



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
5ª VARA CÍVEL
RUA SOURBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-970
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Físico nº: **0019091-52.2008.8.26.0566**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum - Patente**
 Requerente: **Alaor Zini e outro**
 Requerido: **Lwa Comercio de Produtos Plasticos Ltda Me e outros**

Vistos.

Alaor Zini e Comercial AZM Ltda ME ajuizaram ação de indenização por danos materiais em razão de uso indevido de conhecimentos, dados e informações sobre patente com pedido liminar contra **LWA Comércio de Produtos Plásticos Ltda ME, Luis Antonio Celestino e FESC Indústria e Comércio de Ferramentas Ltda.** Alegam, em síntese, que o primeiro autor é titular da patente MU 8201958-4 de seguinte título: aperfeiçoamento introduzido em lixadeira manual, depositada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 07 de junho de 2002, cujo produto está sendo comercializado no mercado com a marca de *Lixamais*. Ocorre que tomaram conhecimento de que a primeira ré está comercializando um produto com tecnologia idêntica ao do objeto de sua patente com o nome de *Lixaflex*. Alegaram ter contratado os serviços dos réus FESC e Luis Antonio Celestino para elaboração do molde necessário para a colocação do produto no mercado, cujos conhecimentos deveriam ser mantidos em sigilo. O réu Luís Antonio Celestino, no ano de 2006, iniciou sua própria atividade empresarial, passando a ser titular da primeira ré (LWA Comércio de Produtos Plásticos Ltda ME), bem como a comercializar o produto objeto destes autos por valor inferior, violando os direitos de propriedade industrial do primeiro autor. Discorreram sobre os prejuízos advindos desta conduta dos réus, pois se apossaram de sua ideia para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, o que é vedado pela lei. Por isso, postularam, em antecipação de tutela, o deferimento da busca e apreensão dos produtos fabricados e comercializados pelo réus, com depósito a favor dos autores, além da determinação para que sejam excluídos de seus catálogos ou panfletos, tudo sob pena de fixação de multa e caracterização de crime de desobediência. Ao final, postularam pela procedência do pedido, para o fim de condenar os



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
5ª VARA CÍVEL
RUA SOURBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-970
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

réus ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, além da imposição de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de industrialização e comercialização da lixadeira objeto do pedido. Juntaram documentos.

A tutela antecipada foi deferida em parte.

Os réus foram citados. **Luis Antonio Celestino** não apresentou contestação. **FESC Indústria e Comércio de Ferramentas Ltda e LWA Comércio de Produtos Plásticos Ltda** contestaram o pedido alegando, em resumo, que o produto do autor não é novo, e aquele produzido e comercializado pela ré LWA não é idêntico ao projeto do autor. Disseram que introduziram nova configuração no produto, com o objetivo de melhorá-lo, obtendo o registro de patente junto ao INPI sem que houvesse qualquer oposição. Ainda, alegaram que desenho do produto foi desenvolvido por Adalberto Ronchin Marcato. Desta forma, o produto já existia, sendo-lhe inseridas melhorias, com o registro da patente, tratando-se de algo totalmente diverso da propriedade industrial dos autores. Por isso, o pedido deve ser julgado improcedente.

Foi proferida decisão de saneamento do processo, ratificando-se a necessidade de produção de prova pericial, cuja produção fora determinada de forma antecipada logo no despacho inicial. O feito tramitou durante aproximadamente cinco anos e meio na tentativa de se encontrar um perito habilitado a realizar os exames determinados na fase de instrução, até que esta fase foi encerrada para que as partes apresentassem pareceres técnicos, que serviriam de base ao julgamento da causa em conjunto com os demais documentos já existentes; os pareceres foram apresentados e tentou-se, pela derradeira vez, a elaboração da perícia por perito nomeado pelo Juízo, sobrevindo aos autos o respectivo laudo pericial.

Sanadas as alegações de nulidade, foi aberta oportunidade para apresentação de alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido é improcedente.

A presente demanda trata de suposta fabricação e comercialização, pelos réus, de produto que violaria direito de propriedade intelectual da parte autora, de modo a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
5ª VARA CÍVEL
RUA SOURBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-970
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

caracterizar concorrência desleal, dando ensejo a eventual indenização. Tudo gira em torno da patente de modelo de utilidade MU 8201958-4, que trata de aperfeiçoamento e inovações introduzidos em lixadeira manual, em relação a qual o autor alega apossamento de sua ideia pelos réus FESC Indústria e Comércio de Ferramentas Ltda e Luis Antonio Celestino, com posterior industrialização e comercialização de produto idêntico pela ré LWA Comércio de Produtos Plásticos Ltda ME.

Conforme dispõe o artigo 9º, da Lei nº 9.279/1996: *É patenteável como modelo de utilidade o 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.* O artigo 11, do mesmo diploma legal complementa essa regra ao dispor que: *A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.* São, pois, requisitos para a concessão da proteção legal advinda pelo registro da patente no tocante à invenção ou modelo de utilidade: a) novidade; b) industriabilidade; c) originalidade, também chamada de inventividade e d) licitude.

Neste cenário, valendo-se das lições de **Waldo Fazzio Júnior**, para que fique bem claro, deve ser dito que a violação de direito da patente pode caracterizar-se sob duplo aspecto. Quanto ao produto objeto do direito de patente, o uso, a venda, a exposição à venda ou a importação; quanto ao processo patenteado, estará tipificada a violação quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. (Manual de Direito Comercial. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 97).

