



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

Registro: 2012.0000532783

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 9278423-56.2008.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é apelante CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA e é apelado PLASTICOS NOVEL DO NORDESTE S A.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI CASCALDI (Presidente) e PAULO EDUARDO RAZUK.

São Paulo, 9 de outubro de 2012.

Luiz Antonio de Godoy  
RELATOR  
Assinatura Eletrônica



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

**VOTO Nº 24235**

**APELAÇÃO Nº 9278423-56.2008.8.26.0000 - Osasco**

**APELANTE Central de Embalagens Ltda**

**APELADA Plásticos Novel do Nordeste S/A**

**JUIZ Paulo Campos Filho**

**PATENTE – Ações anulatórias da patente ajuizadas perante a Justiça Federal – Prejudicialidade externa de que não se cogita – Modelo de utilidade – Postiço metálico com gravação em alto relevo para molde de injetora de termoplásticos – Falta do requisito essencial da novidade – Prova de que os moldes para injeção de termoplásticos constituem técnica antiga na modalidade alto relevo – Autora que não comprovou acréscimo significativo na utilidade dos postiços metálicos de alto relevo já difundidos na indústria – Usurpação de técnica por parte da ré não verificada – Ação principal e medida cautelar improcedentes – Ônus de sucumbência a cargo da autora – Recurso provido.**

Trata-se de apelação da sentença de fls.154/156 em que foram julgadas procedentes "medida cautelar de busca e apreensão" (fls. 2 -apenso) e "ação ordinária" (fls. 2) ajuizadas por Plásticos Novel do Nordeste S/A contra Central de Embalagens Ltda., "tornando definitiva a liminar concedida na medida cautelar, e condenando a Requerida a pagar à Autora indenização por danos materiais, consistentes na importância que deixou esta de auferir em razão da violação de sua patente, importância esta a ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento" (fls.156). Foi a ré condenada no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Inconformada, esta apelou, requerendo a reforma da sentença. Sustentou não ter sido observado o disposto no art. 56, § 1º, da Lei



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

nº 9.279/96. Argumentou que a patente concedida à autora seria nula, pois a prática de injetar moldes com postigos seria de domínio público desde 1970. Alegou, ainda, não haver prova de desvio de clientela. Oferecidas contrarrazões, foram os autos remetidos a esta Corte. Juntou a recorrente aos autos petição inicial relativa à "ação anulatória de patente" ajuizada perante a 39ª Vara Federal do Rio de Janeiro (fls. 211/239).

É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.

De imediato, anota-se que a ação anulatória de fls. 213/239 ainda se acha em curso em primeira instância (conforme pesquisa feita em sítio da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro), certo ter sido ajuizada em 19 de dezembro de 2008, o que inviabiliza cogitar-se de ocorrência de prejudicialidade externa.

Com relação ao outro feito (nº 0803863-15.2007.4.02.5101 – 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro), conforme pesquisa feita no mesmo sítio, além de achar-se arquivado, nele não figura como parte a ora apelante, sendo, portanto, irrelevante para o desfecho desta demanda.

Alegando ser titular de modelo de utilidade (MU nº 7603322-8) consubstanciado em postigo metálico **com gravação em alto relevo** para molde de injetora (fls.24/30), buscou a autora, ora apelada, o reconhecimento de que seria a única empresa autorizada a comercializar produtos (caixas plásticas para uso agrícola) com gravação vazada. Assim, pretendeu a abstenção da ré na utilização do postigo metálico, bem como sua condenação no pagamento de indenização pela violação da patente e pela prática de concorrência desleal.

Como já decidiu esta Turma Julgadora, "*modelo de utilidade é uma modalidade de patente que se destina a proteger inovações com menor carga inventiva. Ele é o objeto de uso prático de aplicação industrial, como novo formato de que resulta melhores condições de uso ou fabricação. Nesses casos, não há propriamente uma invenção, mas sim um acréscimo na utilidade de uma ferramenta,*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

*instrumento de trabalho ou utensílio, pela ação da novidade parcial agregada. Por isso, também é chamado de pequena invenção./ Ele é protegido pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), que, em seu artigo 9º, prevê que 'É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação'" (Apelação Cível Nº 9058670-68.2006.8.26.0000 – São Paulo, 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v.un., Rel. Des. De Santi Ribeiro, em 25/10/11).*

Respeitado o entendimento do Juiz de Direito, o laudo de constatação de fls. 110/118 dos autos em apenso não concluiu que os postigos metálicos utilizados pela recorrente seriam idênticos aos da apelada. Concluiu-se tão-somente que "Foi constatada a existência e utilização de três postigos metálicos, bem como de inúmeras caixas de plástico, fabricadas utilizando-se os três referidos postigos metálicos".

Não bastasse isso, os elementos probatórios constantes dos autos revelam que os postigos metálicos utilizados para gravação vazada não se caracterizam como modelo de utilidade por faltar-lhes o requisito essencial da novidade.

Os moldes para injeção de termoplásticos constituem técnica antiga, inclusive na modalidade de gravação de alto relevo. Comprovou a recorrente que, desde 1970 (fls. 42), há na literatura técnica notícia sobre a produção de postigos daquela mesma natureza (fls. 56/61).

Nestes autos, não restou cabalmente comprovado por parte da recorrida acréscimo significativo na utilidade dos postigos metálicos de alto relevo já difundidos na indústria, ônus que lhe incumbia.

Nessa ordem de ideias, não se há de falar de usurpação de sua técnica por parte da apelante.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

Nestes termos, é reformada a sentença, julgando-se improcedente a ação principal, bem como a medida cautelar em apenso.

Arcará a autora com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em R\$ 5.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

Dá-se provimento ao recurso.

**LUIZ ANTONIO DE GODOY**  
Relator