

RECURSO ESPECIAL N. 15.424-0 — SP (91.0020730-6)

Quarta Turma (DJ, 13.02.1995)

Relator: *Exmo. Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar*

Recorrentes: *Antônio Moriel e outro*

Recorrida: *Metalúrgica Montefeltro Comércio e Indústria Ltda.*

Advogados: *Drs. Samuel Monteiro e outro e Gedeard de Souza Pereira e outros*

**EMENTA.** — PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. MESA DOBRÁVEL. DIREITO AUTORAL. REGISTRO NA ESCOLA DE BELAS ARTES/F.J. CADEIRA DOBRÁVEL. LEIS NS. 5.772/71 E 5.988/73.

I — A utilização de patente de modelo de utilidade, para a fabricação de mesas dobráveis, mediante novo sistema de articulação e travas, sem respeitar o direito de propriedade e de uso exclusivo (art. 5º da Lei n. 5.772/71), acarreta o dever de indenizar, na forma do art. 23 e seu parágrafo único.

II — O registro do desenho de cadeira dobrável, na Escola de Belas Artes/RJ, por ser relativo a modelo de utilidade, não garante ao seu autor privilégio na sua fabricação.

III — Recurso especial conhecido em parte, e nessa parte provido.

#### ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer em parte do recurso, e nessa parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Relator os Srs. Ministros Antônio Torreão Braz, Fontes de Alencar, Sálvio de Figueiredo e Barros Monteiro.

Custas, como de lei.

Brasília, 6 de dezembro de 1994 (data do julgamento).

Ministro FONTES DE ALENCAR, Presidente — Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Relator.

#### RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIAR: — Antônio Moriel propôs ação ordinária de perdas e danos contra Metalúrgica Montefeltro Comércio e Indústria Ltda., por indevida utilização de inova-

ção introduzida pelo autor no desenho de mesa e cadeira dobráveis, registrada em seu nome. A sentença deu pela procedência parcial da ação, determinando à ré abster-se da fabricação das mesas dobráveis, sob pena de multa diária.

A Eg. Quinta Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, à unanimidade, negou provimento ao apelo do autor, e também ao recurso adesivo da ré, sob os seguintes argumentos:

“Analisou o Magistrado, proficientemente os elementos dos autos, concluindo pela procedência em parte do pedido, tão-somente para que a ré se abstenha de fabricar e comercializar as mesas dobráveis, desde que confeccionadas com as modificações introduzidas pelo autor, na conformidade da patente que este possui sob pena de incorrer na multa fixada em Cr\$ 100.000 diários, até que o privilégio passe ao domínio público.

Repeleu, assim, a pretensão protetiva em relação às cadeiras, que não possuem registros no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mas tão-somente na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro.

Repeleu também a pretensão de ver a ré condenada a pagar perdas e danos.

Nenhum desacerto, quanto a esses aspectos macula a decisão recorrida. No que tange às cadeiras, por considerar-se típico modelo de utilidade, destinado a melhorar a capacidade de utilização do objeto, nenhum privilégio beneficiando o autor na sua fabricação e venda” (fls. 431/432).

Rejeitados os embargos de declaração, interpôs o autor recurso extraordinário, depois transformado em especial. Afirma o recorrente que apertou as mesas dobráveis, obtendo do INPI patente de modelo de utilidade, com prazo de validade de 10 anos, contados da data do depósito (Lei n. 5.772/71, art. 23 e seu parágrafo único); bem como obtive registro na Escola de Belas Artes da UFRJ para proteger seus direitos autorais, antes da Lei n. 5.988/73 (art. 123) e na vigência dos arts. 649, 672 e 673, “caput” e parágrafo único, do Código Civil. O v. acórdão recorrido, mantendo a sentença que lhe indeferira as perdas e danos, violou os dispositivos legais citados.

Negado seguimento ao apelo, via de agravo de instrumento (Ag n. 9.732/SP, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO) foi determinada a remessa a esta Corte.

Novamente, manifestou-se o recorrente, aduzindo que a decisão hostilizada não condiz com as provas produzidas, porque a própria sentença condenou a ré a abster-se de continuar fabricando os móveis, violando o art. 5º, incisos II e XXVII da CR, arts. 126, 128 e 337, do CPC, arts. 3º e 5º da LICC e 35, I, da LOMANY/79. Tem o recorrente legítimo interesse para reclamar perdas e danos devidamente atualiza-

das como divida de valor, a partir do depósito do pedido de patente no INPI e desde a obtenção do certificado na Escola de Belas Artes da UFRJ. Conclui, acrescentando negativa de vigência aos arts. 159, 948 e 1.059 do Código Civil e Lei n. 6.423/77. Aponta dissídio com o REsp n. 197/SP, REsp n. 9.415/SP, REsp n. 4.952/MG, REsp n. 6.087/MG, REsp n. 4.654/RJ e Ag n. 96.964/SP (STF), dentre outros.