Portanto cumpre investigar se o produto produzido ou comercializado pelos réus violou o direito de patente do autor, ou seja, se há similitude entre ambos que permita afirmar o apoderamento do bem imaterial na forma alegada na petição inicial. E a resposta, pela análise das provas produzidas nos autos, notadamente a prova pericial, é negativa.

O autor procedeu ao depósito do pedido de patente (modelo de utilidade) em 06 de junho de 2002 (fls. 38/39), com deferimento da patente pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial em 24 de agosto de 2010 (fls. 249/250), ao passo que a ré LWA


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
5ª VARA CÍVEL
RUA SOURBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-970
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Comércio de Produtos Plásticos Ltda também foi contemplada com o deferimento da patente do modelo de utilidade por ela depositado em 28 de novembro de 2007 (fl. 485). O autor denomina seu modelo de utilidade como "aperfeiçoamento introduzido em lixadeira manual". A ré, a seu turno, o denomina como "acessória com presilhas para fixar lixas". O primeiro produto (do autor) é comercializado sob o nome *Lixamais*. O da ré recebe o nome de *Lixaflex*.

Ocorre que o laudo pericial constatou a diferença entre os dois produtos e projetos de forma que não há como se falar em violação ao direito de propriedade imaterial.

Com efeito, consta do laudo que *os detalhes construtivos, como alteração de material, fixação, trazem uma identidade própria de projeto e demonstram diversas soluções técnicas diferentes, como, por exemplo, a eliminação de peças de aço, desenho de nervuras estruturais totalmente diferentes, rótula no lugar de pinos entre outras. Existe melhoria funcional ao utilizar-se da rosca para fixar o cabo, por padronizar o equipamento para uso com cabos de vassoura enquanto o projeto do autor conta com uma fixação cônica que eventualmente pode soltar acidentalmente a peça do cabo durante transporte etc* (fl. 431).

Ainda, o *expert* assinalou que *tendo em vista que o produto descrito genericamente como lixadeira de teto já existe e é largamente utilizado e fabricado por grandes marcas, como a Mercur, por exemplo, do ponto de vista técnico ambos são produtos com mesmo destino porém com projetos distintos, identidade construtiva próprios e algumas diferenças funcionais* (fl. 431).

Na conclusão, o perito afirmou que *o fato de exercerem a mesma função, terem a mesma cor da base e nome parecidos não configura nenhuma evidência de apossamento indevido de propriedade intelectual ou industrial uma vez que existem diferenças construtivas evidentes e funcionais* (fl. 436).

Desse modo, não há como imputar aos réus a violação ao direito de propriedade imaterial dos autores, pois a despeito da funcionalidade do produto comercializado por ambos ser a mesma, os projetos são diferentes, consoante apurado pela perícia. Além disso, este produto (lixa manual) é fabricado e comercializado por outras



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
5ª VARA CÍVEL
RUA SOURBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-970
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

empresas, como se vê das informações trazidas pela parte ré (fls. 379/389), o que está em consonância com as informações do técnico nomeado, sendo de rigor o decreto de improcedência do pedido.

Nesse sentido: *Responsabilidade civil. Propriedade industrial. Ação cominatória de abstenção de ato cumulada com indenização por perdas e danos por violação de modelo de utilidade e de desenho industrial. Alegação de atos de contrafação e de concorrência desleal consistentes na reprodução/imitação do produto fabricado e comercializado pela requerida e as características do produto protegido pela carta-patente de modelo de utilidade de titularidade do autor. Prova pericial que aponta a ausência de contrafação. Ação parcialmente procedente. Sucumbência. Verba honorária. Redução. Fixação de acordo com o disposto no artigo 20, § 3º e 21, parágrafo único do Código de Processo Civil. Apelação da correquerida Travema Comércio e Indústria Ltda. provida e desprovida a do autor.* (TJSP. Apelação nº 0008271-98.2005.8.26.0009. Rel. **José Reynaldo**; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 05/05/2014).

PATENTE – Ações anulatórias da patente ajuizadas perante a Justiça Federal – Prejudicialidade externa de que não se cogita – Modelo de utilidade – Postiço metálico com gravação em alto relevo para molde de injetora de termoplásticos – Falta do requisito essencial da novidade – Prova de que os moldes para injeção de termoplásticos constituem técnica antiga na modalidade alto relevo – Autora que não comprovou acréscimo significativo na utilidade dos postiços metálicos de alto relevo já difundidos na indústria – Usurpação de técnica por parte da ré não verificada – Ação principal e medida cautelar improcedentes – Ônus de sucumbência a cargo da autora – Recurso provido. (TJSP. Apelação nº 9278423-56.2008.8.26.0000. Rel. Des. **Luiz Antonio de Godoy**; Comarca: Osasco; Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; j. 09/10/2012).

Ante o exposto, **julgo improcedente o pedido, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.**

Condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, além



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
5ª VARA CÍVEL
RUA SOURBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-970
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de honorários advocatícios, que arbitro por equidade em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada réu, cuja responsabilidade será suportada na razão de metade para cada autor, quantia que está em consonância com as diretrizes do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, respeitado o artigo 98, § 3º, do mesmo Código.

Publique-se e intime-se.

São Carlos, 21 de março de 2017.

Daniel Luiz Maia Santos
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA