



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2013.0000257678

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0007805-06.2011.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DISPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACRES LTDA, é apelado METALVAX COMÉRCIO DE FERRAGENS , METAIS E VÁLVULAS LTDA ME..

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ REYNALDO (Presidente sem voto), LIGIA ARAÚJO BISOGNI E ROBERTO MAC CRACKEN.

São Paulo, 6 de maio de 2013

RICARDO NEGRÃO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

VOTO Nº : 23.582 – EMP
APEL. Nº : 0007805-06.2011.8.26.0006
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : DISPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACRES
LTDA.
APDO. : METALVAX COMÉRCIO DE FERRAGENS, METAIS
E VÁLVULAS LTDA. ME

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Patente – Modelo de utilidade – Impugnação administrativa da concessão de patente pendente de exame – Irrelevância – Princípio da independência dos Poderes – Ônus da ré de postular a anulação do ato administrativo federal à Justiça Federal – Competência da Justiça Estadual para examinar a eficácia da patente perante terceiro e se houve violação do direito à propriedade industrial – Ação de obrigação de não fazer procedente – Apelação improvida

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Patente – Modelo de utilidade – Incontroversa aplicação industrial e melhoria funcional no uso – “Disposição introduzida em mola cônica anti-fraude aplicada em cavalete de entrada de água” – Aplicação de rebite metálico no ápice de mola cônica, inviabilizando a violação do hidrômetro sem comprometimento do fluxo de água – Constatação pericial de que produtos industrializados e comercializados pela ré são idênticos e/ou equivalentes ao modelo de utilidade patenteado pela autora, seja visualmente ou funcionalmente – Falta de prova da preexistência de produtos iguais ao patenteado, corroborando-se a novidade pelo superveniente depósito de patente pelo inventor que licenciou o uso à ré – Incompatibilidade do depósito do pedido de patente com o argumento de obviedade da solução técnica – Ação de obrigação de não fazer procedente – Apelação improvida

Dispositivo: negam provimento

Recurso de apelação interposto por Dispel Indústria e Comércio de Lacres Ltda. dirigido à r. sentença proferida pelo Dr. Anderson Antonucci, MM. Juiz de Direito da E. 1ª Vara Cível do Foro Regional da Penha de França, Comarca de São Paulo, que julgou procedente o pedido formulado por Metalvax Comércio de Ferragens,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Metais e Válvulas Ltda. ME na ação principal e parcialmente procedente o pedido formulado na ação cautelar.

Consignou o i. Magistrado singular a incontroversa titularidade da autora sobre o modelo de utilidade denominado "disposição introduzida em mola cônica anti-fraude aplicada em cavalete de entrada de água", inventada pela sócia Iolanda Aparecida Chiavelli.

Entendendo convincente e bem fundamentado o laudo pericial, corroborando "indícios das irregularidades que já desde o início despontavam neste processo acerca da produção indevida advinda da demandada", julgou procedente o pedido inaugural, condenando a ora apelante a se abster de fabricar e comercializar o mencionado dispositivo, sob pena de incidência de multa equivalente ao dobro do valor da causa ou do contrato pactuado com o pretense adquirente. Condenou a ré, ainda, ao pagamento de indenização decorrente da violação da patente, a ser apurada na fase de liquidação.

No tocante à medida cautelar de busca e apreensão, julgou legítima a ação em relação aos produtos contrafeitos, mas improcedente o pedido no tocante às máquinas e equipamentos integrantes do estabelecimento da ré, pois integram o patrimônio da ré e não esbarram no direito de patente da autora (fl. 358-364).

Em razões recursais a apelante afirma que o modelo de utilidade patenteado está sob o estado da técnica, uma vez que a mola cônica e o rebite são produtos conhecidos há décadas e a função do rebite no produto é óbvia e não patenteável. Argumenta que o perito judicial atuou com parcialidade e, ao final, pede que seja julgada improcedente a ação de obrigação de não fazer, bem como declarada nula a patente ostentada pela recorrida (fl. 383-412).

Preparo e porte de remessa e retorno em fl. 413-416.

Contrarrazões em fl. 432-445 pela manutenção da r. sentença, defendendo a eficácia do laudo pericial produzido na medida cautelar de antecipação de prova, bem como a configuração da contrafação pela simples reprodução parcial do modelo de utilidade.

Anota-se a existência de medida cautelar de produção antecipada de prova (4º e 5º volumes do apenso), bem como de busca e apreensão (2º e 3º volumes do apenso).

É o relatório.

A r. sentença foi disponibilizada em 4 de abril de 2012 (DJE, Ano V, Edição 1.158, Caderno Judicial, p. 1.887),



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos declaratórios (fl. 368-372) rejeitados por decisão publicada em 27 de abril (fl. 379-381). O protocolo, por sua vez, ocorreu aos 4 de maio (fl. 383), dentro da quinzena legal.

I – DO OBJETO DA PATENTE E DOS PRODUTOS DA RÉ

A recorrida buscou a concessão de tutela jurisdicional para impedir a ré de fabricar e comercializar produto semelhante e/ou idêntico ao modelo de utilidade que patenteou sob o n. 8602664-0, denominado “disposição introduzida em mola cônica anti-fraude aplicada em cavalete de entrada de água”, consistente em mola cônica formada de espiras helicóides, onde uma após a outra se apresenta com menor diâmetro até finalizar-se em seu ápice, sendo o diâmetro de base da mola cônica proporcional à dimensão de sua altura, e produzida em diâmetros equivalentes aos padrões diametrais dos tubos utilizados oficialmente, de forma a encaixar-se sem adaptações aleatórias, enquanto cada espira helicóide antecede ou se sucede à próxima guardando uma certa equidistância entre elementos, necessária para que não bloqueie a passagem da água entrante, caracterizada pelo fato de o ápice da mola cônica ser ocluído por um rebite de contra-bases chatas (fl. 50 e 56, com figuras ilustrativas do produto em fl. 51-52 e 58, autos principais e fl. 54-57 do apenso, e de sua aplicação em fl. 53-55). Amostra do produto se encontra em fl. 58.

O pedido de patente foi depositado em 27 de novembro de 2006 e deferido pelo INPI em 1º de junho de 2010, com validade de quinze anos (fl. 37).

A apelante, por seu turno, obteve do Sr. Denis Chiaveli licença para fabricação e comercialização de produto cujo pedido de patente foi depositado em 22 de novembro de 2010 (fl. 373-375), pendente de exame pela autarquia federal, conforme informações obtida pelo Relator no site do INPI (MU n. 9002273-4).

O modelo de utilidade é intitulado “elemento de bloqueio de acesso à turbina de hidrômetro” (fl. 262-264) que, segundo a reivindicação transcrita em fl. 375, é destinado a ser montado em uma mola helicoidal e cônica que configura um dispositivo anti-fraude a ser incorporado a um hidrômetro do tipo que é parte integrante de um cavalete padrão de fornecimento de água, caracterizado pelo fato de que o elemento obturador proposto e que é indicado de modo geral pela referência numérica é definido como uma peça monobloco preferivelmente produzida em um material de origem plástica e por



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

processo de injeção; dita peça monobloco compreende um trecho cilíndrico de inserção, o qual tem em seu extremo frontal uma borda chanfrada, dito trecho cilíndrico de inserção se desenvolve em sentido oposto, em uma terminação de disco, terminação essa que apresenta uma parede contornante de configuração cilíndrica e uma depressão cônica e concêntrica tomando a totalidade de sua fase circular; o elemento obturador é montado sob pressão e de dentro para fora no interior da mola helicoidal e cônica; o trecho cilíndrico de inserção é dimensionado para que entre em contato sob pressão e estabeleça uma condição de travamento com até duas das espiras finais do corpo da mola, mais especificamente com relação a última espira e a penúltima espira, sendo que a retenção do elemento obturador com relação à mola cônica é incrementada pela terminação em forma de disco, a qual é dimensionada de modo a ser encaixada entre a penúltima espira e a anti-penúltima espira da mola cônica; o elemento obturador dimensionado em seu comprimento total para que a face circular do trecho cilíndrico de inserção fique coplanar com o final da mola.

