



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2011.0000185820

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 9104314-39.2003.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TERRA DESIGN SINALIZAÇÃO EXPRESSA E PROJETOS S C LTDA e TORFA INDUSTRIA METALURGICA E DE LUMINARIAS LTDA sendo apelado PANTOJA E CARMONA INDUSTRIA E COMERCIO DE LUSTRES LTDA.

ACORDAM, em 4ª 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 Exmo. Desembargadores FÁBIO QUADROS (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.

São Paulo, 15 de setembro de 2011.

Teixeira Leite
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Voto nº 13876

Processo inserido na Meta 2 do CNJ e redistribuído por força da Resolução 542 de 2011.

PATENTE. Modelo de utilidade. Sentença que, por não vislumbrar maior praticidade ao produto e sequer qualquer característica inventiva, julgou improcedente a ação. Posterior indeferimento pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual que apenas corrobora com os termos da sentença. Recurso, tendente a alterar esse resultado, desprovido.

Trata-se de apelação contra r. sentença (fls. 296/305), que julgou improcedente ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido indenizatório proposta por Terra Design Sinalização Expressa e Projetos e Torfa Indústria Metalúrgica e de Luminárias contra Pantoja e Carmona Indústria Elétrica, sob o fundamento de que o modelo de utilidade além de não ter sido patentado pelo INPI, não foi possível se estabelecer inovação, até porque os lustres em questão são fabricados por outras empresas com pequenas variações, como é o caso da ré.

Inconformadas, em suas razões (fls. 314/323), as empresas afirmam que a farta documentação, deixa claro que a apelada está reproduzindo seu sistema de luminária. Entendem que, embora para a criação do lustre utilizem peças existentes no mercado, a confecção da ferramenta dos cones é passível de privilégio, porquanto inovou o projeto do produto. Entendem que se diferenciam das demais peças fabricadas pelos concorrentes isso porque o projeto, o conjunto, a forma e a disposição é única e visam uma maior diversidade visual, efeitos fotoluminosos, sem interferência na colocação das lâmpadas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Sustenta que essa criação já existe desde março de 1998, ainda que o depósito no INPI tenha ocorrido em 27 de agosto de 1999. Portanto, a apelante iniciou essa produção em momento anterior à apelada.

Contra-razões às fls. 333/337.

Este é o relatório.

Inicialmente observo que esse recurso deu entrada em maio de 2003, e, em razão dos termos da resolução 542/2011 do Tribunal de Justiça, foi redistribuído a esse Relator, em 04/07/2011, junto com outros 160.

Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação.

Por esse motivo, o titular tem o direito de excluir terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso e venda. Pode, por óbvio, fazê-los livremente.

No caso, é incontroverso que o sócio diretor da empresa Terra Design depositou a patente de modelo de utilidade em 27/08/1999 pretendendo o privilégio quanto à forma, conjunto, projeto e disposição de sistema de luminária.

Sucedo que, com base no laudo pericial, o d. magistrado, sob o fundamento de que os utensílios necessários para a fabricação desses lustres estão disponíveis no mercado, portanto sem



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

prova de qualquer novidade ou utilização com maior praticidade, requisito necessário para o registro do modelo de utilidade, entendeu que a apelada não estava plagiando o produto em questão.

Aliás, com razão, pois como explica **Newton Silveira**: “*A originalidade deve ser entendida em sentido subjetivo, em relação à esfera pessoal do autor. Já objetivamente nova é a criação ainda desconhecida como situação de fato. Assim, em sentido subjetivo, a novidade representa um novo conhecimento para o próprio sujeito, enquanto, em sentido objetivo, representa um novo conhecimento para toda a coletividade. Objetivamente novo é aquilo que ainda não existia; subjetivamente novo é aquilo que era ignorado pelo autor no momento do ato criativo.*” (**Propriedade Intelectual, Ed. Manole**).

No mesmo sentido, os ensinamentos de **João da Gama Cerqueira**: “*Os desenhos e modelos devem revestir-se de certa originalidade para fazerem jus à proteção legal. Os desenhos e modelos são protegidos como criações intelectuais e o direito que a lei assegura aos seus autores origina-se do fato da criação, tendo o mesmo fundamento que o direito dos inventores, e dos autores de obras literárias ou artísticas. Daí a necessidade de ser o desenho ou modelo original, pois seria injusto conferir-se a qualquer pessoa um direito exclusivo sobre coisas que não resultam de seu trabalho e pertencem ao domínio público ou ao patrimônio comum das artes e das indústrias. O objeto ou a idéia do desenho ou modelo podem ser vulgares e comuns e já terem sido aproveitados por outros autores. Tudo está na maneira pessoal de tratar do assunto, imprimindo o autor à sua criação um cunho novo, uma individualidade própria, que a distinga de outras semelhantes*”. (**Tratado da Propriedade Industrial, 2ª Edição, volume**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

1, páginas 662 e 663, ed. Revista dos Tribunais).

Portanto, e por não se vislumbrar os pressupostos necessários ao modelo de utilidade, impossível se acatar a alegação de plágio pela parte adversa, até porque *“a concorrência desleal através da cópia servil só ocorre quando feito sistematicamente, com intuito de confundir a clientela, com a finalidade de desviar a mesma, fazendo-a acreditar que um produto ou serviço de um imitador é da mesma origem que a do concorrente imitado. Um competidor pratica a concorrência desleal quando se aproveita do esforço de outro, que se esmera na difícil tarefa de constantemente inovar e se diferenciar no seu segmento mercadológico copiando as características não funcionais do negócio, produto ou serviço daquele competidor, com o escopo de poupar esforço e dinheiro e desviar a clientela alheia, criando confusão na mente do consumidor”*.(A **Concorrência Desleal**, texto de **Patrícia Carvalho da Rocha Porto, Especialista em Direito da Propriedade Industrial – UERJ**).

Logo, as apelantes não demonstraram a contrafação de seus lustres pela empresa concorrente. Ademais, e ainda que assim não fosse, em consulta ao *site* do Instituto Nacional Propriedade Intelectual nota-se que em 16/07/2007 foi proferida a seguinte decisão: *“Indefiro o presente pedido com base no(s) art.(s) 9º em vista do art. 14º da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279 de 14/05/1996.”*

Portanto e diante desta nova circunstância, ou que esse direito não foi a elas concedido, sem razão para alterar a r.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

sentença que deverá ser integralmente mantida.

Ante o exposto, voto pelo *desprovemento do*
recurso.

TEIXEIRA LEITE

Relator