

**Número do processo:** 70028436798  
**Comarca:** Comarca de São Marcos  
**Data de Julgamento:** 21-09-2011  
**Relator:** Romeu Marques Ribeiro Filho

---

**APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS E PATENTES. VIOLAÇÃO DE DIREITO industrial NÃO DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DE CONTRAFAÇÃO INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.**

No caso em tela, o **modelo de utilidade** é a configuração aplicada em degrau de escada.

O depósito do pedido de **modelo de utilidade** junto ao INPI fixa a data da apresentação do pedido e determina o estado da técnica.

Assim sendo, ambas as empresas já possuem registro do INPI, tendo a requerente efetuado o pedido no ano de 2003, e a requerida no ano de 2005.

Laudo pericial que aponta diferenças na estrutura de fixação dos degraus.

Pressuposto consagrado por lei que em nosso país rege o princípio da 'novidade absoluta', chegar-se-á à conclusão que somente será objeto de patente o que for realmente novo e não estiver compreendido pelo estado da técnica.

Além disso, já existiam implementos similares no mercado, a configurar o estado da técnica, como explicitamente demonstrado nos autos da ação cautelar anexa.

Assim, não restou caracterizada a alegada contrafação de parte da recorrida.

**APELO DESPROVIDO.**

Apelação Cível  
Nº 70028436798

FABBOF INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
MUNDIAL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA

Quinta Câmara Cível  
Comarca de São Marcos

APELANTE  
APELADO

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **Des. Gelson Rolim Stocker (Presidente)** e **Des.ª Isabel Dias Almeida**.

Porto Alegre, 21 de setembro de 2011.

**DES. ROMEU MARQUES RIBEIRO FILHO,**

**Relator.**

## **RELATÓRIO**

**Des. Romeu Marques Ribeiro Filho (RELATOR)**

Trata-se de recurso de apelação interposto por **FABBOF INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA**, em face da sentença das fls. 240/243, prolatada nos autos da ação inibitória cumulada com indenizatória, ajuizada em face de **MUNDIAL COMPONENTES AUTOMOTIVOS**, que julgou improcedente o pedido nos seguintes termos:

*Isso posto, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido formulado por **Fabbof Indústria Metalúrgica Ltda** na Ação Inibitória cumulada com Indenizatória ajuizada contra **Mundial Componentes Automotivos Ltda**,*

*Sucumbente, arcará a a autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, além dos honorários advocatícios ao procurador da ré que fixo em R\$ 2.000,00, considerando o trabalho realizado e a média complexidade da causa, com fundamento no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.*

Em suas razões recursais (fls. 247/273), a apelante narrou que fabrica peças e acessórios para veículos automotores. Sustentou que, a fim de aprimorar o negócio, desenvolveu “*um modelo de graus de escada tipo móvel*”, o qual restou registrado junto ao INPI (registro de desenho industrial nº DI 63043351, depositado em 05.12.2003). Aduziu que tomou ciência de que a apelada estava comercializando escadas similares as suas, razão pela qual ajuizou ação cautelar (processo nº 128/1.05.0001207-9 em apenso), visando demonstrar a semelhança entre as peças.

Prosseguiu, alegando que possui o certificado de registro de desenho industrial, ao passo que a apelada teria somente o depósito de pedido de registro, razão pela qual possui mera expectativa de direito relativamente ao reconhecimento da patente pelo INPI. Afirmou estar evidenciada a contrafação, pois o seu registro antecede ao pedido de registro da apelada. Referiu que tal fato lhe trouxe uma série de danos, tais como perda de clientes e redução do faturamento. Por fim, sustentou a incidência da Súmula nº 227 do STJ, destacando que a contrafação caracteriza dano moral puro. Postulou pelo provimento do recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões às fls. 313/319.

Determinada a redistribuição dos autos ao Des. Roque Miguel Fank, integrante da colenda 12ª Câmara Cível (fls. 351/356v), em razão da matéria, foi suscitado conflito negativo de competência, que determinou o retorno dos autos a esta relatoria.

Registro que foi observado o disposto nos artigos 549, 551 e 552 do CPC, tendo em vista a adoção do sistema informatizado.

É o relatório.

## VOTOS

### Des. Romeu Marques Ribeiro Filho (RELATOR)

Inicialmente, cabe ressaltar que a apelante atendeu aos pressupostos processuais, a fim de ser conhecida a presente apelação, na medida em que utilizou do recurso cabível, na forma do artigo 513 do CPC; há interesse processual e legitimidade recursal.

O recurso é tempestivo, inexistindo fato impeditivo ao direito de recorrer.

Embora os respeitáveis fundamentos apresentados pela apelante, a sentença não comporta modificação.

A requerente ingressou com ação inibitória para abstenção de uso ilegal de produto patentado cumulada com indenizatória alegando ser proprietária e, portanto, detentora dos direitos industriais de um **modelo** de degraus de escada tipo móvel, da qual requereu proteção junto AP INPI, através do registro de desenho industrial e pedido de patente (PI 0305734-8).

Afirma ter tomado conhecimento de que seu produto estava sendo reproduzido pela requerida, tendo notificado a empresa extrajudicialmente para abster-se de industrializar, comercializar e divulgar o produto que se caracteriza da "configuração aplicada em degrau de escada".

A ré, por sua vez, aduziu que não poderia o Judiciário suprimir a esfera administrativa, uma vez que o pedido de prioridade de Desenho Industrial esta sob análise. Salieta que o desenho industrial já é de domínio público, não havendo, portanto, exclusividade do uso por parte do requerente. Ressalta que não há nos autos o mínimo de indícios da alega contrafação.

A requerente ajuizou medida cautelar de busca e apreensão, (processo nº 128/1.05.0001207-9), cuja liminar foi indeferida, sendo, entretanto, determinado que a requerida entregasse um exemplar do produto hostilizado, com o fim de se realizar perícia técnica.

Analisando as provas colhidas nos autos, verifica-se que não merece amparo a pretensão da autora, devendo ser julgado improcedente o pedido de ação inibitória para abstenção de uso ilegal de produto patentado cumulada com indenizatória pelas razões a seguir delineadas.

Sabe-se que a Constituição Brasileira protege a propriedade das marcas e patentes ao dispor em seu art. 5º, inc. **XXIX** que **"a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País."**

No entanto, essa propriedade, como todos os demais direitos, está sujeita a um regime jurídico, segundo norma de natureza cogente que os regulamenta, como é o caso que ora se examina.

Para o exame da pretensão recursal, e considerando-se o princípio devolutivo dos recursos, deve-se ater à prova constante dos autos para se aferir se houve, no caso, contrafação da requerida na produção dos degraus.

Cabe ressaltar que duas noções iniciais exigem compreensão para o devido exame dos pedidos elencados nos autos: **(a) ser o modelo de utilidade inovador, em relação aos equipamentos já existentes no mercado; (b) não estar, o modelo de utilidade, compreendido no estado da técnica.**

A definição legal sobre **modelo de utilidade** está contida no art. 9º da Lei nº 9.279/96, *verbis*:

*“Art. 9º 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. “*

A doutrina abalizada ressalta as características que envolvem o projeto inovador sob o título de **modelo de utilidade**:

*“A inovação protegida como **Modelo de Utilidade** deve manter sempre a presença de três elementos:*

- nova forma ou disposição;*
- objeto de uso prático;*
- melhoria funcional para o fim que se destina.*

*(P. R. Tavares, in ‘Propriedade Industrial’, 2ª ed, ed. Forense, RJ, 2000, pág.35):*

No que respeita à conceituação de **modelo de utilidade**, destaco a abalizada doutrina de João da Gama Cerqueira:

*“Os modelos de **utilidade** constituem invenções de forma, que se situam, pelos seus característicos, em posição intermédia, entre as invenções propriamente ditas e os modelos industriais; aproximam-se daquelas sob o ponto de vista técnico; e destes por consistirem também em criações de forma”. (in Tratado da Propriedade Industrial, Vol. I, RT, SP, 1982, pág.591-592).*

No caso em tela, o **modelo de utilidade** é a configuração aplicada em degrau de escada.

Insta ressaltar que, de acordo com a melhor doutrina, o depósito do pedido de **modelo de utilidade** junto ao INPI fixa a data da apresentação do pedido e determina o estado da técnica.

Assim sendo, ambas as empresas já possuem registro do INPI, tendo a requerente efetuado o pedido no ano de 2003 e a requerida no ano de 2005.

Cumprido notar que o laudo pericial acostado às fls. 82-85 dos autos comprova, de forma robusta e consistente, a existência de diferenças substanciais entre os equipamentos

examinados. Na mesma linha de raciocínio encontra-se o laudo complementar (92-96), posto evidenciar diferenças do ponto de vista técnico-construtivo.

Na esteira dos fundamentos esposados, destaco, partes de extrema relevância, da prova pericial, que, a meu sentir, denotam, substancialmente, as diferenças entre os maquinários.

O perito, em resposta ao quesito nº 4, formulado pelo requerente, informa (fl.83):

*“O perito analisando as fotografias de fls. 44 a 46, do processo 1207-9m e as peças reais que possui em mãos, **conclui-se pela similaridade.**” (grifei)*

Depois, no que se refere às diferenças nos terminais onde são fixados no tubo da escada, a perícia elucidou que o equipamento da recorrida apresenta encaixa diverso, conforme se vê da resposta ao quesito nº 5 (fl.85):

*“**No caso da requerente o degrau é fixado por meio de parafusos trespassantes aos tubos e atarrachados às porcas embutidas no outro lado. Tanto as cabeças dos parafusos como às porcas, ficam alojadas embutidas no próprio degrau. No caso da requerida as cabeças dos parafusos são embutidas no degrau mas não possuem porcas, sendo atarrachadas no outro lado ao próprio degrau de plástico.**”*

Em que pese os equipamentos servirem para a mesma finalidade, como constatado na perícia, por outro lado, resta inquestionável que alguns elementos não foram encontrados na escada contrafeita em relação à análise comparativa feita no equipamento da apelante.

O perito, no laudo complementar, assim concluiu:

*“(...) As peças não são iguais. São semelhantes, similares.”*

*“(...) **É exatamente por isso, eles têm configuração própria. Por isso que eles são similares, não iguais.**”*

A respeito do valor probante da prova pericial, assim escreveu Humberto Theodoro Júnior:

*“O perito é apenas um auxiliar da Justiça e não um substituto do juiz na apreciação do evento probando.” Deve apenas apurar a existência de fatos cuja certificação dependa de conhecimento técnico. “Seu parecer não é uma sentença, mas apenas fonte de informação para o juiz, que não fica adstrito ao laudo e pode formar sua convicção de modo contrário a base de outros elementos ou fatos provados no processo (art. 436).” (In Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 22ª ed. vol. I. Forense: Rio de Janeiro, 1997. P. 483.)*

Ora, é verdade que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, nem está obrigado a decidir de acordo com a conclusão do perito oficial, podendo analisar os elementos fáticos e

formar a sua convicção de forma diversa do *expert*. Entretanto, também é verdadeiro que o juiz apenas não deve aceitar essas conclusões quando o trabalho é inaproveitável, mal fundamentado ou desmotivado, o que, definitivamente, não ocorre no caso dos autos.

Importante ressaltar que a doutrina manifesta-se, pontualmente, sobre o tema: ***“Partindo do pressuposto consagrado por lei que em nosso país rege o princípio da ‘novidade absoluta’, chegar-se-á à conclusão que somente será objeto de patente o que for realmente novo e não estiver compreendido pelo estado da técnica” (in Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, José Carlos Tinoco Soares, RT, 1997, pág.35).***

Neste prisma, convém ressaltar que os degraus da escada, objeto da patente, não podem estar compreendidos no estado de técnica, cuja definição encontra respaldo no art. 11 da Lei nº 9.279/96, *verbis*:

*“Art. 11. A invenção e o **modelo de utilidade** são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.*

***§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.” (grifei)***

Fábio Ulhôa Coelho assevera que o estado de técnica deve ser entendido como compreendendo:

*“... todos os conhecimentos difundidos no meio científico, acessível a qualquer pessoa, e todos os reivindicados regularmente por um inventor, por meio de depósito de patente, mesmo que ainda não tornados públicos. Estes são os contornos básicos da noção conceitual que permite avaliar o grau de novidade das invenções...” (COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. pp. 150-151)*

E complementa:

*“O segundo requisito para a concessão da patente é a atividade inventiva. Apresenta-a a invenção que não decorre do estado da técnica de um modo óbvio, para um especialista. Quer dizer, para ser patenteável, a invenção, além de não compreendida no estado da técnica (novidade), não pode derivar de forma simples dos conhecimentos nele reunidos. É necessário que a invenção resulte de um verdadeiro engenho, de um ato de criação intelectual arguto”. (Op. Cit. pp. 151-152)*

Esclarecendo o conceito de atividade inventiva, Douglas Gabriel Domingues assevera:

*“A não-evidência exigida à patenteabilidade da invenção vem se juntar ao conceito de novidade do invento através da atividade inventiva (...). Boucourechliev, após estudar a não-evidência no sistema legal norte-americano, assinala: na realidade, a não-evidência nada mais é que uma qualidade particular da novidade. Seu particularismo provém do fato de confrontar-se a alegada*

*invenção não somente com o que a técnica anterior realizou ou descreveu, mas também com aquilo que, tomando em seu conjunto, a técnica sugere diretamente por seus ensinamentos explícitos ou implícitos. Destarte, quando a pretendida invenção é claramente indicada pela técnica anterior, seu autor, na realidade, nada inventou no sentido técnico do termo, mas apenas elaborou uma contribuição nova que se limita a dar forma às sugestões da técnica conhecida, não constituindo, portanto, uma criação que justifique a concessão do privilégio". (DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à lei da propriedade industrial. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 52)*

Em face disso, o degrau de escada desenvolvido pela apelante para a utilização em caminhões, constituiu-se, basicamente, em um invento de forma, cujas características mecânicas possibilitaram a titulação patenteável junto ao Instituto de Propriedade Industrial.

Não quer isto dizer que os equipamentos utilizados pela recorrida, em que pese servirem para a mesma finalidade, estejam enquadrados na prática de contrafação, posto se tratar de mecanismo diferente, sob o ponto de vista técnico-construtivo.

**Além disso, já existiam implementos similares no mercado, a configurar o estado da técnica, como explicitamente demonstrado nos autos da ação cautelar anexa (fls. 101/103) no catálogo produzido no ano de 1997 por outra empresa.**

Assim, entende que não resta caracterizada a alegada contrafação de parte da recorrida, porque os equipamentos por ela utilizados diferem construtivamente, como restou comprovado pela prova carreada aos autos.

No ponto, portanto, com acerto a douda sentença apelada quando fundamentou (fls. 240/243):

*“Analisando a prova coligida nos autos, bem como na cautelar apensa, observo que tanto a autora como a ré possuem os registros dos seus desenhos industriais junto ao INPI, ambos sob a denominação “disposição construtiva aplicada em degraus para escada”. A autora detém o registro nº DI6304335-1 (fl. 39 da cautelar apensa) desde 05.12.2003. A ré, o possui desde 25.10.2005, sob o nº DI6503114-8 (fl. 98 também da cautelar).*

***Ora, se a ré possui o registro da escada que produz, não há que se falar em contrafação. Até porque, conforme se pode observar do exame da prova pericial, as escadas produzidas pela autora e ré são similares, porém, não são iguais. (fl. 94).***

***Ademais, o sistema de fixação dos degraus no tubo apresenta diferença entre os produtos (fl. 85), o que é possível observar através dos desenhos de ambos os produtos (fls. 45 e 46 da cautelar de busca e apreensão) onde a diversidade entre os desenhos se evidencia.”***

A jurisprudência da Corte não discrepa dos fundamentos alinhados:

**“ACAO ORDINARIA DE ABSTENCAO DE ATO ILICITO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INEXISTENCIA DE CONTRAFACAO. CASO EM QUE O OBJETO**

**DO MODELO DE UTILIDADE, ALEM DAS DIFERENCAS EXISTENTES ENTRE AMBOS, SEGUNDO A PERICIA CIVEL, NAO CONSTITUI NOVIDADE NO ESTADO ATUAL DA TECNICA, ENCONTRANDO-SE AO ALCANCE DO PUBLICO. APELO DESPROVIDO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 594182198, SEXTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: CACILDO DE ANDRADE XAVIER, JULGADO EM 07/11/1995)”**

**“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE CONTRAFAÇÃO. MODELO DE UTILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. Ausente comprovação convincente da reprodução de artefato sobre o qual a parte autora alega ter direito à propriedade industrial, não é possível a concessão de tutela antecipada para o fim de impedir a agravada de produzir e comercializar referido bem. Decisão que indefere a antecipação de tutela, declarando expressamente a ausência de prova que ampare o pedido, não é nula por ausência de fundamentação. Agravo a que se nega seguimento. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70006845143, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: VICTOR LUIZ BARCELLOS LIMA, JULGADO EM 03/10/2003)”**

Também, no mesmo sentido, destacam-se algumas decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

**“Propriedade Industrial – Lei de Patentes – Modelo de Utilidade – Modificação da forma do objeto para uma melhor utilização – Contrafação que não ficou evidenciada – Improcedência – Sentença confirmada – Recurso improvido (AC nº 70.311-4/1-00, 6ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Octavio Helene, j. 06.05.1999).”**

**“Se não se trata de processo de invenção mas de mero modelo de utilidade, qualquer outra novidade sobre o mesmo modelo é que deve ser diferente e não cópia daquele....(AC nº 092.807-4/6-00, 8ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Egas Galbiatti, j. 31.01.2000)”**

Em face disso, tenho que, no caso em tela, não houve por parte da requerida a prática de contrafação.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo incólume a bem lançada sentença.

**Des.<sup>a</sup> Isabel Dias Almeida (REVISORA)** - De acordo com o(a) Relator(a).

**Des. Gelson Rolim Stocker (PRESIDENTE)** - De acordo com o(a) Relator(a).

**DES. GELSON ROLIM STOCKER** - Presidente - Apelação Cível nº 70028436798, Comarca de São Marcos: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: ANA PAULA DELLA LATTA