Figuras ilustrativas do produto da ré foi encontrado em seu sítio eletrônico (fl. 60) e também juntadas em fl. 266-267, juntando-se amostra do produto nas fl. 251 do terceiro apenso.

Os dois modelos fabricados e comercializados pelas litigantes visam evitar alterações no hidrômetro –comumente praticadas mediante introdução de objetos puntiformes, como, por exemplo, o arame –sem bloquear a passagem e o fluxo normal da água, mediante oclusão do ápice da mola cônica (fl. 42-50).

II –DAS LIDES

A ação de obrigação de não fazer foi ajuizada por dependência à medida cautelar de produção antecipada de prova, na qual foi produzida prova pericial (fl. 186-262 do apenso) da qual as litigantes foram intimadas, mas não se manifestaram (fl. 276-278), anotado o decurso in albis do prazo para contestar (fl. 275).

Houve prolação de sentença homologatória do laudo pericial (fl. 279), trânsita em julgado aos 27 de março de 2012 (fl. 281 do apenso).

Neste íterim a autora ajuizou, sequencialmente, a ação cominatória e a ação cautelar de busca e apreensão.

Depois de produzida a prova pericial, a recorrida ajuizou ação de obrigação de não fazer e, diante do descumprimento da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

tutela antecipada concedida na ação de conhecimento (fl. 204), propôs ação cautelar de busca e apreensão visando à efetivação da medida. A liminar foi indeferida na ação cautelar (fl. 173-174), decisão mantida por esta 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial no Agravo de Instrumento n. 0243412-17.2011.8.26.0000 (fl. 222-230 do segundo apenso).

Na exordial das três ações – com a ressalva de que a medida cautelar de produção antecipada de prova serviu como fundamento para as outras duas – a recorrida afirmou que a apelada fabrica e comercializa produtos idênticos e/ou semelhantes ao modelo de utilidade que patenteou, em evidente concorrência desleal (fl. 2-23 do último apenso; fl. 2-15 do terceiro apenso; e fl. 2-24 dos autos principais).

III – CONTESTAÇÃO

Na contestação afirmou-se que o modelo de utilidade patenteadado pela autora difere da patente requerida pela ré, pois nesta há a venda em separado dos “elementos obturadores”, possibilitando ao adquirente montar seu dispositivo antifraude. Há, ainda, uma segunda opção oferecida, consistente na mola montada com o ápice já obstruído.

Discorreu sobre a ausência de novidade no uso do rebite, técnica utilizada há décadas, alertou sobre o pedido de nulidade administrativa da patente concedida à recorrida (fl. 271-282) e pediu a improcedência do pedido (fl. 219-254).

IV – RAZÕES RECURSAIS

Na peça recursal a apelante afirma que o uso de mola cônica em cavalete de entrada de água é usado há anos e, constatado que a introdução de objeto pontiagudo no ápice da mola fraudava o relógio medidor de registro, a solução óbvia era tampar o ápice dessa mola. Essa solução, portanto, não é merecedora de patente, pois inserida no estado da técnica.

Entende que o emprego de rebite no ápice da mola cônica não “envolve ato inventivo que resulte em melhoria funcional” (fl. 390), pois o rebite é material conhecido há décadas, e objeto de dicionarização. Sustenta que “o uso ou adaptação de meios conhecidos em um objeto NÃO É PATENTEÁVEL”.

Assevera que o “elemento obturador para montagem



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

em dispositivo anti-fraude incorporado em hidrômetro”, depositado pelo Sr. Denis Chiaveli no INPI em 22 de novembro de 2010 (fl. 262-268) e licenciado à apelante, tem design singular e possui nova forma de obstar o ápice de uma mola cônica, servindo não somente à oclusão como ainda à fiscalização, isto é, “também serve para ser usado como lacre e detector de violação, uma vez que o plástico deixa marcas em seu corpo, na tentativa de sua remoção não autorizada” (fl. 398). Sustenta que esses elementos obturadores não são fundidos à mola cônica e, por isso, podem ser vendidos separadamente.

