já que inexistente a exclusividade reivindicada. No mérito, aponta vício do laudo pericial que fundamenta a sentença, em razão de diversas imprecisões e da suspeição do perito. Afirma que a garrafa depositada em cartório refere-se ao DI nº 6101872-4 anulado pelo INPI, ao invés do DI nº 5900541-6, objeto da ação. Defende a nulidade do registro desta ação, pois a própria autora declara que o objeto levado a registro é mera variação do DI anulado



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

pelo INPI, que entendeu que o DI nº 6101872-4 possui a mesma linguagem plástica aplicada à peça também em forma de gota conhecida desde 1988. Destaca que o *expert* também admite que o registro do DI nº 5100541-6 da Termolar é nulo por contemplar forma necessária, comum e vulgar, na forma do art. 100, inc. II, da Lei nº 9.279/66. Aduz que conclusão do laudo e depoimento do perito desqualifica e compromete a lisura do trabalho realizado. Aduz a existência de vícios de concessão do registro do desenho industrial. Menciona que cabe ao Poder Judiciário o controle da legalidade do ato administrativo que concedeu o registro DI nº 5900541-6, o que se questiona nas ações de nulidade informadas quando da preliminar de suspensão do processo por prejudicialidade externa, bem como no que dispõe os artigos 56, §1º e 112 da Lei nº 9.279/96. Assevera que o desenho industrial objeto da ação não atende o estabelecido no parágrafo único do art. 104 da Lei nº 9.279/96. Discorre sobre as visíveis diferenças entre o DI nº 5900541-6 e a garrafa Diamante. Apresenta imagens ilustrativas. Ressalta o reconhecimento das diferenças entre os objetos pela apelada e o laudo produzido na ação de nulidade que tramita na 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Expõe acerca do registro do DI nº 336.208 depositado nos USA em 17-06-1991, o qual apresenta as mesmas características ornamentais descritas da garrafa da apelante. Refere que, além da garrafa americana antecipar as características gerais, comuns e vulgares, desde 1991, nos termos do inciso II do artigo 100 da LPI, confrontando as três garrafas, a garrafa da apelante mais se aproxima da garrafa americana, do que propriamente da garrafa objeto



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

da ação. Requer a reforma da sentença para fins de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Postula o provimento do recurso.

Por sua vez, a parte autora apresenta recurso de apelação (fls. 1274-1300), sustentando a necessidade de reforma da sentença em relação aos pedidos de condenação por danos morais e de necessidade de destruição dos moldes e dos produtos especificamente desenvolvidos para a prática de contrafação de Desenho Industrial. Aduz que o dano moral é presumido e decorre da conduta ilícita perpetrada de contrafação e de atuação anticoncorrencial. Cita o art. 207 da LPI e a Súmula 227 do STJ. Colaciona jurisprudência. Requer o arbitramento de indenização no valor não inferior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Arrola precedente jurisprudencial. Refere que a destruição dos moldes utilizados na prática de contrafação, bem como dos objetos resultantes do ilícito, é consectário do reconhecimento das condutas violadoras. Defende que a destruição se faz necessária para garantir a determinação de abstenção. Faz referência ao art. 61 do Acordo TRIPS. Pede a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Requer o provimento do recurso.

Apresentadas contrarrazões (fls. 1309-1343 e 1348-1364), subiram os autos para este Tribunal de Justiça e vieram conclusos para julgamento.

Incluído o processo na sessão de julgamento do dia 24-11-2021, as partes requereram a retirada de pauta para inclusão do processo em sessão telepresencial.



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

Foram observados os dispositivos legais, considerando a adoção do sistema informatizado.

É o relatório.

VOTOS

DES.^a ISABEL DIAS ALMEIDA (RELATORA)

Os recursos são adequados, tempestivos e estão acompanhados da guia de preparo (fls. 1197 e 1304), razão pela qual passo ao enfrentamento.

De plano, afasto a preliminar suscitada no recurso da ré de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois a questão posta na lide restou examinada na sua integralidade e de forma devidamente fundamentada, não se cogitando da nulidade do *decisum*, mormente porque observado o que dispõe o art. 93, IX, da CF, o art. 489 e o art. 1.013 do CPC, autorizando que o acórdão supra/corrija eventuais vícios da decisão recorrida.

A prova vertida ao caderno processual pode ser livremente apreciada pelo magistrado na formação de sua convicção, considerada como relevante ou não. Portanto, a alegação de interpretação equivocada da prova pericial pelo juízo *a quo* não tem o condão de tornar nula a sentença, especialmente porque a prova será novamente apreciada em sede recursal.



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

Também não merece prosperar a preliminar de suspensão do processo em razão de alegada prejudicialidade externa, qual seja, o ajuizamento das ações de nulidade nºs 0126037-44.2016.4.02.5101 e 5019466-90.2018.4.02.5101 perante a 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

E isso porque, na esteira do disposto no art. 313, V, "a", do CPC, a suspensão pretendida ocorrerá quando a sentença de mérito depender do julgamento de "outra causa", anteriormente ajuizada.

Acerca do tema, são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

10. Sentença de mérito. Quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa (art. 313, V, a, CPC) ou da verificação de determinada alegação de fato ou da produção de prova requisitada a outro juízo (arts. 313, V, b e 377, CPC), suspender-se-á o processo. Trata-se de providência que visa a evitar decisões colidentes (alínea "a") e bem instruir o feito (alínea "b"). A questão prejudicial é uma questão prévia cuja resolução influencia no teor da resolução da questão subordinada. Já se decidiu, por exemplo, que existe prejudicialidade externa entre a ação rescisória e a execução e/ou efetivação da decisão rescindenda (STJ, 1.ª Turma, REsp 795.860/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 08.05.2007, DJ 31.05.2007, p. 353). A suspensão do processo por prejudicialidade ou no interesse da prova não pode exceder nunca a 1 (um)



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

ano (art. 313, § 4.º, CPC, STJ, 1.ª Turma, REsp 813.055/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. 17.05.2007, DJ 31.05.2007, p. 363).¹

Assim, no caso dos autos, considerando que as ações de nulidade propostas na Justiça Federal foram ajuizadas posteriormente à presente ação, ajuizada em 01-04-2013, não há falar em prejudicialidade externa a autorizar a suspensão do processo.

Nessa linha:

Agravo de instrumento. Direito da propriedade industrial e intelectual. Patente de invenção. Abstenção de ato ilícito e indenização. Aforamento de ação de nulidade de registro na Justiça Federal. Pedido de suspensão da ação na Justiça Estadual. Descabimento. Não se está diante de hipótese de prejudicialidade externa a configurar a necessidade de suspensão do andamento da ação principal até o julgamento da ação de nulidade movida posteriormente pela ré perante a Justiça Federal. A causa de prejudicialidade externa há de se referir a processo em curso quando surge o feito que deverá ser suspenso. Precedentes jurisprudenciais. Agravo de instrumento

¹ MARINONI; Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MIRIDIERO. **Código de Processo Civil comentado**. 4. ed. em e-book baseada na 4ª ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Disponível em: <<https://proview.thomsonreuters.com/title.html?redirect=true&titleKey=rt%2Fcodigos%2F100864097%2Fv4.10&titleStage=F&titleAcct=i0ad6297600000170b06083a23bf9458b#sl=e&eid=0b606016cc21a3af1d32bfa2a284ffb3&eat=a-149224747&pg=3&psl=&nvgS=false>>. Acesso em: 09 ago. 2021.



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

provido. (Agravo de Instrumento, Nº 70064374994, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 28-05-2015)

Afastadas as preliminares, passo ao exame do mérito dos recursos em conjunto.

Para melhor compreensão da controvérsia, adoto o relato da sentença, vertido nos seguintes termos:

***TERMOLAR S.A.**, qualificada nos autos, ajuizou ação ordinária contra **SOPRANO ELETROMETALÚRGICA E HIDRÁULICA LTDA**, relatando que é fabricante considerada referência no mercado de garrafas térmicas e produtos isotérmicos. Dentre seus produtos, destaca-se a garrafa térmica "Magic Pump", que apresenta características ornamentais que a tornam única no mercado, passível de fácil reconhecimento pelo consumidor mesmo sem aplicação da marca Thermolar. Visando resguardar a propriedade, depositou pedido de registro do desenho industrial da garrafa junto ao INPI em 07/05/1999, sob número DI 5900541-6, que se perfectibilizou em 16/11/1999. A mesma garrafa teve registro de patente junto ao escritório de propriedade industrial norte-americano. No entanto, foi surpreendida pela fabricação, comercialização e divulgação por parte da ré, da garrafa térmica com bomba diamante, que apresenta similaridades com a garrafa da autora. A aparência visual de ambos os produtos é praticamente o mesmo. Notificou extrajudicialmente a requerida para que*



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

se abstinhasse de fabricar, comercializar e divulgar o produto, mas não obteve êxito. Apontou a ocorrência de contrafação, pela reprodução das características essenciais do desenho registrado. Depositou em cartório um exemplar de cada garrafa. Apontou ter exclusividade sobre o registro de desenho industrial da garrafa térmica Magic Pump e discorreu acerca da contrafação e do dever de indenizar. Pleiteou a compensação dos danos materiais causados pela conduta lesiva da demandada, bem como condenação a reparação do dano moral. Juntou procuração e documentos. Deu à causa o valor de 50.000,00.

Indeferido pedido de antecipação de tutela.

Interposto agravo de instrumento.

Citada, a requerida apresentou contestação, arguindo, em suma: a) nulidade do registro do desenho industrial de titularidade da autora, que não atende ao requisito do parágrafo único do artigo 104 da LPI; b) a representação clara e suficiente do objeto é condição essencial do pedido de registro e não foi atendida, faltam as vistas posterior, frontal, superior e inferior do objeto; c) não ocorrência de contrafação; d) o produto estampado no registro e a garrafa térmica com bomba diamante produzida pela demandada são totalmente diferentes; e) o design de ambas as peças possui diferença no quesito forma e design; f) o design da bomba da Soprano é formado por uma mudança bruta de linha, formando uma aresta muito forte e evidente, ao passo que o produto da requerente segue uma linha fluida com uma superfície de raio contínuo e longo, sendo a tampa consequência deste design; g) apontou outras diferenças entre os produtos; h)



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

não há que se falar em concorrência desleal ou confusão na cabeça do consumidor; i) a garrafa térmica da requerente ilustrada no exame comparativo de fls. 10/12 diz respeito a outro desenho industrial de sua titularidade, que foi anulado em 01/04/2003; j) não há comprovação dos prejuízos alegadamente experimentados pela autora. Pede julgamento improcedente.

Apresentada réplica.

O agravo de instrumento foi desprovido (fl. 263).

Deferida a realização de prova pericial para o fim de apontar semelhanças e diferenças nos designs dos produtos. O laudo veio aos autos nas fls. 310/339, sendo que nas fls. 420/432 consta o laudo pericial complementar.

Deferida medida liminar para determinar que a ré se abstenha de produzir, divulgar, e comercializar qualquer produto que imite substancialmente ou reproduza o DI 5900541-6 sob pena de multa. Interposto agravo de instrumento, ao qual foi concedido efeito suspensivo. Ao agravo foi negado seguimento.

Realizada audiência de instrução, onde foram ouvidas quatro testemunhas.

Por meio de carta precatória, foram ouvidas três testemunhas.

As partes apresentaram memoriais.

É o relatório. DECIDO.

Sobreveio sentença de parcial procedência, razão da interposição dos recursos por ambas as partes.



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

A pretensão autoral de abstenção de uso de desenho industrial e indenização por danos materiais e morais está embasada na suposta prática de contrafação pela empresa ré ao fabricar, comercializar e divulgar a garrafa térmica com bomba diamante.

Não há dúvidas acerca da titularidade da autora no registro do Desenho Industrial da garrafa térmica "MAGIC PUMP" junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob o número 5900541-6, perfectibilizado em 16-11-1999 (fl. 49).

Segue imagens ilustrativas dos produtos objeto da controvérsia, vejamos:





IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível



Pois bem. O direito de propriedade industrial está constitucionalmente protegido, conforme redação do art. 5º, inciso XXIX, da Carta Magna:

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;



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

Já 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 art. art. 2º, incisos II 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:

[...]

II - concessão de registro de desenho industrial;

[...]

V - repressão à concorrência desleal.

De acordo com o disposto no art. 95 da Lei nº 9.279/96, *considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, propiciando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.*

Ressalta-se, por oportuno, que a proteção conferida pelo registro de Desenho Industrial se limita à forma plástica ornamental, sem qualquer análise quanto aos aspectos funcionais.



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

É o magistério de Denis Borges Barbosa²:

Essencial é se ter em mente que a proteção é ao dado 'ornamental' do produto, e não a qualquer funcionalidade: assim, ainda que as imagens e especificações do desenho indiquem um produto inteiro, a propriedade não abrange a 'utilidade industrial' do produto, mas só a feição estética. Quando comparando produtos para apuração de eventual contrafação, a consulta ao estado da técnica e a avaliação das diferenças de cada um dos produtos contrastantes em face daquela é um método logicamente indicado.

Por sua vez, estabelece o art. 109 da Lei nº 9.279/96 que a propriedade do desenho industrial se adquire pelo registro validamente expedido, garantindo ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional, a saber:

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.

Ainda:

² BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade Intelectual*. Tomo I. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2013, p. 868.



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/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.

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

[...]

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

Na hipótese, verifica-se que a parte autora, nos termos do que preceitua o art. 373, I, do CPC, logrou comprovar a identidade da forma plástica ornamental das garrafas térmicas a amparar a pretensão inibitória e indenizatória, em razão da evidente contrafação praticada pela ré ao DI 5900541-6, validamente concedido pelo órgão competente.

A corroborar com tal assertiva, observa-se que, depositada três garrafas em cartório, possibilitando ao juízo o exame *in loco*, este afirmou a impossibilidade de distinguir a diferença entre elas (fl. 1113v.), razão da imprescindibilidade e da relevância da prova técnica produzida nos autos.

Nesse prisma, a questão foi bem resolvida pelo douto juízo de origem, inclusive em relação às conclusões contidas no laudo pericial, razão pela qual adoto suas razões de decidir, evitando desnecessária tautologia e prestigiando o percuciente labor do sentenciante no exame da prova coligida no caderno processual:

[...]

No quesito de número 9 da parte autora (Tendo em vista as características indicadas no quesito 11 supra pertencem ao objeto de registro de desenho industrial DI 5900541-6, queira o Sr. Perito confirmar se é possível concluir que a "garrafa térmica com bomba diamante" da ré disponível em cartório incorpora características visuais principais do DI 59900541-6?), o perito responde de forma que entendo resumir o mérito da ação. Basicamente, confirma a ocorrência da contrafação ao dizer que (fl. 320):



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

“A garrafa térmica com bomba diamante da parte ré apresenta as mesmas características da forma plástica ornamental do DI 5900541-6. Embora exiba uma série de disparidade de dimensões e alterações superficiais, a garrafa térmica do réu expressa o mesmo design do DI 5900541-6.”

Ainda, em sua conclusão, aponta o perito:

“Considerando que a Lei n.º 9.279, art. 95 determina que para um desenho industrial ser registrável, este deve ser novo e original. Ora, se um desenho industrial não for novo e original em relação a um registrado, este será considerado uma cópia.

Sendo assim, saliente-se que o desenho da “Garrafa térmica com Bomba Diamante”, da parte ré, apresenta alterações básicas que preenchem o requisito de novidade, em relação ao desenho da “Garrafa Térmica Magic Pump”, registrado pela parte autora no DI5900541-6. Entretanto, as diferenças verificadas não são suficientes para resultar em uma configuração visual de fato distinta da anterior, isto é, a representação não apresenta originalidade.

