

**Ação cominatória - Indenização - Dano moral -
Invenção - Obra intelectual - Lei 9.610/98 -
Contrafação - Prova - Existência -
Valor - Critério de fixação**

Ementa: Ação cominatória c/c indenização por danos morais. Contrafação. Prática ilícita que deve ser ceifada. Semelhança no *design* dos produtos, de forma a confundir o consumidor. Valor indenizatório mantido.

- Tendo em vista a comprovação de que a ré produz produtos contrafeitos, correta é a determinação judicial no sentido de obstar a prática ilícita por parte da infratora.

- A semelhança no *design* dos produtos, de modo a confundir o consumidor, constitui ato de concorrência desleal, sendo suficiente para gerar prejuízos ao criador da idéia.

- O valor indenizatório deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

- É importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra, pelo que mantido fica o arbitramento indenizatório em R\$10.000,00, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.03.090932-0/001 -
Comarca de Uberlândia - Apelantes: 1º) Alumínio do
Triângulo Ltda.; 2ºs) Sarquis José Samara e outro -
Apelados: Sarquis José Samara e outro, Alumínio do
Triângulo Ltda. e outro - Relator: DES. FRANCISCO
KUPIDLOWSKI**

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES.

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2009. - *Francisco Kupidowski* - Relator.

Notas taquigráficas

DES. FRANCISCO KUPIDOWSKI - Pressupostos presentes. Conhecimento de ambos os recursos.

Quanto a uma sentença que, na Comarca de Uberlândia - 4ª Vara Cível -, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a 1ª ré a se abster de contrafazer as obras registradas ou depositadas pelos autores perante o INPI, sob pena de multa diária, e ao pagamento de danos patrimoniais, a ser apurado em liquidação de sentença, e danos morais no valor de R\$ 10.000,00, surgem dois apelos.

O 1º foi interposto por Alumínio do Triângulo Ltda., arguindo que inexistente a contrafação alegada, uma vez que o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras não é objeto de proteção como direitos autorais (art. 8º, inciso VII, da Lei 9.610/98).

Aduz que a perícia é imprestável, pois analisou o catálogo de fotos ilustrativas dos autores, e não as peças que são produzidas. Ressalta que comercializa peças em alumínio desde 1999 e os autores apenas obtiveram patente de algumas peças em 2000, inexistindo nos autos prova da data de fabricação dos bens dos autores.

Pugna pela modificação dos ônus da sucumbência e, alternativamente, pela redução do valor condenatório.

O 2º recurso foi interposto por Sarquis José Samara e outro, visando à limitação de responsabilidade pela contrafação das vinte e cinco peças elencadas na inicial, a responsabilidade da 2ª ré, uma vez que ela participou da contrafação, e majoração da indenização por danos morais, pelo que esperam o provimento.

1ª apelação.

A invenção caracteriza-se como um dos quatro bens industriais tutelados pelo direito industrial.

Segundo Fábio Ulhoa Coelho,

todos, de fato, sabem intuitivamente o que é uma invenção e não há dúvidas quanto aos elementos essenciais que a caracterizam (criação original do espírito humano, aplicação do domínio que o homem exerce sobre a natureza, etc.), mas não é fácil estabelecer os seus exatos contornos conceituais. Em razão da dificuldade em definir invenção, o legislador prefere se valer de um critério de exclusão apresentando uma lista de manifestações do intelecto humano que não se consideram abrangidas no conceito (LPI, art. 10) (In *Curso de direito comercial*. São Paulo: Saraiva, p. 137).

Nesse contexto, não há que se questionar quanto à subsunção da criação efetivada pelos autores, visto que deflagra em peças domésticas e decorativas, com obtenção de registro junto ao INPI.

A titularidade da criação, legitimamente conquistada segundo os critérios estabelecidos em lei, lhe defere o direito de zelar para que terceiros não se utilizem indevidamente de sua arte.

Os mecanismos jurídicos de proteção ao investimento, aplicação na criação das peças decorativas e de utilidade doméstica, permitem que o seu titular se aproprie de todo o valor de sua elaboração.

A propriedade industrial jamais pode ser equiparada a um monopólio, amplamente combatido em nosso sistema jurídico, mas a exploração dos produtos deve ocorrer sem prejuízos a terceiros.

Nos termos do art. 8º da Lei de Propriedade Industrial, são necessários quatro requisitos essenciais para a concessão do pedido de patente, quais sejam a novidade, a atividade inventiva, a aplicação industrial e o não impedimento.

Não obstante não ser novidade um produto para torradas e patês, a aquarela desenhada e desenvolvida pelos autores possui o elemento novidade, em razão da criação do artista plástico ao desenvolver a idéia.

Claro que o desenho de uma aquarela não é novo, mas a sua utilização a fim de se desenvolver uma peça decorativa e de utilidade doméstica é sim algo que deve ser tutelado pela propriedade industrial, tanto é que recebeu a patente do INPI.

Conforme dito pela sentença, apesar de os autores se utilizarem de objetos conhecidos, a integração deles traz o requisito da originalidade.

