



GRS

Nº 70085219194 (Nº CNJ: 0035472-23.2021.8.21.7000)

2021/Cível

**APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO  
INDENIZATÓRIA POR CONTRAFAÇÃO.  
RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE  
PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.**

- Trata-se de ação indenizatória por contrafação, em que a parte autora pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da comercialização de produto idêntico ao patenteado pelo requerente.

- Em sua defesa, a ré suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva que foi acolhida na origem, culminando na extinção do feito.

- Entretanto, o conjunto fático-probatório revela que a parte ré, além de ter conhecimento acerca da existência da patente restrita ao autor, também contratou uma empresa terceirizada para montagem daquele modelo de pulverizador, assim como obteve lucro com a comercialização do produto. Assim, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da ré. Apelo provido para desconstituir a sentença viabilizando o regular prosseguimento da ação.

**APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.  
UNÂNIME.**

APELAÇÃO CÍVEL	SEXTA CÂMARA CÍVEL
Nº 70085219194 (Nº CNJ: 0035472-23.2021.8.21.7000)	COMARCA DE CAXIAS DO SUL
GENTIL SETIMO BATTISTIN	APELANTE
MIGUEL DE ANTONI - DISTRIBUIDORA EPP	APELADO



GRS

Nº 70085219194 (Nº CNJ: 0035472-23.2021.8.21.7000)

2021/Cível

### ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar provimento ao apelo para desconstituir a sentença. Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), as eminentes Senhoras **DES.<sup>a</sup> DENISE OLIVEIRA CEZAR E DES.<sup>a</sup> ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ.**

**PORTO ALEGRE, 16 DE DEZEMBRO DE 2021.**

DES. GELSON ROLIM STOCKER,

RELATOR.

### RELATÓRIO

#### **DES. GELSON ROLIM STOCKER (RELATOR)**

**GENTIL SÉTIMO BATTISTIN** interpõe recurso de apelação em face da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré e extinguiu a presente **ação indenizatória por contrafação** ajuizada em desfavor de **MIGUEL DE ANTONI - DISTRIBUIDORA EPP.**

Transcrevo a sentença extintiva na íntegra para que faça parte do presente aresto (fls. 142-143):



GRS

Nº 70085219194 (Nº CNJ: 0035472-23.2021.8.21.7000)

2021/Cível

Vistos.

Corrija-se o polo passivo, passando a constar, em substituição a Agrigarjen, a empresa Miguel de Antoni – Distribuidora EPP.

Passo ao exame das preliminares suscitadas na contestação.

**Da Inépcia da Inicial.**

Sustenta a ré a inépcia da inicial sob o argumento de que a ação, de natureza condenatória, não tem quantificado o dano material pretendido pelo autor e, por isso, não preenche os pressupostos de validade e desenvolvimento regular do processo.

Afasto a preliminar.

O autor foi claro em seus requerimentos iniciais. Os fatos e fundamentos foram devidamente expostos, permitindo a compreensão do pedido da causa de pedir de modo que a requerida exerça o contraditório e a ampla defesa.

Preenchidos, portanto, os requisitos do art. 344 do Código de Processo Civil.

**Da Ilegitimidade passiva.**

Diz a requerida não ser parte legítima para responder à demanda, pois é mera comerciante, especializada na venda, distribuição e importação de produtos agrícolas e de jardim. Argumenta não fabricar produtos, apenas os comercializa. Todos os produtos comercializados são produzidos por terceiros – de indústria nacional ou estrangeira, adquiridos através de contratos de parceria e representação. Afirma que o produto em questão (pulverizador de turbina giratória) é fabricado pela empresa SUPERTI & PERIN, situação que é de conhecimento da autora, pois já ingressou com ação judicial contra ela.

Acolho a preliminar.

Pelo que se subsume da razão social da requerida, a empresa atua no comércio varejista de ferragens e ferramenta, desde o ano de 2002. O ramo de atividade dedicado à compra e venda de produtos está bem demonstrado nos documentos por ela acostados.