Ante ao exposto, pode-se concluir que a forma plástica ornamental do produto da parte autora foi repetida no desenho da parte ré.”

Verifico também que, ouvido em audiência, o perito reforçou as conclusões do laudo pericial.

Sobre a impugnação à garrafa depositada em cartório pela autora e utilizada na perícia, veja-se que não tem registro próprio junto ao INPI, fazendo parte do registro em discussão, já que, quando apresentado, foi



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

considerado como não sendo novidade (fl. 255/259). Assim, faz parte do universo de garrafas com design abarcado pelo registro 5900541-6. Pode, portanto, ser alvo da perícia.

Outrossim, o perito nomeado pelo juízo, Adriano Boff, formado em engenharia mecânica, CREA nº 140381, possui a aptidão necessária para o encargo, tanto que as suas conclusões acerca da existência da contrafação do modelo utilitário da autora foram devidamente fundamentadas, com respaldo na legislação aplicável à espécie, sendo que as questões controvertidas foram esmiuçadas pelo perito, que atendeu de forma técnica e precisa ao que indagado por ambas as partes ao longo do feito, inclusive elaborando laudos complementares.

Ainda, no que tange à extensa prova testemunhal produzida, verifico que não foi possível estabelecer ali que o produto da Soprano se tratasse de uma inovação perante o INPI, ou mesmo que tenha similaridades com a garrafa da autora a ponto de ser considerada uma cópia. No caso em especial destes autos, somente através da perícia técnica foi possível conhecer os aspectos técnicos que tornam o produto da requerida uma contrafação do desenho industrial válido que foi concedido à autora.

[...]

Logo, diante da comprovação da reprodução da garrafa térmica "MAGIC PUMP", objeto de registro DI 5900541-6, resta evidenciado o ilícito da contrafação, devendo ser mantida a sentença, para condenar a ré ao pagamento de danos materiais,



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

conforme autoriza o art. 208 da Lei nº 9.279/96³, a ser apurado em liquidação de sentença, assim como a abstenção da prática dos atos ilícitos.

Nesse diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS IMATERIAIS E MATERIAIS. USO INDEVIDO DE DESENHO INDUSTRIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Do afastamento da preliminar de não conhecimento do recurso 1. No que tange à preliminar de não conhecimento da apelação interposta, aduzida pela apelada nas contrarrazões, sob o argumento de que houve ofensa ao artigo 1.010 da lei processual civil, pois a parte apelante não atacou todos os fundamentos utilizados na sentença, rejeito a referida prefacial, uma vez que o recorrente abordou no recurso questões de direito, demonstrando especificamente a sua inconformidade com a decisão. 2. Ademais, as razões antes explicitadas atenderam aos pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos do recurso em questão, estando este devidamente fundamentado, impugnando os pontos da sentença que julgou inadequados ao caso concreto. Nada há, portanto, nas razões de apelação que leve o recurso a não ser conhecido. Da preliminar de extinção da ação sem julgamento de mérito 3. A recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de extinção da ação sem julgamento de mérito, haja vista a impossibilidade jurídica

³ Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

do pedido em virtude de o desenho industrial nº DI 6800245-9 estar compreendido no estado da técnica. 4. Entretanto, verifica-se que os argumentos utilizados para fundamentar a arguição da referida preliminar se confundem com o mérito do presente recurso, razão pela qual passo a apreciá-los conjuntamente com este, pois na hipótese de serem reconhecidos, aqueles importarão na reforma da sentença prolatada. Mérito do recurso em exame 5. No caso em tela a parte autora busca a abstenção de uso de desenho industrial e indenização por danos morais e materiais, em razão da prática de contrafação pela empresa ré, uma vez que esta teria se utilizado de desenho industrial de propriedade da parte autora, conforme registro DI 6800245-9. 6. 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. 7. A Lei de Propriedade Industrial estabelece que desenho industrial é 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. 8. Ressalta-se que a propriedade do desenho industrial se adquire pelo registro validamente expedido, o qual garante ao titular o seu uso



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

exclusivo em todo o território nacional, nos termos do artigo 109 da Lei nº 9.279/96. 9. No caso em exame verifica-se que a parte autora é titular perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI do registro de Desenho Industrial nº DI 6800245-9, de sorte que a exploração do desenho industrial devidamente registrado importa em ofensa ao disposto no art. 109 da Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. 10. Ressalta-se que a recorrente, em sua defesa, limita-se a argumentar que o desenho industrial de propriedade da autora estaria compreendido no estado da técnica, o que levaria à improcedência dos pedidos da parte autora. Entretanto, verifica-se que a parte autora demonstrou a existência do registro do desenho industrial ora em discussão, sendo que eventual pretensão de nulidade de registro só pode ser levada a efeito em demanda de competência da Justiça Federal, com a intervenção obrigatória do INPI, consoante disposto no art. 175 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279 de 1996), não sendo este o objeto da demanda, nem ao menos podendo a demandada formular pedido, em sede de contestação, que não guarda relação com a causa de pedir e objeto da lide, o qual deveria ser pleiteado em ação própria. 11. Destaca-se ademais que não obstante sustente a recorrente que a existência de ação de nulidade de registro de desenho industrial autuada sob o nº 5005094-20.2014.4.04.7107, verifica-se que aquela tinha por objeto apenas os registros de desenho industrial protocolados sob os números DI 6800223-8, DI 6800228-9 e DI 6800229-7, e não o registro ora em discussão, qual seja, DI 6800245-9, o qual pelas informações constantes nos



