



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2020.0000257139

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2266043-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é agravante _____, são agravados _____.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.

São Paulo, 14 de abril de 2020.

ALEXANDRE LAZZARINI

Relator

Assinatura Eletrônica

Voto nº 24384

Agravo de Instrumento nº 2266043-37.2019.8.26.0000

Comarca: Nazaré Paulista (Vara Única)

Juiz(a): Leonardo Manso Vicentin

Agravante: _____

Agravados: _____

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. INVESTIGAÇÃO DO FATURAMENTO E DO LUCRO DA RÉ COM A FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS, COM LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO DECRÉSCIMO DO FATURAMENTO DA AUTORA COM OS ALUDIDOS PRODUTOS. METODOLOGIA PROPOSTA PELO PERITO NOMEADO QUE, A PRINCÍPIO, ATENDE AO CRITÉRIO ESTABELECIDO NA SENTENÇA, SEM IMPLICAR EM VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

fls. 1.295 originais, que, em procedimento de liquidação de sentença, nos autos de “ação ordinária de obrigação de fazer e não fazer com pedido liminar” proposta pelos ora agravados contra a agravante, homologou o método apresentado pelo perito nomeado para o arbitramento da indenização por danos materiais (fls. 1.133/1.149 originais), nos seguintes termos:

“Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que o perito informou que utilizará o método possível para arbitramento da indenização por danos materiais, uma vez que a executada não providenciou os documentos adequados para discriminação dos lucros obtidos com os produtos descritos na exordial. Assim, não há o que se falar em discordância com o método empregado, posto que a própria executada não colaborou com a juntada dos documentos necessários. Dessa forma, homologo o método a ser empregado pelo perito, devendo ele ser intimado para prosseguimento dos trabalhos. Intime-se.”

Insurge-se a requerida, arguindo, em suma, que: a) a indenização em apuração deve levar em consideração o lucro obtido pela requerida agravante **com as vendas dos produtos de propriedade industrial da autora agravada**, em detrimento a eventual decréscimo no faturamento desta, **também referente ao citado produto**, isto levando-se em consideração o período da ação, ou seja, desde 2007; b) já havia informado que não fabricava nem comercializava os produtos de propriedade industrial da autora agravada, o que foi constatado em diligência de busca e apreensão (fls. 364 originais); c) mesmo ciente da impossibilidade de cumprimento da sentença para apuração da indenização, pois a ré não obteve qualquer lucro, a autora manteve-se inerte, não se insurgindo através de recurso, nem tampouco realizando as medidas processuais que estariam ao seu alcance para proteger eventual direito que entendia possuir (prestação de contas, produção de provas, execução provisória, arresto ou mesmo simples solicitação em juízo das informações e documentos necessários); d) o *expert* nomeado, em um primeiro momento, informou não ter meios de apurar valores, diante da ausência de documentação demonstrando supostas vendas dos produtos pela requerida agravante, afirmando não ser possível aferir o faturamento da requerida quanto à venda de produto específico, uma vez que não constam nos autos as notas fiscais dos produtos (fls. 444/487 originais), mas, mesmo assim, ignorando a fundamentação da sentença, utilizou como parâmetro para o arbitramento da indenização a totalidade do faturamento da autora agravada em período maior do que o determinado em sentença (de 2005 a 2009), chegando a um valor absurdo de R\$ 931.564,95; e) o mesmo



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

perito, depois, às fls. 541 originais, concluiu inexistir saldo a título de indenização, foi determinada, então, nova perícia; f) o segundo perito, por entender não haver meios de apurar os valores descritos na sentença sem a apresentação de documentos, indicou um caminho alternativo para a apuração, com base no aumento e no decréscimo do faturamento referente ao específico produto de propriedade industrial da autora agravada, como determinado pela r. sentença, considerando a apuração de vendas de mercadorias de ambas as empresas (fls. 1.133/1.134 originais); g) esta forma de apuração, entretanto, não segue o que foi determinado pela r. sentença, traz resultado diverso e prejudicial à agravante, pois ao invés de tomar como base a suposta venda de produto de propriedade industrial da autora/agravada (que resultaria em nenhum valor, pois nunca houve venda do produto), utilizaria a soma do faturamento de toda mercadoria vendida pela requerida no período e, pior, utilizaria todo o decréscimo de faturamento da autora agravada, de forma indiscriminada, levando em consideração todos os produtos por ela comercializados; h) o MM. Juízo de origem, na r. decisão agravada, agiu em afronta aos arts. 473, § 2º, e art. 509, § 4º, ambos do CPC/2015, bem como, contrariamente aos princípios da coisa julgada, segurança jurídica e equidade, penalizando a agravante pela ocorrência de fato escusável e esquecendo que ambas as partes deixaram de apresentar documentos; e i) apurar simplesmente o faturamento genérico da agravante e o decréscimo do faturamento da agravada não trará um resultado justo e equânime, como determinado na r. sentença em liquidação.

Recurso distribuído por prevenção gerada pela Apelação Cível n.º 0000421-98.2007.8.26.0695 (j. em 06/12/2011).

Agravado de instrumento processado, sem a concessão de efeito ativo (p. 18).

Manifestação da agravada, **concordando com o julgamento virtual** do recurso (p. 21).

Contraminuta apresentada às pp. 23/29.

É o relatório.

I) Em que pesem as alegações da agravante, é o caso de manutenção da r. decisão agravada.

No caso, tem-se que a ação de origem (“ação ordinária de



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

obrigação de fazer e não fazer”) foi proposta pela ora agravada em 24/11/2007 e que r. sentença em liquidação, proferida em 30/12/2009 (fls. 318/323 originais), com trânsito em julgado em 16/01/2012 (fls. 388/399 originais), reconheceu a procedência da demanda, nos seguintes termos:

“Observo que, finalizada a prova pericial com oportunidade de manifestação das partes, não se faziam necessárias outras providências. Ou seja, declarada encerrada a instrução (fls. 297), torna-se oportuna a imediata prolação de sentença.

A lide cinge-se à proteção jurídica dos produtos fabricados pela autora e objeto dos seguintes registros: MU80032028 e PI0100486-7.

Inicialmente, observo que a proteção jurídica dos direitos intelectuais não se resume às marcas e patentes, mas também alcança todos os outros signos distintivos, como dispõe o artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal de 1.988. Trata-se de uma norma constitucional que consagra um direito fundamental e impõe um princípio jurídico (norma de conteúdo genérico) a conformar todas as demais normas do ordenamento jurídico. A Lei n. 9.279, de 1.996, como não poderia deixar de ser, tratou de concretizar aquele princípio jurídico. Além dos desenhos industriais (art. 94), houve expressa proteção contra a concorrência desleal (tipificada como crime no art. 195). Nesta linha, houve uma explícita proteção jurídica das invenções e dos modelos de utilidade.

A importância da coibição da concorrência desleal e os métodos comerciais desleais também visa proteger o próprio consumidor, a teor do disposto nos artigos 6º, inciso IV, 30, 31, 36, 37, parágrafo 1º, e 39, inciso IV, todos da Lei n. 8.078/90. O fornecedor tem a obrigação de respeitar o direito básico do consumidor a uma informação veraz, inclusive na embalagem e na apresentação do produto, evitando a confusão entre os produtos e possibilitando uma escolha livre pelo último.

Em resumo, é inegável a proteção jurídica para invenções e modelos de utilidade como parte dos direitos intelectuais, implicando a necessária análise das particularidades do caso concreto.

Entendo que a prova documental produzida tratou de demonstrar que o autor ANIBAL RENÉ REICHENBACH era titular dos direitos oriundos dos registros:

A) carta patente nº PI0100486-7 relativa ao
 "SISTEMA

APERFEIÇOADO DE ILUMINAÇÃO CROMÁTICA SUBAQUÁTICA PARA GERAÇÃO DE EFEITOS DECORATIVOS EM PISCINAS E TANQUES ORNAMENTAIS" (fls. 76/86 e 305/317) e

B) carta patente nº MU 8003202-8 relativa a um modelo de utilidade ao "APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDOS EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO SUBAQUÁTICA PARA PISCINAS E TANQUES ORNAMENTAIS" (fls. 66/85)

E a prova pericial demonstrou que a invenção e o modelo de utilidade foram indevidamente usurpados pela ré. Em detalhado laudo (fls. 217/263), o perito deixou claro que o produto fabricado pela ré apresentava mesma função, mesmos meios construtivos e



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

mesmos resultados (ver resposta ao quesito "6" dos autores, fls. 253), quando comparado ao produto dos autores, significando violação daqueles direitos oriundos das cartas patentes (ver resposta ao quesito "14" dos autores, fls. 255).

Em outras palavras, a prova pericial não deixou dúvidas de que a ré fazia uso de "bastão ótico" e "disco cromático" integrados na proteção da invenção e modelo de utilidade registrados pela autora, no INPI. Ver ainda as conclusões 01 (fls. 59/61), 02 (fls. 62/64) e final (fls. 64).

Irrelevante o pedido administrativo de nulidade mencionado pela ré. Enquanto não houver decisão diferente do INPI, prevalece a validade dos registros e os efeitos jurídicos daí advindos notadamente, a proteção da invenção e do modelo de utilidade descritos na inicial e no laudo pericial. Na doutrina, a tutela inibitória contra a violação dos sinais distintivos e a concorrência desleal é destacada como meio judicial adequado pelo nobre jurista LUIZ GUILHERME MARINONI (in "Tutela Inibitória", 2ª ed., RT, 2.000, p. 228-232).

Oportuno sublinhar que ambas as rés atuam, na região do Estado de São Paulo, tornando concreta a possibilidade de confusão para os consumidores. Como reconhecido na apelação cível n. 74.226-4, 2ª Câmara de Direito Privado do Estado de São Paulo, julgado em 16.3.1999 (JTJ LEX 216/159), havendo pernicioso intenção de confundir consumidores de uma mesma região com a utilização pontos de semelhanças entre os produtos.

Sendo assim, inafastável a conclusão de que a autora merece proteção judicial da invenção e do modelo de utilidade, impondo-se à ré as conseqüências da violação por ela perpetrada.

Passo a fixar a condenação da ré ao cumprimento da obrigação de não fazer.

A ré deverá abster-se cumprir obrigação de não fazer da fabricação dos produtos identificados na inicial incorporando as características da MU 8003202-8 e do PI0100486-7. O descumprimento da obrigação de não fazer sujeitará a ré pagamento de multa diária equivalente a R\$ 1.000,00 (mil reais). Logicamente, o valor da multa poderá ser revista durante a execução. A incidência da multa será feita, a partir da citação em execução, que será objeto de antecipação de tutela como a seguir decidido.

Fica deferido, neste momento, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela condenatória da obrigação de entrega de coisa certa: os produtos que representam a violação dos direitos dos autores, incorporando as características da MU 8003202-8 e do PI0100486-7. **Serão apreendidos os produtos fabricados e comercializados pela ré mencionados pelo perito (fls. 55/56 e 99/104, por exemplo).**

A necessidade da tutela fica evidente, porquanto até final decisão a ré continuará a fabricar ou comercializar o produto com indevida violação da invenção e do modelo de utilidade, acarretando um prejuízo de difícil reparação (danos materiais por desvio de clientela são de complicada identificação e danos à imagem se agravam a cada dia).

PASSO A FIXAR A INDENIZAÇÃO DEVIDA.

Acolho a pretensão de reparação dos danos materiais. **Uma vez confessada pela ré a fabricação qualificada como violadora do direito do autor à proteção da invenção e do modelo de utilidade, verifica-se**



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

a concorrência desleal e deve ser considerado provado o dano material. Houve, sem qualquer dúvida, um lucro usurpado pela ré. Para alguns, seria até presumível o dano. Neste sentido, confira-se Apelação Cível n. 38.318-4, 2ª Câmara de Direito Privado, relator o desembargador Theodoro Guimarães (JTJ-LEX 224/148).

A indenização por danos materiais será objeto de liquidação de sentença por arbitramento. O perito deverá investigar o faturamento e o lucro da ré com a fabricação dos produtos e a indenização deverá estar limitada ao decréscimo do faturamento da autora com os aludidos produtos. O critério busca privilegiar a equidade (JTJ-LEX 213/20).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por REICHENBACH INSTRUMENTOS E FIBRA ÓTICA LTDA e ANIBAL RENÉ REINCHENBACH em face de OURO GLASS - INDUSTRIA, COMERCIO PLÁSTICOS REFORÇADOS LTDA, nos seguintes termos:

- (i) cumprir obrigação de não fazer consistente na fabricação do produto com apropriação das características da MU 8003202-8 e do PI0100486-7. O descumprimento da obrigação de não fazer sujeitará a ré ao pagamento de multa diária equivalente a R\$ 1.000,00 (mil reais), a partir da citação em execução. Fica ratificada a tutela antecipada desta parte da condenação, que deverá ser cumprida imediatamente, comportando execução provisória.
- (ii) cumprir obrigação de entrega de coisa certa: os produtos que representam a violação dos direitos dos autores, incorporando as características da MU 8003202-8 e do PI0100486-7. Serão apreendidos os produtos fabricados e comercializados pela ré mencionados pelo perito (fls. 55/56 e 99/104, por exemplo). Expeça-se mandado de busca e apreensão, imediatamente, ampliando-se o objeto da tutela antecipada.
- (iii) o pagamento de indenização dos danos materiais em valor a ser apurado em liquidação por arbitramento. Observo que o critério a ser adotado na liquidação por arbitramento, a incidência de correção monetária e de juros de mora e demais pontos da fundamentação que sirvam à identificação dos valores devidos passam a integrar o presente dispositivo.

A ré arcará com as custas judiciais (atualizadas, desde o desembolso), despesas processuais (honorários do perito, atualizados desde o desembolso) e com os honorários advocatícios, estes fixados, para a fase de conhecimento, em 10% (dez por cento) do valor integral e atualizado da indenização reconhecida em favor da autora.

P.R.I.” (destacou-se)

Assim, resta preclusa e contrária ao que dispõe o art. 509, § 4º, do CPC/2015, **a pretensão de rediscussão pela agravante das matérias relativas à violação da patente da autora e à fabricação para comercialização dos produtos que foram objeto da ação**; havendo que se destacar que restou incontroverso nos autos que o produto mencionado na inicial e que serviu de base à perícia na fase de conhecimento foi adquirido em loja comum (fls. 13 originais), assim como aquele mencionado às fls. 125 originais; e



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

que a busca e apreensão dos produtos em cumprimento à r. sentença proferida (mandado de fls. 362/363 originais, datado de 18/11/2010) somente não ocorreu porque eles **não foram encontrados** na sede da requerida (Certidão de fls. 364 originais, exarada em 20/04/2011), o que, por óbvio, **não significa que nunca tenham sido comercializados pela agravante, como quer fazer crer.**

II) Isso posto, vê-se que a r. decisão agravada dispôs apenas sobre a metodologia, que será utilizada na apuração do *quantum* devido a título de indenização por danos materiais, estando claro que não houve, ao contrário do que afirmou a agravante, a modificação do critério estabelecido na r. sentença.

Em outras palavras, o que evidentemente propôs o perito e homologou o Magistrado de origem é somente um procedimento para se chegar aos faturamentos das partes no período em questão, de modo a “investigar o faturamento e o lucro da ré com a fabricação dos produtos e o limite a que deverá chegar a indenização”; tendo como base os documentos que foram apresentados pelas partes ao *expert* e, também, aqueles que, ao final de 13 anos, constam dos autos.

III) E a proposta do segundo perito nomeado (após a invalidação do primeiro laudo pericial - fls. 444/487 e 550/551 originais), na petição de fls. 1.133/1.149 originais, levou em conta que:

a) da parte da **requerente, apenas faltou** a apresentação de DREs e balancetes do período de 2005 a 2009, que, entretanto, não impediria, ao que consta, a apuração do decréscimo de faturamento;

b) enquanto que **a requerida/agravante apresentou tão somente** planilhas contábeis de registros de saídas, afirmando que não poderia apresentar todo o restante da documentação a ela requisitada (livros diários, livros razão, entrada/saída e apuração de ICMS, inventário e notas fiscais de vendas) ou porque fora furtada (em veículo da empresa) ou porque, após 05 anos, não tinha o contador a obrigação de guarda dos documentos; ou, ainda, porque não tinha a obrigação, no período em questão (2005 a 2009) de constar nos livros de entrada e saída dados completos dos produtos a que se referiam as notas fiscais; repisando, a todo o momento, que o valor da indenização seria “zero”, pois não teria comercializado os produtos em questão.

Ora, se a requerida, definitivamente condenada por estar



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

comercializando produtos em violação à patente da autora, apenas apresentou informações genéricas de vendas realizadas, sem especificar os produtos a que se referem, como lhe caberia, e se alega que não tem como discriminá-las e nada mais tem em seu poder a fim de contribuir para a apuração do quanto deve pagar a título de indenização, a princípio, não se vê nenhum vício na solução proposta pelo perito para finalizar o laudo pericial:

“Este *expert* adotará como procedimento para apuração dos valores objetivando o atendimento ao comando judicial, as informações das vendas realizadas pelo Requerente através dos Livros Registros de Saídas nos Exercícios de 2005 a 2009;

As vendas realizadas pela Requerida extraídas da planilha em anexo, utilizando somente as CFOP's (Código Fiscal de Operações e Prestações) relacionadas a vendas de mercadorias, conforme exemplo abaixo:

(...)

Com tais informações estaremos verificando a evolução das mercadorias vendidas sem distinção do seu histórico por ausência de informações, expondo percentual faturamento de um para com a outra, para atendimento ao contido abaixo.

“(...) A indenização por danos materiais será objeto de liquidação de sentença por arbitramento. O perito deverá investigar o faturamento e o lucro da ré com a fabricação dos produtos e a indenização deverá estar limitada ao decréscimo do faturamento da autora com os aludidos produtos. O critério busca privilegiar a equidade (JTJ-LEX 213/20) (...)”.

Evidentemente e até mesmo pelas incongruências verificadas no primeiro laudo que acabou anulado (fls. 444/487 e 501/507 originais), trata-se de perícia que envolve complexidade, entretanto, o perito nomeado considerou possível, com base nos documentos que constam dos autos, seguir o critério estabelecido na r. sentença, sem incorrer em violação aos limites da coisa julgada; assim, é realmente o caso de se possibilitar a produção do laudo com tal metodologia, restando à agravante, caso não concorde com o laudo final a ser apresentado, oportunamente e de modo fundamentado, impugná-lo.

IV) Assim, nada tendo trazido a agravante de modo a infirmar os fundamentos da r. decisão agravada, resta esta mantida.

V) Ante o exposto, **nega-se provimento ao agravo de instrumento.**

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)