



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São

Paulo - SP - CEP 01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1131950-82.2018.8.26.0100**

Classe - Assunto **Procedimento Comum Cível - Desenho Industrial**

Requerente: [REDACTED] Requerido: [REDACTED]

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI**

Vistos.

Trata-se de ação de rito ordinário, proposta por [REDACTED] em face de [REDACTED]

Sustenta ser uma empresa especializada na venda e aluguel de equipamentos de proteção e segurança em espaços confinados e que o réu, inicialmente, havia sido contratado para prestar serviço de realização de um desenho técnico, por Autocad, com a entrega de um protótipo e, posteriormente, para a fabricação de unidades de “tripés”.

Contudo, as obrigações foram cumpridas apenas de forma parcial. Além disso, teve conhecimento de que o réu estaria oferecendo e comercializando seu projeto e criação a terceiros concorrentes, o que jamais havia sido autorizado pela autora.

Requer, por tudo: a condenação (1) em danos emergentes, consistentes na devolução do valor pago para a realização dos serviços não entregues; (2) lucros cessantes, consistentes no que deixou de ganhar pela não entrega do projeto e dos produtos; (3) em danos morais e, por fim, (4) Seja reconhecido o direito exclusivo de [REDACTED] sobre os serviços contratados com [REDACTED], em especial o direito sobre a criação do desenho industrial objeto da presente ação, além da respectiva exclusividade de exploração da criação, direitos que pertencem a contratante [REDACTED], nos termos do art. 88 caput e §§ 1º e 2º da lei da Propriedade Industrial



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São

Paulo - SP - CEP 01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1131950-82.2018.8.26.0100 - lauda 1

(9.279/1996) e art. 4º caput e § 1º da Lei de Software (9.609/1998), declarando-se a impossibilidade de comercializar o produto sem prévia anuência da autora.

Juntou a procuração e os documentos de fls. 22/166.

A fls. 170/175 a parte autora apresentou emenda à inicial para informar que o réu teria entregado mais 2 tripés, requerendo a redução dos danos emergentes para R\$11.212,00.

Citada, a parte ré apresentou a contestação e os documentos de fls. 185/208, em que afirmou ter sido o projeto desenvolvido pelo réu e que a autora foi quem não realizou o pagamento devido pelas alterações propostas nos serviços contratados. No mais, explicou que houve a disponibilização do material à autora, não havendo como imputar a si o inadimplemento, pugnando pela improcedência dos demais pedidos indenizatórios, bem como a condenação da autora em multa por litigância de má-fé. Juntou a procuração e os documentos de fls. 209/214.

Réplica a fls. 243/281.

É o relatório. **FUNDAMENTO E DECIDO.**

Passo ao julgamento antecipado da lide, já que inexistente a necessidade de produção de outras provas além daquelas constantes nos autos, nos termos do art. 355 I, do NCPC.

Primeiramente, rejeito a aplicação de multa por litigância de má-fé à autora, pois ela apenas apresentou a exposição da lide, não vislumbrando o Juízo qualquer intenção claramente direcionada ao prejuízo da parte contrária.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São

Paulo - SP - CEP 01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1131950-82.2018.8.26.0100 - lauda 2

Não há, portanto, qualquer ilícito processual ou abuso de direito pela autora.

No mais, o pedido é procedente.

Não subsistem as alegações do réu quanto a titularidade do projeto. Dispõe a LPI:

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

§ 1º **Salvo expressa disposição contratual em contrário**, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

§ 2º **Salvo prova em contrário**, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.

Art. 92. **O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.**

Conforme se extrai do contrato de fls. 40/41, o réu foi contratado para a elaborar um projeto para ser de titularidade da autora. Não havendo qualquer ressalva quanto a manutenção da titularidade dos direitos de propriedade industrial, conclui-se ser ele da parte contratante, premissa aplicável a outros tipos de relação jurídica além da relação empregatícia, nos termos do art. 92.

Tampouco apresentou o réu qualquer prova de que o objetivo da prestação de serviço não seria conceder a titularidade do produto à autora. Em suma: na omissão, o empregador/contratante do serviço presume-se titular dos direitos de propriedade industrial



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São

Paulo - SP - CEP 01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1131950-82.2018.8.26.0100 - lauda 3

decorrentes do produto da relação jurídica subjacente.

