



Registro: 2012.0000493979

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 9143689-08.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CICERO JUNIOR PEREIRA, são apelados AUDI BRASIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, AUDI DO BRASIL E CIA e SENNA IMPORT PARTICIPAÇÕES LTDA.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAMES SIANO (Presidente) e MOREIRA VIEGAS.

São Paulo, 19 de setembro de 2012.

J.L. Mônaco da Silva
RELATOR
Assinatura Eletrônica



Voto : 6533
Apelação : 9143689-08.2007.8.26.0000
Apelante : Cícero Júnior Pereira
Apelado : Audi Brasil Distribuidora de Veículos Ltda. e
outras
Comarca : São Paulo
Juiz : Dr. André Gonçalves Fernandes

INDENIZAÇÃO - Uso indevido de modelo de utilidade patenteado pelo autor - Improcedência da demanda - Inconformismo - Inadmissibilidade - Sistema de freio do autor que é mera simplificação do sistema produzido pela ré com base em patentes americana e alemã depositadas anteriormente - Modelo de utilidade do autor que está compreendido no estado da técnica - Indenização indevida - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Trata-se de ação de indenizatória ajuizada por Cícero Júnior Pereira em face de Senna Import Ltda., Audi do Brasil e Cia e Audi Brasil Distribuidora de Veículos Ltda., tendo a r. sentença de fls. 407/410, de relatório adotado, julgado improcedente a demanda.

Inconformado, apela o autor sustentando, em síntese, que: a) o perito não pode opinar sobre a documentação juntada aos autos, tampouco pode opor dúvida ao registro de patente; b) a sentença deixou de analisar as respostas aos quesitos na prova pericial, os quais demonstram a semelhança entre o sistema patenteado pelo autor e o usado pelas rés; c) as patentes americana e alemã trazidas pelas rés não têm similaridade com a do autor; d) o sistema de freio inventado pelo autor

não estava no estado da técnica. Por fim, requer o provimento do recurso para julgar procedente a demanda (v. fls. 416/419).

Recurso recebido, processado e respondido.

É o relatório.

O recurso não merece provimento.

Ao contrário do afirmado pelo autor, o perito pode sim analisar documentos técnicos juntados aos autos. Ademais, tal auxiliar da justiça pode também solicitar documentos que estejam em poder das partes, nos termos do art. 429 do Código de Processo Civil.

Acrescente-se que a análise das respostas aos quesitos do autor não são capazes de modificar a sentença. Explica-se. A pergunta mais relevante deduzida pelo requerente foi a seguinte:

“Quesito 2: O sistema de freio eletromecânico que, através de botão controla sinal de motor para frenagem e desfrenagem, objeto da Carta Patente de Modelo de Utilidade (MU7802522-2), apresenta identidade com o dispositivo utilizado no modelo Audi - A8, comercializado pelas Rés? Em caso negativo, por quê?” (v. fls. 336)

A resposta, por sua vez, veio nestes termos: *“Vide item 5. CONCLUSÕES, deste laudo”*. E o trecho remetido é exatamente o trecho que foi utilizado na sentença como razão de decidir.

É importante observar que o perito judicial, ao elaborar o laudo pericial, fez análise minuciosa da patente do autor, comparando-a com as patentes apresentadas

pelas rés. Eis os seguintes trechos do laudo:

“Neste caso se verifica que a patente americana apresenta um sistema bem mais complexo do que aquele sistema patentado pelo autor. Apesar disso, todas as características reivindicadas pela patente do autor que são o motor de acionamento dos cabos do freio de estacionamento e o botão manual de acionamento (22) são verificadas nesta patente. Dessa forma a patente do autor não apresenta ato inventivo (pesquisa e desenvolvimento) em relação à patente americana, pois a UM 7802522-2 trata-se de uma simplificação do sistema americano, com mera exclusão de componentes” (v. fls. 330/331).

“A exemplo da patente americana, neste caso também se verifica que a patente alemã apresenta sistema mais complexo do que aquele do autor. No entanto todas as características reivindicadas pela patente do autor que são o motor que traciona os cabos dos cabos do freio de estacionamento e o dispositivo de acionamento estão presentes na patente alegada. Assim, a patente do autor se constitui em mera simplificação do sistema alemão sem se visualizar pesquisa e desenvolvimento, o que novamente indica a falta de ato inventivo” (v. fls. 331/332).

Não bastasse tal assertiva, cumpre considerar que a patente americana é de 1986 e a alemã, de 1991 (v. fls. 330 e 331), ao passo que o modelo de utilidade do autor, depositado no INPI apenas em 4/12/1998, já estava compreendido no estado da técnica porque foi criado com base em: *“aquilo tornado acessível ao público antes da*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior”, nos termos do § 1º do art. 11 da Lei n. 9.279/1996.

Em suma, a r. sentença não merece nenhum reparo, devendo ser mantida por seus jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator