

Apelação Cível n. 2012.046481-6, Rio do Sul
Relator: Des. Rodrigo Cunha

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO E
CONDENATÓRIO. PERÍCIA COMPLEMENTAR.
DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRENTE. LAUDO PERICIAL ESCLARECEDOR. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. ART. 131 DO
CPC. PRELIMINAR PREJUDICIAL ARREDADA. MÉRITO.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE.
TAMPÃO TIPO PORTA-MALAS PARA CAMINHONETES E
VEÍCULOS SIMILARES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE
OS PRODUTOS. CONTRAFAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A utilidade de produtos destinados a uma mesma finalidade ostentando, contudo, características diversas não importa, absolutamente, em violação ao direito à propriedade imaterial.

Vigendo no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado do julgador e, em sendo este o destinatário final das provas, incumbe tão só ao mesmo, e não às partes em litígio avaliar da necessidade ou não da complementação de prova técnica já realizada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 2012.046481-6, da comarca de Rio do Sul (1ª Vara Cível), em que é apelante Pedro Galhardi Neto e apelada Demovel Oficina de Veículos Especiais Ltda EPP:

A Primeira Câmara de Direito Comercial decidiu, por votação unânime, conhecer e negar provimento ao recurso. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Exmo. Sr. Des. Ricardo Fontes (presidente) e o Exmo. Sr. Des. Salim Schead dos Santos.

Florianópolis, 24 de outubro de 2013.

Rodrigo Cunha
RELATOR

RELATÓRIO

Na Comarca de Rio do Sul, PEDRO GALHARDI NETO aforou "ação de preceito condenatório e cominatório com pedido de antecipação de tutela inaudita

altera pars" (sic) em desfavor de DEMOVEL OFICINA DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA, alegando haver desenvolvido um "tampão" a ser instalado na carroceria de caminhonetes e similares, tal qual verdadeiro porta-malas, tendo como principal inovação a possibilidade de encaixe do acessório denominado Santo Antônio na parte rígida do referido -tampão- sem a necessidade de transpassá-lo mantendo, desta forma, isolado, o interior da carroceria coberta com o produto que criou e que é objeto da Carta Patente de Modelo de Utilidade n. 8102737-0 expedida em seu favor pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

Entrementes, prossegue em sua narrativa, ainda assim a requerida vem se utilizando indevidamente de sua invenção pelo que postulou, inicialmente, a antecipação da tutela para impedir a demandada de industrializar, comercializar, importar, exportar, ter em estoque, fazer propaganda ou expor em catálogo referido tampão para caminhonetes e similares que contenham qualquer uma das características inovadoras e essenciais do objeto da carta patente expedida em seu favor, pena de multa diária sendo que, tocante ao mérito, pugna pela condenação da mesma no pagamento de indenização pela violação de seu direito e pelos danos morais sofridos requerendo, por derradeiro, a produção de todos os meios de provas em direito admitidos, bem como a condenação da demandada nos ônus da sucumbência.

Indeferida, na origem, a antecipação dos efeitos da tutela (fls. 110/111), manejou a parte autora agravo de instrumento (AI n. 2007.058169-7) ao qual deixou este Órgão Fracionário de emprestar provimento (fls. 425/428).

Em sede de contestação, se insurgiu a demandada contra todos os termos da exordial, asseverando não estar a praticar qualquer contrafação, pois o produto que fabrica e comercializa não possui as mesmas características daquele produzido pelo autor, tanto que, já no ano de 2.002 depositou, perante o INPI, Pedido de Patente de Modelo de Utilidade nº 82022129-5, sob o título "capota automática antifurto".

Pondera ainda a demandada que o autor não foi o inventor das tampas e capotas para a caçamba de caminhonetes e similares, que há muito já existiam, tendo apenas aprimorado engenhosidade alheia e preexistente, criando mecanismos que viabilizam a fixação do acessório denominado *Santo Antônio*, sem que necessária a perfuração da carroceria do veículo ao passo que ela, a demandada, teria inovado na fabricação de capotas automáticas em chapas de aço, com a finalidade de impedir o furto dos objetos depositados no interior da caçamba, com a abertura e o travamento da parte móvel por sistema elétrico, não havendo em seu projeto a preocupação na fixação de qualquer base destinada a servir de suporte para a instalação do referido *Santo Antônio*.

