



IHMN
Nº 70046077848
2011/CÍVEL

**APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AUSÊNCIA DE APRECIÇÃO DA CAUSA DE
PEDIR. SENTENÇA CITRA PETITA.
DESCONSTITUIÇÃO.**

1. Se o Magistrado singular não analisou a integralidade dos pedidos ou da causa de pedir vertidos pela parte autora, a sentença padece de nulidade absoluta, por ser citra petita.

2. A causa de pedir consiste em alegada ofensa a patente de modelo de utilidade (MU) de titularidade da autora, sendo irrelevante perquirir a respeito da patente de invenção (PI) explorada pelas rés, que tem por objeto de proteção ato inventivo diverso.

3. Desconstituição do julgado, para que o Juízo singular enfrente, na totalidade e nos limites do princípio da congruência, os pedidos e causas de pedir constantes da petição inicial.

**PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA. APELO PARCIALMENTE
PREJUDICADO. UNÂNIME.**

APELAÇÃO CÍVEL

NONA CÂMARA CÍVEL

Nº 70046077848

COMARCA DE CAXIAS DO SUL

WILMAR ALBERTO ANDREAZZA

APELANTE

J.C. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E
PVC

APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em acolher a



IHMN
Nº 70046077848
2011/CÍVEL

preliminar e, assim, desconstituir a sentença; e em declarar parcialmente prejudicado o apelo.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além da signatária (Presidente), os eminentes Senhores **DESA. MARILENE BONZANINI E DES. TASSO CAUBI SOARES DELABARY.**

Porto Alegre, 18 de julho de 2012.

DES.^a IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA,
Relatora.

RELATÓRIO

DES.^a IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA (RELATORA)

Cuida-se de apelo interposto por WILMAR ALBERTO ANDREAZZA contra a sentença prolatada nos autos das ações propostas em face de J.C. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO e PVC e EURO CENTRO (fls. 194-197).

Em razões recursais de fls. 210-223, a parte autora suscitou a nulidade do julgado, tendo em vista que a prova pericial foi produzida sobre produto diverso do apreendido para esta finalidade nos autos da ação cautelar de busca e apreensão. Disse que “a perícia foi realizada no dispositivo para acionamento da janela do qual o Autor sequer tem interesse no momento”, sendo que o objeto da contrafação não é tal dispositivo, mas “a janela produzida e comercializada pelas requeridas (que) está usurpando produto protegido pela MU7800162-5 sobre disposição construtiva em janela dupla com persiana” (fl. 213).

No mérito, teceu considerações sobre a propriedade industrial; referiu que a *patente de modelo de utilidade* de sua titularidade protege



IHMN
Nº 70046077848
2011/CÍVEL

invenção diversa da *patente de invenção* italiana utilizada pela requerida, pois “a patente italiana não trata de persiana e sim de veneziana e a do autor de persiana, conforme demonstrativo do INPI que junta” (fl. 217). Ao final, referiu o dever de as requeridas indenizar os danos suportados em razão da concorrência desleal.

Em contra-razões de fls. 230-232, as rés EURO CENTRO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. e JJB INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA. destacaram o teor do laudo pericial, que referiu que as patentes em questão protegem objetos diversos.

Após diligências, vieram-me conclusos em 11.05.2012 (fl. 237v).

É o relatório.

VOTOS

DES.^a IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA (RELATORA)

Eminentes Colegas Desembargadores.

Conheço do apelo, pois satisfeitos os requisitos de admissibilidade.

I - O CASO:

Cuida-se, em suma, de pedido condenação em obrigação de fazer consistente em abstenção de produção, comércio e exposição de produtos; e de reparação de “danos morais, materiais, patrimoniais e extrapatrimoniais” (fl. 10), tudo com fundamento em alegada contrafação por parte das requeridas.

Com a improcedência na origem, recorre a parte autora.

II – QUESTÃO DE ORDEM:



IHMN
Nº 70046077848
2011/CÍVEL

Ressalto, como questão de ordem, que a sentença impugnada diz respeito aos processos nº 010/1.07.0022751-5 e 010/1.07.0022752-3, ajuizados, respectivamente, em face de J.C. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO e PVC e EURO CENTRO.

III – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO:

Preliminarmente, a recorrente afirma que a prova pericial analisou questões impertinente para a solução da pretensão.

Estou em acolher a preliminar suscitada e, assim reconhecer a nulidade da sentença, desconstituindo-a.

Como bem afirma Antonio Carlos de Araújo Cintra (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. IV, Rio de Janeiro, Forense, 2000, p. 277),

“na sentença de mérito, deve o juiz acolher ou rejeitar, no todo ou em parte, o pedido formulado pelo autor. Isto significa que deve haver perfeita correlação entre pedido e sentença, cujo dispositivo é delimitado pelo pedido do autor. Assim, o juiz deve decidir sobre todos os pedidos que lhe são dirigidos no processo, mas apenas sobre eles, de modo que haja identidade entre o objeto do pedido e o da sentença”.

E José Carlos Barbosa Moreira (Comentários ao código de processo civil, vol. V, 9ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2001, p. 443) é taxativo ao afirmar que “a sentença proferida citra petita padece de error in procedendo. Se não suprida a falha mediante embargos de declaração, o caso é de anulação pelo tribunal, com devolução ao órgão a quo, para novo pronunciamento”.

Pois bem.



IHMN
Nº 70046077848
2011/CÍVEL

É necessário especificar as patentes em questão: a parte autora é titular da patente sobre modelo de utilidade (**MU 7800162-5**) especificado às fls. 12-20; já as requeridas afirmam utilizar-se de patente de invenção de titularidade do inventor Giovanni Nicolau (**PI 9408564-1 A**), que consta às fls. 54-73.

Os arts. 8º e 9º da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) definem:

*Art. 8º É patenteável a **invenção** que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.*

*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.*

Ou seja: as patentes de invenção (PI) e de modelo de utilidade (MU) protegem invenções diversas; o modelo de invenção é um *minus* se comparado à invenção. É o que esclarece a doutrina especializada de A. Weber N. Milagre *et all*:¹

“Enquanto a **invenção** revela uma concepção original no que toca à obtenção de um novo efeito técnico, o **modelo de utilidade** corresponde a uma nova configuração em objetos conhecidos, que resulta em melhor utilização, dotando-o de maior eficiência ou comodidade na sua utilização, não revelando, necessariamente, uma nova função. Os modelos devem achar-se vinculados à função técnica, consistindo em uma forma necessária para que o produto preencha a sua finalidade”.

E, depois:

¹ In **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**/IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual, ed. rev. e atual., Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 23.



IHMN
Nº 70046077848
2011/CÍVEL

“Embora não expressamente prevista em lei, por sua própria natureza, a abrangência da proteção de uma patente de modelo de utilidade deve também ser mais restrita do que aquela de uma patente de invenção, visto que, como regra geral, a amplitude de proteção deve ser proporcional ao grau de inventividade”.

A prova técnica de fls. 121-132 reconheceu expressamente que as referidas patentes (MU e PI) protegem invenções diversas (fl. 131):

“Concluimos não haver contrafação, pois se tratam de proteções distintas, a proteção à PI é para o: “dispositivo para acionar veneziana dentro de câmara fechada por duas placas de vidro, por meio de uma conexão magnética montada à sua frente”.

E a proteção dada pela MU é para a: “Disposição construtiva em janela dupla com persiana”.

Pois bem.

A causa de pedir consiste em alegada ofensa a patente de modelo de utilidade (MU) de titularidade da autora, sendo irrelevante perquirir a respeito da patente de invenção (PI) explorada pelas rés, que tem por objeto de proteção ato inventivo diverso.

Em outras palavras: a questão que se põe em Juízo é descobrir se os produtos fabricados e comercializados pelas rés ofendem a invenção que é objeto da patente de modelo de utilidade de titularidade do autor (MU 7800162-5 – fls. 12-20), para cuja resposta **é irrelevante cotejar os produtos com a invenção objeto da PI explorada pelas rés ou o objeto de proteção das referidas patentes (MU x PI).**

A perícia - e também a sentença prolatada – limitou-se a comparar tais objetos de proteção, sem, no entanto, referir se os produtos ofendem a MU.

Vejamos a sentença prolatada, no que interessa (fl. 196v):



IHMN
Nº 70046077848
2011/CÍVEL

“Analisando a vasta prova produzida, conclui-se que o produto produzido/ comercializado pela ré, ainda que se assemelhe ao patenteado pelo autor, apresenta, na verdade, características próprias, o que afasta a contrafação alegada.

O laudo pericial das fls. 121/132, produzido na ação indenizatória nº 010/1.07.0022751-5, constatou “não haver contrafação, pois se tratam de proteções distintas, a proteção à PI é para o: dispositivo para acionar veneziana dentro de câmara fechada por duas placas de vidro, por meio de uma conexão magnética montada à sua frente.

E a proteção dada pela MU é para a: Disposição construtiva em janela dupla com persiana.

As diferenças entre as duas proteções ficam bem caracterizadas pelas fotografias anexadas ao Laudo Pericial.

Desse modo, não obstante os argumentos apresentados pelo autor, tendo sido verificada a inexistência de violação aos direitos do autor, restam prejudicados os pleitos vinculados à indenização por perdas e danos”.

Não há dúvidas, **repito**, que o objeto de proteção das patentes MU 7800162-5 e PI 9408564-1 A são diversos. A causa de pedir não consiste nisso, mas na utilização indevida da invenção patenteada na MU 7800162-5, questão não analisada na prova pericial produzida e, por extensão, nem na sentença impugnada.

Cabe relevar que a resposta às impugnações ao laudo pericial (fls. 177-185) não foram elaboradas pelo perito nomeado pelo Juízo, já falecido à época (fl. 186), mas por outros profissionais da mesma empresa ao qual pertencia, carentes de nomeação pelo Juízo; logo, não valem como prova pericial.

A sentença, então, é *citra petita*.

Adoto entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO *CITRA PETITA*. Não tendo sido examinadas todas as causas de pedir da pretensão indenizatória, impõe-se a desconstituição da sentença, o que, inclusive, pode ser feito *ex officio* por se tratar de



IHMN
Nº 70046077848
2011/CÍVEL

matéria de ordem pública a partir dos efeitos translativos do apelo. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA”. (Apelação Cível Nº 70031756596, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 09/12/2009)

“APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. SALÁRIO-FAMÍLIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE DECRETADA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. A falta de manifestação do Juízo *a quo* sobre pedido posto na exordial, conduz à caracterização da sentença como *citra petita*, impendendo sua desconstituição. Precedentes desta Corte. Havendo pedido de fixação de multa por descumprimento de liminar não analisado pela sentença de primeiro grau, impõe-se a desconstituição da decisão para que outra seja proferida. DESCONSTITUIRAM A SENTENÇA, RESTANDO PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL. UNÂNIME”. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70030206841, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Odone Sanguiné, Julgado em 24/02/2010)

Nestas condições, a sentença padece de nulidade absoluta, por ser *citra petita*, impondo-se a sua desconstituição para que o Juízo singular enfrente, na totalidade e nos limites do princípio da congruência, os pedidos constantes da petição inicial – **inclusive com a dilação da prova técnica, se entender necessário.**

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar e desconstituo a sentença prolatada; e DECLARO prejudicado o apelo, no restante.

É o voto.

DESA. MARILENE BONZANINI (REVISORA) - De acordo com a Relatora.

DES. TASSO CAUBI SOARES DELABARY - De acordo com a Relatora.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



IHMN
Nº 70046077848
2011/CÍVEL

DES.^a IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA - Presidente - Apelação Cível nº 70046077848, Comarca de Caxias do Sul: "ACOLHERAM A PRELIMINAR E DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. APELO PARCIALMENTE PREJUDICADO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: DARLAN ELIS DE BORBA E ROCHA