



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

104

ACÓRDÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA
REGISTRADO(A) SOB Nº



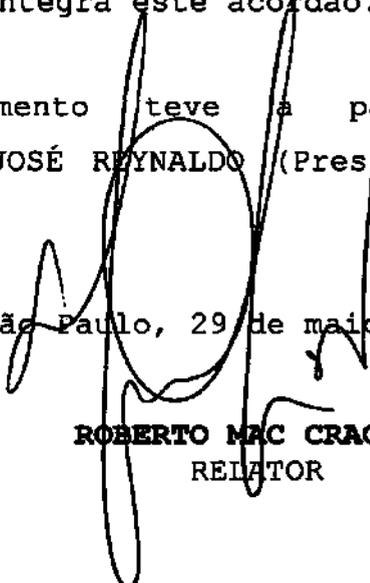
03810231

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0032580-76.2009.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante WALEU INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA sendo apelado PRIMARC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, V.U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ REYNALDO (Presidente) e ARALDO TELLES.

São Paulo, 29 de maio de 2012.


ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO N°: 13083
APEL.N°: 0032580-76.2009.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APTE. : WALEU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
APDO. : PRIMARC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE DE INVENÇÃO. Perícia que constata a prática de contrafação pela ré, em razão da comercialização de produto idêntico ao da autora. Indenização. Fixação nos termos do art. 210 da LPI e arbitramento por liquidação de sentença. Manutenção. Recurso não provido.

Irresignada com a r. sentença proferida às fls. 217/218 dos autos que julgou procedente o pedido para determinar que a ré se abstenha, para quaisquer fins, da utilização da patente de invenção titularizada pela autora, sob pena de multa diária de R\$ 2.000,00, condenando-a à destruição de todos os objetos que possuir, bem como a indenizar a autora nos termos do art. 210, inciso I, da Lei n° 9.279/96, a ser apurada em fase de liquidação de sentença, insurge-se a ré, ora apelante, pleiteando, em suma, o provimento do recurso a fim de absolvê-la da prática e consequências da contrafação ou, alternativamente, a produção de nova prova pericial.

A apelada apresentou contrarrazões (fls. 258/262).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Recurso devidamente processado.

É o relatório, ao qual, para os devidos fins, acrescenta-se o da r. sentença recorrida.

O recurso não merece provimento.

Com o devido respeito, a questão em apreço não merece maiores desdobramentos.

De plano, registre-se que a prova pericial, ao contrário do que pleiteia alternativamente a apelante, não merece ser refeita, uma vez que, pelo consta dos autos, foi produzida de forma imparcial e, com clareza, teve o condão de especificar e elucidar os fatos controvertidos na demanda, mesmo porque **"Sem que a parte interessada tenha impugnado oportunamente a qualificação do perito ou nomeado assistente técnico, não pode impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a primeira lhe foi desfavorável."** (STJ - REsp 217847/PR - Rel. Min. Castro Filho - DJ 17/05/2004 p. 212 - RJADCOAS vol. 59 p. 80).

No mais, a prova pericial produzida nos autos foi enfática a reconhecer que **"Após análise dos**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

documentos apresentados, das reivindicações avocadas, bem como dos produtos obtidos para comparação, concluo que o produto da Ré é cópia do produto do Autor, constatando-se a contra-facção da Patente de Invenção PI9203692-9 de nominada de "DISPOSITIVO DE SUPRIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE FITA ADESIVA." (fls. 167).

Registre-se, ainda, que a perícia, conforme fls. 169 - Pergunta 5 e pergunta 6, fls. 177 - pergunta 2, também consignou que a apelante passou a comercializar produtos com as mesmas características daquele de titularidade inventiva da apelada.

Além do mais, o perito judicial consigna a existência da contrafação, conforme quesito 14, fls. 182 deste feito.

E, ainda, ao contrário do que tenta fazer crer a apelante, quando alega que a apelada não teria patente de modelo de utilidade, a prova pericial, às fls. 179 dos autos, em resposta ao quesito 7 deduzido pela própria recorrente, também deixou esclarecido que **"O produto em questão não possui Patente de Modelo de Utilidade já que possui Patente de Invenção, a qual tem um abrangência maior, em todos os sentidos."**



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sendo que o referido documento expedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), conforme fls. 30 dos autos, demonstra a expedição da respectiva carta de patente, em que consta como inventores aqueles que compunham o quadro societário da apelada.

Ademais, alega a apelante que a perícia não teria se atentado à questão relativa à eventual "novidade" do produto que produziu, todavia, a prova técnica deixa esclarecido, em resposta ao quesito 9, fls. 180, que **"Na época, 1992, o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em função das buscas de antecedentes e de anterioridades realizadas quando do Exame Técnico, considerou que o produto em questão possui características de novidade absoluta e originalidade, caso contrário jamais teria concedido a Carta Patente."**

Além de que, sabe-se que modelo de utilidade nada mais é que um aperfeiçoamento da invenção, caracterizando-se pela atividade inventiva do seu autor, apresentando nova forma ou disposição, resultando em melhoria funcional no uso ou fabricação, bem como um avanço da invenção já existente, conforme exegese dos artigos 9º e 15 da Lei nº 9.279/96, o que, evidentemente, não se pode afirmar dos produtos ilustrados às fls. 59 dos autos.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nesse sentido, a doutrina¹ tece os seguintes comentários, a saber: *"O modelo de utilidade é, por sua vez, uma espécie de aperfeiçoamento da invenção - já foi denominada de "pequena invenção". A lei define o modelo de utilidade como "objeto de uso próprio, 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" (LPI, art. 9º). Os recursos agregados às invenções, para, de um modo não evidente a um técnico no assunto, ampliar as possibilidades de sua utilização, são modelos de utilidade. (...) Para se caracterizar como modelo de utilidade, o aperfeiçoamento deve revelar a atividade inventiva do seu criador. Deve representar um avanço tecnológico, que os técnicos da área repute engenhosa."*

Ademais, a condenação fixada com fulcro no artigo 210 da Lei nº 9.279/96, cujo arbitramento foi remetido para ulterior fase de liquidação de sentença, mostra-se pertinente e razoável, pois, constatada a contrafação, aquele que se beneficiou de produto já protegido e de titularidade de terceiro tem o insofismável

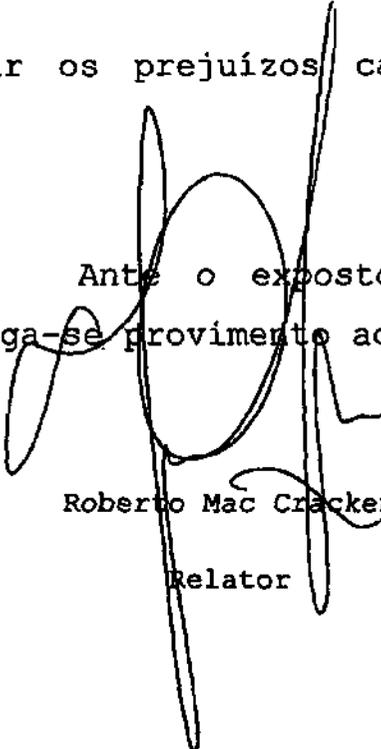
¹ Fabio Ulhoa Coelho - Curso de Direito Comercial - direito de empresa - Volume 1 - 15ª edição - 2ª tiragem - Editora Saraiva - São Paulo - 2011 - págs. 153/154.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

dever de indenizar os prejuízos causados pelo seu uso indevido.

Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao recurso.



Roberto Mac Cracken

Relator