



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.057.132 - SP (2017/0031816-4)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
AGRAVANTE : JOSE CARLOS LAPENNA
ADVOGADOS : ROBERTA DIAS TARPINIAN - SP208818
EDUARDO ALESSANDRO SILVA MARTINS - SP256241
AGRAVADO : DANIELE BRANDAO GAZEL DE ARAUJO
ADVOGADO : DANIELE BRANDÃO GAZEL DE ARAÚJO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP174289
AGRAVADO : FRANCISCO LEONCIO CERQUEIRA
ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863
HUGO FABRI - SP119025
GENNARO CHIARELLI NAPOLITANO E OUTRO(S) - SP325695

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PROIBITÓRIA DE USO DE PRODUTO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE TITULARIDADE DE PATENTE. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. JULGAMENTO *EXTRA PETITA*. 3. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MODELO DE UTILIDADE. EXPLORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há falar em omissão, contradição ou carência de fundamentação no acórdão *a quo*, pois o Tribunal de origem decidiu a questão de forma clara e fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte ora insurgente.

2. A apreciação do pedido dentro dos limites postos pelas partes na petição inicial ou na reconvenção não revela hipótese de julgamento *ultra* ou *extra petita*.

3. Tendo a Corte de origem, soberana na análise das provas, reconhecido a autoria e o direito do agravado à exploração do modelo de utilidade do produto, não se mostra possível modificar as referidas conclusões por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente vedado na via do recurso especial (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno desprovido.

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 a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrigli, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 05 de dezembro de 2017 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.057.132 - SP (2017/0031816-4)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

Trata-se de agravo interno interposto por José Carlos Lapenna contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 1.360):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PROIBITÓRIA DE USO DE PRODUTO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE TITULARIDADE DE PATENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO *EXTRA PETITA*. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MODELO DE UTILIDADE. EXPLORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Nas razões recursais, o agravante reitera a tese de "sentença incerta (ofensa ao parágrafo único do art. 460 do CPC/1973) e fora dos limites da lide (art. 128 CPC/1973), pois é inaceitável um acórdão que diz 'qualquer produto', quando somente poderia condenar dentro dos limites da lide proposta e de maneira certa" (e-STJ, fl. 1.375).

Sustenta, além da desnecessidade de reexame de fatos, ofensa ao art. 6º, § 3º, da Lei n. 9.279/1996, ao argumento de que, se agravante e agravado desenvolveram juntos um determinado produto, o direito de registro é de ambos.

Impugnação ao agravo interno apresentada às fls. 1.380-1.397 (e-STJ).

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.057.132 - SP (2017/0031816-4)

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR):

Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

Conforme consignado na decisão agravada, o acórdão estadual resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.

Desse modo, tendo em vista que o Tribunal estadual analisou, de forma clara e fundamentada, as questões suscitadas pelas partes, aplica-se à espécie o entendimento pacífico do STJ segundo o qual "não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta" (AgRg no AREsp n. 610.500/RJ, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2015, DJe 10/4/2015).

Quanto à autoria do modelo de utilidade em questão, o acórdão foi proferido com base nos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 1.041-1.045):

Na hipótese, o autor alega que as partes entraram em acordo para fazer um modelo de utilidade para aprimoramento do sistema de filtro interno do aparelho COPROTEST, cujo titular da patente é o réu. Referido modelo de utilidade seria denominado COPROTEST SLIM e, para tanto, o autor contribuiu com R\$ 300.000,00, além do investimento em profissionais. Ocorre que o réu efetuou o depósito da patente quatro dias antes do depósito por parte do autor, razão pela qual o autor lançou o produto denominado PARATEST. Em reconvenção o réu aduziu que o produto do autor é um aperfeiçoamento do produto COPROTEST, desenvolvido e patenteado pelo réu em caráter de exclusividade por meio da empresa NL Comércio Exterior Ltda., da qual o autor era sócio. Nestes termos, afirma que o autor apropriou-se de forma indevida do modelo de utilidade COPROTEST SLIM ao desenvolver o produto PARATEST e depositar perante o INPI pedido de patente do referido modelo de utilidade, o que lhe causa prejuízos.

A ação foi julgada improcedente e procedente a teconvenção, para o



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

fim de determinar que o autor se abstenha de produzir e comercializar o produto denominado PARATEST ou qualquer outro que infrinja os direitos do réu relativos à carta patente e modelo de utilidade, relativos aos produtos denominados COPROTEST e COPROTEST SLIM.

No que toca à patente do produto COPROTEST, já se encontra a mesma em domínio público desde 04.10.2013 (PI 9303589-6). Anote-se que o filtro interno utilizado no produto COPROTEST também era objeto de patente (PI 8106364-4), que se encontra em domínio público desde 01.10.1996.

Nestes autos, não se discutem as Patentes de Invenção n.ºs 9303589-6 e 8106364-4.

Discute-se tão-só o prevalecimento entre os modelos de utilidade n.º 8401911-5 (COPROTEST SLIM) e n.º 8402055-5 (PARATEST).

Com efeito, em 16.08.2004, o réu efetuou depósito perante o INPI de modelo de utilidade por ele denominado COPROTEST SLIM, como se verifica a fls. 59/67 e 144 (MU 8401911).

Seu pedido foi deferido.

Já o autor efetuou o depósito de modelo de utilidade por ele denominado PARATEST em 20.08.2004, como se verifica a fls. 68/83 (MU 8402055-5). Como se verifica dos documentos de fls. 687/692, o INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial publicou Relatório de Exame Técnico relativo ao MU 8402055-5, depositado pelo autor (modelo de utilidade PARATEST), o qual foi indeferido porque não apresenta novidade ou ato inventivo.

No que toca à semelhança entre os modelos de utilidade COPROTEST SLIM e PARATEST, não há sequer controvérsia entre as partes.

Realizada perícia a fls. 339/424, afirma o perito que "as características técnicas descritas no Relatório do pedido da patente do réu, MU 8401911-5, encontram-se presentes no pedido de Patente do Autor" (fls. 386). Além disso, entendeu o perito a fls. 419/420 que "os elementos que compõem o objeto da MU 8402055-5 e os elementos que compõem o objeto da MU 8401911-5, de acordo com os quesitos 4-9, apresentam formas bastante semelhantes e atuação exatamente igual. As raras diferenças encontradas na comparação entre estes objetos podem ser consideradas simplesmente como opções de construção." Em sua conclusão, esclareceu o perito que (fls. 406):

"O pedido de patente de modelo de utilidade requerida pelo Autor para a fabricação do recipiente PARATEST, MU 402055-5, não possui inovação em face do Pedido de Patente MU 8401911-5, posto que anterior.

O recipiente denominado de "PARATEST", objeto do pedido de patente reivindicado pelo Autor, por meio do pedido do MU 8402055-5 - Modelo de Utilidade, utiliza aperfeiçoamentos protegidos por patente já concedida ao Réu, ou seja, o PI 9303589-6 - Privilégio de Invenção do recipiente conhecido pelo nome de "COPROTEST".

Note-se que, segundo o perito afirma a fls. 420, em consulta ao sítio do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial, verificou-se que "o réu é titular de onze pedidos/patentes, sendo que destas, oito se referem a dispositivos e recipiente para a coleta de fezes para análise.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Em relação ao Autor, a mesma pesquisa (...) verificou apenas o pedido de patente MU 8402055-5".

Quanto à autoria do modelo de utilidade, as testemunhas do autor afirmaram que foram contratadas pelo autor e pelo réu para fazer molde para fabricação da peça, tendo sido o projeto apresentado por ambas as partes às testemunhas, que fizeram alterações no respectivo desenho, que foi aprovado pelo autor e pelo réu.

Segundo a testemunha Nilson da Silva, sócio da empresa "Matrizes Ferralmentaria", o molde do produto "COPROTEST SLIM" teria sido fabricado por esta empresa. Alega que autor e réu entraram em contato para desenvolver o projeto, tendo sido o pagamento relativo ao trabalho desenvolvido efetuado pelo ora autor. Sustenta que autor e réu deram orientações sobre como deveria ser fabricado o molde do produto (fls. 557/564).

A testemunha Adatao Moraes da Silva afirma que foi contratado pelo autor e pelo réu para fazer o molde do produto. O pagamento foi feito pelo autor, tendo sido feitas algumas modificações no projeto, com desenho efetuado pelo réu (fls. 565/570).