Imputando parcialidade ao perito judicial, alega que dos três itens apreendidos, apenas o “dispositivo antifraude com oclusão por rebite metálico” poderia ser apreendido e confrontado com modelo de utilidade patenteado, e que a apreensão do pino de plástico e da mola cônica “mostra a tendência do Sr. Perito em achar formas de reforçar a argumentação” da autora (fl. 403). Defende que a função de um objeto não é privilégio de patente, mas tão somente o modo de atingir a finalidade.

V – PERÍCIA JUDICIAL

A acusação de atuação parcial do perito judicial e consequente ineficácia da prova pericial é afastada.

A apelante assevera que o experto foi tendencioso ao sair “do campo técnico da análise dos objetos apreendidos”, “tecendo comentários a respeito do comportamento da Apelante” (fl. 402, terceiro parágrafo) e sugerindo a aplicação de penalidades (fl. 404, primeiro parágrafo), bem como antecipando “um julgamento em favor de sua contratada (...) quando afirma que um elemento de plástico, aplicado a uma mola cônica de domínio público, colide com a patente em discussão, porque possui as mesmas funções” (fl. 404, terceiro parágrafo; fl. 405, último parágrafo; e fl. 406, primeiro parágrafo).

Para corroborar sua assertiva, transcreve os itens 5 e 6 da parte I do laudo pericial (fl. 402-403). Tais itens, porém, integram o “Resumo do processo”, sendo certo que não são comentários tendenciosos do perito, como afirma a recorrente, mas mero sumário dos argumentos expostos pela suplicada na petição inicial da ação cautelar.

A respeito dos tipos penais descritos mencionados no item IV, em fl. 212, não há qualquer sugestão de aplicação de sanção. O perito judicial foi explícito ao afirmar que a análise de alguns aspectos da Lei n. 9.279/96 se fazia em atendimento a pedido da autora (fl. 211), tal como foi explícito em ressaltar que “eventual contrafação por terceiro é



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

tipificada nos termos dos artigos 183, 184 e 184 da LPI” se “concedida eventual patente MU” (fl. 212).

Não há, pois, qualquer juízo de valor, mas mera reprodução de dispositivo legal.

Por fim, as considerações e conclusões do perito judicial quanto à colidência dos produtos não configura parcialidade, mas atendimento à finalidade proposta. A conclusão pericial é o que se almeja com a produção de prova pericial e ela decorre do exame técnico-comparativo das peças. Laudo pericial inconcluso não serve à instrução probatória.

Assim, se o laudo pericial fora desfavorável à ré, lhe incumbia impugná-lo no tempo e modo adequados. Não fê-lo, porém, suscitando a parcialidade do perito judicial somente depois da prolação de sentença desfavorável na ação principal.

Fora intimada para se manifestar na primeira ação cautelar ajuizada, bem como para dizer sobre o laudo pericial, mas manteve-se inerte, transitando em julgado a sentença homologatória, cujos efeitos podem ser afastados somente mediante propositura de ação anulatória (CPC, art. 486).

Sequer ao contestar na ação principal levantou suspeitas sobre a parcialidade do experto, evidenciando o caráter protelatório dos argumentos.

Com esses fundamentos, rejeita-se o argumento de suspeição e parcialidade do perito judicial.

VI — RECURSO ADMINISTRATIVO

Ao contrário do que sugere a apelante, a pendência de recurso administrativo contra a concessão da patente à autora (denominado “pedido de nulidade”) não prejudica o exame desse recurso de apelação e tampouco implica improcedência incontinenti do pedido inaugural.

O Poder Judiciário e o Poder Executivo são independentes, não sendo a Justiça Estadual competente para anular a patente concedida.

Tal pretensão pode ser deduzida em ação anulatória ajuizada somente perante a Justiça Federal, competente para o exame



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

da legalidade de atos administrativos federais.

À Justiça Estadual incumbe exclusivamente examinar sua eficácia perante terceiro e se houve violação do direito à propriedade industrial.

Assim, enquanto vigorar a patente do modelo de utilidade, a exclusividade conferida à demandante deve ser respeitada. Decorre daí que se confirmada a reprodução – integral ou substancial – do modelo de utilidade patenteado, deverá a ré se abster de industrializá-lo e comercializá-lo.

Nesse sentido:

(...) a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos moldes da lei supradita, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao Judiciário, deve ser proposta ação de nulidade na Justiça Federal, com a participação do INPI na demanda. Sem isso, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito. Dessarte, ao reconhecer a invalidade de um registro incidentalmente, o tribunal de origem violou a regra do art. 57 da LPI. Precedentes citados: REsp 325.158-SP, DJ 9/10/2006; REsp 242.083-RJ, DJ 5/2/2001, REsp 57.556-RS, DJ 22/4/1997, REsp 11.767-SP, DJ 24/8/1992 e, REsp 36.898-SP, DJ 28/3/1994.

(STJ, [REsp 1.132.449-PR](#), Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/3/2012.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA COMERCIAL.
REGISTRO. PROTEÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA.

Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não é lícito vedar-lhe o uso pela respectiva titular.

(STJ, REsp 136.812/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/04/2007, p. 262)

VII – REQUISITOS DA PATENTEABILIDADE

Antes de analisar o mérito, há que se reconhecer que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

a recorrente agiu com má-fé ao afirmar que o modelo fabricado pela suplicada estava sob domínio público – e, portanto, não gozava de proteção industrial –, quando já havia registrado o modelo de utilidade “elemento obturador para montagem em dispositivo anti-fraude incorporado em hidrômetro”.

Ora, se a própria apelante buscou proteção ao direito de propriedade industrial, obviamente não considerava que a oclusão de mola cônica estava no estado da técnica ou que era óbvia. Sua conduta contradiz, portanto, a tese de defesa apresentada, configurando inobservância ao dever processual estatuído no art. 14, III, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deverá pagar multa correspondente a 20% do valor atualizado da causa.

Feita a ressalva, anota-se que a demandante buscou proteger o direito à patente de modelo de utilidade, depositada junto ao INPI no ano de 2006 e concedida pela autarquia federal em 1º de junho de 2010, antes do ajuizamento das ações cautelares e da ação principal, sequencialmente em 17 de dezembro de 2010, 18 de abril de 2011 e 15 de setembro de 2011.

Em vistoria na sede da ré o perito judicial, acompanhado de Oficial de Justiça designado, encontrou os seguintes itens: (a) dispositivo antifraude: oclusão por rebite metálico; (b) dispositivos antifraude: oclusão por pino plástico; e (c) pino plástico.

No caso concreto é incontroversa a industrialização e comercialização pela suplicante de produto idêntico ao modelo de utilidade patenteado pela autora.

Não bastasse a diligência oficial, a ré não negou a fabricação e comercialização do produto mencionado no item “a” e os documentos de fl. 334, 336 e 344 comprovam que a Dispel comercializa dispositivos com rebite em inox.

Incontroversa, pois, a reprodução integral do modelo de utilidade patenteado pela autora.

Resta dirimir se o produto patenteado pela autora é inventivo e dotado de novidade, e se a oclusão da mola cônica por pino plástico viola seu direito de exclusividade.

Insiste a ré que a solução encontrada pela autora é óbvia e, portanto, não patenteável. Afirma ainda que a função não pode ser objeto de patente, mas tão somente o modelo de utilidade, inexistindo empecilho à aplicação de outros elementos obstrutores – que não o rebite e o pino plástico – em molas cônicas por concorrentes para evitar fraudes



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

na leitura do relógio medidor de consumo de água.

Ao contrário do que afirma a apelante, a autora não levou a registro de patente a mola cônica ou o rebite, isoladamente, mas sim a combinação dos dois elementos de domínio público com o objetivo de evitar frequentes fraudes no hidrômetro, causadas pela danificação do relógio medidor mediante introdução de objeto pontiagudo.

Assim, o fechamento da mola cônica mediante aplicação de rebite evita que tais objetos pontiagudos atinjam o hidrômetro, sem prejuízo do fluxo de água.

Nos termos do art. 8º da Lei n. 9.279/96, “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”.