Para o caso em apreço, a nota fiscal acostada à fl. 129 ampara a ilegitimidade sustentada pela ré, pois dá conta da compra do pulverizador Super Monte Belo 300lts (8424.81.11) da empresa Superti e Perin Ltda. Conseqüentemente, o mesmo produto foi revendido, através da nota fiscal n. 000.000.857 - fl. 128, a Antônio Valentini.

Tal fato comprova a sua tese de mera comerciante.

Diante disso, entendo que a comerciante é ilegítima para responder à ação indenizatória por considerar que não promoveu a contrafação da peça, tampouco tinha obrigação de saber que uma de suas fornecedoras copiava produtos de outra.

Acolho, portanto, a preliminar para reconhecer a ilegitimidade da ré em responder a demanda.

Julgo extinto o feito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Condene a autora ao pagamento das custas processuais e honorários em favor do procurador da ré, no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa (R\$28.145,00).



GRS

Nº 70085219194 (Nº CNJ: 0035472-23.2021.8.21.7000)

2021/Cível

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

Desacolhidos em embargos de declaração opostos pelo autor (fls. 145-149 e fl. 150).

Em suas razões recursais (fls. 152-164), o **autor** afirma que a apelada tinha pleno conhecimento acerca da existência da patente, bem como do fato de o apelante possuir monopólio de fabricação e de comercialização do produto. Rebate que a ré não se trata de mera comerciante, uma vez que a fabricação do produto era realizada por pessoas contratadas exclusivamente por ela. Sustenta que a violação da propriedade intelectual pode gerar desvio de clientela e confusão entre as empresas, conforme entendimento do e. STJ. Refere que o artigo 42 da Lei nº 9.279/96 proíbe a fabricação e a comercialização de produto patenteado. Deduz que a requerida causou danos ao desviar a clientela com ofertas do produto com custo inferior ao patenteado pela Polvirama. **Pede**, preliminarmente, o reconhecimento da legitimidade passiva; e, no mérito, a condenação da demandada pela prática de contrafação. Requer o provimento do apelo.

Preparo recolhido em dobro (fl. 180).

Em contrarrazões (fls. 166-173), a **ré** sustenta que o apelante é fabricante de produtos e máquinas agrícolas, ao passo que a apelada atua como comerciante destes, não havendo relação de concorrência entre as partes e, portanto, não caracterizando o desvio de clientela. Menciona que as informações repassadas sobre a



GRS

Nº 70085219194 (Nº CNJ: 0035472-23.2021.8.21.7000)

2021/Cível

propriedade intelectual do invento foram disponibilizadas pelo fabricante do produto Superti & Perin. Aduz a boa-fé. Acusa que a indenização pretendida tem propósito de enriquecimento sem causa. Alega a ausência de pressupostos da responsabilidade civil, uma vez que a contrafação foi cometida por terceiro, bem como houve o reconhecimento da ilegitimidade passiva. Requer o desprovimento do apelo.

Regularmente distribuídos, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

Registro que foi observado o disposto nos artigos 929 a 946, do Código de Processo Civil, tendo em vista a adoção do sistema informatizado.

É o relatório.

#### VOTOS

#### **DES. GELSON ROLIM STOCKER (RELATOR)**

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Trata-se de **ação indenizatória por contrafação**, em que a parte autora pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da comercialização de produto idêntico ao patenteado pelo requerente.



GRS

Nº 70085219194 (Nº CNJ: 0035472-23.2021.8.21.7000)

2021/Cível

Em sua defesa, a ré suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva que foi acolhida na origem, sobrevivendo a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI do CPC<sup>1</sup>.

Pois bem.

A contrafação é evidente e restou comprovada, por meio de prova pericial, nos autos do processo nº 010/1.16.0007167-8, que o produto fabricado/vendido pela empresa Superti & Perin à apelada, era idêntico ao patenteado pelo autor.

A fim de dirimir a controvérsia acerca da legitimidade da ré para figurar no polo passivo, necessária se faz a análise da responsabilidade do terceiro/comerciante na aquisição de produto patenteado para revenda.

