



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.132.669 - RS (2009/0062635-9)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : CARLOS PEREZ BERGMANN E OUTRO
ADVOGADO : FABIANO DE BEM DA ROCHA E OUTRO(S)
RECORRIDO : ANDRE LUIZ BUCHMANN E OUTRO
ADVOGADO : CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES
RECORRIDO : ZIEGEL TELHAS LTDA
ADVOGADOS : FLORIANO DUTRA NETO E OUTRO(S)
EDUARDO ANTÔNIO FELKL KÜMMEL

EMENTA

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PROTEÇÃO. LIMITES.

1. Aquele que se utiliza licitamente de desenho industrial para fabricar e comercializar produto detém legitimidade para propor ação indenizatória contra o contrafator, por violação à propriedade industrial ou por concorrência desleal.
2. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a inexistência de uma invenção patenteável – pressuposto lógico antecedente do respectivo registro – não há como suscitar a proteção da Lei de Propriedade Industrial.
3. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da TERCEIRA Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento, nos termos do voto da Senhora Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 26 de fevereiro de 2013(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.132.669 - RS (2009/0062635-9)

RECORRENTE : CARLOS PEREZ BERGMANN E OUTRO
ADVOGADO : FABIANO DE BEM DA ROCHA E OUTRO(S)
RECORRIDO : ANDRE LUIZ BUCHMANN E OUTRO
ADVOGADO : CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES
RECORRIDO : ZIEGEL TELHAS LTDA
ADVOGADO : EDUARDO ANTÔNIO FELKL KÜMMEL

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por CARLOS PEREZ BERGMANN e CLÁUDIO VOGEL, com fulcro no art. 105, III, “a”, da CF/88, contra acórdão do TJ/RS.

Ação: ordinária de abstenção de prática de atos de concorrência desleal cumulada com indenização por perdas e danos, ajuizada pelos recorrentes em desfavor de ZIEGEL TELHAS LTDA., LUIZ BUCHMANN e DANIEL AUTH.

Aduzem os autores que os réus pessoas físicas teriam sido seus empregados, vindo a se apropriar de técnica de revestimento de telhas cerâmicas por polímero. Teriam os réus, então, constituído a empresa ré, aplicando a referida técnica para industrializar e comercializar telhas cerâmicas com as mesmas características da criação industrial cuja patente de invenção teria sido requerida pelos autores junto ao INPI.

Sentença: julgou improcedentes os pedidos, sob a alegação de que a técnica utilizada pelos recorrentes não derivaria da aplicação de um método inovador, padecendo, pois, do requisito novidade, bem como de que não teria ficado comprovado nos autos o registro da respectiva patente de invenção (fls. 598/607, e-STJ).

Acórdão: o TJ/RS negou provimento ao apelo dos recorrentes, nos



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

termos do acórdão (fls. 654/658, e-STJ) assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUTORES DA AÇÃO QUE SUSTENTAM JURIDICAMENTE O SEU PEDIDO SOMENTE NA ALEGAÇÃO DE CRIME EM TESE. FALTA DE PROVA DO FATO CONFIGURADOR DO ALEGADO ILÍCITO. AUTORES QUE NÃO DETÊM PATENTE DAS ALEGADAS CRIAÇÕES INDUSTRIAIS.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Embargos de declaração: interpostos pelas recorrentes, foram rejeitados pelo TJ/RS (fls. 712/715, e-STJ).

Recurso especial: alega violação dos arts. 267, I e VI, e 535, II, do CPC; e 195, III, e 209 da LPI (fls. 720/746, e-STJ).

Prévio juízo de admissibilidade: o TJ/RS negou seguimento ao recurso especial (fls. 749/752, e-STJ), dando azo à interposição do Ag 1.061.714/RS, provido para determinar a subida dos autos principais (fl. 787, e-STJ).

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.132.669 - RS (2009/0062635-9)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CARLOS PEREZ BERGMANN E OUTRO
ADVOGADO : FABIANO DE BEM DA ROCHA E OUTRO(S)
RECORRIDO : ANDRE LUIZ BUCHMANN E OUTRO
ADVOGADO : CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES
RECORRIDO : ZIEGEL TELHAS LTDA
ADVOGADO : EDUARDO ANTÔNIO FELKL KÜMMEL

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cinge-se a lide a determinar se na hipótese específica dos autos os recorridos teriam praticado atos de concorrência desleal. Incidentalmente, cumpre verificar a existência de negativa de prestação jurisdicional, erro material e julgamento *extra petita* por parte do TJ/RS.

