



Processo n. 134/1.06.0001191-0

Ação Ordinária

Autor: Tarcísio Pasa

Réus: Comercial de Máquinas Agrícolas Schneider Ltda
Estofados Ler Ltda

Juíza de Direito: Daniela Conceição Zorzi

Data: 23 de março de 2009

1 RELATÓRIO

Vistos etc.

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 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.

2 FUNDAMENTAÇÃO

As partes são capazes e estão devidamente representadas. Estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de existência e de validade do



processo.

Não havendo mais provas a produzir, possível o julgamento no estado em que o processo se encontra.

Trata-se de ação inibitória ordinária, para abstenção de fabricação e comercialização de desenho industrial patenteado pelo autor Tarcisio Pasa. Este narra que as rés estariam desrespeitando seu direito de exclusividade temporária sobre o objeto patenteado, utilizado na secagem de fumo. O autor, ainda, cumula pedido indenizatório, já que estaria sofrendo prejuízos com o ilícito perpetrado pelas rés, pela perda do mercado.

Preliminarmente, a ausência de contestação da ré Comercial de Máquinas Agrícolas Schneider Ltda força-me a decretar-lhe a revelia. No entanto, os efeitos negativos do art. 319, CPC, são excluídos na espécie, já que a co-ré Estofados Ler Ltda apresenta contestação tempestiva.

Com efeito, no caso dos autos há fato comum imputado às rés e contestado por uma delas, o que impede que os efeitos da revelia alcancem a litisconsorte passiva revel, por aplicação do disposto no art. 320, inc. I, do CPC.

No mérito, sem razão o autor.

Este alega contrafação praticada pelas rés, relativamente ao produto fabricado e comercializado para o segmento agrícola (*“configuração aplicada em suporte fumo estufa”*), o qual o autor obteve registro de desenho industrial junto ao INPI, assim descrito nos documentos de fls. 28 e ss, DI 6503990-4:

“estruturado a partir de duas hastes ligadas por uma peça retangular, formando um ângulo de 90°. Nas hastes, verifica-se um perfilamento duplo de pinos que correspondem toda a extensão interna da peça, complementando as características do objeto (fl. 32).

Por sua vez, Estofados Ler Ltda contesta a alegação dizendo-se



titular do Registro de Modelo de Utilidade junto ao INPI, MU 8502835-5 (fl. 93), consistente em:

“disposição construtiva aplicada em grampo para secagem de folhas, particularmente empregado na secagem de folhas de fumo para a indústria fumageira, compreendendo duas hastes de madeira adequadamente articuladas entre si, contendo dispositivos de articulação tripo dobradiças ou similares, contendo um elemento prendedor para manter as duas hastes de madeira fixadas entre si, contando com uma pluralidade de pinos metálicos dispostos em cada uma das duas hastes, de tal modo que se cruzem entre si” (fl. 85).

A definição legal sobre modelo de utilidade está contida no art. 9º, da Lei nº 9.279/96, *literis*:

Art. 9º 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.

Sob o título de modelo de utilidade, portanto, há que se destacar como característica fundamental um projeto inovador, assim entendido como: 1. nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo; 2. uso prático; e 3. melhoria funcional.

Neste sentido a doutrina de João da Gama Cerqueira (*Tratado da Propriedade Industrial*, Vol. I, RT, SP, 1982, pág.591-592):

“Os modelos de utilidade constituem invenções de forma, que se situam, pelos seus característicos, em posição intermédia, entre as invenções propriamente ditas e os modelos industriais; aproximam-se daquelas sob o ponto de vista técnico; e destes por consistirem também em criações de forma”.

No caso dos autos, verifico que o cerne da controvérsia repousa em aferir se o desenho industrial *“configuração aplicada em suporte de fumo de estufa”*



e se o modelo de utilidade “*disposição construtiva aplicada em grampo para secagem de folhas*”, foram devidamente registrados perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), bem como se a coexistência de ambos os objetos poderia despertar confusão no mercado ou dúvida ao consumidor.

Ora, não há dúvida de que os vulgares “*grampos de madeira*” fabricados e comercializados simultaneamente por autor e rés comportam similitudes no que pertine ao aspecto visual. Neste sentido as próprias conclusões do perito judicial, consignadas no laudo de fls. 196-201. A função de ambos os objetos é idêntica.

