



COMARCA DE SÃO BORJA
1ª VARA CÍVEL
Rua Aparício Mariense, 1773

Processo nº: 030/1.16.0002563-4 (CNJ:.0004968-65.2016.8.21.0030)
Natureza: Ação de Busca e Apreensão
Autor: Ferrari S.p.A.
Réu: CR Line Protótipos Ltda.
Excustoms Personalização de Carros Ltda. - ME
Monique Acosta Pereira - ME
Minasmáquinas S/A
Cristiano Gomes de Mattos
Juiz Prolator: Juíza de Direito - Dra. Mônica Marques Giordani
Data: 06/08/2019

Vistos, etc.

I – RELATÓRIO

FERRARI S.P.A., ajuizou *Ação de Busca, Apreensão, Abstenção de Uso e Indenização* em face de **CR LINE PROTÓTIPOS LTDA., EXCUSTOMS PERSONALIZAÇÃO DE CARROS LTDA. - ME, MONIQUE ACOSTA PEREIRA – ME, MINASMÁQUINAS S/A e CRISTIANO GOMES DE MATTOS**, todos qualificados na inicial. Narrou, em suma, ser empresa mundialmente conhecida pela fabricação dos automóveis de luxo e de corrida da marca FERRARI, e que possui registro da marca FERRARI, do cavalo rampante e de outros produtos como 488 GTB e LA FERRARI perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI no Brasil. Aduziu que as empresas requeridas se dedicam à fabricação, divulgação e comércio de réplicas reais, em tamanho natural, de automóveis de marcas de luxo, entre elas os modelos que imitam a marca e o desenho industrial dos automóveis da FERRARI, através do *site* www.crline.com.br. Asseverou que as requeridas não tem licença ou autorização para a divulgação, fabricação e comércio das réplicas com as suas marcas e desenhos industriais registrados no INPI. Afirmou que a prática do ilícito pelas requeridas é manifesto, na medida que desviam parte da clientela interessada em adquirir os automóveis da FERRARI e enriquecem ilicitamente às custas das marcas e desenhos industriais registrados pela demandante. Relatou que as requeridas organizaram evento para exposição



dos automóveis em 03/09/2016, no Ouro Minas Palace Hotel, em Belo Horizonte/MG. Discorreu a respeito da Lei de Propriedade Industrial e da proteção as marcas e desenhos registrados. Defendeu fazer jus ao lucro cessante equivalente aos *royalties* que deveriam ter sido pagos e a reparação dos danos morais. Postulou, em tutela de urgência, (i) a busca e apreensão de produtos com a marcas e desenhos da autora em São Borja e em Belo Horizonte/MG; (ii) a cessação da atividade que utilize as marcas e desenhos sem autorização; (iii) a exibição das notas fiscais de vendas dos produtos. Requereu a confirmação da tutela de urgência e a condenação dos requeridos ao pagamento de 20% de *royalties* sobre o preço bruto de cada réplica de automóvel e demais produtos vendidos e a reparação dos danos morais no valor de R\$ 100.000,00. Acostou documentos (fls. 26/229).

Recebida a inicial (fls. 230/233), foi deferida a tutela de urgência postulada.

Foram expedidos mandado e carta precatória de busca e apreensão (fls. 235/236v e 237/238v), cumpridos às fls. 246/247 e 257.

Minasmáquinas S/A apresentou contestação (fls. 259/283), em suma, aduziu em preliminar a ilegitimidade passiva. No mérito, afirmou que não possui qualquer relação com as demais requeridas, tampouco na divulgação, comercialização ou financiamento de réplicas da FERRARI ou LAMBORGHINI. Asseverou que seus representantes também não possuem autorização para utilização do nome ou marca da Minasmáquinas. Discorreu ser a maior concessionária Mercedes Benz do Brasil há mais de 40 anos, atuando no ramo de comércio dos produtos da marca Mercedes Benz, dentre eles caminhões, ônibus e vans, bem como peças e serviços de pós vendas e assistência mecânica. Defendeu que não há provas ou documentos que vinculam a Minasmáquinas a quaisquer dos demais corréus, sendo a cópia do *website* da corré CR Line, acostado aos autos, produzido unilateralmente por esta, sem autorização da Minasmáquinas. Relatou que notificou extrajudicialmente a empresa CR Line informando da inclusão do presente processo e da inexistência de parceria. Sustentou que não pode ser responsabilizada civilmente, considerando não restaram preenchidos os requisitos para caracterização da responsabilidade civil. Por fim, aduziu que não há provas do



suposto benefício da parte requerida o do prejuízo da parte autora. Postulou a revogação da tutela antecipada. Requereu a improcedência dos pedidos. Acostou documentos (fls. 284/297).

CR Line Protótipos Ltda., Excustoms Personalização de Carros Ltda. ME., Monique Acosta Pereira ME e Cristiano Gomes de Mattos apresentaram contestação (fls. 299/305), em suma, aduziram que nenhum veículo foi produzido pelos requeridos, havendo apenas fotos meramente ilustrativas no *site*, o qual já foi repaginado sem vínculo a marca FERRARI. Defenderam que não podem ser responsabilizados, uma vez que não possuem os desenhos industriais citados pela parte autora ou qualquer outro documento que possa imitar ou reproduzir as marcas FERRARI, 488 GTB e LA FERRARI. Informaram que a empresa CR line foi criada no ano de 2016 e não produziu nenhum protótipo, o que impossibilita a apresentação de notas fiscais dos últimos 05 anos, como postulado pela parte autora. Requereram a improcedência dos pedidos. Postularam AJG. Acostaram documentos (fls. 306/315).

Houve réplica (fls. 319/333), seguida de documentos (fls. 334/401).

Decisão (fls. 402/403) determinou a intimação dos requeridos para juntada de documentos para análise dos pedidos de AJG. As partes foram instadas a manifestar sobre a pretensão de produzir provas e apontar questões, de fato e de direito, pertinentes ao julgamento da lide.

A requerida Minasmáquinas S/A postulou a produção de prova oral, arrolando testemunhas (fl. 407) e a parte autora informou não ter interesse na produção de outras provas (fl. 413).

Decisão saneadora (fls. 414/414v) postergou a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Minasmáquinas S/A e determinou a expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas.

No decorrer da instrução foram inquiridas 02 (duas) testemunhas (fls. 494/495).

Declarada encerrada a instrução processual e oportunizada a apresentação de memoriais (fl. 529).



Sobrevieram memoriais da Ferrari (fls. 532/542) e da Minasmáquinas (fls. 543/557).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O processo encontra-se apto ao julgamento, na medida em que oportunizada a dilação probatória.

Preliminarmente (Da ilegitimidade passiva)

A corré Minasmáquinas S/A defendeu ser ilegítima para integrar o polo passivo da ação.

Analisando o acervo probatório, verifico que assiste razão à parte demandada, isso porque, não há provas nos autos que confirme a participação da requerida Minasmáquinas S/A no uso indevido da marca e desenhos da requerente.

CRISTIANO GOMES DE MATTOS, sócio-proprietário da corré CR Line Protótipos Ltda., em declaração prestada perante a autoridade policial de Belo Horizonte/MG no dia do cumprimento da busca e apreensão (fls. 382/385), ao ser perguntado como era a parceria com a empresa Minasmáquinas anunciada em seu *site*, respondeu que na realidade nunca houve uma parceria. Esclareceu que fez contato com um funcionário da Minasmáquinas, de nome “Junior” para verificar como seria o processo para financiar os veículos, mas que não chegaram a celebrar nenhum tipo de contrato. Indagado sobre quem seria responsável para postar as informações no *site*, respondeu que era o próprio declarante. Disse que criou os depoimentos das pessoas no *site* elogiando os veículos fabricados pela CR Line, que aquelas pessoas não existem, mas que fez para dar uma credibilidade a mais para tentar vender os veículos.

Com efeito, verifica-se que o próprio idealizador da contrafação confessa expressamente que jamais teve parceria com Minasmáquinas S/A, mas que inseriu informações falsas no *site* da CR Line para criar credibilidade aos



visitantes vender seus veículos, incluindo depoimentos falsos e obviamente a parceria com a Minasmáquinas Consórcio.

O fato de as requeridas terem utilizado o nome do consultor de consórcios Júlio César do Espírito Santo e do mesmo estar no evento uniformizado não comprovam o uso indevido da marca e desenhos da requerente pela empresa Minasmáquinas S/A.

Aliás, extrai-se dos depoimentos de Bruno Correa Martins (fls. 336/338), Sara Maria Salum Felix e Vladimir de Souza Nicácio (fls. 494/495) que Júlio César, na época do evento era empregado da empresa Minasmáquinas Administradora de Consórcios Ltda., inscrita no CNPJ nº 71.045.363/0001-91, atual Bamaq Administradora de Consórcios Ltda. pessoa jurídica diversa da requerida Minasmáquinas S/A, e com diferentes ramos de atividade, o que, de qualquer forma, torna ilegítima a requerida para figurar no polo passivo da ação, ainda que pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Nesse sentido, é a jurisprudência do TJRS em situação análoga:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA/REEEMBOLSO DE SEGURO. CONTRATO DE SEGURO PACTUADO COM A EMPRESA CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GBOEX. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS DA SEGURADORA. **O fato de a Confiança Companhia de Seguros pertencer ao mesmo grupo econômico do corrêu GBOEX não implica o reconhecimento da legitimidade passiva desse para responder a presente demanda, especialmente por se tratar de pessoa jurídica diversa, atuante em outro ramo de atividade (previdência privada), sem relação direta com a seguradora, senão pelo fato de ser acionista majoritário. Mantida a ilegitimidade passiva do GBOEX reconhecida na origem.** APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70078079753, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 16-08-2018) Destaquei

Deste modo, o acolhimento da preliminar constitui medida impositiva, com a conseqüente extinção da ação em relação a corrê Minasmáquinas S/A, em razão de sua ilegitimidade passiva.

Não há outras prefaciais a serem abordadas em preliminar. O feito está hígido e apto à apreciação do mérito, pois presentes os pressupostos de



constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação.

No mérito

Trata-se de ação de busca e apreensão cumulada com pedidos indenizatórios de danos materiais e morais em razão de uso desautorizado, pelos requeridos, das marcas e desenhos industriais registrados em favor da requerente.

A Constituição Federal ao dispor sobre a proteção à criação industrial, estabeleceu em seu artigo 5º, XXIX, *in verbis*:

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;

Assim, por certo que a propriedade industrial tem proteção constitucional, precipuamente com o objetivo de estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico.

Nesse sentido, é o que prevê a Lei nº 9.279/1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, nos artigos 2º e 3º, *in verbis*:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I – concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II – concessão de registro de desenho industrial;
- III – concessão de registro de marca;
- IV – repressão às falsas indicações geográficas; e
- V – repressão à concorrência desleal.

Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei:

- I – ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e
- II – aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Ademais, os artigos 129 e 130 do mesmo diploma legal,



assegura ao titular do registro o uso exclusivo de sua marca e desenho em todo o território nacional, vejamos:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

[...]

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

[...]

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Por fim, o artigo 209, §§ 1º e 2º, da Lei de Propriedade Industrial, prevê a possibilidade da concessão de medidas liminares destinadas a sustar a violação dos direitos de propriedade industrial, praticados contra o titular da marca registrada, em especial, a apreensão dos objetos que contenham a marca falsificada ou imitada, como segue:

Art. 209. 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.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

No caso dos autos, os documentos de fls. 52/181 demonstram que a parte autora possui registro da marca FERRARI e a correlata figura de cavalo rampante, bem como de marcas e desenhos específicos de seus produtos como FERRARI 488 GTB, LA FERRARI perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Ademais, os documentos de fls. 182/226 demonstram que as



demandadas CR Line Protótipos Ltda., Excustoms Personalização de Carros Ltda. – ME e Monique Acosta Pereira – ME, através do sócio das empresas Cristiano Gomes de Mattos, divulgavam e comercializavam a construção de réplicas da FERRARI em sua página na internet e nas redes sociais Facebook e Instagram, por valores entre R\$ 180.000,00 a R\$ 700.000,00.

Cumprido o mandado de busca e apreensão (fls. 230/234), na sede das demandadas na Comarca de São Borja/RS, foram apreendidos: (i) um encosto de banco com logotipo FERRARI em péssimo estado de conservação; (ii) cinco *baners* de lona, todos em tamanhos grandes com identificação da marca FERRARI; (iii) um quadro de parede com fotos de um automóvel FERRARI; (iv) cinco fotografias em tamanho 15/10 cm, registrando protótipos da FERRARI; (v) uma revista com protótipos e automóveis FERRARI (fl. 247), e, por meio da carta precatória na Comarca de Belo Horizonte/MG, foram apreendidos: (i) uma réplica de veículo LAMBORGHINI, cor branca, sem placas; (ii) uma réplica de veículo FERRARI, cor vermelha, sem placas, que foram depositados perante o juízo criminal (fls. 257; 364 e 381), em razão da realização de diligências simultâneas cível e criminal.

