

P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO CARLOS

Rua Sorbone, 375, B. Centreville, São Carlos-SP CEP 13560-760

Tel. (016) 3368-3260 – email saocarlos3cv@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: **1011496-09.2014.8.26.0005**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum - Desenho Industrial**
 Requerente: **Century Industria e Comercio de Bombas LTDA**
 Requerido: **JC METALS METALURGICA LTDA e outro**

CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA pediu a condenação de **JC METALS METALURGICA LTDA E OUTRO** a absterem-se da industrialização, divulgação e comercialização de produto idêntico àquele do qual detém titularidade do respectivo desenho industrial, bem como a indenizar danos causados. Alegou, para tanto, ser titular do desenho industrial de um rotor para bomba de recalque, registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e tomou conhecimento de que a Usina Moema adquiriu uma unidade e forneceu indevidamente para ser copiado JC Metals, comercializando em valor inferior, constituindo tal ato contrafação.

JC Metals contestou o pedido, alegando que limitou-se a produzir algumas peças para Usina Moema, a seu pedido, uma delas com características semelhantes ao referido rotor, utilizando uma unidade que recebeu, confeccionando apenas uma unidade.

Usina Moema arguiu ilegitimidade passiva, negou a prática de qualquer ato desfavorável ao direito autoral da promovente da ação, afirmou a nulidade de determinada prova e refutou a existência de dano indenizável.

Manifestou-se a autora.

A decisão de saneamento (fls. 159/160) afastou a alegação de ilicitude de prova documental apresentada pela autora, repeliu a arguição de ilegitimidade passiva de Usina Moema e deferiu a produção de prova pericial e testemunhal.

A tentativa de conciliação foi infrutífera (fls. 194).

Ficou prejudicada a produção da prova pericial, por omissão da autora (fls. 240).

Designou-se e realizou-se a audiência instrutória, seguindo-se a manifestação das partes, em alegações finais, cotejando a prova e ratificando suas teses.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO CARLOS

Rua Sorbone, 375, B. Centreville, São Carlos-SP CEP 13560-760

Tel. (016) 3368-3260 – email saocarlos3cv@tjsp.jus.br

Fundamento e decido.

A autora é titular do desenho industrial de um Rotor Para Bomba de Recalque, conforme certificado expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial e reproduzido a fls. 21. Alega que Usina Moema adquiriu uma unidade da peça e encaminhou para JC Metals, para copiar e produzir, mediante preço inferior, o que caracteriza contrafação.

JC Metals admitiu a produção de uma peça semelhante, a partir de um exemplar da autora, encaminhado por sua cliente, a Usina Moema. Produziu uma única peça para atendimento específico, sem comercialização, supostamente sem intenção alguma de ferir direito da autora, empresa que sequer conhecia. Invoca o princípio da boa-fé objetiva que, no entanto, incide em seu desfavor, haja vista a impropriedade de se copiar o produto de outrem, devendo saber da proteção ao direito decorrente da propriedade industrial, que é presumível e que ensejaria pesquisa a respeito da titularidade, antes de fazer a cópia.

Note-se o documento reproduzido a fls. 28/29, confirmando a remessa do objeto por Usina Moema para JC Metals, exatamente a peça em questão, tal qual por esta reconhecido. Observe-se o nome, a marca "Century" impressa no produto, o que, evidentemente, identificava a fabricante e recomendava a cautelar de apurar a existência de autorização para confecção de uma cópia, nítido o risco de infringir direito de propriedade alheio. Isso não fez, pois efetivamente produziu uma peça, idêntica ou semelhante, e, nessas circunstâncias, é óbvio concluir que a peça foi produzida exatamente a partir do modelo fornecido pela cliente Usina Moema. Qual teria sido a utilidade da remessa da peça, senão para assimilar suas características e produzir outra a partir do modelo?! A diferença quanto à liga metálica não afasta a ilicitude da cópia feita,

Daniel Fernandes Pietrolongo, preposto da ré JC Metals, reconheceu a possibilidade de produção de um rotor, a partir de uma unidade entregue por outrem, embora possa resultar diferença de medidas e de característica da liga metálica (fls. 305), o que não afeta o fato objeto da cópia, ou seja, da utilização de um modelo pertencente ao titular do direito de propriedade.

Depreende-se que a contestante afastou-se do procedimento comum, referido por Luiz Fernando Periotto, de fundir peças a partir dos moldes fornecidos pelo cliente (fls. 306), pois no caso concreto a confecção seguiu um modelo de outrem, que estava identificado e foi entregue não pelo titular da propriedade. Se tivesse havido a produção a partir de um molde, outra seria a hipótese, pois não haveria cópia da peça em si.

Que existe diferença de preço, é fato referido pela testemunha Matheus Augusto R. da Costa (fls. 353), o que nem é decisivo para reconhecimento do ilícito, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO CARLOS

Rua Sorbone, 375, B. Centreville, São Carlos-SP CEP 13560-760

Tel. (016) 3368-3260 – email saocarlos3cv@tjsp.jus.br

configura pela usurpação do direito da autora sobre o desenho industrial, direito ferido a partir da confecção de uma cópia diretamente do produto, ou seja, mediante utilização de uma peça para produção de outra idêntica ou similar. Lembre-se que JC Metals admitiu o recebimento de uma unidade remetida pela Usina Moema e a produção a partir do modelo.

Também não importa se a peça copiada não se prestou à finalidade pretendida, por falta de rendimento (depoimento de Uildon Maia), pois relevante o fato da confecção de uma cópia, irrelevante a hipótese de não se ter alcançado perfeita igualdade ou não se obtido o resultado esperado.

O prejuízo da autora é evidente e presumido.

Com efeito, no tocante ao que dispõe o art. 209 da Lei nº 9.279/96, a interpretação doutrinária e jurisprudencial é no sentido de que a reparação material do ato de violação da propriedade industrial e/ou concorrência desleal não está condicionada à efetiva comprovação do dano, nem à imediata demonstração de sua extensão. Isso porque a prova da violação do direito marcário é bastante difícil, logo, comprovada a usurpação da marca, presumem-se os danos materiais, consequência natural da confusão entre os estabelecimentos e do desvio de clientela (TJSP, Apelação nº 0168265-73.2011.8.26.0100, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 2ª Câmara de Direito Empresarial).

Ainda:

Propriedade industrial. Comercialização indevida de produtos com a marca e o desenho industrial registrados pela autora. Direito de exclusividade de utilização. Ilícito demonstrado. Dano material presumido e cuja indenização se deve apurar em liquidação. Dano moral. Sentença revista. Recurso provido (TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação nº 0012663-12.2013.8.26.0006, Rel. Des. Cláudio Godoy, j.29.05.2017) (Cabe o destaque do v. Acórdão: Tratando do assunto, sob o pálio da tutela marcária, observa Gama Cerqueira que a simples violação do direito obriga à satisfação do dano, fixado até mesmo por arbitramento (Tratado da Propriedade Industrial, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. II, p. 1.129-1.131).

EMENTA: Ação de abstenção de uso de marca. Julgamento de parcial procedência com o reconhecimento da prática de contrafação. Rejeição do pedido de condenação da ré em danos materiais com fundamento na ausência da descrição do prejuízo. Danos materiais que são presumidos. Desnecessidade de prova. Apuração em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei nº 9.279/96. Recurso provido para esse fim (TJSP, m 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial Apelação nº 0017626-66.2012.8.26.0566, Rel. Des. Araldo Telles, j. 21.10.2015).

CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO CARLOS

Rua Sorbone, 375, B. Centreville, São Carlos-SP CEP 13560-760

Tel. (016) 3368-3260 – email saocarlos3cv@tjsp.jus.br

MARCA. USO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO.

1. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie.
2. Na hipótese de uso indevido de marca, capaz de provocar confusão entre os estabelecimentos e consequente desvio de clientela, desnecessária a prova concreta do prejuízo, que se presume.
3. Há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem moral sofrido pelo titular do direito de propriedade industrial, decorrente da sua violação. Na hipótese, configurado pelo protesto efetuado.
4. Recurso especial provido REsp 1174098/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 15/08/2011.

No mesmo sentido: AgRg no AREsp 51913/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012 e REsp 1372136/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 21/11/2013.

Ambas as rés violaram o direito de propriedade da autora e respondem solidariamente pelo cumprimento da obrigação de não fazer e também pela indenização pecuniária pelo dano.

Diante do exposto, **acolho o pedido.**

Condeno **JC METALS METALÚRGICA LTDA. e USINA MOEMA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.** A absterem-se de industrialização, divulgação e comercialização de produtos idênticos ou similares ao rotor cujo desenho industrial pertence à autora, **CENTURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.**, sob pena de incidirem em multa diária de R\$ 6.000,00, bem como a indenizarem o prejuízo resultante, cuja quantificação será feita na etapa de cumprimento de sentença, seja pelo procedimento comum, seja por arbitramento, tal qual estabelecido no artigo 509, incisos I e II, do Código de Processo Civil, com atenção para os critérios apontados no artigo 210 da Lei nº 9.279/96.

Responderão as rés pelas custas e despesas processuais, corrigidas aquelas em reembolso, e pelos honorários advocatícios do patrono da autora, fixados em R\$ 10.000,00, sem prejuízo também de incidência posterior em função do valor pecuniário resultante da indenização que vier a ser arbitrada.

PODER JUDICIÁRIO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO CARLOS

Rua Sorbone, 375, B. Centreville, São Carlos-SP CEP 13560-760

Tel. (016) 3368-3260 – email saocarlos3cv@tjsp.jus.br

Publique-se e intímem-se.

São Carlos, 31 de maio de 2017.



Carlos Castilho Aguiar França
Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**