Após a réplica, foi deferida a realização de prova pericial e, com a vinda do laudo e manifestação das partes, sobreveio Sentença que julgou improcedente o pedido, condenando o autor no pagamento na totalidade dos ônus da sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10% incidentes sobre o valor conferido ao acionamento.

Irresignado interpôs o autor recurso de apelação arguindo, em

preliminar, a nulidade da Sentença por cerceamento de defesa aduzindo, tocante ao mérito, que o tampão produzido e comercializado pela apelada estaria a imitar as características essenciais da patente do apelante e, ainda, que o objeto da demanda não se circunscreve ao uso do acessório denominado *Santo Antônio*, mas sim a forma de fixação de tal peça nos veículos postulando, assim, a reforma da Sentença, com a condenação da apelada no pagamento de indenização por violação ao direito à sua propriedade intelectual, além do dano moral experimentado e inversão do ônus da sucumbência.

Ofertadas contrarrazões, ascenderam os autos a esta Corte e, distribuídos a este Órgão Fracionário, vieram-me conclusos.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PEDRO GALHARDI NETO, desafiando Sentença que julgou improcedente a ação de indenização à qual fez cumular preceito cominatório proposta em desfavor de DEMOVEL OFICINA DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA.

Preliminarmente, o apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em virtude da negativa de complementação da prova pericial, o que merece de pronto rechaço porquanto, como já assentado na jurisprudência pátria, *"não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou pericial requerida. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias (STJ, AgRg no Ag 1350955 / DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão)"* (TJSC, Apelação Cível n. 2008.024969-9, de Joinville, rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa, j. 19-09-2013), ou seja, em sendo o Juiz o destinatário primeiro das provas, a quem incumbe à entrega da prestação jurisdicional reclamada cabe ao mesmo, e não aos litigantes, nos precisos termos do enunciado nos artigos 130 e 131 do *Codex Instrumentalis* aferir a necessidade e conveniência na produção de provas não se vislumbrando, em absoluto, um propalado cerceamento de defesa, decorrente da não complementação, na realidade, ampliação do objeto de prova técnica já realizada, quando o contexto probatório carreado aos autos se apresentaram hígidos e suficientes à formação do convencimento do julgador, a ponto de merecer consignado por este, expressamente, no provimento judicial objurgado, *"que o perito é de confiança do juízo e esclareceu todos os pontos sobre os quais poderiam surgir dúvidas em relação à alegada contrafação do produto do autor, colaborando para o esclarecimento da questão da convicção do juízo, não havendo, pois, que se postergar o processo com atos meramente protelatórios"* (fl. 473), motivos pelos quais, como já acentuado alhures arredo, por de todo descabida, a preliminar prejudicial de nulidade, lastrada em um inexistente cerceamento de defesa.

Tocante ao *meritum causae*, imputa o apelante à apelada a prática de

contrafação colimando, desta forma, se abstenha a mesma de produzir e comercializar a capota rígida que assevera contrafeita, por se tratar de direito imaterial protegido pela Carta Patente MU nº 8102737-0, expedida pelo INPI, bem como seja condenada ao pagamento de indenização pela violação de seus direitos autorais e pelo abalo moral sofrido em virtude da prática ilegal.

Proemialmente, para uma melhor compreensão da relação litigiosa travada entre as partes em conflito, necessário tecer breves comentários acerca dos institutos do -estado da técnica-, bem assim do denominado -modelo de utilidade-, previstos na Lei de Propriedade Industrial (LC nº 9279/96), que bem dirimem as questões suscitadas.

A Lei de Propriedade Industrial em comento, em seu art. 9º, dispõe que "é patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação". (destaquei)

Já o art. 11 do mesmo diploma legal, por seu turno, estabelece que "A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica" vindo, ao depois, seu § 1º a conceituar o instituto denominado -estado da técnica" como sendo *"tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17"*.

Do magistério do Professor Fábio Ulhôa Coelho, ao se debruçar sobre a matéria colhe-se:

A patente de invenção é ato original do gênio humano. Toda vez que alguém projeta algo que desconhecia, estará produzindo uma invenção. Embora toda invenção seja, assim, original, nem sempre será nova, ou seja, desconhecida das demais pessoas.

Modelo de utilidade é o objeto de uso prático suscetível de aplicação industrial, como novo formato de que resulta melhores condições de uso ou fabricação. Não há propriamente uma invenção, mas sim um acréscimo na utilidade de uma ferramenta, instrumento de trabalho ou utensílio, pela ação da novidade parcial agregada. É chamada também de pequena invenção.

No Brasil, o Modelo de Utilidade se destina apenas a inovações em elementos físicos (vedada a proteção de processos) tais como utensílios, pequenos equipamentos, etc." (14ª Edição. 2003. Editora Saraiva. São Paulo) (destaques meus)

Pois bem! Dito isto, em que pesem os judiciosos argumentos aduzidos pelo apelante não há se falar, *rogatia venia*, no caso vertente, em contrafação de produto, pois da análise dos documentos pelo mesmo apresentados, seu propalado -invento- consistiu, na realidade, não em algo inédito até então inexistente, fruto da criatividade humana, mas sim mero aperfeiçoamento na produção de cobertura do vão livre descoberto da carroceria de veículo utilitário, já compreendidas no estado da

técnica, conforme se extrai do relatório descritivo do Modelo de Utilidade n. 8102737, constante de fls. 27-34:

"DISPOSIÇÃO TÉCNICA INTRODUZIDA EM TAMPÃO TIPO PORTA-MALAS PARA CAMINHONETES E VEÍCULOS SIMILARES"

Assunto:

A presente patente de Modelo de Utilidade refere-se à uma nova disposição introduzida em tampão tipo porta-malas para caminhonetes e veículos similares, instado em veículos destinados a transporte de cargas leves, como caminhonetes, pick-up's e outros, destacando-se como vantagem o fato de impedir a entrada de sujeira e água, a possibilidade de fechamento quando o veículo estiver carregado e fácil interface e adaptação com outros acessórios como Santo Antônio.[...]

Conceito Inventivo:

O presente Tampão Tipo Porta-Malas Para Caminhonetes e Veículos Similares baseia-se no conceito inventivo da melhoria funcional e de fabricação com relação ao estado da técnica do objeto, sendo desenvolvido a partir das dificuldades presentes nos modelos tradicionais encontrados, principalmente no tocante a furações na carroceria, entrada de água, interface com acessórios e dispositivo de fechamento conjunto. (grifou-se)

Ademais, o próprio demandante, no item 3 da petição inicial (fl. 02) afirma que *"Dentre os projetos desenvolvidos pelo Autor, merece destaque o TAMPÃO TIPO PORTA-MALAS, especialmente desenvolvido para ser instalado na carroceria de caminhonetes, cuja principal característica inovadora consiste justamente na possibilidade do encaixe do acessório conhecido como Santo Antônio no tampão rígido que garante e cobre a carroceria das caminhonetes e veículos similares, visto possuir uma área fixa que possibilita o encaixe do referido acessório, justaposta ao vidro traseiro do veículo, enquanto a outra parte pode ser livremente movimentada como se fosse um verdadeiro porta-malas de um automóvel tipo sedan, sendo um autêntico sucesso de vendas, eis que além de garantir proteção e beleza, substitui, com diversas vantagens os tampões rígidos convencionais (não bipartidos), nos quais é impossível instalar-se o Santo Antônio". (destaquei)*

Tais assertivas deixam às escancaras que o autor não foi o inventor das capotas em caminhonetes e veículos similares, e sim que aperfeiçoou modelos já existentes no mercado, a fim de proporcionar melhorias ao produto, possibilitando a instalação de acessórios, no caso, o *Santo Antônio*, não havendo, portanto, falar-se em proteção à invenção da qual deriva o direito imaterial, uma vez que ao objeto reivindicado falta o requisito da novidade, por já estar compreendido no estado da técnica.

