

**Processo:** 180887-3

**Relator:** Sergio Luiz Patitucci  
*Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau*

**Orgão**  
**Julgador:** Sexta Câmara Cível (extinto TA)

**Data de**  
**Publicação:** 27/09/2002 00:00:00

**Ementa:** AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRAFAÇÃO - CÓPIA DE PATENTE - CHURRASQUEIRA - RESTITUTIO IN INTEGRUM, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE GRAVAME EFETIVO - PRESUNÇÃO DE QUE O TITULAR DA PATENTE TERIA FABRICADO E VENDIDO TODOS OS PRODUTOS POSTOS NO COMÉRCIO PELO CONTRAFATOR - IMPROVIMENTO

1. Fundada a demanda em atos de violação de direito de propriedade industrial e em atos de concorrência desleal previstos na Lei n. 9.279/96, é esta lei que incide, fixando-se a indenização na conformidade com o seu artigo 210, escolhendo dentre seus critérios o que for mais favorável ao prejudicado.
2. A restitutio in integrum deve alcançar, independentemente da existência de gravame efetivo, toda vantagem econômica lograda pelo contrafator, em decorrência do ilícito, porque se deve presumir que o titular da patente, em virtude do seu privilégio, teria fabricado e vendido todos os produtos postos no comércio pelo infrator, e que cada unidade vendida por este corresponde a uma unidade que o titular do privilégio deixou de vender .
3. Não há nulidade em sentença ilíquida que deixa de indicar a forma de sua liquidação, devendo a parte interessada indicá-la quando do seu ajuizamento.
4. Recurso Improvido.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRAFAÇÃO - CÓPIA DE PATENTE - CHURRASQUEIRA - RESTITUTIO IN INTEGRUM, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE GRAVAME EFETIVO - PRESUNÇÃO DE QUE O TITULAR DA PATENTE TERIA FABRICADO E VENDIDO TODOS OS PRODUTOS POSTOS NO COMÉRCIO PELO CONTRAFATOR - IMPROVIMENTO

1. Fundada a demanda em atos de violação de direito de propriedade industrial e em atos de concorrência desleal previstos na Lei n. 9.279/96, é esta lei que incide, fixando-se a indenização na conformidade com o seu artigo 210, escolhendo dentre seus critérios o que for mais favorável ao prejudicado.
2. A restitutio in integrum deve alcançar, independentemente da existência de gravame efetivo, toda vantagem econômica lograda pelo contrafator, em

decorrência do ilícito, porque se deve presumir que o titular da patente, em virtude do seu privilégio, teria fabricado e vendido todos os produtos postos no comércio pelo infrator, e que cada unidade vendida por este corresponde a uma unidade que o titular do privilégio deixou de vender .

3. Não há nulidade em sentença ilíquida que deixa de indicar a forma de sua liquidação, devendo a parte interessada indicá-la quando do seu ajuizamento.

4. Recurso Improvido.

## I - RELATÓRIO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível sob nº 0180887-3, de Paranaíba - 1ª Vara Cível, em que é apelante Comercial de Ferragens Adélio Zaros e apelado Ademir Pereira da Silva .

Insurge-se a apelante, almejando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranaíba nos autos de Ação de Indenização em face do apelado, a qual julgou procedente a ação de indenização pela fabricação e comercialização de produto sem autorização do proprietário da patente, determinando ainda que o mesmo se abstenha de fabricar churrasqueiras sob pena de multa.

Inconformado, apela o vencido, aduzindo que a sentença merece reparos, pois ainda resta dúvida se a churrasqueira produzida e comercializada pelo apelante era igual àquela que o apelado patenteou como modelo de sua invenção e se o produto era de domínio público. Aduziu que a decisão baseou-se apenas nas provas testemunhais produzidas pelo apelado, dando interpretação diversa à prova documental e que o modelo patenteado pelo apelado já era de domínio público. Refuta os depoimentos das testemunhas do apelado, afirmando que as mesmas não conheciam os produtos em discussão. Alegou ainda a nulidade da sentença, pela não fixação do período em que deverá incidir a indenização, por ultrapassar os limites da lide e não definir a forma da liquidação. Ao final, pugna pela reforma da sentença, isentando a apelante do pagamento e condenando o apelado ao pagamento dos ônus da sucumbência, ou pela anulação da sentença.