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

autos permanece válido. 12. Ainda, cumpre salientar que a perícia produzida no feito atestou a similitude entre o produto comercializado pelo réu e aquele objeto do desenho industrial de propriedade da autora. 13. No caso em análise, portanto, restou evidenciado uso indevido de desenho industrial da apelada de forma que não merece prosperar o recurso interposto. 14. Danos materiais. Releva ponderar, ainda, que, quando da ocorrência de um dano material, duas subespécies de prejuízos exurgem desta situação, os danos emergentes, ou seja, aquele efetivamente causado, decorrente da diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, o que esta deixou de ganhar em razão do ato ilícito. 15. Desta forma, diante do reconhecimento da utilização indevida pela parte ré do desenho industrial de propriedade da parte autora, tenho que cabível a condenação daquela ao pagamento de lucros cessantes, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, mantida a sentença no que tange ao tema. 16. Danos morais. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 17. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. Quantum mantido. 18. Os honorários advocatícios deverão ser majorados quando a parte recorrente não lograr êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel CPC. Afastada a preliminar suscitada e negado provimento ao recurso.(Apelação Cível, Nº 70084966092, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 30-06-2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. CONTRAFAÇÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL. PRODUTO BOLAVELA COM CONCESSÃO DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL EM NOME DO AUTOR. DIREITO AUTORAL EM RELAÇÃO À EMBALAGEM DO PRODUTO. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA DA OCORRÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO RELATIVAMENTE AO PRODUTO DO DESENHO INDUSTRIAL E DO DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO AUTORAL E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. PERÍCIA TÉCNICA QUE DEMONSTRA A CRIAÇÃO PELO AUTOR DA EMBALAGEM DO PRODUTO. DANO MORAL IN RE IPSA. Trata-se de pretensão de obrigação de não fazer cumulada com perdas e danos relacionada à suposta reprodução indevida de produto exclusivo da parte autora, qual seja: configuração aplicada em velas de aniversário,



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

comercialmente denominada Bolavela, com registro de desenho industrial realizado junto ao INPI. Ainda, objetiva-se reparação pela violação aos direitos autorais por conta do texto e desenhos ilustrativos constantes na embalagem especial desenvolvida pela parte autora, a qual condiciona o produto vinculado ao desenho industrial acima referido. Incontroversa titularidade do autor no tocante ao registro de desenho industrial do produto em questão, o que foi, inclusive, ratificado pelo Perito nomeado pelo Juízo de Origem. A sentença, nesse ponto, vedou a fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição e divulgação do produto ora analisado pela parte ré, condenando-a, ainda, ao pagamento dos prejuízos materiais arcados pela autora por conta da venda indevida realizada pela demandada no valor de R\$ 89,00 (nota fiscal juntada ao feito). Compulsando o feito, em especial a prova técnica produzida, verifica-se que se trata, na verdade, de registro de produto importado pela parte autora, o que afasta a alegação de que o produto é originariamente de invenção do demandante. A despeito de se ter conhecimento de que eventual insurgência em relação à validade ou correte de registros realizados pelo INPI deve ser direcionada à Justiça Federal, entende-se que a Lei nº 9.279/1996, prevê Título específico para os desenhos industriais, estabelecendo limites, em seu artigo 94, no que pertine à titularidade, o qual protege o autor do desenho industrial, situação que não se enquadra no caso em análise, vez que, de fato, o autor apenas importou o produto vendido no exterior para vendê-lo em território nacional. Com base na legislação



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

atinente ao feito, entendo que inviável, a despeito do registro concedido pelo INPI, o reconhecimento de concorrência desleal nos casos em que o produto supostamente contrafeito foi importado – e não idealizado – pelo autor do registro. No entanto, pela proibição legal da reformatio in pejus, nada obstante o meu entendimento da matéria discorrida, mantenho a decisão recorrida nesse ponto, afastando o pedido em sede de recurso de declaração do direito da parte autora de receber as indenizações por danos materiais e morais de acordo com os parâmetros da Lei nº 9.279/96 (artigos 208, 209, 210, I, II e III). Quanto ao pedido de indenização por conta do uso indevido das embalagens especiais de sua propriedade, afrontando o seu direito autoral, com base na Lei nº 9.610/1998, tem-se que cabível, vez que restou comprovada através da perícia técnica a sua autoria, enquadrando-se o caso nos incisos I e II do art. 24 da referida legislação. Relativamente ao dano material, restou comprovado o valor de R\$ 89,00, o qual já foi objeto de determinação de pagamento à parte autora na decisão recorrida, ainda que por outra motivação. A fim de evitar eventual reparação em dobro, deixa-se de determinar novamente o pagamento da referida cifra. Em relação ao dano extrapatrimonial, reconhecida a ocorrência de violação do direito autoral pela comercialização da embalagem especial de criação do demandante, o dano extrapatrimonial é presumido - in ipsa, decorrente da própria violação do direito, pois atingidos os direitos inerentes à personalidade, como a imagem, o nome e honra. Arbitra-se o quantum indenizatório em R\$ 2.000,00, posto que atende aos



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos elementos que devem ser considerados na quantificação, tais como a gravidade do fato, a intensidade e duração das consequências, a condição econômica das partes e o duplice caráter (compensatório e punitivo/pedagógico) da reparação. Ônus sucumbencial redistribuído. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70076324441, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 26-06-2018)

Quanto ao argumento da ré no sentido de valoração equivocada da prova pericial, é permitido ao juiz apreciar a prova livremente, e se o juízo *a quo* entendeu que o laudo pericial, realizado por técnico especializado, foi suficiente para a formação do seu convencimento, não prospera a insurgência.