A douta SGR opinou pelo não conhecimento.

É o relatório.

#### VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIAR (Relator): — 1. A Lei n. 5.988, de 14.12.73, que regula os direitos autorais, protege a criação das obras intelectuais enumeradas, exemplificativamente, no art. 6º, e garante ao seu autor contra reprodução ou divulgação fraudulenta, permitindo-lhe requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos, a suspensão da divulgação ou da utilização da obra, além de indenização por perdas e danos (art. 123).

Essa legislação não se aplica à inovação introduzida pelo autor no desenho da cadeira dobrável, conforme muito bem ficou explicitado na v. sentença:

“Com efeito, anota *Newton Silveira* e com ele toda doutrina que constitui objeto do direito do autor “uma obra, entendida como produto da elaboração do intelecto” e destinada — acrescentando — a produzir um sentimento puramente estético, isto é, desvinculado de qualquer cunho pragmático. Caso contrário, estar-se-á diante de um modelo de utilidade e, ainda, de um modelo ou desenho industrial. Bem por isso é que o mencionado jurista também observa: “A novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas. Segundo *Pouillet*, tais criações quando não despertam nenhum sentimento estético, satisfazendo apenas ao gosto da moda, somente podem ser protegidas pela lei de desenhos e modelos, caso contrário entram no domínio da propriedade artística” (“Direito do Autor no Desenho Industrial”, ed. 1982, pp. 65 e 53, pela ordem).

Ora, as modificações introduzidas pelo autor na cadeira dobrável não podem na certa corresponder a uma obra puramente intelectual e dotada de sentido estético. Nem em modelo ou desenho industrial há de se falar, pois o que se fez, consoante observou o visor judicial (2ª resposta, de fl. 209), foi pura e simplesmente introduzir na cadeira um novo sistema de articulações e travas, para melhor — licito que se infra — sua capacidade de utilização. Típico modelo de utilidade, pelo que se vê, assim entendido, de acordo com a definição legal, como uma disposição acrescentada em objeto conhecido para a obtenção de maior praticidade de uso (Código de Propriedade Industrial, art. 10º) (fl. 335).

Portanto, não prospera a inconformidade do recorrente ao pretender modificar o v. acórdão que manteve a sentença e reafirmou: “No que tange às cadeiras, por considerar-se típico modelo de utilidade, destinado a melhorar a capacidade de utilização do objeto, nenhum privilégio beneficia o autor na sua fabricação ou venda.”

2. Já no que diz com o direito à indenização por perdas e danos, por violação ao direito decorrente de patente registrada no INPI, relativa às mesas dobráveis, penso que o recorrente tem razão.

A r. sentença, assim como o v. acórdão, reconheceram a eficácia do registro INPI (cujá impugnação administrativa feita pela ré foi indeferida pelo Instituto em 1983 — laudo, fl. 204), e admitiram que a demandada estava produzindo mesas com o inovador mecanismo no sistema de articulação e travas, protegido pela patente conferida ao autor: “E nisso (quanto às mesas) tem razão, não só por haver obtido a patente respectiva, como também pelo fato de estar a demandada reproduzindo o aludido sistema, última conclusão a que se chega pela simples comparação das fotografias existentes nos autos” (sentença, fl. 336).

Utilizando-se a ré do *modelo de utilidade* patenteado pelo autor (doc. de fl. 13), sem lhe respeitar o direito de propriedade e de uso exclusivo, causou ofensa às disposições do Código de Propriedade Industrial (Lei n. 5.772/71), especialmente ao seu art. 5º. O acórdão que negou ao titular do privilégio o direito de ser indenizado pelo uso não autorizado, violou o art. 23 e seu parágrafo único, invocando pelo autor, no seu recurso especial.

