



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

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

ACÓRDÃO



03521654

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 9190223-44.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA e ELIANO KAPAZ sendo apelados ELIANO KAPAZ, ELKA PLASTICOS LTDA e CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DOS AUTORES, NOS TERMOS QUE CONSTARÃO DO ACÓRDÃO. V. U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES (Presidente), ROBERTO SOLIMENE E VITO GUGLIELMI.

São Paulo, 28 de abril de 2011.

PAULO ALCIDES
 PRESIDENTE E RELATOR



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº 10.413

APELAÇÃO CÍVEL Nº 9190223.44.2006.8.26.0000

COMARCA DE SÃO PAULO

**APELANTE(S): CARDOSO INDÚSTRIA DE COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA E OUTRO**

APELADO(S): ELIANO KAPAZ (E OUTRO) E OUTRO

MM. JUIZ(A): ALEXANDRA FUCHS DE ARAÚJO

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
PATENTE DE INVENÇÃO.
DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM
BRINQUEDO. CARRINHO DE
BONECA. NÃO COMPROVAÇÃO DA
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE
EXCLUSIVIDADE ASSEGURADOS
PELA CARTA PATENTE. SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO DA RÉ PROVIDO;
PREJUDICADO O DOS AUTORES.**

Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por por Eliano Kapaz e Elka Plásticos Ltda contra Cardoso Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, para condenar a ré, no prazo de noventa dias após o trânsito em julgado, a se abster de fabricar ou utilizar total ou parcialmente produto similar ao da patente de invenção pertencente aos autores sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação. A ação cautelar em apenso foi julgada extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inciso VI do CPC, ante o pericimento do periculum in mora.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Alega a ré apelante, em síntese, que a circunstância de os produtos serem parecidos é irrelevante. Além disso, a decisão recorrida é contrária aos pareceres técnicos do INPI. Esclarece que o registro do privilégio de invenção concedido apenas confere exclusividade de exploração de seu invento, qual seja, um carrinho de boneca dobrável, que apresente características específicas no sistema de montagem; diversamente, não houve comprovação no sentido de que ocorreu reprodução das peculiaridades do produto patenteadado. Assim, requer o provimento do recurso, para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Por sua vez, os autores pleiteiam a condenação da requerida no pagamento de indenização por perdas e danos.

Contra-razões foram apresentadas.

É o relatório.

O recurso da empresa requerida comporta provimento.

Eliano Kapaz e Elka Plásticos Ltda, fabricante e titular de patente de invenção (PI nº 9.702.379-5) denominada "disposição construtiva em brinquedo", propuseram a presente ação ordinária pretendendo compelir a requerida, Cardoso Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, a se abster de produzir objeto que estaria infringindo seu direito de criação, bem como pagar indenização por perdas e danos, decorrentes desta violação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Tal pretensão foi julgada parcialmente procedente, ao fundamento de que *"As semelhanças entre o produto fabricado pela autora Elka e o produto fabricado pela ré são muito fortes, como é possível constatar pelo comparativo de fls. 58/59, realizado pela própria ré. E mais, o ponto principal do modelo de utilidade patenteado pelo autor Eliano decorre do fato de o carrinho de bebê poder ser dobrado, e a simples comparação dos produtos (fls. 46 e 51) demonstram que o produto oferecido ao mercado pela ré é réplica do produto fornecido pela co-autora Elka"*.

Todavia, respeitado o entendimento do I. Juízo *a quo*, não restou demonstrada a alegada lesão aos direitos de propriedade industrial conferidos aos autores.

A questão controvertida deve ser analisada estritamente do ponto de vista do instituto de direito de propriedade industrial: privilégio de invenção.

A carta patente confere aos autores apelados exclusividade na exploração do seu invento, "um carrinho de boneca, dobrável, ao qual foram acrescentadas características novas no sistema de montagem, permitindo facilidades no embalamento, estocagem, transporte e guarda". As especificidades da construção caracterizadoras da "novidade" estão minuciosamente explicitadas no documento de fls. 20/25. O "relatório descritivo" expõe no que consiste a criação e traça as balizas do privilégio de sua exploração.

Na petição inicial, os requerentes limitaram-se a dizer que a requerida "havia lançado no mercado produto idêntico, salvo algumas e previsíveis alterações de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

configuração". Não expuseram (indicaram), de forma pormenorizada, quais seriam os pontos específicos de colidência dos produtos; em especial sobre o sistema de engrenagem que possibilita o fechamento do carrinho, ao qual foi reconhecido o direito de exclusividade.

Tal deficiência poderia até ser suprida no curso do processo, na fase instrutória, caso fosse produzida perícia técnica, de fundamental importância para a comprovação da alegada violação da patente. Porém, tal meio de prova, de interesse exclusivo dos requerentes, à luz das regras de distribuição do ônus da prova (art. 333, inciso I, do CPC), não foi utilizado; instados a especificarem as provas pretendidas, os autores limitaram-se a propugnar pela apresentação de "prova testemunhal" (fl. 110).

As questões de cunho visual, estético (aparência, design etc) são de somenos importância para o deslinde da causa, eis que tais aspectos não são questionados no pedido.

Acrescente-se, a respeito, que a requerida considera que seu produto é "dotado de sistema de montagem exclusivo, isento de eixos, parafusos e outros componentes metálicos (diferentemente dos Apelados), tendo em vista a segurança de seu público alvo, crianças de 2 a 6 anos" (fl. 168), ou seja, nesse aspecto (não exposto na causa de pedir) em nada se assemelha ao produto da outra.

Enfim, à mingua de prova idônea acerca da violação aos direitos conferidos pela patente de invenção, a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

solução é de total improcedência dos pedidos formulados na ação principal.

Não é caso de aplicação das penas do art. 17, na medida em que não se vislumbra de má-fé dos autores na propositura da presente demanda.

Mantém-se a extinção da ação cautelar, sem julgamento de mérito, considerando-se a falta de interesse de agir.

Ante o exposto, nos termos acima, é dado provimento ao recurso da ré, julgado prejudicado o dos autores.

Ficam invertidos os ônus da sucumbência estabelecidos na r. sentença recorrida.

PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator