



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2012.0000088643

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0112173-48.2006.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado JORGE ANTONIO CESESKI (JUSTIÇA GRATUITA) sendo apelado/apelante BRFIN K S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA (Presidente sem voto), TEIXEIRA LEITE E FÁBIO QUADROS.

São Paulo, 1 de março de 2012.

ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO N.º 23263

APEL.Nº: 0112173-48.2006.8.26.0004

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTES: JORGE ANTONIO CESESKI

APELADOS: BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.

JUIZ PROLATOR: JULIO CESAR SILVA DE MENDONÇA FRANCO

MODELO DE UTILIDADE. Alegação de contrafação do modelo de utilidade de propriedade do autor. Não ocorrência. Projeto óbvio. Estado da técnica. Veículos inspecionados que, ademais, não utilizam o projeto reivindicado pelo autor. Apelo do autor, para reforma da decisão. Apelo da ré, para elevação do quantum fixado a título de honorários advocatícios. Verba honorária devidamente fixada em valor apto a remunerar dignamente. Sentença de improcedência mantida. Não provimento de ambos os recursos.

Vistos.

JORGE ANTONIO CISESKI ingressou com ação de abstenção de ato ilícito cumulada com indenização e pedido de tutela antecipada em face de BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA e de TGV TRANSPORTADORA DE VALORES E VIGILÂNCIA LTDA. Explica o autor que é titular da patente de modelo de utilidade n.º MU 7502534-5, relativa a uma cabina e compartimento de guarnição de veículos especiais



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de transporte de valores e esclarece ser uma inovação, tal como constou do relatório de pedido da patente junto ao INPI. No conceito do autor há um aproveitamento parasitário de empresas que se limitam a reproduzir as criações do requerente, sem autorização ou pagamento de contraprestação, pelo que encaminhou notificação extrajudicial à primeira correquerida alertando que havia transformação de seus veículos junto a blindadoras que não possuem contrato autorizando a utilização da patente. A segunda corrê é empresa do mesmo grupo econômico a que pertence a primeira requerida, e também utiliza indevidamente a criação, pelo que termina o autor pedido ordem de abstenção da sua obra, além de ressarcimento dos danos patrimoniais. Pleiteou, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 que, no entanto, foi indeferido às fls. 368.

Manifestação de BRINKS às fls. 433, mencionando que a correquerida TGV – TRANSPORTADORA DA VALORES foi incorporada pela peticionante, de modo que requer que a demanda passe a seguir apenas em face da incorporadora.

Contestação de BRINKS TRANSPORTADORA DE VALORES LTDA., mencionando inépcia da inicial e ilegitimidade de parte. Requer a denunciação da lide para as empresas que fabricam e fornecem os veículos utilizados pela contestante. Em seguida será elaborado um resumo das matérias deduzidas quanto ao mérito, começando com a nulidade da patente de modelo de utilidade porque ao projeto falta o requisito da novidade. O depósito do pedido foi efetuado em 1995, e o direito à patente apenas nasceria se não existisse, antes, veículo fabricado com as características mencionadas pelo autor, o que não ocorre. Os carros fortes utilizados pela



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

contestante já apresentavam os detalhes acima descritos desde 1966. Em verdade, o autor, assim como os demais fabricantes de carros blindados apenas atendem aos requisitos da portaria n.º 1.264/95 do Ministério da Justiça, que exigiu dos fabricantes maior potencialização da blindagem dos carros fortes a fim de que eles pudessem resistir ao impacto de armas de maior poder de fogo. Ainda que a patente fosse válida, é certo que o processo de desenvolvimento e fabricação dos veículos blindados pelos fornecedores da ré são diferentes dos executados pelo autor. Incabível, assim, o pedido de reparação de danos materiais e lucros cessantes. O caso concreto retrata litigância de má-fé, requerendo a ré, haja a extinção do feito sem apreciação do mérito ou o decreto de improcedência da demanda.

Réplica às fls. 646. Despacho saneador exarado às fls. 669, afastando-se as preliminares levantadas pela defesa. Às fls., 721 foi determinada a produção de prova pericial. Laudo pericial juntado aos autos às fls. 771. Laudo técnico divergente às fls. 814. Alegações finais às fls. 994. Laudo pericial complementar às fls. 1.126. Novas alegações às fls. 1.167 e fls. 1.182.

A r. sentença de fls. 1.199 julgou a ação improcedente. Apela o autor às fls. 1.249, destacando as impropriedades do laudo pericial no qual se baseou a sentença, pleiteando a reforma da r. decisão. Contrarrazões às fls. 1.278. Recurso adesivo da ré às fls. 1.294, requerendo a elevação dos honorários advocatícios fixados na sentença. Contrarrazões às fls. 1.313.

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Os direitos de propriedade intelectual consistem em inegável exceção ao princípio da livre-concorrência e à própria livre-iniciativa, fundamentos do nosso sistema econômico, nos termos do art. 170 da CF. Tais direitos recaem não propriamente sobre objetos materiais, mas sobre configurações e sistemas abstratos, que somente adquirem seu valor na exploração comercial em um mercado. Seu caráter excepcional, entretanto, é justificável, sendo reconhecido na própria Constituição, que expressamente ressalva que sua concessão tem por fim o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Isto porque os monopólios concedidos em caráter excepcional têm por finalidade incentivar a inovação tecnológica da Nação.

A Constituição Federal, entre os direitos e garantias fundamentais do homem, no art. 5º, incisos XXVII e XXIX, confere proteção às criações intelectuais, prevendo, expressamente, a proteção às criações industriais, marcas e outros signos distintivos, bem como aos autores a exclusividade de utilização, reprodução e publicação de suas obras, contexto em que se insere o requerente da presente demanda.

Sobre a interpretação do conceito legal de modelo de utilidade, o preclaro mestre Rubens Requião considera, na linguagem da Lei n.º 9.279/96, *"toda disposição ou forma nova obtida ou introduzida em objetos conhecidos desde que se prestem a um trabalho ou uso prático. A disposição ou forma "nova" refere-se a ferramentas, instrumentos de trabalho ou utensílios que nele são empregados para aumentar ou desenvolver a sua eficiência ou*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

utilidade" (Curso de Direito Comercial. Ed. Saraiva).

Citando Gama Cerqueira, acrescenta que *"são modelos os objetos que, sem visarem a um efeito técnico peculiar (caso em que constituiriam invenção propriamente dita), se destinam simplesmente a melhorar o uso ou utilidade do objeto, e dotá-lo de maior eficiência ou comodidade em seu emprego ou utilização, por meio de nova configuração que lhe é dada, da disposição ou combinação diferente de suas partes, de novo mecanismo ou dispositivos, em uma palavra mediante modificação especial ou vantajosa introduzida nos objetos comuns (g.n.)."*

É de boa lógica ponderar, sempre partindo do conteúdo funcional do modelo de utilidade - destinado a aperfeiçoar e expandir a utilidade de determinado objeto comum -, sobre a existência de novidade e de aperfeiçoamento da cabine e compartimento de guarnição de veículos especiais de transporte de valores (carro-forte). A novidade deve existir em sua forma e na sua disposição (aplicação prática) e produzir vantagem em termos de usabilidade ou como se colhe de lição de doutrinador argentino (GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Derecho de las patentes de invención, vol. 2, Buenos Aires, Heliasta, 2004, p. 810):

"Las ventajas que satisfacen los requisitos de los modelos de utilidad puede consistir en economías de tiempo, energía o trabajo; mejoras en la condiciones de trabajo; eficacia o comodidad en la utilización o empleo del objeto al que se refiere la nueva forma o disposición; un mejor aprovechamiento



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de ese objeto; una mayor facilidad o economia en la fabricación de ese objeto; un empleo más satisfactorio de ese objeto para los consumidores”.

O trabalho de interpretação começa analisando se ao tempo da concessão da patente (MU 7502534-5, cujo depósito efetivou-se em 20.10.1995), o objeto de discussão já se encontrava no estado da técnica, como afirma a recorrente, ou se, do contrário, ficou configurada a contrafação e convém recordar que as perícias, em casos do gênero, são elucidativas, e o laudo do presente caso não escapa desse princípio.

O laudo pericial produzido nos autos explica que *“os elementos coligidos permitem concluir que não houve contrafação e uso indevido da patente MU 7502534-5 em nenhum dos veículos vistoriados.”* (fls. 791).

Ademais, também conclui o I. Perito nomeado pelo juízo que *“não houve inovação na patente MU 7502534. A solução apresentada pela patente é óbvia, sendo que qualquer técnico envolvido com o problema e precisando atender tanto a portaria do MJ, como o Código de Trânsito, dentro do que estabelece o conceito do 'estado da técnica', encontraria esse tipo de solução”.* (fls. 794).

Como se vê e a despeito da relativa presunção de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

legalidade da validade da patente conferida pelo órgão federal competente, a conclusão firmada pelo perito de confiança do juízo é a de que o engenho mencionado pelo autor não constitui atividade inventiva caracterizada pela inovação, encontrando-se no estado da técnica, com o que se afasta a tese de contrafação e de ocorrência de danos que teriam sido experimentados pelo demandante.

Aliás, ainda que assim não fosse, é certo que, quando analisou um lote de veículos adquirido pela BRINKS, o *expert* atentou-se para o fato de que todos eles teriam sido construídos *“a partir de um projeto específico, utilizando-se de tecnologia recente, confeccionado em uma única chapa de aço”*, o que os difere da descrição de projeto registrado pelo autor, porquanto elucide o I. Perito que o referido modelo de utilidade tem elemento de blindagem feito através de duas chapas de aço, separadas por material isolante térmico (fls. 777).

O fato é que os elementos de prova produzidos, em especial o laudo pericial apresentado, deixam claro que há diferentes maneiras para se atender às Portarias do Ministério da Justiça que tratam de blindagem destas espécies de veículos, além da hipótese apresentada pelo autor ao INPI, tanto que o Sr. Perito afirma, em diversas oportunidades, que *“a solução apresentada pela patente é óbvia, por ser a mais fácil e racional na distribuição de peso entre dois eixos de um veículo, não podendo ser considerada como uma otimização criativa”*. (fls. 796) (g.n.).

Ainda, acerca do laudo pericial apresentado pelo assistente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

técnico do requerente, manifestou-se o I. Perito do juízo, de forma categórica, no sentido de que o aludido trabalho demonstra claramente os principais pontos reivindicados pela patente, mas não demonstra ou comprova, de maneira convincente, sobre a transformação dos veículos da ré para se aproximarem das características descritas pelo autor (fls. 797). Importante assinalar que nos termos da Directiva 88/71, da Comunidade Européia (art. 141) o modelo de utilidade ganha proteção quando contemplar o fator novidade, que consiste em ausência de antecedente comunicado, ao público, de algo semelhante e a singularidade, que reside em diferenciar-se dos pontos fundamentais dos demais (apud, MIGUEL MOURA E SILVA, *Desenhos e modelos industriais: um paradigma perdido?*, in *Direito Industrial*, vol. I, Almedina, Coimbra, 2001, p. 446).

De tal forma, sob qualquer ângulo que se analise a questão, fica afastada a tese lançada na inicial, na medida em que o projeto descrito pela patente é engenho óbvio decorrente do estado da técnica, e, ainda que assim não fosse, não ficou demonstrado o uso, pela ré, do modelo reivindicado pelo autor.

Assim, não havendo comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, é de se manter a sentença, tal qual lançada.

Não há de se acolher, ainda, o pedido constante do recurso adesivo da ré, para majoração do *quantum* fixado a título de honorários advocatícios, já que, à míngua de condenação, foram devidamente fixados, em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

consonância aos termos do art. 20, §4º do CPC, em 15% sobre o valor da causa, percentual condizente com a demanda sob apreciação e apto a remunerar dignamente.

Nega-se provimento a ambos os recursos.

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI

Relator