No entanto, no mérito dos registros, na esteira da Lei 9.279/1996, considerando ser titular de Registro de Modelo de Utilidade, a ré Estofados Ler Ltda não pratica ato de contrafação e concorrência desleal ao fabricar e levar ao comércio (este pela ré Comercial de Máquinas Agrícolas Schneider Ltda) objeto com melhoria funcional demonstrada pela sua descrição característica já transcrita acima e perfeitamente avaliada pelo INPI (fl. 93 e ss).

Nesse contexto, portanto, tenho que o autor não demonstra o privilégio, mesmo que titular do anterior pedido de registro DI (desenho industrial) junto ao INPI, tampouco a prática de contrafação e concorrência desleal.

Com efeito, tem-se como patenteáveis a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, assim como o modelo de utilidade enquanto objeto de uso prático suscetível de aplicação industrial que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo (art. 9º). Nesse prisma, ressalta-se que o objeto do registro MU não pode estar compreendido no estado da técnica, cuja definição encontra respaldo no art. 11 da Lei nº 9.279/96, *verbis*:

“Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por 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.”

Sobre o estado da técnica, a doutrina de José Carlos Tinoco Soares (*Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*, RT, 1997, pág.35) manifesta-se no sentido de que

Partindo do pressuposto consagrado por lei que em nosso país rege o princípio da ‘novidade absoluta’, chegar-se-á à conclusão que somente será objeto de patente o que for realmente novo e não estiver compreendido pelo estado da técnica.

Para a fixação do estado da técnica, pois, não pode haver fato que desconstitua a novidade do aperfeiçoamento trazido no Modelo de Utilidade, especialmente quando este haja sucedido o desenho industrial anterior (como no caso em tela em que o registro da ré sucede ao do autor em cerca de dois meses). No caso dos autos, o pretendido efeito exclusivo do autor sobre o desenho industrial DI 65039899-0 (fl. 28) não alcança o objeto das rés na medida em que o pedido de registro do modelo de utilidade foi realizado com base no conceito de nova forma e disposição sobre ato inventivo, para melhoria funcional, com base nos elementos de prova não incorporados ao estado da técnica (Neste sentido a avaliação preliminar com base no pedido de registro MU 8502835-5 da ré Estofados Ler Ltda, fl. 93).

Portanto, não obstante a pretensão autoral de obstaculizar o fabrico dos equipamentos, não há demonstração de que a finalidade dos equipamentos se caracteriza como concorrência desleal, ou mesmo contrafação. A proteção legal é concedida às rés quanto à forma ou à disposição novas reconhecidas pelo INPI.

Neste sentido:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. `DISPOSIÇÃO PROPORCIONAL A BANCADA PARA ROUPAS. CARTA PATENTE. INPI. PERÍCIA. CONTRAFAÇÃO. INOCORRÊNCIA. **Situação em que as provas produzidas nos autos indicam que o produto fabricado pela requerida**



não possui as características patenteadas pela autora. Proteção técnica do ato inventivo, não da mera aparência. Prova pericial que concluiu pela inexistência da contrafação. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70014724405, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em 31/08/2006)

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL. IMITAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. -Se a pretensão cominatória tem por base o registro de desenho industrial no INPI, a prova é eminentemente técnica, importando verificar se houve a utilização indevida do produto registrado. Desnecessárias, no caso, outras provas como a realização de perícia de marketing, apresentação e perícia dos livros contábeis da ré, relação de clientes e oitiva de testemunhas. - **A utilização de desenhos distintos daquele registrado pelo autor no INPI, com técnicas diferenciadas de aplicação, seguindo tendências do ramo, ainda que tendo o mesmo objetivo de adornar piscinas de fibra, com mosaicos, não importa em violação à propriedade industrial.** - Honorários advocatícios majorados para corresponder à justa remuneração pelos trabalhos profissionais, nos termos do artigo 20, §4º do CPC. -Agravo retido não provido. Apelação dos autores não provida. Apelação da ré parcialmente provida. (Apelação Cível nº 70010823748, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, julgado em 23/05/2006).

3. DISPOSITIVO

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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

De Sananduva para Sobradinho, em 23 de março de 2009.

Daniela Conceição Zorzi,
Juíza de Direito, em regime de exceção.