



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

**Registro: 2011.0000246856**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 9058670-68.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MILTON DEL NERO e JAUAPERI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA sendo apelado GOLDEN KRAFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

**ACORDAM**, em 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "não conheceram do agravo retido interposto pelos autores, negaram provimento aos interpostos pela ré e negaram provimento ao apelo, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ ANTONIO DE GODOY (Presidente) e ELLIOT AKEL.

São Paulo, 25 de outubro de 2011

**De Santi Ribeiro**  
**RELATOR**  
Assinatura Eletrônica



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

2

VOTO Nº 25.417 ( rel. CASR - 1ª Câm. Dir. Priv.)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 9058670-68.2006.8.26.0000 (antigos nºs  
994.06.127618-4 e 470.786.4/4) do Foro Reg. Santo Amaro

APTES. : Milton Del Nero (e outro)

APDA. : Golden Kraft Indústria e Comércio Ltda.

JUIZ: Marcelo do Amaral Perino

**AGRAVO RETIDO – Não reiteração pelos autores em sede de apelação – Exegese do art. 523, §1º, CPC – Não conhecimento.**

**LEGITIMIDADE ATIVA – Empresa requerente que é cessionária dos direitos supostamente violados pela ré – Manutenção no polo ativo que se justifica – Agravo retido desprovido.**

**CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – Alegação de violação a tais garantias, ao ser determinado o desentranhamento de petitório apresentado pela ré, em que ela se manifestava acerca da réplica e documentos com ela juntados – Inocorrência – Manifestação que realmente é intempestiva – Ausência, de todo modo, de prejuízo à parte – Agravo retido desprovido.**

**MARCAS E PATENTES – Violação a modelo de utilidade de titularidade do autor – Inocorrência – Prova pericial conclusiva no sentido de que o produto fabricado e comercializado pela ré é suficientemente**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

3

**diverso daquele produzido pelo demandante –  
Demais elementos trazidos aos autos que  
permitem concluir nesse sentido – Sentença de  
improcedência mantida – Recurso desprovido.**

1. Cuida-se de “*ação de procedimento ordinário cumulada com pedido de antecipação de tutela*” (fls. 2), em que se alega violação de patente, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 530/533, condenados os autores no pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformados, apelam os vencidos (fls. 536/549), alegando estar provada a conduta reprovável da requerida, que passou a fabricar produto idêntico ao seu, contrafazendo seu invento. Argumenta que não é necessário que o produto seja exatamente igual, bastando que apenas uma das reivindicações constantes da patente seja violada. Diz que, no presente caso, a prova pericial não atentou para os pontos coincidentes dos produtos, esclarecendo que as diferenças postas no produto da requerida se destinariam a exatamente tentar ocultar a ilicitude de sua conduta. Pugna, assim, pela reforma do decisório, para que a demanda seja julgada procedente.

Recurso respondido (fls. 558/569) e preparado (fls. 550/552).



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

4

**É o relatório.**

2. De início, diga-se que, com fundamento no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, não se conhece do agravo retido interposto pelos autores a fls. 449/453, porquanto não requerida expressamente sua apreciação nas razões recursais.

Os agravos retidos de fls. 271/276 e 278/283, interpostos pela ré, a seu turno, não comportam acolhimento.

No primeiro deles, ela se insurge contra a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade de parte com relação à empresa autora.

Nela, o d. magistrado “a quo” consignou que “*ao menos processualmente, o documento de fls. 55 legitima a empresa a postular em juízo um direito que supõe possuir*” (fls. 254).

Segundo a lição de Vicente Greco Filho, citando Alfredo Buzaid, legitimidade “*é a pertinência subjetiva da ação, isto é, a regularidade do poder de demandar de determinada pessoa sobre determinado objeto. (...) Em regra, somente podem demandar aqueles que forem sujeitos da relação jurídica de direito material trazida a juízo. Cada um deve propor as ações relativas aos seus direitos*” (Direito Processual Civil Brasileiro, 1º vol., 13ª ed., ed. Saraiva, São Paulo, 1999, pág.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

5

77).

No presente caso, verifica-se que por meio do “*Instrumento de Cessão de Direitos de Exploração*” (fls. 55), Milton Del Nero transferiu para a empresa requerente (Jauaperi Comercial Importação e Exportação Ltda.), “*os direitos de exploração da patente sob nº MU7500256-6, relativa a disposição aplicada em arquivo para pastas suspensas*”.