I. Da negativa de prestação jurisdicional. Violação do art. 535 do CPC.

Da análise do acórdão recorrido, integrado pela decisão relativa aos embargos de declaração, verifica-se ter o TJ/RS se manifestado sobre todos os pontos suscitados, inclusive os vários temas enumerados nas razões recursais e reputados omissos, alcançando solução tida como a mais justa e apropriada para a hipótese vertente.

Assim, a prestação jurisdicional corresponde àquela efetivamente objetivada pelas partes, sem vício a ser sanado. O TJ/RS se pronunciou de maneira a abordar todos os aspectos fundamentais do julgado, dentro dos limites que lhe são impostos por lei, tanto que integram o objeto do próprio recurso especial e serão enfrentados adiante.

O não acolhimento das teses contidas no recurso não implica



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

obscuridade, contradição ou omissão, pois ao julgador cabe apreciar a questão conforme o que ele entender relevante à lide. Não está o Tribunal obrigado a julgar a questão posta a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento, consoante dispõe o art. 131 do CPC.

Por outro lado, encontra-se pacificado no STJ o entendimento de que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição.

Saliente-se, por oportuno, que ao contrário do que aduzem os recorrentes, o TJ/RS não afirma que o reconhecimento do dever de indenizar em razão dos ilícitos de concorrência desleal exigiria apuração pretérita no juízo criminal.

Na realidade, o TJ/RS afirmou que “o juízo cível não poderia decidir-se pela procedência da ação, concedendo a indenização aos autores, senão depois de examinar os elementos configuradores da conduta penal, porque foi essa, a conduta penal – em tese – que serviu de embasamento jurídico ao pedido” (fl. 656, e-STJ).

Vale dizer, no entender do TJ/RS, tendo os recorrentes fundado sua pretensão (causa de pedir) na prática de crime de concorrência desleal, o Juiz de primeiro grau de jurisdição se viu obrigado a verificar se o comportamento dos recorridos se enquadrava nos tipos penais suscitados, de modo a confirmar a efetiva subsunção do fato à norma.

Outrossim, no que tange à alegação de violação de segredos industriais, o TJ/RS, ainda que de forma sucinta, reconhece a inexistência de quebra de patente, fazendo alusão às provas produzidas para concluir que, “não havendo o fato [invenção patenteável], não pode haver o ilícito, porque o adjetivo não subsiste sem o substantivo” (fl. 657, e-STJ).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Dessa forma, não há de se cogitar de omissão do TJ/RS em se manifestar sobre a independência entre as esferas cível e criminal, tampouco sobre a violação de segredos industriais.

Constata-se, em verdade, a irresignação dos recorrentes com o resultado do julgamento e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração efeitos infringentes, o que não se mostra viável no contexto do art. 535 do CPC.

II. Do erro material e do julgamento extra petita. Violação do art. 267, I e VI, do CPC.

Sustentam os recorrentes que, tendo o Juiz de primeiro grau de jurisdição julgado o mérito da ação, não poderia o TJ/RS ter declarado a inépcia da inicial e a impossibilidade jurídica do pedido. Nesse contexto, afirmam que o acórdão recorrido teria incorrido em erro material e julgamento *extra petita*.

Ocorre que, conquanto tenha incursionado na análise da inépcia da petição inicial e das condições da ação, o TJ/RS ressalva que “considerando-se, porém, que a inicial foi acolhida e realizou-se a instrução (...), nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a improcedência da ação” (fl. 657, e-STJ).

Conclui-se, assim, que o raciocínio construído pelo TJ/RS se deu apenas para evidenciar as falhas contidas na petição inicial, tendo, ao final, mantido a decisão de mérito que negou provimento aos pedidos. A rigor, portanto, essas considerações foram realizadas *obiter dicta*, tanto que não influenciaram na solução final dada pelo acórdão.

Diante disso, não há de se falar em erro material ou julgamento *extra petita*.