Mais uma vez, da ensinância de Fábio Ulhôa Coelho colhe-se:

[...] o estado da técnica abrange, de início, todos os conhecimentos a que pode ter acesso qualquer pessoa, especialmente os estudiosos de um assunto em particular, no Brasil ou no exterior. São alcançados pelo conceito os conhecimentos divulgados por qualquer meio, inclusive o oral e o eletrônico, na data em que o inventor submete a sua invenção ao INPI (depósito do pedido de patente). Se o objeto reivindicado pelo inventor já se encontra acessível, nestes termos, a qualquer outra pessoa, então lhe falta o requisito da novidade. Não caberá a proteção do

direito industrial, porque, se a correspondente descrição já se encontra divulgada, o requerente não pode ser tido como o primeiro a inventar o objeto (*Curso de direito comercial: direito de empresa*. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1. p. 152).

Sobre o tema, colhem-se precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE NOVIDADE OU ATIVIDADE INVENTIVA. EXEGESE DO ARTIGO 8º DA LEI N. 9.279/96 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA JÁ EXISTENTE. DOMÍNIO PÚBLICO. PRODUTO COMPREENDIDO NO ESTADO DA TÉCNICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11, § 1º, DA CITADA LEI. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PATENTE E DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação Cível n. 2012.004334-4, de Chapecó, Relator: Eduardo Mattos Gallo Junior. Julgado em: 17/01/2013)

PRODUTO EM DOMÍNIO PÚBLICO. ESTADO DA TÉCNICA EVIDENCIADO. EXEGESE DO § 1º DO ART. 11 DA LEI 9.279/96. FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PERMITIDAS.

Encontra-se o produto no estado da técnica, ou seja, acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, e não havendo qualquer infração ao privilégio concedido, no que tange às variantes construtivas do equipamento (patente de modelo de utilidade), permite-se a comercialização e a fabricação daquele modelo funcional (TJSC, Ap. Cív. n. 2009.071767-6, de Maravilha, Rel. Des. Subst. Gilberto Gomes de Oliveira, DJe de 5-11-2010).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MODELO DE UTILIDADE CUJO REGISTRO DE PATENTE É PLEITEADO PELO AUTOR. EMBALAGEM ÚNICA PARA PRESERVATIVOS, GÉIS LUBRIFICANTES, BACTERICIDAS E PARA EREÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL POR PARTE DA RÉ NA FABRICAÇÃO DE SEUS PRODUTOS. INEXISTÊNCIA. ESTADO DA TÉCNICA QUE AFASTA A PRETENSÃO INICIAL. CONCLUSÕES DO PERITO. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO NA SOLUÇÃO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO (Apelação Cível n. 2006.044734-7, de Tubarão, Relator: Des. Ricardo Fontes, Julgado em 28/08/2008).

Fato digno de nota, por não impugnado a qualquer tempo pelo autor é o de haver a demandada asseverado em sua contestação que, mesmo antes do autor proceder ao depósito de seu produto junto ao INPI (05/07/2001), já fabricava e comercializava a "capota automática antifurto" que seria totalmente diferente do produto fabricado e comercializado pelo autor sustentando, ademais, que a finalidade do seu produto é a segurança, utilizando material em aço e dispositivo eletrônico para acionamento da capota além do que, seu projeto não prevê a instalação do acessório Santo Antônio, muito menos possui base para a fixação do referido acessório, circunstâncias estas que deixam à calva, não a prática de uma suposta contrafação, mas sim a evolução natural de um modelo de utilidade já no estado da técnica

Gabinete Des. Rodrigo Cunha

permitindo-me, por amor à brevidade descrever, mesmo que sucintamente porém, com fidelidade, os modelos de utilidade produzidos por cada um dos litigantes, a saber:

A) O INVENTO DO AUTOR - *tampão tipo porta-mala para caminhonetes e veículos similares, como fim de encaixe para o acessório Santo Antônio, produzida em fibra de vidro, com travamento e destravamento do painel móvel por sistema manual mecânico acionado por chave externa, em vista a possibilidade do encaixe daquele acessório existem bases para suporte; a fixação do painel fixo na caçamba é feito por meio de ganchos, porcas e arruelas, a dobradiça de articulação está em ambos os lados, fixa diretamente na parte fixa e móvel do equipamento, os amortecedores hidráulicos que suavizam a abertura e o fechamento da parte móvel do referido equipamento estão fixados no próprio painel móvel, quanto à vedação não existem indicações claras.*

B) O INVENTO DA REQUERIDA - *capota automática antifurto, pelo próprio nome, sua finalidade é a segurança impedindo o furto dos objetos depositados na caçamba, produzida em chapa de aço, com travamento e destravamento do painel movel por sistema eletrônico e elétrico, podendo ser acionada no interior do veículo ou por controle remoto, não existem bases para suporte do acessório Santo Antônio, no mais, a fixação do painel fixo na caçamba é feito por um mecanismo composto de parafusos e roscas, diretamente na estrutura da capota, a dobradiça de articulação da parte movel está fixada de um lado no requadramento interno da parte fixa e do outro lado no requadramento interno da parte móvel, os amortecedores hidráulicos que suavizam a abertura e o fechamento da parte móvel do referido equipamento está fixada junto ao suporte da dobradiça quanto à vedação, a mesma ocorre com guarnição de borracha localizada na própria capota. A capota automática antifurto da requerida não é preparada para o encaixe da inovação protegida na carta patente do autor (sic).*

Por derradeiro, impende salientar que as alegações expendidas pela apelada, por não graciosas, vieram a ser ratificadas, minuciosamente, no laudo pericial elaborado com extrema maestria pelo expert nomeado e compromissado pelo juízo a quo, ao expor, na conclusão do trabalho apresentado que *As duas capotas periciadas apresentam tão-somente semelhanças estéticas. Os sistemas básicos das capotas, que são: estrutura principal, sistema de fixação ao veículo; mecanismo de basculamento e mecanismo de trava da parte basculante possuem projetos mecânicos diferentes e, como verdadeira pá de cal a sepultar a pretensão indenizatória deduzida pelo autor, dando conta de que Não foi encontrado na capota da ré nenhum sistema ou mecanismo que possibilitasse a adaptação do acessório conhecido como Santo Antônio.* (fl. 359)

Portanto, em havendo o magistrado se deparado com questão de natureza técnica, cuja solução estava a exigir conhecimento específico sobre a matéria nomeou, com muito acerto, profissional habilitado a proceder o cotejo dos -inventos- produzidos e comercializados pelas partes em litígio e, levando em consideração, não só o conteúdo como também, principalmente, a conclusão a que chegou o expert nomeado e compromissado em seu laudo técnico, em versando a

quaestio sobre matéria intimamente ligada à técnica industrial e comercial, só então lançou aos autos seu *verdictum*, o que se encontra em perfeita harmonia não só com o ordenamento jurídico pátrio positivado, como também com a jurisprudência, inclusive com a emanada desta Corte, mais precisamente com a deste Órgão Fracionário ao assentar de há muito que *-as afirmações contidas do laudo pericial tornam-se de extrema importância na solução da lide em decisão monocrática ou colegiada, pois não se pode olvidar que a formação e preparação dos Juízes não se volta, nem poderia, à especialização em todas as áreas de conhecimento extrajurídicas. A rejeição do pedido vestibular, fundamentado no laudo do expert, mostra-se medida justa e razoável se o autor não logra êxito em derruir as conclusões do perito, no sentido de que seu modelo de utilidade já teria sido absorvido pelo estado da técnica, mormente se inexistentes nos autos outros documentos ou elementos que pudessem motivar o Magistrado em sentido contrário"* (Apelação Cível n. 2006.044734-7, de Tubarão, Relator: Des. Ricardo Fontes, Julgado em 28/08/2008).

Destarte, em restando comprovado *quantum satis*, através prova técnica de excelente qualidade, a inexistência da prática de contrafação, por parte da apelada, ao *-inventor-* ou, melhor seria, ao modelo de utilidade desenvolvido pelo apelado, nenhum reparo está a merecer o provimento judicial vergastado que, assim, merece mantido hígido e inalterado não havendo ser assegurado ao apelante, como corolário lógico, o direito à percepção de qualquer indenização, seja de cunho material, seja de natureza moral, por não tipificada a prática de qualquer ato ilícito passível de ser imputado à apelada.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.