

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ACÓRDÃO



Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 171.648-4/5-00, da Comarca de LIMEIRA, em que são apelantes JOCELI PIEROSI e OUTROS, sendo apeladas INDÚSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA. e OUTRAS:

ACORDAM, em Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso. v.u.", de conformidade com o relatório e voto do Relator, que integram este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores OLAVO SILVEIRA (Presidente) e JOSÉ OSÓRIO.

São Paulo, 16 de Novembro de 2000.


AGUILAR CORTEZ
Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1

Apelação Cível nº 171648.4/5

Apelante : Joceli Pierossi e outros
Apelado : Indústria de Urnas Bignotto Ltda e outras
Comarca : Cordeirópolis/Limeira

Voto nº 4535

Ação de obrigação de não fazer c.c. perdas e danos. Patente de urna funerária e respectivo direito autoral. Violação não caracterizada. Situação de estado da técnica. Recurso não provido.

V I S T O S

Contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de não fazer c.c. indenização de perdas e danos (fls. 656/661 e 667/668) apelaram os autores alegando que tal decisão é baseada em parecer técnico que despreza o aspecto jurídico da questão e que houve violação da patente de modelo de utilidade MU 7102326-7 depositada em 08.10.91 e expedida em 27.02.96 para "disposição construtiva em urna mortuária", bem como do respectivo direito autoral objeto de certificado expedido em 20.07.93 pelo Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura; disseram que seu direito corresponde ao disposto no artigo 5º, XXVII e XXIX da Constituição Federal, que o INPI não tem competência para se pronunciar juridicamente sobre a validade ou extensão de patente concedida e que o documento de fls. 345/347, firmado por engenheiro, excede a sua competência administrativa; anotaram que o parecer trazido por eles aos autos não deixa dúvida sobre a vulneração de seu direito, que a decisão recorrida lastreia-se em entendimento técnico contrário à lei e que nada autoriza dissociar as



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2

Apelação Cível nº 171648.4/5

diversas reivindicações de patente para proteção de umas e não de outras; defenderam a utilidade da prova pericial para análise de infrações de patentes e apontaram violação do artigo 145 do Código Processual Civil; aduziram que ficou evidenciada a violação parcial de sua patente de modelo de utilidade, transcreveram as reivindicações feitas ao INPI e indicaram a reprodução de diversas características dessas reivindicações pelas requeridas, asseverando que a proteção às reivindicações dependentes não está condicionada à reivindicação principal e que deve ser considerado o Ato Normativo nº 20 de 11.05.76 do INPI, depois substituído pelo Ato Normativo nº 102/89 sem que estivesse revogada até então a Lei nº 5772/71, a qual tratava da matéria em questão nos artigos 14 e § 2º e 15, da mesma forma, aliás, como o fez a Lei nº 9279/76 no artigo 25; argumentaram que a reivindicação nº 2 é independente, à vista do disposto no item 1.1.5 do Ato Normativo nº 17 de 11.05.76 e nas regras 6.3 e 6.4 do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) promulgado pelo Decreto nº 81742 de 31.05.78, que as reivindicações nº 3 a 8 são dependentes da de nº 1 ou da de nº 2 e que a norma legal prevalece sobre a administrativa; acrescentaram que dependentes ou não as reivindicações tem proteção legal isolada, conforme artigo 186 da Lei nº 9279/96, que o INPI decidiu pela manutenção do privilégio concedido e que tal concessão só pode ser questionada administrativamente ou na Justiça Federal; analisaram os atos do INPI e os pareceres exarados e alegaram que a violação do direito autoral não foi apreciada na sentença, configurando-se lacuna a ser suprida em grau de recurso, à vista da Lei nº 5988/73, substituída pela Lei nº 9610/98; observaram que para violação de direito autoral não tem relevância o suporte físico em que foi copiado,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3

Apelação Cível nº 171648.4/5

ou o material utilizado. Foram apresentadas contra-razões defendendo a sentença.

É o relatório.

São os autores titulares de patente de modelo de utilidade referente a alterações ou inovações estruturais de fundo e de tampa de uma mortuária para fim de melhor aproveitamento e utilização; a característica tida como inovadora na parte do fundo é a aplicação de uma peça designada "fundo" em cujo interior é encaixada e colada uma outra, designada "calço", "a lâmina inferior do dito fundo tendo coladas, em sua face interna, ripas de madeira sobre as quais se apoia a lâmina inferior do dito calço"; caracteriza-se a tampa por ser "solidária, mediante colagem ou grampeamento, com a face lateral interna de uma moldura rígida que circunda, sem folgas, o perímetro externo da dita tampa junto a sua borda livre inferior"; ainda há: provimento de visor na face superior da tampa; tampo superior de papelão colado sobre a face superior da tampa, dotado de frisos no contorno; tampo superior de papelão colado sobre a face da tampa, dotado de visor; arremates colados extremamente nas juntas das abas e dos frisos de contorno. E o primeiro autor é titular do direito autoral sobre a mencionada urna.

Alegaram que a Indústria de Umas Bignotto viola parcialmente a patente dos autores ao copiar a tampa que fabrica em papelão com o fim de reduzir custo sem preocupação com a qualidade, até porque tem interesse em desqualificar o produto cuja tecnologia não detém.

Apontaram as conseqüências no fornecimento para serviços funerários municipais que admitem adquirir umas confeccionadas em outro material que não a madeira.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4

Apelação Cível nº 171648.4/5

Os próprios autores, todavia, descreveram diferenças de qualidade entre os materiais utilizados e na operação de grampeamento da tampa de papelão na moldura rígida, comprometendo a resistência da peça, além de distinguirem as qualidades visuais dos produtos, indicando falhas na superfície do papelão (v. fls. 23 e 25).

Além disto, demonstraram as requeridas que, ao analisar o pedido dos autores, o INPI, depois de anotar que não havia novidade frente ao estado da técnica (v. fls. 229) e que vários tipos de urnas em papelão sejam de conhecimento geral (fls. 232), admitiu haver característica inovadora na peça de fundo e considerou como reivindicação dependente o quadro de tampa (fls. 232/233).

Certo é que o uso de papelão com dobramento dos moldes planos é característica já absorvida pelo estado da técnica (cf. fls. 234).

A violação parcial da patente, segundo os autores, estaria na cópia da tampa, não da parte do fundo, de que é a tampa peça acessória, visto que a urna funerária deve ter fundo e tampa (cf. fls. 685).

Mesmo que se admita proteção legal isolada para reivindicação dependente, posto que sua violação estará violando a reivindicação principal, é fora de dúvida que a patente dos autores não lhes confere direito de exclusividade na utilização de tampas de papelão, mesmo considerada a moldura rígida, como demonstrado pela parte contrária (cf. fls. 239/292).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5

Apelação Cível nº 171648.4/5

Sendo assim, não tem sentido também o argumento de proteção ao direito autoral, uma vez que o registro no CONFEA refere-se a urna fabricada em papelão ondulado como um todo, de tamanho e forma facultativa (cf. fls. 96/111), com anotações genéricas, cuja abrangência é de difícil limitação, caso não seja tida como pertinente ao caráter artístico da criação e a requisito de originalidade que não se aplica a fabricação de tampa de urna funerária em papelão ondulado dobrável fixado em moldura rígida.

O documento de fls. 345/347 é muito claro sobre a extensão da patente obtida pelos autores e, respeitado o entendimento contrário (fls. 618/629), mostra que o registro da patente foi concedido tendo reivindicação relativa à tampa como dependente, ainda que a principal refira-se apenas à parte inferior da urna. Incontroverso que a proteção diz respeito à urna em sua inteireza, fato é que a característica inovadora que possibilitou o registro da patente está na peça de fundo, sendo as demais dela dependentes. De qualquer modo, seja a tampa considerada como dependente ou não, o desfecho da ação não será diferente, provado que em relação a ela o que fazem as partes é aplicar o estado da técnica, de domínio público.

Não houve, portanto, lacuna a considerar na sentença nem havia necessidade de perícia técnica, à vista das provas constantes dos autos.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.


Antonio Celso Aguiar Cortez
Revisor