III. Da concorrência desleal. Violação dos arts. 195, III, e 209 da LPI.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Os recorrentes aduzem que o TJ/RS teria considerado que “somente se lhes asseguraria a proteção dos direitos de propriedade industrial se fossem titulares de patente de invenção, por força do art. 42, da Lei nº 9.279/96, e não a possuindo, não se poderia dar azo à pretensão que tem subterfúgio no direito penal” (fl. 738, e-STJ).

Nesse sentido, sustentam que a proteção conferida ao detentor de patente prescinde do respectivo registro, alçando a paradigma o REsp 466.360/SP, de minha relatoria, 3ª Turma, DJ de 20.10.2003.

Em primeiro lugar, friso que o referido dissídio não socorre os recorrentes. Naquele julgado, que apreciou a legitimidade ativa para a ação de concorrência desleal, decidiu-se que esta não aproveita apenas ao titular do registro ou da patente, mas a todos aqueles que venham a ser efetivamente prejudicados pelo ato ilícito. Em momento algum se analisou se a proteção da patente exige ou não o seu prévio registro.

A ementa do mencionado precedente afasta qualquer dúvida a esse respeito, assim consignando: “aquele que se utiliza lícitamente de desenho industrial para fabricar e comercializar produto detém legitimidade para propor ação indenizatória contra o contrafator, por violação à propriedade industrial ou por concorrência desleal”.

Seja como for, essa questão se mostra irrelevante ao deslinde da controvérsia, na medida em que, na espécie, a própria existência de uma invenção patenteável – pressuposto lógico antecedente do respectivo registro – foi afastada pelas instâncias ordinárias.

Como salientado pelo TJ/RS, “não havendo o fato [invenção patenteável], não pode haver o ilícito, porque o adjetivo não subsiste sem o substantivo” (fl. 657, e-STJ).

A sentença, por sua vez, integralmente mantida pelo TJ/RS, afirma



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

que “a pintura de telhas com tinta em pó não pode ser considerada um método inovador e nem tampouco deve ser tido como original o sistema criado”, destacando “a existência de um número considerável de empresas no Brasil e em toda a América Latina que se dedicam ao fabrico e ao revestimento de produtos com tintas em pó, usando um layout da linha de pintura idêntico ou extremamente semelhante àquele que era empregado pela empresa Cláudio Vogel & Cia. Ltda.” (fls. 604/605, e-STJ).

Diante disso, conclui que “pouco importa que os autores e os réus, quando do ajuizamento, utilizassem o mesmo produto, ainda que de fornecedores distintos, e método idêntico de aplicação, porque ambos já são de domínio público, pelo que não há falar em concorrência desleal” (fl. 604, e-STJ).

Constata-se, pois, que não se tratou do reconhecimento da inexistência de uma patente registrada, mas sim da inexistência de uma invenção patenteável.

Essa circunstância, aliás, foi percebida pelo TJ/RS ao analisar o fato de os recorrentes não terem fundado a sua ação no art. 42 da LPI. Para Tribunal Gaúcho “a resposta é simples: não detêm eles a titularidade exigida por aquele dispositivo legal, ou seja, não têm patente. Se a tivessem, não teriam procurado o subterfúgio do direito penal” (fl. 657, e-STJ).

Para além disso, o acolhimento das teses erigidas pelos recorrentes exigiria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado nº 07 da Súmula/STJ.

Dessarte, não se vislumbra violação dos arts. 195, III, e 209 da LPI.

Forte nessas razões, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso especial.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2009/0062635-9 **PROCESSO ELETRÔNICO Resp 1.132.669 / RS**

Números Origem: 10300006120 200801304855 70010712412 70022520720 9065

PAUTA: 26/02/2013

JULGADO: 26/02/2013

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOÃO PEDRO DE SABOIA BANDEIRA DE MELLO FILHO

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: CARLOS PEREZ BERGMANN E OUTRO
ADVOGADO	: FABIANO DE BEM DA ROCHA E OUTRO(S)
RECORRIDO	: ANDRE LUIZ BUCHMANN E OUTRO
ADVOGADO	: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES
RECORRIDO	: ZIEGEL TELHAS LTDA
ADVOGADO	: EDUARDO ANTÔNIO FELKL KÜMMEL

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Patente

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento, nos termos do voto da Senhora Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.