



SJCST

Nº 70033460106 (Nº CNJ: 0206783-05.2009.8.21.7000)

2009/CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE CONTRAFAÇÃO. CONFIGURAÇÃO APLICADA EM SUPORTE DE ESTUFA PARA FUMO. PROVA PERICIAL. PRODUTOS SIMILARES. CONTRAFAÇÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CONFIGURADOS. DESENHO INDUSTRIAL E MODELO DE UTILIDADE. DIFERENÇA TÉCNICA DO REGISTRO. INPI. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

- 1) Trata-se de examinar recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de abstenção de prática de contrafação decorrente da produção e comercialização de grampos de madeira usados na indústria fumageira e a indenização por perdas e danos e lucros cessantes decorrentes da exploração do produto sem a devida outorga.
- 2) Não há que se falar em violação de direito autoral quando levado a efeito registro de produto similar que não estabelece ilegalidade na produção.
- 3) Ausência de pretensão dirigida à desconstituição do registro realizado pela parte ré junto ao INPI.
- 4) Dever de indenizar não configurado.

APELAÇÃO DESPROVIDA

APELAÇÃO CÍVEL

SEXTA CÂMARA CÍVEL - SERVIÇO
DE APOIO À JURISDIÇÃO
COMARCA DE SOBRADINHO

Nº 70033460106 (Nº CNJ: 0206783-
05.2009.8.21.7000)

TARCISIO PASA

APELANTE

ESTOFADOS LER LTDA

APELADO

COMERCIAL DE MAQUINAS
AGRICOLAS SCHNEIDER LTDA

APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.



SJCST

Nº 70033460106 (Nº CNJ: 0206783-05.2009.8.21.7000)
2009/CÍVEL

Acordam os Magistrados integrantes da Sexta Câmara Cível - Serviço de Apoio à Jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, negaram provimento à apelação.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE E REVISOR) E DES. NEY WIEDEMANN NETO.**

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2014.

DR. SYLVIO JOSÉ COSTA DA SILVA TAVARES,
Relator.

RELATÓRIO

DR. SYLVIO JOSÉ COSTA DA SILVA TAVARES (RELATOR)

Adoto o relatório da sentença, fls. 219/222, que passo a transcrever:

TARCÍSIO PASA, qualificado na inicial, move ação ordinária em face de COMERCIAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS SCHNEIDER LTDA e ESTOFADOS LER LTDA, igualmente qualificadas, dizendo-se titular dos direitos do autor relativos aos desenhos industriais “configuração aplicada em suporte fumo de estufa”, para utilização no processo de secagem do fumo, facilitando o manuseio das folhas e diminuindo a perda e o número de impurezas. Sustenta ser o inventor do desenho industrial inovador vulgarmente conhecido como “clipe de madeira”, levando-o a registro no INPI, com aquisição do certificado nacional de propriedade industrial. Afirma que os réus estão fabricando e comercializando o desenho sem autorização e por preços muito inferiores aos possíveis para o autor, incorrendo desta forma em ilícitos civil e criminal. Sustenta ter direito temporário à exploração exclusiva do objeto. Colaciona jurisprudência. Afirma sofrer



SJCST

Nº 70033460106 (Nº CNJ: 0206783-05.2009.8.21.7000)

2009/CÍVEL

prejuízos com o ato caracterizador de concorrência desleal e quer a reparação a título de royalties. Requer, em liminar, que as réus sejam compelidas a cessar o fabrico comercialização do objeto, bem como a busca e apreensão de um exemplar deste. No final, requer a procedência da ação, pela proibição definitiva da fabricação e comercialização do objeto pelas rés, com como a condenação destas às perdas e danos e lucros cessantes no valor mensal de R\$ 5.000,00, pelo período da comercialização sem licença. Junta documentos nas fls. 27-57.

A antecipação de tutela foi concedida parcialmente na decisão de fl. 59, apenas para determinar a busca e apreensão. Contra a não concessão integral da tutela antecipada há recurso de agravo de instrumento, não conhecido (fl. 170).

A ré Estofados Ler Ltda apresenta contestação escrita na fl. 66, defendendo a propriedade privada e a livre concorrência, que norteiam a ordem econômica nacional. Repudia o monopólio, o abuso do poder econômico e a eliminação da concorrência, defendendo a livre iniciativa. Sustenta que está regularmente constituída e estabelecida, tendo desenvolvido a industrialização daquilo que chama de “varas de fumo”, tendo buscado a certificação de registro de marca, o que obteve do INPI para modelo utilitário. Está autorizada, portanto, à comercialização deste modelo. Diz que a certificação do autor para desenho industrial é inferior a de modelo utilitário. Descreve as diferenças entre os objetos. Impugna o pedido de indenização. Reclama a improcedência da ação. Junta documentos nas fls. 79-125.

Não há contestação de Comercial de Máquinas Agrícolas Schneider Ltda.

O autor retorna aos autos na fl. 127, em réplica.

Prova pericial deferida e realizada, é juntado laudo conclusivo nas fls. 196-205, não impugnado.

O Ministério Público lança promoção na fl. 216, concluindo pela não intervenção.

Vêm os autos conclusos para sentença.

Nada mais, decido.

A sentença apresentou o seguinte dispositivo:



SJCST

Nº 70033460106 (Nº CNJ: 0206783-05.2009.8.21.7000)
2009/CÍVEL

ISSO POSTO, decreto a revelia de Comercial de Máquinas Agrícolas Schneider Ltda, mas sem aplicação dos seus efeitos; e, no mérito, julgo improcedente o pedido de TARCISIO PASA deduzido em face de COMERCIAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS SCHNEIDER LTDA e ESTOFADOS LER LTDA, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios do procurador da parte ré, que arbitro em R\$ 1.000,00 (mil reais), considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o trabalho desempenhado (art. 20, § 4º, do CPC) e declarando resolvido o processo.

A parte autora apelou às fls. 225/234, insurgindo-se contra a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Sustentou a configuração de contrafação e a concorrência desleal por parte das recorridas, uma vez que produziam e comercializavam produtos cujo direito de propriedade pertence ao autor, conforme registro de desenho industrial emitido pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Aduziu que o registro de patente do autor é anterior ao registro promovido pelo segundo réu, de modo que resta caracterizado o estado da técnica que retira o cunho inédito do produto, inviabilizando o registro de sua patente.

A parte apelada apresentou contrarrazões às fls. 240/241.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça em 20 de novembro de 2009, com distribuição para o Des. Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura; em 27 de maio de 2010, ao Dr. Martin Schulze; em 20 de dezembro de 2010, ao Dr. Léo Romi Pilau Júnior, e em 02 de julho de 2012, ao Dr. Niwton Carpes da Silva.



SJCST

Nº 70033460106 (Nº CNJ: 0206783-05.2009.8.21.7000)

2009/CÍVEL

O processo foi-me redistribuído em 23 de maio de 2014, e os autos vieram conclusos em 26 de setembro de 2014.

Registro, por fim, os procedimentos para observância dos ditames dos arts. 549, 551 e 552, do CPC foram observados na sua integralidade.

É o relatório.

VOTOS

DR. SYLVIO JOSÉ COSTA DA SILVA TAVARES (RELATOR)

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de examinar recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência proferida nos autos da ação dirigida à abstenção de prática de contrafação, na qual pretende o autor que seja estancada a produção e comercialização de grampos de madeira usados na indústria fumageira por ele criado e patenteado e a indenização por perdas e danos e lucros cessantes decorrentes da exploração do produto sem a devida outorga.

Em 27 de outubro de 2005, a parte autora depositou junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, requerimento de registro de desenhos industriais – DI nº 65003990-4 e DI nº 65003989-0 -, que restaram concedidos em 10 de janeiro de 2006 e 24 de janeiro de 2006, sob o título de “CONFIGURAÇÃO APLICADA EM SUPORTE FUMO ESTUFA”.

Os demandados, em 09 de dezembro de 2005, depositaram junto ao mesmo órgão pedido de registro de modelo de utilidade – MU nº



SJCST

Nº 70033460106 (Nº CNJ: 0206783-05.2009.8.21.7000)

2009/CÍVEL

8502835-5 –, sob o título “DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM GRAMPO PARA SECAGEM DE FOLHAS”.