CRISTIANO GOMES DE MATTOS, em declaração prestada perante a autoridade policial de Belo Horizonte/MG, no dia do cumprimento da busca e apreensão (fls. 382/385), disse ser mecânico e empresário, sócio da empresa CR Line, mas que iniciou a atividade de construção de peças e veículos na empresa EX CUSTONS. Confirmou que fabrica réplicas de carros da marca FERRARI e LAMBORGHINI pelos valores de R\$ 130.000,00 a R\$ 398.000,00. Perguntado, respondeu que já vendeu sete unidades, sendo (i) uma LAMBORGHINI GALLARDO por R\$ 198.000,00 para Marcondes; (ii) uma FERRARI 488 por R\$ 348.000,00 para uma pessoa que não lembra o nome; (iii) uma LAMBORGHINI AVENTADOR por R\$ 298.000,00 para Clyton; (iv) uma FERRARI 488 por R\$ 235.000,00 para Sérgio; (v) uma FERRARI 488 por R\$ 225.000,00 para Carlos; (vi) uma FERRARI 430 por R\$ 198.000,00 para Marcelo Costa Tavares; e (vii) uma FERRARI CEREMITAS por R\$ 130.000,00 para Diego. Perguntado sobre a entregas dos veículos vendidos, disse que não realizou a entrega de nenhum deles, mas que seriam entregues nos prazos previstos nos contratos.



A divulgação e comercialização de réplicas de veículos FERRARI e LAMBOGHINI pelas requeridas através do site www.crline.com.br e no evento realizado no dia 03/09/2016 no Ouro Minas Palace Hotel, em Belo Horizonte/MG, foi confirmada por Júlio César do Espírito Santo (fls. 334/335), Italo Benatti Caputo (fls. 339/340), Osmar de Assis Monteiro (fls. 341/342), Bruno Correa Martins (fls. 336/338), Marcelo da Costa Tavares (fls. 386/389), Paulo Ricardo Podorodeczki (fls. 390/391), Lucian Seinger Rodrigues (fls. 392/394), Valter Bereni Bica Moraes (fls. 395/396), César Eduardo Sarmiento (fls. 397/398) e Marcondes Braulio de Paiva (fls. 399/401) quando inquiridos pela autoridade policial da capital mineira, sendo o último um dos compradores de uma réplica da LAMBORGHINI.

As requeridas, em contestação (fls. 299/305), se limitaram a afirmar que não fabricaram ou venderam réplica do veículo FERRARI e que as fotos divulgadas nos sites eram meramente ilustrativas, o que não corrobora com as declarações referidas colhidas pela autoridade policial da 4ª Delegacia Especializada de investigação e Fraudes em Belo Horizonte/MG.

Com efeito, comprovada a utilização da marca e desenhos da demandante FERRARI na contrafação de veículos pelas requeridas, sem que possuíssem autorização da proprietária, ônus que incumbia as demandadas por força do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, a procedência dos pedidos de busca e apreensão e proibição do uso da marca e desenhos se mostra impositiva, com a confirmação da liminar deferida às fls. 230/234.

Em relação aos pedidos de perdas, dano material e lucro cessante, há de ser consideradas as provas do efetivo prejuízo.

Cumprе destacar que o dano que impõe indenização é apenas aquele certo e comprovado, não sendo viável condenação a título hipotético. Felipe P. Braga Netto, invocando lição de Agostinho Alvim¹, destaca:

“Como regra geral, devemos ter presente que a inexistência de dano é óbice à pretensão de uma reparação, aliás sem objeto. Ainda mesmo que haja violação de um dever jurídico e que tenha existido culpa e até mesmo dolo por parte do infrator, nenhuma indenização será devida, uma vez que

¹Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 58.



não se tenha verificado prejuízo.”

O art. 402 do Código Civil caracteriza os danos materiais como emergentes e lucros cessantes, ou seja, aquilo que a vítima efetivamente perdeu e deixou de lucrar, sendo plenamente indenizáveis, de modo que a reparação deve atingir a integralidade do prejuízo experimentado por aquela. Veja-se o teor do referido dispositivo:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Sobre o lucro cessante, Cavalieri Filho² expõe que:

Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado.

No caso dos autos, tratando-se de uso indevido de marca e desenhos industriais, os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, nos termos do art. 210, da Lei nº 9.279/1996, *in verbis*:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

- I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou
- II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
- III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Com efeito, pretende a parte autora o recebimento de um percentual de 20% de *royalties* sobre o preço bruto de cada réplica de automóvel e demais produtos correlatos que foram vendidos por elas com violação às marcas ou desenhos industriais da autora (item “e” - fl. 25), percentual que se mostra razoável diante da marca em questão (FERRARI) e da significativa diferença entre o valor real do veículo original e daqueles simulados.

Deste modo, diante da ausência de provas acerca das vendas,

²in Programa de Responsabilidade Civil, 9ª edição. São Paulo: Atlas, 2010. p. 74.



mas, considerando que o próprio CRISTIANO GOMES DE MATTOS confessou expressamente a autoridade policial de Belo Horizonte/MG (fls. 383/384) ter vendido: (i) uma FERRARI 488 por R\$ 348.000,00 para uma pessoa que não lembra o nome; (ii) uma FERRARI 488 por R\$ 235.000,00 para Sérgio; (iii) uma FERRARI 488 por R\$ 225.000,00 para Carlos; (iv) uma FERRARI 430 por R\$ 198.000,00 para Marcelo Costa Tavares; e (v) uma FERRARI CEREMITAS por R\$ 130.000,00 para Diego, é possível auferir que os autores da violação do direito obtiveram benefícios que atingiram o valor total de R\$ 1.136.000,00 (Um milhão, cento e trinta e seis mil reais), o que impõe a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de R\$ 227.200,00 (Duzentos e vinte e sete mil e duzentos reais), a título de perda, dano material e lucro cessante, referente a 20% de *royalties* sobre o preço bruto de cada réplica de automóvel.

Em relação ao pedido de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, de acordo com o enunciado da Súmula nº 227³, estando consagrado o direito à justa e proporcional indenização, na medida da ofensa.

Ademais, a hipótese dos autos reflete o dano moral *in re ipsa* ou dano moral puro, em razão da violação da patente concedida à parte autora, o que caracteriza a concorrência desleal e confere o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano.

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo afirma que (in Responsabilidade Civil, 4ª ed., Editora Forense, Rio de Janeiro, 2009, p. 265):

Existem fatos cuja ocorrência basta para a prova do dano moral. São os fatos notórios, que são aqueles conhecidos por todos, ou os que, junto outras hipóteses, a quase generalidade das pessoas admite (...).

São os eventos que todos conhecem, que a experiência comum ou o bom senso admitem, como a dor pela morte de um ente querido, de um amigo, do cônjuge. Não se exige prova do sofrimento, da dor, da tristeza. Quem não sabe do sofrimento por que passam as pessoas ante a morte de um parente próximo? Não há como ignorar as evidências da humilhação e do sentimento de baixa estima em face de ofensas morais proferidas por outros seres humanos. (...) Mesmo no protesto indevido, depreende-se

³ Súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.



que não causa boa repercussão a ciência de que uma empresa é devedora, a ponto de sofrer protesto oficial.

O Superior Tribunal de Justiça dita a orientação nesse sentido: “A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação (*damnum in re ipsa*). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa)”.

Na mesma linha, Yussef Said Cahali menciona que (in *Dano Moral*, 4ª ed., Editora RT, São Paulo, 2011, p. 635):

(...)

Portanto, em determinados casos, os danos morais são ínsitos à própria ofensa (*in re ipsa*), presumidos, a dispensar a respectiva demonstração probatória concreta para a sua caracterização.

Igualmente, Carlos Roberto Gonçalves explica que (in *Responsabilidade Civil*, 8ª ed., Editora Saraiva, São Paulo, 2003, p. 552):

(...)

O dano moral, salvo casos especiais, como o de inadimplemento contratual, por exemplo, em que se faz mister a prova da perturbação da esfera anímica do lesado, dispensa prova em concreto, pois se passa no interior da personalidade e existe *in re ipsa*. Trata-se de presunção absoluta. Desse modo, não precisa a mãe comprovar que sentiu a morte do filho; ou o agravado em sua honra demonstrar em juízo que sentiu a lesão; ou o autor provar que ficou vexado com a não-inserção de seu nome no uso público da obra, e assim por diante.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do TJRS a respeito do tema:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESENHO INDUSTRIAL. SAPATILHA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. I. Preliminar recursal das rés. Ilegitimidade passiva de Indústria de Calçados Mikalce Ltda. Não vinga a preliminar, eis que os produtos supostamente contrafeitos foram vendidos pela requerida RB Calçados Indústria e Comércio Ltda, a qual possui o mesmo endereço da demandada Indústria de Calçados Mikalce Ltda., conforme se verifica da situação cadastral das referidas pessoas jurídicas. Além disso, importante referir que o domínio



do site da ré RB Calçados pertence à demandada Mikalce. Por fim, vale acrescentar também que no site da ré Mikalce constava a marca da demandada RB Calçados. Nesse sentido, a princípio, as duas requeridas estariam praticando de forma conjunta a alegada concorrência desleal, sendo inviável afastar uma do polo passivo. II. No caso, a autora possui os registros dos desenhos industriais (DI 6903452-4 e DI 6903463-0), referentes a configurações aplicadas em sapatilhas, com concessão em 06.07.2010. III. 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). IV. E, no caso concreto, durante a instrução processual, foi efetuada perícia judicial, na qual, embora o perito tenha mencionado a possibilidade de distinguir as diferenças das sapatilhas a olho nu, entendeu pela ocorrência da violação dos desenhos industriais DI 6903452-4 e DI 6903463-0, em especial considerando que a sapatilha das requeridas foi desenvolvida a partir do design das originais. Nesse sentido, restou incontroverso a imitação substancial dos desenhos, o que induz os consumidores à associação indevida dos produtos, sendo caracterizada a concorrência desleal. V. De outro lado, embora as requeridas aleguem nas razões recursais também a existência de registro sobre o produto “Elegance”, convém destacar que, em consulta ao site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, o mencionado registro está em discussão, especialmente por conta de ação movida pela ora autora contra as rés na Justiça Federal do Rio de Janeiro. VI. Nestas circunstâncias, a autora comprovou, suficientemente, os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, restando caracterizada a concorrência desleal, tendo em vista a violação aos desenhos industriais da autora (DI 6903452-4 e DI 6903463-0). Nesse sentido, as requeridas devem ser responsabilizadas por tal conduta. VII. 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. Inclusive, também não houve impugnação específica no que concerne à apuração dos danos materiais por liquidação de sentença. **VIII. De outro lado, a hipótese dos autos reflete o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, em razão da violação dos desenhos industriais à parte autora, o que caracteriza a concorrência desleal, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. IX. 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.**



IX. No que concerne aos honorários advocatícios, conforme pretendido pela autora, estes efetivamente devem ser arbitrados em percentual sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, e não em valor estipulado, como determinado na sentença. Fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado das condenações (10% para cada ré), levando em conta também a realização de perícia judicial. X. Por fim, levando em conta o decaimento integral das rés em suas pretensões, descabe falar em redimensionamento da sucumbência preconizada na sentença. PRELIMINAR RECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70081296873, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-05-2019) Destaquei

AÇÃO ORDINÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. CONECTOR SUMÁRIO. CONTRAFAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. I. Preliminares. Cerceamento de defesa. Ausência de fundamentação da sentença. Não vinga a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, eis que a referida peça processual encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e art. 489, II, do CPC. Quanto às demais alegações, estas confundem-se com o próprio mérito da causa, devendo a análise ocorrer de forma conjunta. Preliminar rejeitada. II. No caso, a autora é titular do Modelo de Utilidade (UM) nº 8201427-2, referente a “disposição construtiva aplicada em conector sumário”, com prazo de validade de 15 anos, a contar da data de 01.07.2002. Inclusive, inobstante tenha se esgotado o prazo de validade da referida patente durante o deslinde do feito, discute-se a suposta contrafação havida pela ré desde o período do ajuizamento da demanda até o dia 01.07.2017. III. Hipótese em que o laudo pericial, elaborado por engenheiro mecânico, demonstra que o conector produzido pela empresa requerida caracteriza cópia daquele fabricado e comercializado pela autora, através da reprodução idêntica no sistema de encaixe. Assim sendo, a autora comprovou, suficientemente, os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, restando caracterizada a violação de sua patente. IV. Inclusive, não há falar em cerceamento de defesa, muito menos na desconstituição do processo para a realização de nova prova pericial, em especial porque todas 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. V. Além disso, não vinga a alegação de que o modelo de utilidade não seria passível de ser patenteado, tratando-se de questão exaustivamente debatida através do julgamento do processo de nulidade administrativa perante o INPI, cujo parecer técnico elaborado naquela oportunidade demonstra que a disposição construtiva do conector



fabricado pela autora é dotada de ato inventivo. VI. Por conseguinte, em razão da contrafação do modelo de utilidade da autora, resta configurado o dever de indenizar os danos materiais. Assim, a questão deve ser resolvida mediante liquidação de sentença, em conformidade ao art. 210, da Lei nº 9.279/96. **VII. De outro lado, a hipótese dos autos reflete o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, em razão da violação da patente concedida à parte autora, o que caracteriza a concorrência desleal, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Manutenção do quantum indenizatório tendo em vista a ausência de insurgência recursal, neste ponto.** VIII. Deixam de ser majorados os honorários advocatícios nesta Instância, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que fixados em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, no valor máximo previsto no parágrafo 2º, da mesma norma processual. IX. Os artigos de lei suscitados pela parte ré 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. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70080212947, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 27-03-2019)

Deste modo, tenho que evidenciado o dano moral da pessoa jurídica, o que impõe a procedência do pedido de indenização.

Assim, considerando as peculiaridades do fato ocorrido, a extensão do dano, o potencial econômico das partes e os valores dos bens falsificados, jurisprudência em casos semelhantes, bem como observadas as demais regras pertinentes e atenta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas assegurando o caráter lenitivo e repressivo-pedagógico, sem favorecer o enriquecimento sem causa, o *quantum* indenizatório vai fixado em R\$ 100.000,00 (Cem mil reais). A quantia indenizatória sofrerá correção monetária pelo IGP-M a contar desta data (Súmula nº 362 do STJ) e juros legais de 1% ao mês, a contar da inscrição indevida (Súmula nº 54 do STJ).

Por fim, sem que existam indicativos de que os demandados são merecedores da gratuidade da justiça, pois intimados para apresentação de documentos para análise do pedido (fls. 402/405), permaneceram inertes, o benefício vai indeferido.

III – DISPOSITIVO

ISSO POSTO, **ACOLHO** a preliminar suscitada e, por



consequente, com base no disposto no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, **JULGO EXTINTA** a ação formulada por **FERRARI S.P.A.** em face de **MINASMÁQUINAS S/A**, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva no caso em tela.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte requerida, os quais fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando que se trata de demanda de natureza não complexa, importância da causa sem maiores relevos, bom zelo processual, local da prestação do serviço e que o trabalho desenvolvido na lide importou em atos que, presumidamente, não tomaram tempo considerável do constituído, a teor do disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **FERRARI S.P.A.** em face de **CR LINE PROTÓTIPOS LTDA., EXCUSTOMS PERSONALIZAÇÃO DE CARROS LTDA. - ME, MONIQUE ACOSTA PEREIRA - ME** e **CRISTIANO GOMES DE MATTOS**, o que faço na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

- a) confirmar a liminar deferida (fls. 230/233) tornando-a definitiva;
- b) determinar que a requeridas deixem de utilizar as marcas e desenhos da FERRARI registrados no INPI em suas atividades;
- c) condenar as demandadas, de forma solidária, no pagamento da quantia de R\$ 227.200,00 (Duzentos e vinte e sete mil e duzentos reais), a título de perda, dano material e lucro cessante, referente a 20% de *royalties* sobre o preço bruto de cada réplica de automóvel, a ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M a contar da data do ajuizamento da ação e juros legais de 1% ao mês, a contar da data da citação;
- d) condenar as demandadas, de forma solidária, no pagamento da quantia de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) a título de danos morais, a ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M, com incidência de juros legais de 1% ao mês, ambos a contar desta data (Súmula nº 362 do STJ).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, fixado em 10% sobre o



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



valor da condenação, considerando que se trata de demanda de natureza não complexa, importância da causa sem maiores relevos, bom zelo processual, local da prestação do serviço e tempo de tramitação da demanda, forte no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São Borja, 06 de agosto de 2019.

Mônica Marques Giordani,
Juíza de Direito