A aplicação industrial restou incontroversa e a melhoria funcional no uso é inegável, fato corroborado pela prova pericial e pela preferência da Sabesp por molas cônicas oclusas, seja por plástico (fabricadas pela ré) ou rebite.

Quanto à novidade, leciona Fábio Ulhôa Coelho que uma invenção ou modelo de utilidade “atende ao requisito da novidade se é desconhecida dos cientistas ou pesquisadores especializados. Se os experts não são capazes, pelos conhecimentos que possuem, de descrever um objeto, o primeiro a fazê-lo será considerado o seu inventor” (Curso de Direito Comercial – Direito de Empresa, vol. 1, 16ª ed., São Paulo, Saraiva, 2012, p. 211).

Mas não é só. Já tive oportunidade de anotar que a novidade “decorre do universo de coisas não compreendidas no estado da técnica, isto é, as que não sejam de conhecimento acessível ao público antes da data do depósito do pedido de registro, no Brasil e no exterior”. A exceção à presunção de conhecimento pela divulgação da patente encontra-se no art. 12: “não se entende no Brasil como estado da técnica a divulgação até doze meses anteriores à data do depósito ou da prioridade do pedido de patente, promovida pelo próprio inventor, pelo INPI, em suas publicações oficiais, ou por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizado. A lei quis garantir ao inventor seu direito, preservando o caráter de novidade, mesmo quando, em razão de demonstração pública ou comunicação científica, seu invento ou modelo de utilidade se torne acessível ao público. A publicidade fora dos casos excepcionados pela lei retira dos inventos e dos modelos de utilidade o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

caráter da novidade. Por essa mesma razão, não se compreendem no estado da técnica os pedidos com direito de prioridade solicitados por titulares de patentes depositadas em países ou organizações que mantenham acordo com o Brasil, desde que obedecidos os prazos do art. 16 da Lei n. 9.276/96" (Manual de Direito Comercial & de Empresa, vol. 1, 9ª ed., São Paulo, Saraiva, 2012

Fábio Ulhôa Coelho, por sua vez, sintetiza o estado da técnica como o conjunto de "conhecimentos difundidos no meio científico, acessível a qualquer pessoa, e todos os reivindicados regularmente por um inventor, por meio de depósito de patente, mesmo que ainda não tornados públicos" (opus cit., p. 212).

E acrescenta:

"A novidade, portanto, se define a partir de um conceito negativo, de uma exclusão. Novo é o invento que não se encontra no estado da técnica. A doutrina costuma distinguir novidade de originalidade, atributo de toda invenção, sob o ponto de vista subjetivo. Original é a qualidade da concepção, no momento em que ela passa de desconhecida para conhecida, no espírito de uma pessoa, em razão de seu esforço próprio (quer dizer, fora do processo ensino-aprendizagem). Um inventor que ignora o funcionamento de um determinado objeto pode chegar ao seu conhecimento, em razão das pesquisas que realiza. Em sua mente, forma-se uma ideia original. Em seguida, ao tentar obter a patente, fica sabendo que outro inventor (um ano antes, que seja) havia já depositado a mesma invenção. A ideia do júnior era original, mas não nova (cf. Cerqueira, 1946:307/309)" (opus cit., p. 212).

Ora, na hipótese em testilha, não comprovou a recorrente que objeto semelhante era produzido anteriormente à patente. Além disso, o inventor de quem obteve licença depositou patente de "elemento de bloqueio de acesso à turbina de hidrômetro" quase três anos depois da publicação do pedido da autora (fl. 37 do apenso).

Presente, pois, o requisito novidade.

Resta dirimir se o modelo de utilidade patenteadado pela recorrida é dotado de inventividade, posto que a suplicante insiste na obviedade da aplicação.

Conforme dicção do art. 14 da lei especial, o "modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica".

A esse respeito explica Fábio Ulhôa Coelho que "o essencial, para aferição do atendimento do requisito da lei, é a ampliação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

do estado da técnica para além dos limites de suas decorrências óbvias. O aumento da eficiência de um processo industrial é normalmente associado a uma ampliação desta ordem, e, por isso, pode contribuir para a análise da patenteabilidade da invenção. Mas, por si só, não é suficiente para a concessão do direito industrial; assim como, por outro lado, não se justifica o indeferimento da patente apenas pela falta de maior eficiência na utilização do invento. O decisivo é a demonstração de que, para um especialista, a invenção não representa uma decorrência óbvia ou evidente do estado da técnica" (opus cit., p. 214).

