

4



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

168

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

ACÓRDÃO



03264326

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 994.05.115041-0, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARTHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA sendo apelados FRANCISCO JOSE TRUCHARTE e METALURGICA METALTRU LTDA.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores BERETTA DA SILVEIRA (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.

São Paulo, 26 de outubro de 2010.

JESUS LOFRANO
RELATOR

168

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação com Revisão nº 994.05.115041-0

Apelante: Arthi Comércio e Representações Ltda.

Apelados: Francisco José Trucharte e Metalúrgica Metaltru Ltda.

Comarca de São Paulo

Voto nº 15720

Propriedade industrial - Modelo de utilidade - Reprodução no desenho industrial da ré - Ocorrência - Perita que constatou que as características do desenho industrial estavam contidas no modelo de utilidade dos autores - Indenização - Determinação do quantum em liquidação por artigos - Cabimento - CPC 286, II - Inteligência - Recurso improvido.

Pelo fato da forma ornamental do desenho industrial da ré estar contida na funcionalidade do modelo de utilidade dos autores, ele não merece proteção.

Cabível a aferição do valor da indenização em liquidação por artigos pois, no caso, os autores não tinham condição de estimá-la.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença em que o juiz julgou procedente ação de obrigação de não fazer cumulada com perdas e danos, condenada a ré a abster-se de utilizar a patente constante da inicial, pena de multa diária de R\$ 2.000,00 e indenização de perdas e danos, a serem apurados em liquidação por artigos, além da sucumbência, fixados os honorários advocatícios em R\$ 4.000,00.

Alega a apelante, em síntese, que há carência de ação. A sentença é nula, pois não apreciou os argumentos e fundamentos levantados na contestação, além de estar em dissonância com o laudo pericial; inexistiu indicação na inicial dos prejuízos que gerariam dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, pois possui registro de desenho industrial no INPI e os apelados não comprovaram a alegada utilização do produto por eles patenteado, nem que tenham sofrido prejuízo.

O recurso foi recebido e processado.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2. Os autores, ora apelados, pretendem o reconhecimento de imitação de modelo de utilidade – depositado o pedido em outubro de 1994 e concedido o registro pelo INPI em julho de 2000 - pela empresa ré – que depositou pedido de proteção de desenho industrial em novembro de 1998, concedido o registro pelo INPI em novembro de 1999.

O autor Francisco José Trucharte é proprietário do referido modelo de utilidade, e a autora Metalúrgica Metaltru Ltda. é cessionária de seu uso.

A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XXIX, assegura aos autores de invenção industrial o privilégio temporário de sua utilização e a tutela das criações industriais, das marcas, dos nomes empresariais e dos demais signos distintivos. A Lei de Propriedade Industrial n.º 9.279/96, em seu artigo 9º, garante o direito de proteção ao modelo de utilidade, "*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*".

Por outro lado, o desenho industrial tem sua proteção garantida no artigo 94 da Lei nº 9.279/1996. O artigo 111 dessa lei estabelece que "*o titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo de vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade*"; o parágrafo único desse artigo dispõe que, nesse caso, a aferição pelo INPI da falta de um dos requisitos exigidos nos artigos 94 e 95 da lei "*servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro*".

No laudo, a perita afirmou que "*apesar do desenho (forma ornamental) constante do Desenho Industrial da requerida ser relativamente distinto, a funcionalidade do objeto do DI está compreendido no MU (modelo de utilidade). Verifica-se da própria descrição do DI que existem aspectos que estão reivindicados no MU*" (fl. 111).

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Como bem mencionou o juiz, “conforme se observa pela leitura do laudo e dos esclarecimentos da perita, as características funcionais do modelo de utilidade da autora estão contidas no desenho industrial da ré, ao contrário do afirmado pelo assistente técnico por ela indicado”.

Desse modo, pelo fato da forma ornamental do desenho industrial da ré estar contida na funcionalidade do modelo de utilidade dos autores, ele não merece proteção.

Ressalte-se que os autores notificaram a ré em novembro de 1997 para informá-los de que o produto que estavam comercializando estava inserido em modelo de utilidade cujo pedido já haviam depositado o no INPI (documento não impugnado pela ré). Assim, o depósito de pedido de desenho industrial pela ré em novembro de 1998 configura má-fé.

No mais, cabível a aferição do valor da indenização em liquidação por artigos pois, no caso, os autores não tinham condição de estimá-la (CPC 286, II).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.


Jesus Lofrano
relator