Indiscutivelmente, é nítida a semelhança dos produtos comercializados pelos autores e pela ré, ora 1ª apelante, tendo o laudo pericial constatado que o tamanho das peças, seu peso, e os materiais utilizados são os mesmos, bem como a finalidade dos produtos.

Data venia, incontestemente é a violação do direito de propriedade industrial, haja vista a comprovação de que a 1ª recorrente imitou a padronagem, o *design* e a utilização dos produtos desenvolvidos pelos autores e comercializou-os, estando assim configurada a concorrência desleal, pois é capaz de acarretar desvio de clientela pela semelhança impressionante dos produtos.

A competição entre empresas é socialmente saudável, devendo ser estimulada. Entretanto, ela deve ser realizada de forma adequada, dotada de boa-fé e lealdade, ou seja, sem que se configure abuso.

Devem ser priorizados nas relações concorrenciais a probidade, a boa-fé, a justa causa e os demais critérios éticos, sob pena de configuração de ato de concorrência desleal, o qual é certamente um ilícito civil apto a ensejar a reparação de danos.

Segundo Luiz Guilherme de A. V. Loureiro:

Cumpram ressaltar que um ato tipificado como delito de concorrência desleal também constitui um ilícito civil a ensejar reparação de danos e outras medidas legais. No entanto, mesmo não constituindo um ilícito penal, uma conduta pode ser considerada como ato de concorrência desleal, no âmbito civil, se for contrária ao princípio geral da liberdade de concorrência e do princípio da boa-fé relativos aos atos comerciais. [...]

Já no que tange ao ilícito civil de concorrência desleal, o concorrente tanto pode agir com a consciência de que está praticando um ato contrário à concorrência correta, como pode agir de forma imprudente, sem a adoção dos cuidados esperados de um comerciante normal (in *A lei de propriedade industrial comentada*. 1999. p. 337).

Mais adiante, elucida o mencionado autor:

Com efeito, na esfera do direito civil, configuraria a concorrência desleal qualquer ato contrário ao princípio da boa-fé que deve reinar nas relações negociais, ou seja, caracteriza o ilícito civil a concorrência exercida de forma desleal, contrária à prática comum dos bons comerciantes, sendo, neste caso, meramente exemplificativo o rol do art. 195.

Tal conclusão é reforçada pelo advento do *caput* do art. 209, segundo o qual fica ressalvado ao prejudicado, o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio (f. 338).

A meu ver, nos casos de contrafação, não há que se exigir a comprovação dos prejuízos, visto estarem eles ínsitos na própria infração. A simples utilização de denominação, cor e *design* semelhantes aos de outrem, de modo a confundir o consumidor, levando-o a pensar que ambos provêm do mesmo fabricante, de marca conhecida, é suficiente para gerar prejuízos ao proprietário da idéia.

Finalmente, no que toca aos ônus da sucumbência, razão não assiste à 1ª apelante, porque ambas as partes foram condenadas ao pagamento das despesas do processo, de forma proporcional às suas vitórias e derrotas. 2ª apelação.

Razão não assiste aos 2ºs apelantes no que toca à responsabilidade da 2ª ré, uma vez que não há nos autos prova de que ela tenha participado da contrafação.

O fato de ela ter adquirido os produtos dos autores não significa que teve o *animus* de copiá-los.

Não há como limitar a responsabilidade da ré pela contrafação em relação às vinte peças elencadas na inicial, uma vez que apenas cinco delas possuem registro no INPI e apenas duas foram copiadas.

Quanto à dosagem da indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento judicial (art. 944, CC), tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor.

Sendo morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será estabelecido pelo julgador de

acordo com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida pela vítima.

Também é importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra.

A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode ser mantida em qualquer modalidade de responsabilidade civil. O juiz deverá portar-se com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como meta a prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpra desatocar, igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo julgador deverá estar a de não transformar a indenização em algo meramente simbólico, pois, se isso ocorrer, estará ferida de morte a responsabilidade civil como instituto destinado a promover a reparação de injustas e danosas agressões.

Caio Mário da Silva Pereira leciona:

O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que, na reparação do dano moral, insere-se uma atitude de solidariedade à vítima (*Responsabilidade civil*. 6. ed., Forense, 1995, p. 60).

O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves:

O problema da quantificação do dano moral tem preocupado o mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que existam parâmetros seguros para a sua estimativa. Enquanto o ressarcimento do dano material procura colocar a vítima no estado anterior, recompondo o patrimônio afetado mediante a aplicação da fórmula 'danos emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral objetiva apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em todas as demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o mesmo problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes e definidos para arbitrar um valor adequado (*Responsabilidade civil*. 8. ed., Ed. Saraiva, p. 569).

Nesse contexto, quanto ao valor da referida indenização, tem-se que, dada a gravidade dos fatos, o sofrimento vivido e a exteriorização do fato, entendo que o arbitramento sentencial deve ser mantido, em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Com o exposto, nego provimento a ambos os recursos.

Custas dos recursos, pelos respectivos recorrentes.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES CLÁUDIA MAIA e NICOLAU MASSELLI.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES.

...