Ainda, observa-se que a garrafa térmica apresentada em juízo para realização da perícia nada mais é que a versão da garrafa térmica "MAGIC PUMP", protegida pelo DI 5900541-6, na litragem 1,8, em nada alterando a conclusão pericial.

A questão foi devidamente esclarecida pelo perito (fl. 317):

7 – Com base na resposta aos quesitos 9 e 10 supra – e em atenção ao parecer do examinador do IMPI das fls. 255/259 – queira o Sr. Perito informar se é possível concluir que a garrafa "MAGIC PUMP" de 1,8 litro disponível em Cartório (a qual foi objeto de pedido de registro de desenho industrial DI 6101872-4) é um



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

redesenho com apenas pequenas alterações de forma, mas mantendo-se quase que a mesma composição e o mesmo estilo do objeto do registro de desenho industrial DI 59000541-6 (também incorporado no UM 7900744-9)?

Resposta: No parecer do examinador do IMPI de fls. 255/259, fica muito bem esclarecida a falta de novidade no desenho DI 6101872-4. O técnico diz que "tal solução se utiliza, da mesma concepção de design e não propõe nada de novo nesse sentido. Portanto, trata-se de um redesenho com apenas pequenas alterações de forma, mas mantendo-se quase que a mesma composição e o mesmo estilo". Além disso, explica que a apresentação em forma de gota, que poderia ser considerado como "principal elemento diferencial desta solução ergonômica e estética", já foi observada antes na patente MU7900744-9 (DI59000541-6).

Posteriormente, ratifica (fls. 431v):

Salienta-se, novamente, que o trabalho Pericial e a conclusão foram baseados nos desenhos do registro DI 5900541-6, basta observar a imagens que constam nas respostas dos quesitos nº 10, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 33, 35 e 40 do Réu.

Também não prospera o argumento de que o *expert* admite a nulidade do registro do desenho industrial 5900541-6 de titularidade da Termolar.



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

Conforme se observa, na audiência realizada nos autos do incidente de suspeição (fl. 54), o *expert* apenas concorda com a afirmação de que a característica do corpo ser troncônico, reforço, característica específica de parte do produto, caracteriza forma comum e vulgar, nada referindo acerca da nulidade do desenho industrial devidamente registrado no INPI.

Já no parecer elaborado como assistente técnico da MOR, apresentado nos autos do processo nº 026/1.14.0005521-4 (fls. 13-25 do apenso), o *expert* conclui que a garrafa térmica produzida e comercializada pela MOR tem forma plástica ornamental capaz de criar configuração visual de fato distinta em relação ao registro do desenho industrial da Termolar, aqui evidenciando que o perito reconhece a validade do registro.

Descabe falar, outrossim, em suspeição do perito por ter atuado posteriormente em processo na Comarca de Santa Cruz, na figura de assistente técnico da MOR, porquanto, mesmo que as ações tratem do mesmo desenho industrial de titularidade da Termolar, os produtos submetidos às perícias são diversos, destacando-se, ainda, a finalidade distinta de atuação do perito em cada processo.

Desse modo, não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC, aplicável aos auxiliares da justiça, consoante art. 148 do CPC, afasta-se a alegada suspeição do perito, mostrando-se plenamente hígida a prova pericial.



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

E, questões outras, tal como a alegação nulidade do registro do desenho industrial, deve ser suscitada em demanda própria, com participação obrigatória do INPI, a ser proposta na Justiça Federal, o que se verifica na hipótese (ações de nulidade nºs 0126037-44.2016.4.02.5101 e 5019466-90.2018.4.02.5101).

É a orientação firmada pelo e. STJ, em sede do Recurso Especial Repetitivo n. 1.527.232/SP, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONJECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL.

*1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. **No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor***



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A.

(REsp 1527232/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 05/02/2018)

[grifei]

E desta Corte:

AÇÃO ORDINÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NOME FAMILIAR. REGISTRO NO INPI. NOME EMPRESARIAL. ANTERIORIDADE DO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. I. É sabido que o direito de propriedade sobre a marca está protegido pela Lei de Propriedade Industrial. Inteligência do art. 129, da Lei 9.279/96. De igual forma, tanto a marca como o nome empresarial, estão constitucionalmente protegidos pelo art. 5º, XXIX, da Carta Magna. II. No caso concreto, em que pese a titularidade do registro da marca Panitz (da autora) ser anterior ao da marca Panitz Filhos (da ré), restou devidamente comprovado que o nome empresarial adotado pela requerida, constituído e arquivado perante à



