



Comarca de Farroupilha  
1ª Vara Cível  
Rua Treze de Maio, 21 A

---

**Processo nº:** 048/1.13.0001096-4 (CNJ:.0002463-52.2013.8.21.0048)  
**Natureza:** Ordinária - Outros  
**Autor:** Termolar S.A.  
**Réu:** Soprano Eletrometalúrgica e Hidráulica Ltda  
**Juiz Prolator:** Juíza de Direito - Dra. Claudia Bampi  
**Data:** 31/05/2019

Vistos etc.

**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 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) 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. Pediu 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.**



Inicialmente, cabe afastar a tese defensiva de nulidade do registro do desenho industrial de titularidade da autora, porque tal matéria deve ser arguida em ação própria, em que figure obrigatoriamente o INPI. Não cabe discussão nestes autos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DE MARCA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. VALOR. 1. Preliminar contrarrecursal desacolhida. Recurso que atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC. 2. O registro de marca validamente expedido assegura ao respectivo titular o uso exclusivo em todo o território nacional. Art. 129 da Lei n. 9.279/96. 2. Hipótese em que a parte autora comprovou a titularidade da marca Laço Comprido, conforme certificado de registro da s fls. 25-26 e posterior anotação de transferência junto ao INPI (fl. 78). 3. A tese defensiva de nulidade do registro e da transferência deve ser arguida em ação própria, com participação do INPI e processamento perante a Justiça Federal. Entendimento conforme Recurso Especial Repetitivo n. 1.527.232/SP. 4. Danos materiais devidos, decorrentes da prática ilícita comprovada nos autos. Fixação do valor postergada para a fase de liquidação de sentença por arbitramento, conforme critérios dos arts. 208 e 210 da LPI. 5. O prejuízo moral, uma vez comprovada contrafação, prescinde de comprovação decorrendo do próprio ato ilícito. 6. Valor fixado em R\$10.000,00, 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. 7. 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). PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079877668, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/03/2019)



Da mesma forma não cabe discussão acerca da nulidade do registro por falta do requisito novidade, conforme arguido nas fls. 566 e seguintes, pois que se trata de ponto a ser discutido em ação própria (que já existe, conforme documento da fl. 757).

Quanto ao mérito, tenho que a discussão resume-se à suposta prática de produção e comercialização de produtos contrafeitos pela ré, que estaria produzindo e comercializando garrafas térmicas cujo registro pertence exclusivamente à autora.

Inicialmente, ressalto que a autora comprovou ser detentora do desenho industrial, por meio dos registros do INPI acostados.

Restou claro que os bens produzidos na sede da empresa requerida continham características exclusivas da patente concedida à autora. Desta forma restou devidamente comprovada a contrafação. É evidente, à análise simples, que os produtos indicados possuem características semelhantes, com algumas diferenças de linhas em sua estética, como dito na primeira decisão (fl. 155v). Ressalte-se que foram depositadas três garrafas em cartório, possibilitando ao juízo a análise “in loco” delas. Não é possível distinguir nelas diferenças que levem a conclusão de não se tratar do mesmo desenho, diante do olhar de um leigo/homem médio. Por conta disso, inclusive, é de relevância ímpar a realização de perícia técnica.

No caso em tela, foi realizada perícia por engenheiro mecânico.



Antes de adentrar à análise do laudo pericial, cabe referir que o modelo de garrafa em discussão pela autora é a garrafa térmica “Magic Pump” com registro do desenho industrial junto ao INPI em 07/05/1999, sob número DI 5900541-6. O Certificado está acostado nos autos na fl. 49/53. Com base nele é que se deve averiguar a ocorrência ou não de contrafação.

Para que isso seja possível, é de extrema relevância a análise pericial, já que o Magistrado se mostra leigo diante de assunto de tamanha tecnicidade. Pode-se até mesmo adentrar no aspecto estético, na aparência externa dos produtos, comparando design. Mas isso tudo de forma comum e leiga. Para que se examine o aspecto técnico, o juízo precisará se utilizar do auxílio da perícia, que tem condições de analisar aspectos específicos com conhecimento.

Passo então ao trabalho pericial.

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):

“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 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.

A Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/96, dispõe que:

“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;

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

Art. 95. Considera-se desenho industrial 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.

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.



Logo, imperioso o reconhecimento da existência de uso ilícito do desenho industrial da parte autora pela parte ré.

Cumpre salientar que o uso indevido de marca registrada enseja o dever de indenizar, conforme dispõem os artigos 44, 208 e 209, todos da Lei nº 9.279/96:

*“Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.*

*(...)*

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

*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.”*

Portanto, merece acolhida o pedido de indenização pelos alegados danos materiais, assim como a manutenção da ordem que determinou a cessação da prática dos atos ilícitos apontados.



Entendo que é notório que a parte demandante deixou de faturar com o uso indevido de seu desenho e que a parte demandada auferiu lucro com a fabricação e venda de tais produtos. Em decorrência disso, faz-se necessário, condenar a parte requerida à reparação dos danos materiais, consistentes em perdas e danos, causados à autora, que devem ser apurados em fase de liquidação de sentença.

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA JUNTO AO INPI. CONTRAFAÇÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANO MATERIAL - **Se afirmam devidos danos materiais, decorrentes da violação da propriedade industrial, comprovada nos autos, devendo ser considerado o montante líquido obtido com a venda do produto. Fixação do valor postergada para a fase de liquidação de sentença, conforme critérios dos arts. 208 e 210 da LPI, considerados o tipo e a quantidade de produtos contrafeitos.** DANO MORAL - Não obstante a parte ré tenha utilizado, indevidamente, desenho industrial idêntico ao da autora, inócua o dano moral no caso. Isso porque, ainda que admitido que as pessoas jurídicas possam ser reparadas por abalo moral, conforme súmula do STJ, a indenização pelo dano moral dependerá, necessariamente, da comprovação de que o alegado ato ilícito efetivamente representou um prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica supostamente atingida. Assim, o dano moral em relação à pessoa jurídica autora é demonstrado pela diminuição de seu conceito no meio e fim, de sua credibilidade perante seus clientes, funcionários e fornecedores, ainda, da presença de máculas que passem a integrar a sua imagem. No caso concreto não há evidência probatória alguma nesse sentido. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE, E, NESTA, DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70058842360, Sexta



Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 29/09/2016) (grifei)

Quando ao pedido para que a ré seja obrigada a cessar as práticas ilícitas denunciadas, tal vedação e criação de obrigação já é dada pela própria lei. Assim, reconhecida a irregularidade no uso da marca, cabível o pedido da autora, a fim de determinar que a requerida se abstenha do uso da marca, sob pena de incidência de multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por infração no registro DI 5900541-6.

Em relação ao dano moral, tenho que o mesmo não é devido. Isso porque, embora a ré tenha agido em contrariedade a lei, prejudicando a autora (o que poderá ser compensado nos danos materiais), em casos como o presente, cabe à autora fazer prova cabal de que a utilização indevida de sua marca causou prejuízos a sua imagem, como por exemplo, por as peças terem qualidade inferior ou preço muito abaixo do mercado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA JUNTO AO INPI. CONTRAFAÇÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANO MATERIAL - Se afiguram devidos danos materiais, decorrentes da violação da propriedade industrial, comprovada nos autos, devendo ser considerado o montante líquido obtido com a venda do produto. Fixação do valor postergada para a fase de liquidação de sentença, conforme critérios dos arts. 208 e 210 da LPI, considerados o tipo e a quantidade de produtos contrafeitos. **DANO MORAL - Não**



obstante a parte ré tenha utilizado, indevidamente, desenho industrial idêntico ao da autora, inócua o dano moral no caso. Isso porque, ainda que admitido que as pessoas jurídicas possam ser reparadas por abalo moral, conforme súmula do STJ, a indenização pelo dano moral dependerá, necessariamente, da comprovação de que o alegado ato ilícito efetivamente representou um prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica supostamente atingida. Assim, o dano moral em relação à pessoa jurídica autora é demonstrado pela diminuição de seu conceito no meio e fim, de sua credibilidade perante seus clientes, funcionários e fornecedores, ainda, da presença de máculas que passem a integrar a sua imagem. No caso concreto não há evidência probatória alguma nesse sentido. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE, E, NESTA, DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70058842360, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 29/09/2016).” (grifei).

No caso dos autos, não tendo esta prova sido feita, a improcedência do pedido de danos morais é medida que se impõe.

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.

Farroupilha, 31 de maio de 2019.

Claudia Bampi,  
Juíza de Direito