O direito à indenização foi recusado ao autor sob a alegação de que não provara a existência do dano. Acontece que, a meu juízo, o dano decorre do uso indevido do modelo patenteado, e esse fato está amplamente reconhecido. A questão relativa ao direito à indenização, pois, não envolve matéria de fato, mas se constitui numa consequência de direito: reconhecidos os fatos do registro e da utilização do modelo pela ré, na fabricação de suas mesas dobráveis, tem o titular do registro direito à indenização, pois a ofensa ao seu patrimônio consistiu no desrespeito ao privilégio. A resposta afirmativa pode ser dada independentemente de exame de outros fatos, o que ficará para a fase da definição dos valores da indenização a que tem direito o autor.

Eslareço que apenas examinei o recurso especial assim como proposto a fls. 509 e seguintes, quando o recurso extraordinário foi transformado em recurso especial, não tomando conhecimento das razões de fl. 537, quando já proferido o despacho de admissibilidade.

Isto posto, conheço em parte do recurso, por violação ao disposto no art. 23, parágrafo único do Código de Propriedade Industrial, e nessa parte lhe dou provimento, para reconhecer a procedência do pedido inde-

nizatório pela violação ao privilégio relativo à mesa dobrável, com indenização a ser liquidada por arbitramento, consistente em parcela sobre o lucro obtido pela ré na fabricação desse móvel.

Como consequência, altero a condenação nos ônus da sucumbência, tocando metade para cada uma das partes, pagando cada uma delas os honorários do seu patrono.

EXTRATO DA MINUTA

REsp n. 15.424-0 — SP — (91.0020730-6) — Relator: Exmo. Sr. Ministro Ray Rosado de Aguiar. Recorrentes: Antônio Moriel e outro. Recorrida: Metalúrgica Montefeltro Comércio e Indústria Ltda. Advogados: Drs. Samuel Monteiro e outro e Gdevard de Souza Pereira e outros.

Decisão: A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, deu-lhe provimento, nos termos do voto do Exmo. Sr. Ministro Relator (em 06.12.94 — 4ª Turma).

Volaram com o Relator os Exmos. Srs. Ministros Antônio Torreão Braz, Fontes de Alencar, Sálvio de Figueiredo e Barros Monteiro.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Ministro FONTES DE ALENCAR.

RECURSO ESPECIAL N. 16.033-0 — SP (91.0021867-7)

Segunda Turma (DJ, 13.02.1995)

Relator: Exmo. Sr. Ministro Hélio Mosimann

Recorrente: Município de Campinas

Recorrido: Ornato Paisagismo e Jardinagem Ltda.

Advogados: Drs. Benedita Vera de Castro e Silva e outro e Newton Brasil Leite e outro

EMENTA: — TRIBUTÁRIO. ISS. LOCAL DO RECOLHIMENTO. SERVIÇOS DE PAISAGISMO. OBRA JÁ CONCLUÍDA.

— A regra geral sobre a competência para instituir o tributo (ISS) é a do local onde se situa o estabelecimento prestador, excepcionando-se os casos de construção civil, em que a competência tributária se desloca para o local da prestação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso, e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Participaram do julgamento os Srs. Ministros Pecanha Martins e Américo Luz. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro.

Custas, como de lei.

Brasília, 14 de dezembro de 1994 (data do julgamento).

Ministro HÉLIO MOSIMANN, Presidente e Relator.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HÉLIO MOSIMANN: — Cuida a hipótese de Mandado de Segurança impetrado por Ornato Paisagismo e Jardinagem Ltda., objetivando eximir-se do pagamento do ISS, eis que os serviços executados estariam isentos do citado imposto, por força do art. 11, do Decreto-lei n. 406/68, tendo em vista estar caracterizado como "construção civil" e ter sido contratado com autarquia estadual — SABESP.

Alegava ainda, no "mandamus", que mesmo não reconhecida a isenção, competente para exigir o tributo seria o Município de Carapicuíba, local da prestação do serviço, como disposto no art. 12 do mesmo Decreto-lei n. 406/68.

Requeria, por fim, a expedição de certidão negativa de tributos municipais.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a segunda, determinando a expedição da certidão requerida, "posto que o ISS pretendido pela Fazenda Municipal não é devido, uma vez que o fato gerador ocorreu em outro Município".

Apelou a Prefeitura Municipal de Campinas, tendo a Sexta Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, à unanimidade de votos, mantido a decisão monocrática, ao fundamento de que, "no caso, o que conta, não é o local do estabelecimento e aqui nem é bem estabelecimento, mas simples escritório, e sim o local dos serviços".

Inconformado, interpôs o Município vencido o presente Recurso Especial, com fulcro nas alneas a e c, do permissivo constitucional, aduzindo violação ao art. 12, do Decreto-lei n. 406/68, além de divergência pretoriana.