



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2011.0000285326

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0135230-10.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PLANATC TECNOLOGIA ELETRONICA AUTOMOTIVA LTDA sendo apelado ALFATECNO TECNOLOGIA AUTOMOTIVA LTDA ME.

ACORDAM, em 8ª 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 CAETANO LAGRASTA (Presidente sem voto), LUIZ AMBRA E SALLES ROSSI.

São Paulo, 9 de novembro de 2011.

Ribeiro da Silva
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº: 21526

APEL.Nº: 0135230-10.2006.8.26.0000

COMARCA: FORO REGIONAL DE VILA PRUDENTE

**APTE.: PLANATEC TECNOLOGIA ELETRÔNICA
AUTOMOTIVA LTDA.**

**APDO.: ALFATECNO TECNOLOGIA AUTOMOTIVA LTDA.-
ME.**

Apelação cível – Marcas e Patentes – Desenho industrial – Agravo retido – As testemunhas não ouvidas em audiência são consideradas suspeitas porque têm interesse no desfecho da lide (art. 405, § 3º, inciso IV, do CPC) – As testemunhas são apenas vendedoras e pouco colaborariam para o desfecho da lide – Agravo retido improvido – Mérito – O registro do desenho industrial se refere apenas à aparência de um produto – Os aspectos funcionais do produto são protegidos através do registro de modelo de utilidade – A perícia concluiu que os objetos fabricados pela autora e pela ré são diferentes quanto ao desenho industrial – A questão referente à forma da peça está ligada a sua funcionalidade, cuja proteção seria obtida com o registro de modelo de utilidade, o que não foi feito pela apelante – Apelo improvido (Voto 21526).

A r. sentença de fls. 309/311, cujo relatório se adota, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido. A autora foi condenada no pagamento das custas e despesas do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

processo e honorários advocatícios fixados em quinze por cento do valor da causa atualizado.

A autora interpôs embargos de declaração às fls. 318/321, os quais foram rejeitados às fls. 322.

Inconformada apelou a autora às fls. 323/333, propugnando a reforma da r. sentença de primeiro grau de jurisdição para julgar a ação procedente.

Recebida a apelação no efeito devolutivo e suspensivo às fls. 336.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 332/341.

É o relatório.

Para evitar qualquer nulidade processual, aprecio o agravo retido interposto às fls. 290, pois o pedido para seu conhecimento somente foi formulado no final das razões da apelação, e não preliminarmente, conforme determina o artigo 523, "caput", do Código de Processo Civil.

O agravo retido não merece provimento.

As próprias testemunhas afirmaram que são comerciantes das peças fabricadas pela autora. Diante disso, supõe-se que estas testemunhas tenham interesse no resultado do feito, considerando-se suspeitas (art. 405, § 3º, inciso IV). Quanto à alegação da autora de que as testemunhas têm conhecimento dos fatos e demonstrariam a confusão das peças fabricadas pelas partes, não se acolhe. As testemunhas são apenas vendedoras, não tendo conhecimento técnico



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

suficiente para elucidar qualquer questão ao juízo. No mais, tais testemunhas colaborariam, em muito pouco, para o deslinde da lide.

Nego provimento ao agravo retido.

Apela a autora alegando que fabrica tampa para rosqueamento a equipamento de teste arrefecimento para reservatório de água de radiadores. Esta tampa é constituída de duas peças, porém, a autora desenvolveu nova tampa alternativa constituída de uma única peça. Por constituir design novo e original a peça foi registrada junto ao INPI (desenho industrial). No entanto, a ré vem fabricando produto similar ao da autora. Aduz que a peça da ré é nova, porém não é original.

Não assiste razão à autora, ora apelante.

Na realidade, a autora obteve o registro do desenho industrial, o que se refere apenas à aparência de um produto, caracterizadas por suas cores, linhas, materiais etc.

Os aspectos funcionais são protegidos pelo modelo de utilidade.

O fato da peça da autora ser constituída por um único objeto, não necessitando de tempo constitui aspecto funcional, conforme foi constatado na perícia.

A perícia conclui às fls. 190 que *“a peça comercializada pela ré não é idêntica ao produto protegido pelo registro de desenho industrial de que é titular a autora. A semelhança entre as peças refere-se aos aspectos funcionais da mesma, não protegido pelo registro de desenho industrial”*.

A perícia também concluiu que *“os demais*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

aspectos da peça (elementos rosqueadores) estão diretamente relacionados a sua funcionalidade, ou seja, não há nenhuma forma ornamental, o desenho corresponde exclusivamente à necessidade da peça de se encaixar (ou ser rosqueada) na tampa e no bocal do reservatório de água de radiadores. A proteção destes aspectos funcionais seria obtida através do registro de Modelo de Utilidade”.

A grande controvérsia instalada é que a apelante aduz que houve cópia do produto em relação a sua forma, e que não havia no mercado peça com formato similar. No entanto, a questão referente à forma da peça está ligada a sua funcionalidade, cuja proteção seria obtida com o registro de modelo de utilidade, o que não foi feito pela autora. A proteção dos aspectos funcionais seria obtida através do registro do modelo de utilidade.

Em manifestação sobre a perícia, não houve qualquer manifestação da autora, ora apelante, sobre o registro da peça como modelo de utilidade.

Quanto ao desenho da peça, não há qualquer cópia. São peças diferentes, e não há falar que a ré copiou o desenho do produto da autora, razão pela qual a ação é improcedente. A perícia esclareceu bem as diferenças dos produtos quanto ao desenho industrial.

Ainda há mais um detalhe.

No Brasil, de acordo com o inciso II do artigo 100 da Lei 9.279/96, a forma de um objeto, que é determinada essencialmente por características técnicas ou funcionais, não



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

é protegível através do registro do desenho industrial.

O artigo 100, inciso II, da Lei 9.279/96 assim dispõe: *“Não é registrável como desenho industrial: II- a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais”*.

Assim, o que se percebe é que a forma do objeto não é protegido através do registro do desenho industrial, que apenas trata de aspectos ornamentais do produto.

Não há falar em litigância de má-fé. A autora não agiu de má-fé e o simples fato de ter perdido a ação não gera tal condenação.

Nego provimento ao recurso.

RIBEIRO DA SILVA
Relator