Ambos registros tem como objeto produto utilizado na indústria fumageira, especificamente no processo de secagem das folhas em estufas, momento imprescindível para determinação da qualidade do produto.

As peças servem como meio de transporte e sustentação das folhas de fumo durante o processo referido.

Através da presente demanda, pretende a parte autora seja reconhecida a prática de contrafação e concorrência desleal a partir da fabricação e comercialização de produtos patenteados, bem como indenização por perdas e danos e lucros cessantes pelo período em que os requeridos fabricavam e comercializavam o produto patentado em nome do requerente.

A ação acabou julgada improcedente, o que ensejou a interposição de recurso pela parte demandante.

A irresignação recursal cinge-se à prevalência do registro de desenho industrial por sua anterioridade, considerando a identidade entre o produto patentado pelo autor e o produzido e comercializado pelas rés. Aduz que registro anterior retira a característica de inovação do produto dos requeridos, uma vez que configura a situação de estado da técnica, não havendo que se falar em diferenciação de classe dos registros.



SJCST

Nº 70033460106 (Nº CNJ: 0206783-05.2009.8.21.7000)

2009/CÍVEL

Feitas considerações, adianto que não merece provimento o recurso.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a diferenciação entre as classes de registro, principal de ponto da irresignação do autor, decorre do tratamento dado à matéria pela legislação que rege a propriedade industrial – Lei 9.279/96.

O artigo 9º do referido Diploma legal refere 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”*.

Por sua vez, o artigo 95 da Lei de Propriedade Industrial define a extensão dos registros a título de desenho industrial, a saber:

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Desta forma, infere-se que o patenteamento do produto como modelo de utilidade está ligado ao implemento de melhoria ou aprimoramento em objeto já existente, proporcionando-lhe uma melhor utilização. Logo, não pressupõe o ineditismo do objeto, mas sim sua modificação a ponto de melhorá-lo.



SJCST

Nº 70033460106 (Nº CNJ: 0206783-05.2009.8.21.7000)

2009/CÍVEL

Quanto ao desenho industrial vê-se que objeto da tutela da patente é sua “forma plástica ornamental”, ou seja, a sua forma estética, o conjunto visual do produto. A função ou a utilidade pouco importa ao desenho industrial, estando albergada pela patente tão somente o lado estético do produto.

Para auxiliar na resolução do impasse jurídico, restou determinada a realização da prova pericial. Concluiu a prova técnica que os produtos, em que pese a pequena diferença em suas constituições físicas, não apresentam diferenças no que se refere à funcionalidade, aplicabilidade, utilização e forma de manuseio.

Assim, a rigor, estaria albergada a tese apresentada na inicial e afastado o fundamento que estabeleceu o Juízo condenatório.

Todavia, não é possível cancelar-se a tese do autor pois a prática das rés não está eivada de ilegalidade, a partir do fato em que levaram a registro seu produto e este acabou patenteado.

Se a entidade responsável pelos registros concedeu licença para que as demandadas pudessem seguir confeccionando o produto similar ao produto criado pelo autor, não se pode estabelecer juízo condenatório a partir da tese de prática de contrafação.

Ademais, não há nos autos pretensão dirigida ao cancelamento do referido registro, pretensão que se mostraria essencial para alavancar a discussão de caráter cominatória e indenizatória.



SJCST

Nº 70033460106 (Nº CNJ: 0206783-05.2009.8.21.7000)

2009/CÍVEL

Assim, ainda que a prova pericial tenha apontado que os produtos em pauta são idênticos, não havendo qualquer sustentáculo probatório que admita a tese estabelecida na sentença, quanto à melhoria da fabricação, entendo que a partir do registro levado a efeito pela parte demandada não há ilegalidade na fabricação do produto sob mancha de contrafação a ensejar a reparação por perdas e danos.

**ISSO POSTO, voto pelo desprovimento da
apelação.**

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE E REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. NEY WIEDEMANN NETO - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Apelação Cível nº 70033460106, Comarca de Sobradinho: "À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO"

Julgador(a) de 1º Grau: DANIELA CONCEICAO ZORZI