De início, cumpre referir a redação do art. 5º, XXIX da Constituição Federal, na parte que assegura o direito de propriedade industrial:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como

---

<sup>1</sup> Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;



GRS

Nº 70085219194 (Nº CNJ: 0035472-23.2021.8.21.7000)

2021/Cível

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;

O disposto no art. 2º, I e V da Lei nº 9.279/96 - Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial:

Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando 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**;

(...)

V – repressão à concorrência desleal.

(grifei)

E, as proibições a terceiros sobre o produto patentado, previsto no art. 42 da lei supracitada.

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;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.



GRS

Nº 70085219194 (Nº CNJ: 0035472-23.2021.8.21.7000)

2021/Cível

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

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

(grifei)

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e **sem finalidade comercial**, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

(grifei)

Nesse contexto, leciona José Xavier Carvalho de Mendonça<sup>2</sup>: *“para a caracterização do delito basta a usurpação da idéia essencial da invenção. A contrafação aprecia-se conforme as semelhanças e não sob o exclusivo ponto de vista da diferença.”* Citando Allart: *“se debaixo da máscara com que a contrafação de certo modo se esconde, a invenção aparece com os seus traços característicos; se as diferenças da cópia deixam subsistir a semelhança com o*

---

<sup>2</sup> MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. *Tratado de direito comercial brasileiro*. Vol. III, Tomo I. Campinas : Russell Editores, 2003. p.203.





GRS

Nº 70085219194 (Nº CNJ: 0035472-23.2021.8.21.7000)

2021/Cível

*original, isto é, com a patente, os tribunais não devem hesitar em reconhecer e punir a contrafação”.*

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal de Justiça:

*APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PERDAS E DANOS POR **CONTRAFACÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRODUTO PARA LIMPEZA DE IMPUREZAS DO FUMO. EQUIPAMENTO PATENTEADO PELO AUTOR. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A ré encomendou a fabricação de equipamento cuja patente assegurava ao autor os benefícios da propriedade industrial. A requerida é a parte legítima passiva e não a empresa que agiu a seu comando. Utilização, sem o consentimento, dos equipamentos patenteados pelo autor, razão pela qual deve ser acolhido o pleito indenizatório. Manutenção do valor da indenização. APELO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.**(APELAÇÃO CÍVEL, Nº 70036416840, SEXTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: NEY WIEDEMANN NETO, JULGADO EM: 29-07-2010)*

(grifei)

*RESPONSABILIDADE CIVIL. LENÇÓIS DA MARCA TEKA. **FALSIFICAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO.** NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS. MONTANTE. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. **Ação de reparação dos danos morais e materiais, decorrentes da aquisição e comercialização de lençóis da marca TEKA, nos quais***



GRS

Nº 70085219194 (Nº CNJ: 0035472-23.2021.8.21.7000)

2021/Cível

*foi constatada falsificação. Prova oral a corroborar a responsabilidade dos comerciantes acerca do ilícito praticado, já que comercializavam há longa data com o representante da autora, sendo que adquiriram os referidos produtos de outro fornecedor, ante o oferecimento de desconto mais atrativo. Nexo causal configurado. Danos morais. Quantum. Sopesadas as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros balizados pela Câmara, deve ser mantido o montante indenizatório fixado na sentença. Lucros cessantes. Cabível apresenta-se a apuração por meio de liquidação de sentença. Honorários advocatícios arbitrados na ação cautelar de busca de apreensão. Redução de acordo com o disposto no art. 20, § 4º, do CPC. APELO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 70008053456, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em: 23-03-2006).*

(grifei)

**No caso dos autos**, a ré, que se intitula mera comerciante, adquiriu o produto/pulverizador, com o objetivo de revenda, cuja patente assegurava ao autor os benefícios da propriedade industrial.