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

*Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, antecede a concessão do registro marcário da requerente perante o INPI. Portanto, demonstrada a existência do registro do nome empresarial da demandada na Junta Comercial antes da concessão do registro da marca adquirida pela autora, não há falar em afastamento da utilização de sua denominação, já consolidada na cidade de Novo Hamburgo, neste Estado. III. Além disso, muito antes de a autora adquirir por cessão a marca Panitz, havia mútuo consentimento entre a empresa-cedente e a requerida no que tange à possibilidade de exploração comercial de suas marcas, restando destacado que ambas conviviam de forma harmônica, inexistindo prejuízo comercial entre elas. Logo, quando da cessão, a autora deveria ter ciência de que estava adquirindo uma empresa que concorria diretamente com a requerida e, sobretudo, que ambas poderiam utilizar da marca/nome empresarial Panitz . IV. Outrossim, em se tratando de sobrenome familiar, a autora não poderia impedir a demandada de registrar o sítio eletrônico com o seu patronímico. Inteligência dos arts. 11 e 16, do Código Civil. Precedentes desta Corte. Concorrência desleal não caracterizada. Improcedência da demanda mantida. V. **Eventual nulidade do registro da marca da requerida junto ao INPI deverá ser objeto de ação própria, com tramitação na Justiça Federal.** VI. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. VII. Os artigos de lei*



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

suscitados pelas partes consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025, do CPC, sendo desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos aventados. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078765195, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/10/2018) [grifei]

Ademais, ainda que se admita a arguição de nulidade incidental, nos termos do §1º do art. 56 da Lei nº 6.279/96⁴, não há nos autos elementos suficientes para tal comprovação, até mesmo porque o laudo pericial é superficial quanto ao exame dos requisitos de nulidade do DI 59000541-6, pois limitou-se a compará-lo com a garrafa térmica com bomba diamante produzida pela Soprano, sem maiores digressões sobre o desenho industrial americano 336.208 ou a ausência dos requisitos de novidade e de originalidade.

Dessa forma, revela-se regular a concessão do registro do registro do desenho industrial 5900541-6.

⁴ Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

Relativamente ao dano moral, compartilho do entendimento dominante no e. STJ, no sentido de que, uma vez comprovada contrafação, o prejuízo moral prescinde de comprovação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DO RÉU.

1. A Corte de origem consignou, diante da análise da prova pericial e dos elementos fáticos existentes nos autos, a identidade entre produtos comercializados pela autora e ré-apelante, ora agravante, e concluiu pela existência de contrafação e de concorrência desleal.

A reforma do aresto, neste aspecto, demanda incursão no acervo probatório dos autos, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.

2. A jurisprudência desta Corte tem orientação no sentido de que a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais e morais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1628883/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

CONTRAFAÇÃO DA MARCA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação (dano moral in re ipsa), dispensando a prova de efetivo prejuízo.

2. No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1537883/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.

1- Ação ajuizada em 28/7/2005. Recurso especial interposto em 15/4/2013 e concluso ao Gabinete em 26/8/2016.

2- O propósito do presente recurso especial é definir se as premissas fáticas assentadas pelos juízos de primeiro e segundo graus dão suporte à condenação indenizatória



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

imposta ao recorrente e ao valor arbitrado a título de compensação por danos morais.

3- O recurso especial não pode ser provido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente.

4- A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

5- Os danos suportados pela recorrida decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas por ela registradas.

6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem. Precedentes.

7- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.

8- Recurso especial não provido.

(Resp 1661176, julgado em 10/04/2017, Rel. Ministra Nancy Andrighi)

Consta no corpo do voto da Ministra Relatora o seguinte trecho a respeito:



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

[...] No que concerne especificamente aos danos morais derivados de contrafação de marca, esta Terceira Turma já se manifestou, a título ilustrativo, por ocasião do julgamento dos recursos especiais 1.032.014/RS (DJe 4/6/2009) e 1.535.668 (DJe 26/9/2016).

Naquelas oportunidades, assentou-se que, "para além da questão da vulgarização, deve-se reconhecer que a contrafação também pode lesar a honra objetiva do titular da marca na medida em que os produtos contrafeitos revelem qualidade precária". Nesse sentido, concluiu-se que "a contrafação é verdadeira usurpação de parte da identidade do fabricante.

O contrafator cria confusão de produtos e, nesse passo, se faz passar pelo legítimo fabricante de bens que circulam no mercado".

Portanto, para a jurisprudência do STJ, é cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais decorrem de ofensa à sua imagem, identidade e credibilidade.

E a jurisprudência desta Corte:

*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. DESENHO INDUSTRIAL. SAPATILHA.
CONCORRÊNCIA DESLEAL.
COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO DE*



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

SENTENÇA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. I. Preliminar. Impossibilidade jurídica do pedido. Primeiramente, diga-se que a parte autora pretende que a requerida se abstenha de fabricar e comercializar qualquer calçado que copie e imite o modelo "Melissa Campana Fitas", bem como a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, não havendo falar em ocorrência da alegada hipótese prevista no art. 295, III, do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da ação. De outro lado, não há óbice para o ajuizamento da presente ação sem a prévia notificação acerca da alegada concorrência desleal praticada pela requerida, especialmente considerando o direito de ação previsto ao prejudicado no art. 207, da Lei nº 9.279/96. II. Preliminar. Cerceamento de defesa. Ausência de intimação da ré para participar da prova técnica. De igual forma, não prospera a preliminar arguida, uma vez que o conjunto probatório atesta, realmente, que a perita judicial sempre possibilitou às partes e inclusive aos respectivos assistentes técnicos o acompanhamento da diligência. Tal fato percebe-se claramente através da troca de e-mails, nos quais resta incontroverso que a parte requerida informa que nenhum de seus representantes poderá comparecer na diligência agendada, por conta de dificuldades financeiras. Outrossim, a perita judicial informou nos autos a possibilidade das partes encaminharem quaisquer materiais relevantes para a análise quando da elaboração do laudo, momento em que a demandada não apresentou nenhuma manifestação. III. Preliminar. Cerceamento de defesa. Indevido indeferimento dos quesitos de esclarecimentos da parte ré. Efetivamente, nos