Verifica-se, portanto, que o réu participou de toda a atividade que envolveu o desenvolvimento do aperfeiçoamento do COPROTEST, que resultou nos modelos de utilidade COPROTEST SLIM e PARATEST, em especial no que toca à parte técnica, tendo o autor contribuído na forma de investimentos financeiros.

Assim, tendo sido o réu inventor dos aperfeiçoamentos, é perfeitamente regular o depósito do modelo de utilidade COPROTEST SLIM por ele efetuado perante o INPI em 16.08.2004 (MU 8401911-5).

Poder-se-ia cogitar de eventual direito de indenização do autor pelo depósito da patente de modelo de utilidade do produto COPROTEST SLIM exclusivamente pelo réu. Entretanto, nenhum pedido certo nesse sentido foi formulado na petição inicial, o que veda a análise da matéria

Com efeito, para infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal estadual, soberano na análise das provas, e acolher a tese recursal do agravante de autoria conjunta da invenção do modelo de utilidade em questão, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.

No tocante à tese de que a sentença seria incerta e fora dos limites da lide, o acórdão consignou (e-STJ, fl. 1.087):

[...] considerando ter o réu direito à proteção da carta patente e modelo de utilidade referentes aos produtos denominados COPROTEST e COPROTESTE SILM, nenhuma irregularidade há na condenação do autor à abstenção de produzir e comercializar o produto denominado PARATEST ou qualquer outro que infrinja tal direito.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Com efeito, observa-se que as instâncias ordinárias solveram a questão abarcando todas as questões suscitadas pelas partes na petição inicial e na reconvenção. Ademais, cumpre registrar que o juiz não está adstrito aos fundamentos de direito exarados pelas partes, e sua atividade está delimitada pelo pedido e pelos fatos trazidos à sua apreciação.

Registre-se, ainda, a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita" (AgRg no REsp n. 1.456.844/RJ, Relator o Ministro Herman Benjamin, DJe de 25/9/2014).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE ÁREA DE MANGUE. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que "estando a causa de pedir e o pedido devidamente delimitados na petição inicial, permitindo a compreensão da controvérsia jurídica, não há falar em inépcia da petição inicial" (AgRg no REsp 1337819/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 6/9/2013). 2. A Corte local, com base nos elementos probatórios da demanda, consignou não estar evidenciada a inépcia da exordial. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fática, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Esta Corte Superior entende, ainda, que 'não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita' (AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/06/2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 405.039/PE, Relator o Ministro Sérgio Kukina, DJe de 13/3/2015)

Dessa forma, não ficou caracteriza a apontada ofensa aos arts. 128 e 460, parágrafo único, do CPC/1973.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2017/0031816-4

AgInt no
AREsp 1.057.132 /
SP

Números Origem: 00840212720058260100 12922005 5830020050840210 5830020061396352 5832000
840212720058260100 990100523945

EM MESA

JULGADO: 05/12/2017

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **DURVAL TADEU GUIMARÃES**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : DANIELE BRANDAO GAZEL DE ARAUJO
ADVOGADO : DANIELE BRANDÃO GAZEL DE ARAÚJO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP174289
AGRAVANTE : JOSE CARLOS LAPENNA
ADVOGADOS : ROBERTA DIAS TARPINIAN - SP208818
EDUARDO ALESSANDRO SILVA MARTINS - SP256241
AGRAVADO : OS MESMOS
AGRAVADO : FRANCISCO LEONCIO CERQUEIRA
ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863
HUGO FABRI - SP119025
LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
GENNARO CHIARELLI NAPOLITANO E OUTRO(S) - SP325695

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : JOSE CARLOS LAPENNA
ADVOGADOS : ROBERTA DIAS TARPINIAN - SP208818
EDUARDO ALESSANDRO SILVA MARTINS - SP256241
AGRAVADO : DANIELE BRANDAO GAZEL DE ARAUJO
ADVOGADO : DANIELE BRANDÃO GAZEL DE ARAÚJO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP174289
AGRAVADO : FRANCISCO LEONCIO CERQUEIRA
ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863
HUGO FABRI - SP119025
GENNARO CHIARELLI NAPOLITANO E OUTRO(S) - SP325695



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.