O conjunto fático-probatório revela que a apelada tinha conhecimento acerca da existência da patente restrita ao autor, haja vista que já conhecia o produto através de feiras de exposição; e que contratou uma empresa terceirizada - Superti & Perin – para montagem daquele modelo de pulverizador – vide degravações que nem sequer foram contestadas:



GRS

Nº 70085219194 (Nº CNJ: 0035472-23.2021.8.21.7000)

2021/Cível

*Miguel: esse pessoal que me faz a montagem ali, é um pessoal meu contratado que eu tenho.*

*(...)*

*Sabrina: então ele só vende pro senhor?*

*(...)*

*Miguel: a princípio sim, esse modelo de de, esse modelo que ta aqui sim.*

*(...)*

*Miguel: me diz uma coisa, ate tava falando com ela, tu vai em feiras também ou alguma coisa assim?*

*Alberto: sim.*

*Miguel: tu me viu em alguma feira?*

*Alberto: já vi!*

*(...)*

*Alberto: não, mas é que nem eu te disse, eu gostaria de saber, porque eu fui comprar um lá na POLVIRAMA.*

*Miguel: sim, sim mas pra que tu vai pagar mais caro.*

*Alberto: mas o cara me garantiu que é só ele que fabrica.*

*Miguel: então tu vê, já foi por terra o que ele falou, se ele disse que era só ele, já foi por terra, ele te mentiu então!*

Ademais, embora tenha se operado a extinção do registro da patente em 13/06/2016 (fl. 12), o produto foi adquirido e comercializado ainda no ano de 2013 (fl. 128/129).

Não só isso, é dever de quem compra/encomenda para revenda, conhecer todas as especificações e informações sobre o produto que coloca no mercado.

Portanto, em que pese fabricado por terceiro, não resta afastada a responsabilidade da ré, até porque auferiu lucro com tal atividade.



GRS

Nº 70085219194 (Nº CNJ: 0035472-23.2021.8.21.7000)

2021/Cível

Por analogia cito precedente recente de minha relatoria:

*APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. **DISPONIBILIZAÇÃO DE MÚSICA ATRAVÉS DE PLATAFORMA ON-LINE, DENOMINADA AMAZON MUSIC, SEM INFORMAR O CRÉDITO AUTORAL.** APLICAÇÃO DA LEI 9.610/98. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR - Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por violação ao princípio da congruência: A sentença vergastada apresenta os fundamentos pelos quais foi pela improcedência, sopesando a causa de pedir e pedidos. Preliminar rejeitada. MÉRITO - **Responsabilidade de terceiro: Uma vez utilizada a obra do autor na sua plataforma digital, cabe à demandada a responsabilidade quanto às informações lá inseridas, devendo fiscalizar e verificar todos os dados necessários ao disponibilizar as músicas, em observância a legislação brasileira a respeito aos direitos autorais.** - Dano moral: O direito do autor foi violado ao ter as suas músicas reproduzidas sem a informação de que são de sua autoria. Ainda, a ré obtém proveito econômico reproduzindo a obra do autor sem citar o seu nome, estando preenchidos, portanto, os pressupostos da responsabilidade de indenizar. - Quantum indenizatório: A quantia de R\$ 1.500,00 para cada música de autoria do requerente, é adequada para reparar os transtornos experimentados pela parte autora, sem implicar enriquecimento ilícito e com a suficiente carga pedagógica. - Honorários advocatícios - Os honorários deverão ser fixados entre 10 e 20% do valor da condenação, do proveito econômico ou sobre o valor*



GRS

Nº 70085219194 (Nº CNJ: 0035472-23.2021.8.21.7000)

2021/Cível

*da causa, só sendo arbitrado por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50005066620208210150, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 25-11-2021)*

À vista disso, tenho por desconstituir a decisão hostilizada viabilizando o regular prosseguimento dos pedidos deduzidos na petição inicial.

**DISPOSITIVO.**

**Diante do exposto, dou provimento ao apelo para desconstituir a sentença, viabilizando o regular prosseguimento dos pedidos deduzidos na petição inicial.**

É o voto.

**DES.<sup>a</sup> DENISE OLIVEIRA CEZAR** - De acordo com o(a) Relator(a).

**DES.<sup>a</sup> ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ** - De acordo com o(a) Relator(a).

**DES. GELSON ROLIM STOCKER** - Presidente - Apelação Cível nº 70085219194,  
Comarca de Caxias do Sul:

"À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO APELO E DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA."

Julgador(a) de 1º Grau: LUCIANA FEDRIZZI RIZZON