Como se vê, a demandante é titular dos direitos supostamente violados pela ré, de modo que deve ser mantida no polo ativo da demanda.

Já no agravo retido de fls. 278/283, insurgem-se a ré contra o decisório de fls. 260, que reconheceu a impertinência e a intempestividade do petitório da requerida de fls. 256/259, determinando sua juntada por linha.

De acordo com a agravante, seria de rigor que se oportunizasse sua manifestação acerca da réplica e dos documentos com ela juntados.

Ocorre que realmente seu petitório foi apresentado intempestivamente, após já ter sido determinada a especificação das provas que as partes pretendiam produzir (fls. 240) e a respectiva manifestação dos litigantes (fls. 244 e 247/248).

De qualquer forma, cumpre registrar que



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

6

atualmente nossos Tribunais somente têm reconhecido a nulidade de atos e feitos quando patente a existência de prejuízo à parte. Neste caso, a requerida não comprovou o prejuízo causado pelo desentranhamento de seu petitório, sendo perfeitamente aqui aplicável o brocardo “*pas de nullité sans grief*” (Não há nulidade sem prejuízo).

3. Quanto à questão de fundo, relata o autor, em sua petição inicial, que é titular do modelo de utilidade denominado “arquivo para pastas suspensas”, fabricado em papelão ou similar, que tem por finalidade o alojamento de pastas suspensas. Diz que a segunda autora é a única empresa legalmente autorizada a fazer a ampla exploração desse produto. Ocorre que a ré, prossegue, que também atua no ramo de papelaria, vem fabricando e comercializando produto idêntico ao seu, em evidente violação de sua patente. Por esta razão, ingressou em juízo com a presente demanda, objetivando que a requerida se abstenha de tal prática, sob pena de multa diária, e que seja ela condenada no pagamento de perdas e danos e indenização punitiva.

A r. sentença julgou a demanda improcedente, e diferente não poderia ser.

O laudo técnico comparativo dos produtos fabricados e comercializados pelos ora litigantes (fls. 293/329)



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

7

concluiu no sentido de que, *“as caixas fabricadas pela ré e acostadas aos autos possuem disposição construtiva totalmente diferente daquela ensinada na patente MU7500256-6 (DISPOSIÇÃO APLICADA EM ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS). Portanto, as caixas fabricadas pela ré e acostadas aos autos não se constituem em violação à patente MU7500256-6”* (fls. 306).

De fato, os elementos probatórios constantes dos autos revelam que os produtos fabricados, tanto pelos autores quanto pela ré, caracterizam-se como modelo de utilidade.

Com efeito, modelo de utilidade é uma modalidade de patente que se destina a proteger inovações com menor carga inventiva. Ele é o objeto de uso prático de aplicação industrial, como novo formato de que resulta melhores condições de uso ou fabricação. Nesses casos, não há propriamente uma invenção, mas sim um acréscimo na utilidade de uma ferramenta, instrumento de trabalho ou utensílio, pela ação da novidade parcial agregada. Por isso, também é chamado de pequena invenção.

Ele é protegido pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), que, em seu artigo 9º, prevê que *“É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente*



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

8

*nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”.*

No presente caso, verifica-se que a caixa em questão, para o acondicionamento de pastas suspensas, não foi “inventada” pelo autor. Conforme se verifica do documento de fls. 27, a patente de sua titularidade foi concedida a título de modelo de utilidade.

Já aquela fabricada pela ré, por se tratar de um melhoramento do produto já inventado, também se caracteriza como modelo de utilidade, mas diferente daquele titularizado pelo autor, pois apresenta diferenças consideráveis.

Da análise dos documentos que acompanham o pedido de patente da requerida (fls. 208/219), e do quadro comparativo dos produtos em questão (fls. 301/303), verifica-se que a caixa por ela fabricada é suficientemente diferente daquela fabricada pelos autores.

É certo que os produtos não precisam ser idênticos para que se conclua pela violação da patente. No presente caso, todavia, os sinais que distinguem um e outro produto autorizam conclusão diversa, no sentido de que efetivamente incorreu ilícito praticado pela demandada.

Nessas circunstâncias, de rigor a manutenção da r. sentença de improcedência.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

9

4. Diante do exposto, não se conhece do agravo retido interposto pelos autores, nega-se provimento aos agravos retidos interpostos pela ré e nega-se provimento ao recurso de apelação.

**CARLOS AUGUSTO DE SANTI RIBEIRO**  
**Relator**