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

termos do art. 477, § 2º, I, do CPC, o perito judicial tem o dever de esclarecer os pontos de dúvida de qualquer uma das partes. No entanto, os mencionados quesitos foram indeferidos naquele momento por serem idênticos àqueles apresentados anteriormente. E, diga-se que houve a resposta, de forma satisfatória, dos mencionados quesitos de esclarecimentos, nos termos da manifestação da perita judicial. Na verdade, a irresignação da demandada é efetivamente relacionada com o resultado da lide, não havendo motivos para a desconstituição da sentença. IV. No caso, não restam dúvidas de que a autora possui o registro do desenho industrial BR 30 2013 002390 7, referente a configurações aplicadas em sapatilhas, com concessão em 03/06/2014. V. Por certo, 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, e 95, da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). VI. E, no caso concreto, durante a instrução processual, foi efetuada perícia judicial, na qual a perita entendeu pela ocorrência da violação do referido desenho industrial, mormente levando em consideração que a sapatilha das requeridas foi desenvolvida com características visuais e ornamentais presentes no registro protegido da autora (a partir do design das originais – Melissa Campana). Inclusive, conforme a perita judicial, a semelhança entre os produz claramente induz os consumidores à associação indevida destes, sendo caracterizada a concorrência desleal. VII. Nestas circunstâncias, a autora comprovou, suficientemente, os fatos constitutivos de seu direito, a



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

teor do art. 373, I, do CPC, restando caracterizada a concorrência desleal, tendo em vista a violação do desenho industrial. VIII. Em relação aos danos materiais, é certo que a violação aos desenhos industriais causou prejuízo à parte autora, devendo a questão ser resolvida mediante liquidação de sentença, em conformidade com o art. 208 e seguintes, da Lei nº 9.279/96. IX. De outro lado, a hipótese dos autos reflete o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, em razão da violação do desenho industrial à parte autora, o que caracteriza a concorrência desleal, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. X. Fixação da indenização, tendo em vista o potencial econômico das partes, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. A correção monetária pelo IGP-M incide a partir do presente arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Os juros moratórios de 1% ao mês contam-se a partir do evento danoso, por se tratar de relação extracontratual, observada a Súmula 54, do STJ. XI. No mais, assiste razão à requerida no que concerne ao afastamento da obrigação de fazer no sentido de retirar os produtos já comercializados e colocados no mercado, sob pena de multa diária, uma vez que tal determinação, além de desproporcional, não é possível de ser cumprida, especialmente considerando que tais sapatilhas não se encontram mais em posse da ré. XII. Os artigos de lei suscitados pelas partes consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025, do CPC, sendo desnecessária a referência expressa



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

a todos os dispositivos aventados. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.(Apelação Cível, Nº 70083606756, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 27-05-2020)

Especificamente com relação ao *quantum* indenizatório, penso que o valor deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o sofrimento, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável. Assim, analisa-se a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente para a fixação da indenização, com o propósito de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, sem perder de vista que a quantia não pode se tornar inexpressiva.

A propósito do assunto:

Em conclusão, após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro indevido. A dor da mãe que perde o filho não é a mesma daquele que tem seu nome indevidamente lançado no rol dos mal pagadores (SPC) – o que está a indicar que o juiz não pode se afastar dos princípios da proporcionalidade e



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

da razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais. Afinal de contas, jurisprudência – a obra-prima do juiz – é a junção de duas palavras: juris + prudência – vale dizer, na base de todas as decisões judiciais há de estar a prudência.⁵

A partir dessas considerações, deve ser fixado o *quantum* indenizatório em R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), patamar usualmente adotado na Câmara em ações da espécie.

O referido montante deve ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetário pelo IGP-M a contar do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Atinente ao pedido da parte autora de destruição dos moldes e ferramentas destinados à fabricação da garrafa térmica com bomba diamante, tenho que não merece provimento, uma vez que a determinação de abstenção de produção e comercialização do produto pela ré Soprano, sob pena de incidência de multa para o descumprimento, já se mostra suficiente.

Por derradeiro, mantenho os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, uma vez que sopesados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, estando, aliás, dentro dos parâmetros da Câmara.

⁵ CAVALIERI FILHO, Sergio, *Programa de Responsabilidade Civil*, 9ª ed., rev. e amp. SP: Atlas, 2010, p.100.



IDA

Nº 70085217081 (Nº CNJ: 0035261-84.2021.8.21.7000)

2021/Cível

No entanto, tendo em vista a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, afasto as preliminares suscitadas, desprovejo o recurso da parte ré e provejo parcialmente o recurso da parte autora, apenas para conceder o dano moral, nos termos acima delineados.

É o voto.

DES. JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD - De acordo com o(a) Relator(a).

DES.^a LUSMARY FATIMA TURELLY DA SILVA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES.^a ISABEL DIAS ALMEIDA - Presidente - Apelação Cível nº 70085217081, Comarca de Farroupilha: "AFASTARAM AS PRELIMINARES, DESPROVERAM O RECURSO DA PARTE RÉ E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE AUTORA. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: CLAUDIA BAMPI