O apelado apresentou contra-razões, refutando todos argumentos da apelante, afirmando que a decisão foi bem fundamentada não merecendo reparos. Aduziu em síntese que o apelante confirmou que fabricava a churrasqueira patenteada pelo apelado, e que as testemunhas atacadas pelo mesmo são dignas de credibilidade, pois estavam compromissadas e não tinham interesse em mentir, destacando alguns depoimentos. Afirma que o modelo de churrasqueira patenteado não é de domínio público, apontando as diferenças daquela. Rebate a nulidade da sentença apontada,

afirmando que a forma de liquidação de sentença será definida quando proposta pelo autor, pugnano pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença. Após o que subiram os autos a esta Corte.

## II - VOTO E SEUS FUNDAMENTOS

Presentes os requisitos de admissibilidade, não há obstáculo ao conhecimento do recurso, que é adequado, preparado a tempo e modo.

Trata a presente de apelação contra decisão nos autos de ação ordinária versando proteção de propriedade industrial, proposta por titular de carta patente de modelo industrial produtor e comercializador do objeto da mesma, visando a condenação da ré na abstenção da fabricação e comércio de contrafação, e nas verbas indenizatórias

O apelado, afirma ter criado um modelo de churrasqueira e registrado a patente junto ao INPI, razão pela qual acionou a apelante, que fabricava produto igual ao do apelado, visando o pagamento de indenização pelo uso e produção indevido de produto patenteado, sem a licença do mesmo, inclusive comercializando-o e fazendo concorrência ao mesmo, o que veio a causar-lhe prejuízos.

A questão se restringe à prova de que o produto se trata de contrafação ou não. A contrafação, conforme define o Código Civil Brasileiro é a violação de direito de privilégio de invenção ou de descoberta, consistindo na fabricação e comercialização sem autorização do concessionário, produto que é objeto de privilégio.

O apelado conseguiu junto ao INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial o registro da patente do seu produto, uma churrasqueira portátil de uso doméstica, tendo o direito de exclusividade sobre o mesmo em todo o território nacional.

A perícia realizada nas churrasqueiras em questão (fls. 114/115), constatou tratarem os objetos produzidos e comercializados por ambas as partes, como idênticos, levando-se em conta suas formas gerais, com a mesma utilidade. Neste sentido foi a decisão do juízo "a quo" onde na fundamentação da sentença, a doutra Juíza assim observou: "A perícia é clara no sentido de que ambas as churrasqueiras apresentadas são iguais, diferindo apenas nas dimensões".

Todavia, a apelante alega que o seu produto possui diferenças em relação ao tamanho e a uma grelha complementar que se encaixa na parte inferior da churrasqueira. Tal afirmação não pode ser aceita, pois não se trata de um produto diferente. Estas modificações não deixam de caracterizar a contrafação, não passando de uma maquiagem ou disfarce, sendo inevitável o risco de confusão entre os consumidores.

A apelante afirma que a churrasqueira em questão não poderia ser patenteada pelo apelado, tendo em vista que a mesma já era de domínio público, não havendo portanto obrigação de indenizar. Tal argumento não possui qualquer fundamentação, já que a patente foi depositada no Instituto Nacional da

propriedade Industrial e aceito como novo invento, sendo concedida a patente do mesmo, a qual só pode ser explorada com sua autorização, nos termos da legislação vigente.

Entretanto, a apelante não conseguiu através das provas produzidas demonstrar esta alegação, pelo contrário, o conjunto probatório indica para a contrafação do produto cuja propriedade industrial pertence ao apelado, impondo a este prejuízo, já que o apelante passou a produzir a churrasqueira e vende-la em grande quantidade, a ponto de alguns vendedores autônomos optarem pelo produto da apelante, já que as vendas eram melhores.

Esta questão já está pacificada nos Tribunais, senão vejamos:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CONTRAFAÇÃO - Exploração desautorizada de patente de privilégio de invenção envolvendo produto industrial - Invocada inexistência de violação, por gravitar a contrafação no estado da técnica de patente primitiva que decaiu em domínio público - Inobservância - Característica construtiva inovadora visualizada pelo Perito Oficial - Recurso não provido. ( TJSP - Ap. Cív. nº 66.562-4 - 7ª Câm de Direito Privado - Relator: Rebouças de Carvalho - 03.02.99 - V. U.)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CONTRAFAÇÃO - Exclusividade de uso pela autora - Atribuição pela obtenção do primeiro registro - Semelhança de nomes capaz de confundir o consumidor - Hipótese, aliás, de produtos da mesma classe - Reconhecimento da contrafação - Sentença improcedente - Recurso provido para julgar-se procedente a ação. (TJSP - Ap. Cív. nº 31.788-4 - 5ª Câm. de Direito Privado - Relator: Rodrigues de Carvalho - 04.02.99 - V. U.)

Portanto, restou devidamente comprovada a ocorrência da contrafação, cabendo ao apelante indenizar na forma do "restitutio in integrum". Ou seja, a "restitutio in integrum" deve alcançar, independentemente da existência de gravame efetivo, toda vantagem econômica lograda pelo contrafator, em decorrência do ilícito, porque se deve presumir que o titular da patente, em virtude do seu privilégio, teria fabricado e vendido todos os produtos postos no comércio pelo infrator, e que cada unidade vendida por este corresponde a uma unidade que o titular do privilégio deixou de vender.

Insurge-se ainda no recurso contra a decisão do juízo "a quo", afirmando tratar-se de sentença nula, posto que ultrapassou os limites da lide e não determinou a forma como deveria ser realizada a liquidação da sentença.

A comprovação de que a apelante teria fabricado e vendido os produtos similares ao do titular da patente e colocados no comércio, obriga-a a indenizar em quantum que deverá corresponder ao lucro equivalente à comercialização do equipamento patenteado, em número de unidades igual ao daquelas utilizadas pela apelada, a ser apurada em liquidação, ou seja como decidido na sentença guerreada, não

havendo assim uma decisão ultra petita como fez crer a apelante em seu recurso. Quanto à nulidade da sentença pela não especificação da forma de liquidação, esta é totalmente improcedente, cabendo ao apelado, quando do ajuizamento da liquidação, indicar de que forma a mesma se dará. Tal procedimento é comum, pois a decisão determina a forma do cálculo da indenização: "Este valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, onde se verificará qual o lucro unitário do autor na venda de cada churrasqueira, e o número de churrasqueiras vendidas pelo réu. O valor da indenização corresponderá ao produto destes dois fatores." Portanto, não há dúvida que tal liquidação se dará por arbitramento.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Contrafação - Uso de marca registrada - Concorrência desleal específica - Aplicação da Lei n. 9.279/96 - Abstenção de uso e indenização - Ação procedente em parte - Recurso parcialmente provido. E comprovada a contrafação, com o uso da marca da autora em produto similar ao dela fabricado pela ré, induzindo o consumidor em confusão, impõe a condenação da autora da violação na abstenção do fato e na indenização dos prejuízos, a serem fixados em liquidação, por arbitramento na forma do artigo 210, da Lei n. 9.279/96, descabendo a cumulação dos critérios previstos na referida norma jurídica para a fixação do quantum indenizatório, assim como a reparação de danos morais. (Apelação Cível n. 88.399-4 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Privado - Relator: Rüter Oliva - 17.11.98 - V. U.)

Assim os argumentos não socorrem a apelante, pois o apelado comprovou a propriedade industrial sobre o objetos em questão, devendo ser indenizado pelo uso indevido.

Portanto, ante essas considerações, define-se o presente voto pela manutenção da sentença.

### III - DISPOSITIVO

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Juízes integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Alçada do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Participaram da sessão de julgamento os Excelentíssimos Juízes de Alçada CARVÍLIO DA SILVEIRA FILHO, Revisor - e ANNY MARY KUSS.

Curitiba, 16 de setembro de 2.002.

SERGIO LUIZ PATITUCCI

Juiz Convocado - Relator

---

Acessado em: 25/12/2021 19:46:22