Destarte, ainda que tenha sido concedida a patente à autora, ora recorrida, somente um perito poderia aferir se houve atividade inventiva que, segundo a autora, consiste na aplicação de rebite para obstrução de mola cônica com o objetivo de evitar fraudes no relógio medidor de consumo de água.

No caso concreto, embora o perito judicial não tenha expressamente confirmado a inventividade da solução técnica, a recorrente não demonstrou a inexistência de ato inventivo.

A ré debateu-se pela obviedade da solução técnica encontrada pela autora, mas não pediu esclarecimentos ou a oitiva do perito judicial.

E mais: como já consignado neste aresto, o Sr. Denis Chiaveli, inventor que concedeu à apelante o direito de uso do produto, depositou seu modelo de utilidade no INPI quatro anos depois do depósito realizado pela autora.

Ora, se a ideia fosse óbvia o inventor não teria levado a registro modelo substancialmente semelhante porque, segundo o entendimento da ré, ideia óbvia não é patenteável. E se não é óbvia, ou seja, se é ato inventivo, tem precedência quem primeiro depositou o pedido de patente, ou seja, a autora.

Interessante observar, ainda que aparentemente os sócios das litigantes e os inventores são parentes entre si, dado o sobrenome em comum.

A Sra. Iolanda Aparecida Chiavelli dos Santos e o Sr. Ronald Chiavelli dos Santos são sócios da apelada, enquanto o Sr. Eric George Chiaveli e a Sra. Joyce Chiaveli são sócios da apelante.

Os documentos emitidos pelo INPI, por sua vez, demonstram que os modelos de utilidade foram 'inventados' pelo Sr. Denis Chiaveli e pela Sra. Iolanda.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

A situação peculiar causa estranheza a esse órgão colegiado e indica a verossimilhança da alegação de contrafação, não sendo crível que duas pessoas tão próximas tivessem ideias originais idênticas.

A diferença entre os dois modelos depositados no INPI reside basicamente no produto aplicado para oclusão e na forma de sua aplicação: o rebite metálico é introduzido por fora e o pino plástico injetado por dentro.

A semelhança visual entre eles é inegável, sendo capaz, sim, de induzir o consumidor a erro.

Informou ainda o perito que além da semelhança física, a funcionalidade dos produtos é a mesma, não sendo crível a esta Turma Julgadora que o processo de invenção conduzisse a idênticos resultados.

Destarte, presentes os requisitos da aplicação industrial, da melhoria funcional, da atividade inventiva e da novidade.

Aplicando, pois, o princípio da anterioridade, é a autora quem tem direito à patente.

Os melhoramentos promovidos no modelo de utilidade patenteado pela autora gozam de proteção absoluta desde 27 de novembro 2006, conforme decisão publicada em 22 de janeiro de 2008 (fl. 41) e a fabricação e comercialização de produto funcionalmente semelhante, e especialmente de produtos idênticos, viola este direito absoluto de exclusividade (RMS 37.688/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 06/08/2012).

Neste sentido:

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. NULIDADE NÃO DECRETADA. EFEITOS.

1 - O ART. 5. DA LEI 5.772/1971 CONFERE AO AUTOR DE INVENÇÃO O DIREITO A OBTER PATENTE QUE LHE GARANTA A PROPRIEDADE E O USO EXCLUSIVO. DESSA FORMA, ENQUANTO NÃO ANULADA A PATENTE DE INVENÇÃO, O SEU AUTOR GOZARA DE TODOS OS DIREITOS LEGALMENTE GARANTIDOS.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

2 - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

(REsp 57.556/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/1996, DJ 22/04/1997, p. 14422)

Com esses fundamentos, mantém-se a r. sentença.

V – DISPOSITIVO

Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso e condena-se a recorrente ao pagamento de multa correspondente a 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 14, caput, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR