



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

ACÓRDÃO



PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Equipamento automotivo – Regulagem de pressão de pneus – Registro da priviligio de invenção no INPI – Produto fabricado e comercializado pela ré, que apresentou as mesmas características e funções, sendo posteriormente registrado no INPI como modelo de utilidade – Inadmissibilidade – Ausência de melhoria funcional do objeto inventado – Similitude – Laudo técnico aponta que os objetos são idênticos – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Voto 6728J

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 553.300.4/2, da Comarca de São Paulo, em que figuram como apelantes TEC AR COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CALIBRAGEM AUTOMÁTICA LTDA. e como apelados PROPNEU EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. e OUTROS:

ACORDAM, em Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, negar provimento ao recurso, em conformidade com o relatório e voto do Relator, que integram o Acórdão.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 371/378 os autos, que julgou procedente, em parte a



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

ação de cominatória, cumulada com indenização, de rito ordinário, ajuizada por PRÓPNEU EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. ROBERTO THEODORO DO NASCIMENTO e MILTON RODRIGUES contra TEC AR COMÉRCIO DE SISTEMA DE CALIBRAGEM AUTOMÁTICA LTDA.

Fê-lo a sentença, sob o argumento de que tudo indica que a ré descobriu as vantagens e facilidades do produto e, aproveitando-se da tênue diferença entre os conceitos de invenção e modelo de utilidade, passou a desenvolver produto idêntico. Requereu a concessão da patente de modelo de utilidade junto ao INPI e a obteve, porque até então só havia registro de patente de invenção do mesmo produto.

Recorre a ré alegando, em síntese, que a r. sentença não se atentou para as diferenças substanciais entre os produtos. A patente de invenção traduz algo novo, criação, algo nunca antes existente, enquanto a patente de modelo de utilidade traduz os mesmos aspectos técnicos, impondo a modificação que lhe traga melhor utilidade. Não há, assim, qualquer ilicitude na concessão da segunda patente e nem na fabricação e comercialização do produto melhorado.

Afirma ser inverídica a alegação dos apelados de que são titulares da patente de invenção, pois existe anterior patente do mesmo objeto em favor de terceiro. Informa, ainda, que a patente de invenção levada a termo no país original tem efeitos e vincula todos os



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

signatários, não se atentando o douto magistrado sobre as normas gerais que vinculam as questões da propriedade industrial quanto ao seu aspecto mais amplo.

O recurso foi contrariado (fls.481/498).

É o relatório.

1. O recurso não comporta provimento, e a sensata sentença se mantém por seus próprios fundamentos.

Não resta dúvida de que os autores possuem a titularidade da patente de invenção "*Disposição Aplicada em Equipamento Controlador de Pressão*" depositada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI em 20 de maio de 1993, com carta expedida sob o nº 9301945-9.

Aludida invenção diz respeito à regulação da pressão de pneus automotivos, assim concebida para manter a calibragem adequada e estável, mesmo quando furados, evitando, provisoriamente, a parada do veículo para efetuar a troca do pneu.

Apesar da do privilégio de invenção em nome dos autores, a empresa ré, ora recorrente, comercializava e fabricava produto do mesmo gênero e com idêntica composição e função.

2. O ponto central é saber se o produto comercializado pela empresa ré no mercado possui as mesmas



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

características e funções, ou seja, similaridade com a peça inventada pelos autores.

Cumprе ressaltar que a principal diferença entre Patente de Invenção (PI) e Patente de Modelo de Utilidade (MU) é a melhoria funcional, ou seja, no modelo de utilidade ocorre o aperfeiçoamento do objeto, com introdução de modificações que potencializam, otimizam o produto original. Já na patente de invenção, o objeto material era totalmente desconhecido, constituindo-se em criação nova.

A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XXIX, estabelece que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio de sua utilização, *“tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”*. Clara a disposição constitucional, portanto, no sentido de proteger e fornecer garantias a todos aqueles que tragam inegáveis dividendos para o desenvolvimento do País.

Da mesma maneira, o artigo 5º da lei n. 5772/71, Código de Propriedade Industrial, estabelece que será assegurado ao autor da invenção o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo do modelo. No mesmo sentido, as disposições da lei n. 9279/96.

3. Verifica-se pelas provas acostadas aos autos que o produto comercializado pela ré recorrente não trouxe qualquer ao

Assinatura manuscrita em tinta preta, localizada no canto inferior esquerdo da página.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

mecanismo inventado pelos autores. Trata-se, ao invés, de produto idêntico, quer quanto aos componentes, quer quanto às funções.

Aliás, de acordo com os esclarecimentos trazidos pelo perito judicial, “(...) *as peças que compõem o dispositivo calibrador da ré são idênticos aos que formam o equipamento protegido pelo certificado da Carta Patente PI 9301945-9 pertencente ao autor. Este fato é explicado pelo fato dessas peças serem adquiridas em um mercado fornecedor em comum*” (fls. 234).

E conclui “*durante o exame do pedido de registro das patentes industriais, o INPI não verifica a existência de pedidos anteriores, de modo que o interessado pode obter a concessão de um registro ainda que já exista um outro pedido anterior de terceiros. Tal fato pode levar, posteriormente, à nulidade do registro uma vez que a busca prévia não é obrigatória, ainda que altamente aconselhável.*”

Este signatário pode concluir que: O produto da ré inspecionado, quando comparado com o Relatório Descritivo da Carta Patente PI 9301945-9 privilégio de invenção intitulada “Disposição Aplicada em Equipamento Controlador de Pressão”, enquadra-se dentro de características cujas reivindicações do Relatório Descritivo da Carta Patente foram concedidas para os autores” (fls. 248/249).



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Correta a sentença guerreada, diante da vistosa similitude entre os objetos, de acordo com o minucioso laudo pericial.

Disso decorre que o registro do modelo de utilidade efetuado pela ré junto ao INPI não pode ser mantido, nos termos do artigo 42, "caput" da L. 9.279/96, que assegura direito à exclusividade em todo o território nacional.

Por fim, cumpre ressaltar que em casos semelhantes, este E. Tribunal de Justiça, assim decidiu:

“Marcas e Patentes – cominatória – Rodo de plástico patenteado – Modelo de utilidade criado pelo autor que confere maior eficiência e praticidade ao objeto – Produto fabricado pela ré que apresenta as mesmas funções inovadoras e úteis acrescentadas no rodo fabricado pelo autor – Absolvição em ação penal privada ajuizada pelo autor – Não configuração de crime de contrafação – Irrelevância – Similitude reconhecida entre os objetos hábil a exigir a proteção conferida pela Lei 9.269/96 – Produção, uso, colocação à venda ou venda do produto por terceiro não autorizado – Transcurso do prazo de validade do objeto da ação no que toca a este aspecto – Indenização pelos prejuízos sofridos em razão da exploração indevida – Cabimento – Quantum debeat ser apurado em liquidação de sentença – Sentença reformada – Ação parcialmente procedente” (Apelação Cível nº 176.071.4/8-00 – Rel. Des. Neves Amorim – 23.09.08).

Assinatura manuscrita em tinta preta, consistindo de uma única traço que se curva para cima e para a direita.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Em outro precedente, ficou assentado:

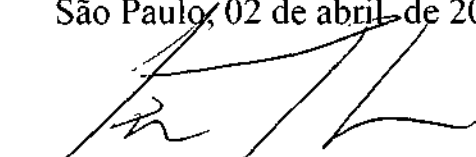
“Abstenção de ato, cumulada com perdas e danos. Falta de Interesse de agir. Matéria já vencida nos autos, sem a interposição de qualquer recurso pela apelante. Aplicação do disposto no artigo 473 do Código de Processo Civil. Modelo de utilidade. Tronco Tombador de Contenção. Carta patente deferida ao apelado. Modelo produzido/comercializado pela apelante que ostenta o mesmo mecanismo de funcionamento. Contrafação configurada. Sentença mantida. Apelo improvido” (Apelação Cível nº 410.958.4/0-00 – Rel. Des. Donega Morandini – 30.01.07).

Em suma, fica mantida a sentença, porque a peça fabricada e comercializada pela ré apresenta similitude plena com o objeto inventado e patentado pelos autores.

Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores Ênio Zuliani e Maia da Cunha.

São Paulo, 02 de abril de 2009.



FRANCISCO LOUREIRO
Relator