Quanto ao descumprimento contratual, com razão a parte autora. Dispõe o Código

Civil:

Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos.

Inicialmente, não há fundamento nas alegações da parte ré sobre o inadimplemento da parte autora e, por essa razão, a possibilidade de se invocar a exceção do contrato não cumprido.

É fato incontroverso o adimplemento da parte autora quanto aos valores relativos ao segundo serviço e os do primeiro serviço, antes das alterações por ela mesma propostas. Ocorre que a parte autora comprova que a parte ré teria aceitado, em um primeiro momento, as alterações, mas teria dado andamento à compra dos materiais necessários [fls. 283/285]

Mesmo que assim não fosse, trata-se de uma típica situação de adimplemento substancial do contrato, pois o suposto valor controvertido [R\$950,00] não chega a 5% do valor total dos dois serviços, não podendo a parte ré condicionar a entrega do projeto final ao não pagamento de tais valores, que deveriam ser cobrados pelas vias próprias.

A teoria do adimplemento substancial tem fundamento na vedação ao abuso de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São

Paulo - SP - CEP 01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1131950-82.2018.8.26.0100 - lauda 4

direito [art, 187 do CC], nesse caso verificado quando um adimplemento é tão próximo ao resultado que, tendo em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução (ou, no caso, a tese defensiva da exceção do contrato não cumprido)

Também não subsiste a alegação de que houve o cumprimento da obrigação pelo réu, pois teria disponibilizado o projeto por meio do “Google Drive”. O contrato é bem claro ao dispor que os projetos seriam entregues “impressos e no arquivo DWG” [fls. 40], de forma que a entrega em modo diverso do previsto contratualmente, também constitui inadimplemento da obrigação.

Dessa forma, razão assiste a autora quanto ao cálculo realizado a título de ressarcimento dos danos emergentes [R\$11.212,00 - fls. 09 e 174], pois o inadimplemento do projeto 1 foi absoluto, conforme explicado acima, e o do projeto 2 foi relativo, faltando a entrega de 5 tripés.

Note-se que, em relação a essa falta de entrega dos tripés, não há qualquer negativa da parte ré, que apenas a justifica com base na exceção do contrato não cumprido, pela suposta falta de pagamento de valores excedentes, decorrentes das alterações propostas pela parte autora.

Em relação aos lucros cessantes, razão assiste à parte autora, pois houve a apresentação de diversos orçamentos no período relativo ao atraso da entrega dos tripés [fls. 70/102], que demonstram o valor que poderia ter lucrado com o aluguel dos equipamentos.

E exatamente por se tratar de aluguel, não há o que se falar em dedução do custo dos materiais. De fato, se se tratasse de compra e venda, a parte autora deveria deduzir o custo da elaboração dos tripés, mas essa premissa não é aplicável ao aluguel, em que há o retorno do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São

Paulo - SP - CEP 01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1131950-82.2018.8.26.0100 - lauda 5

bem para locador promover nova locação.

Igualmente im procedem os demais argumentos de impossibilidade de aplicação de tais faturas para a quantificação dos lucros cessantes. Não importa se a autora conseguiu fechar os negócios com outros equipamentos, ou se eles dependiam dos tripés não entregues, pois o faturamento fornece uma indicação concreta de que o aumento da quantidade de tripés poderia aumentar a capacidade produtiva da autora, trazendo montante equivalente de receita de aluguéis, razão pela qual também restam acolhidos os valores de R\$19.820,08 [fls. 71].

Quanto aos danos morais, são igualmente devidos, pois constatada a titularidade da autora sobre o desenho industrial e a venda do réu dos equipamentos sem a sua autorização [fls. 67/69].

Registro que, consoante pacífico entendimento da jurisprudência pátria, quando decorrentes da prática de concorrência desleal, com a contrafação de produtos protegidos, sem a ciência de seu titular, dispensa-se prova do prejuízo, pois são *damnum in re ipsa*.

Ao denominado *damnum in re ipsa*, basta apenas o resultado lesivo e sua conexão com o fato causador para que se origine o direito à reparação integral pelo simples fato da violação; trata-se de presunção absoluta sobre a ocorrência dos prejuízos à imagem, à honra objetiva e ao patrimônio intangível das sociedades titulares de bens desviados, senão veja-se:

Ação cominatória, com pedidos de índole condenatória, visando a que a ré, importadora, abstenha-se de comercializar mochilas que apresentam “design” similar ao utilizado pelas autoras. Sentença de improcedência. Apelação das autoras. Análise das fotos dos produtos apreendidos pela Receita Federal que demonstra que há aproveitamento desleal do “design” das mochilas das recorrentes. Semelhança



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São

Paulo - SP - CEP 01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1131950-82.2018.8.26.0100 - lauda 6

tamanho que um dos modelos apreendidos contém espaço em baixo relevo com o formato da marca das apelantes, a indicar que a contrafação seria finalizada em território nacional. Laudo pericial atestando a similaridade dos produtos apreendidos. Concorrência desleal configurada, determinando-se que a ré abstenha-se de praticar atos de importação, armazenamento, venda ou exposição dos produtos, sob pena de multa diária. Danos morais que, diante da conduta da recorrida, encontram-se "in re ipsa". Reforma da sentença recorrida. Apelação provida.

(Apelação nº 1124721-13.2014.8.26.0100; Relator(a): Cesar Ciampolini, Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 07/02/2018; Data de publicação: 14/02/2018) grifou-se

Definidas, pois, a conduta e o resultado, resta a fixação da extensão dos danos morais, que se dá por meio de arbitramento judicial.

A avaliação é feita de acordo com a perspicácia comum ministrada em situações análogas conforme os parâmetros razoáveis e equitativos traçados na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pelo Código de Processo Civil e Código Civil, na diretriz estabelecida pelas normas do art. 5º incisos V e X da Constituição Federal.

Outrossim, busca-se um valor de caráter retributivo-compensatório da tribulação suportada. Porém, a fixação do valor deve ser pautada pela moderação afastando a indenização como forma de espoliação por enriquecimento injustificado.

Por tais razões, a meu ver, é adequado, justo e condigno o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para compensar a parte autora pelo dano moral experimentado.

Tratando-se de dano moral, em que a fixação se dá por arbitramento judicial e somente no momento da sentença, a correção monetária corre a partir da data de sua prolação,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São

Paulo - SP - CEP 01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1131950-82.2018.8.26.0100 - lauda 7

pois, logicamente, somente passou a constituir dívida de valor no momento da decisão que o definiu. Incidem os juros de mora de 1% desde a citação, em se tratando de ilícito derivado de contrato (art. 405 do CC).

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos contidos na ação proposta por [REDACTED] em face de [REDACTED], para: (1) declarar o direito exclusivo de [REDACTED] sobre os serviços contratados com [REDACTED], em especial o direito sobre a criação do desenho industrial objeto da presente ação, além da respectiva exclusividade de exploração da criação, direitos que pertencem a contratante [REDACTED], obstando que o réu comercialize o produto sem prévia anuência da autora; bem como condená-la ao pagamento de (2) dano emergentes, no valor de R\$11.212,00; (3) lucros cessantes, no valor de R\$19.820,08 e, por fim, (4) danos morais, no valor de R\$10.000,00. Sobre os danos materiais deverão ser acrescidos correção monetária pelos índices da Tabela Prática do TJSP, a partir da data do pagamento, no caso dos danos emergentes, e partir da data de cada negócio não realizado, no caso dos lucros cessantes, e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Sobre os danos morais deverão ser acrescidos correção monetária pelos índices da Tabela Prática do TJSP, a partir da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Extingo, por consequência, a ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do NCPC.

Sucumbente, o réu arcará com as despesas e custas processuais, bem como os honorários advocatícios da parte autora, que fixo em 10% do valor da condenação, atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir da publicação e com juros moratórios de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do NCPC. P.R.I.

1131950-82.2018.8.26.0100 - lauda 8

São Paulo, 13 de novembro de 2019.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São

Paulo - SP - CEP 01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

1131950-82.2018.8.26.0100 - lauda 9