

QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital
Apelação Cível nº 0109682-43.2004.8.19.0001
Apelante: AT ING S R L
Apelados 1: CERJ COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE
JANEIRO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ COELCE
Apelada 2: TTA COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA
Apelada 3: GLAZIOU COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Relator: DES. MILTON FERNANDES DE SOUZA

RELATÓRIO

Recurso de apelação tempestivamente interposto em face de sentença que, em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenizatória, julgou improcedentes os pedidos autorais em face do primeiro e do segundo réus e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, em face do terceiro e quarto réus.

A apelante reitera os argumentos expostos na inicial e nas demais manifestações dos autos.

O terceiro e quarto apelados prestigiam o julgado em suas contrarrazões.

Sem contrarrazões pelo primeiro e segundo apelados.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2011.

DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA
Relator



QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital
Apelação Cível nº 0109682-43.2004.8.19.0001
Apelante: AT ING S R L
Apeladas 1: CERJ COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE
JANEIRO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ COELCE
Apelada 2: TTA COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA
Apelada 3: GLAZIOU COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Relator: DES. MILTON FERNANDES DE SOUZA

DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1 - A Lei 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, define, em seu art. 9º, ser 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.

2 - O produto dotado de novidade, com nova forma e mecânica, que resulta em melhoria funcional no seu uso, com patente registrada no INPI, caracteriza modelo de utilidade de uso prático, pelo que não há ato de violação de patente e tampouco crime de concorrência desleal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0109682-43.2004.8.19.0001, em que é apelante AT ING S R L e são apelados CERJ Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro, Companhia Energética do Ceará Coelce, TTA Comercial e Equipamentos Ltda e Glaziou Comercial e Equipamentos Ltda Me.



Acordam os Desembargadores que compõem a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por **unanimidade** de seus votos, em **negar provimento** ao recurso.

¶

Alega a apelante que as apeladas estariam praticando crime contra a patente e crime de concorrência desleal, ao fabricarem “pinos de segurança” que se constituem em patente de invenção a ela concedida na Argentina, no Brasil e em outros países.

As apeladas, por sua vez, sustentam que o produto por elas fabricado tem construção simplificada, não se assemelhando ao da técnica patenteada pela apelante, acrescentando que a patente do modelo de utilidade já foi, inclusive, concedida pelo INPI.

A controvérsia reside, então, em saber se “pino de segurança” fabricado pela primeira e segunda apeladas, por suas características, pode ser considerado cópia do produto patenteado pela apelante e, conseqüentemente, se há violação de patente e concorrência desleal.

A Lei 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, define, em seu art. 9º, ser 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.

“No direito brasileiro, como no da Argentina, Alemanha, Grécia, Itália, Espanha, França e do Japão, por exemplo, a par das patentes de invenção, subsiste um tipo especial de proteção para os chamados modelos de utilidade. Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores protegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de produção, do pequeno inventor ou do artesão. Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando na maior eficácia ou comodidade num aparato físico qualquer”. (Denis Borges Barbosa, in Uma Introdução



à Propriedade Intelectual, 2.ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003,pág. 135)

No caso dos autos, o produto fabricado pela primeira e segunda apeladas é dotado de novidade, possuindo nova forma e mecânica, bem como resultou em melhoria funcional no seu uso, características essas que foram atestadas tanto pela perita nomeada pelo juízo, quanto pelo INPI, órgão responsável pela análise e deferimento dos pedidos de patente.

De acordo com o laudo pericial, acostado às fls. 538/542 dos autos da ação cautelar, o pino de segurança fabricado pela primeira e segunda apeladas difere-se do modelo patenteado pela apelante, objeto da Patente n. 97029360, apresentando características dotadas de novidade e melhoria funcional.

Nesse sentido, colaciona-se trecho do laudo pericial:

“Note-se que no pino da patente PI 9702936-0, a peça móvel (11) possui uma abertura (13) em sua parede do topo, na qual penetra um terminal de engate da chave (22) para engajamento com o meio do engate (7) do corpo de núcleo (5). O meio de engate do corpo de núcleo (5) constitui-se em um entalhe para passagem desse terminal de engate.

Os pinos das Rés apresentam deslocamento do corpo de núcleo que é feito magneticamente, sem a penetração de um meio de engate mecânico no interior da cabeça do parafuso. Portanto, a função de travar/destravar a peça móvel na cabeça do parafuso é feita de modo distinto e o pino apreendido das Rés se diferencia daquele definido nessa reivindicação 1 da patente da Autora, pelo fato de não possuir uma abertura para passagem do meio de engate da chave.

Os pinos apreendidos das empresas CERJ e COELCE não possuem a referida abertura do meio de engate da chave. Nota-se que dois dos três pinos apreendidos possuem uma cabeça com quatro rebaixos que possuem a finalidade de facilitar o encaixe da chave no pino (não são as referidas aberturas). O outro dos três pinos possui

uma cabeça com pequenos entalhes periféricos, também para facilitar o encaixe da chave.

Pela aparência externa, verifica-se a inexistência da abertura de acesso ao interior do pino das Rés. Ademais, em termos práticos, verifica-se que os meios de engates nos dispositivos das Rés são atuados magneticamente sem interferência física de uma chave externa, o que consiste em uma diferença funcional em relação à patente da Autora.

Dessa forma, entende-se que os pinos apreendidos das Rés não apresentam as combinações de elementos definidas nas reivindicações da patente da empresa Autora.

Além disso, considera-se, também, que os pinos das Rés executam suas funções de forma distinta daquela do objeto da patente da Autora, uma vez que a forma de acionamento se dá por meios eletromagnéticos.

(...)

As chaves de acionamento apreendidas nas diligências de busca e apreensão, não possuem: - um corpo móvel, - um terminal de engate em sua extremidade inferior, - uma peça de segurar, - (e, conseqüentemente) uma mola no interior da chave entre o corpo móvel e o corpo de suporte da chave.

(...)

Tendo-se examinado as amostras dos produtos apreendidos das Rés CERJ e COELCE, a perita considera que não há infração da patente da Autora, PI 97029360. (...)

Frise-se que a apelante não trouxe qualquer elemento que pudesse afastar as conclusões tecidas pelo *expert* do juízo que, de forma clara, precisa e imparcial, desenvolveu o seu *mister*.

Por outro lado, como muito bem salientado pelo Juiz sentenciante, “*ainda que não se utilizasse o laudo pericial produzido na ação cautelar, um fato superveniente à propositura da ação está a fulminar de vez a pretensão autoral, qual seja, a concessão da Carta Patente nº UM 8102303-0 pelo INPI, tendo como objeto o modelo de*

utilidade fabricado pela ré, o que revela, com segurança, a distinção e, conseqüentemente a absoluta inoccorrência de violação da patente de invenção da autora, confirmando, dessarte, a tese deduzida na defesa e atraindo a improcedência da ação”.

Considerando que o pedido dessa patente foi feito em momento anterior pelas apeladas, por meio da UM 8000710-4, afasta-se, igualmente, a alegação de violação à patente de n. 0101889-2, de titularidade da apelante.

Desta forma, não há a violação à patente, como alegado pela apelante e tampouco crime de concorrência desleal, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença em seus termos e por seus próprios fundamentos.

Por tais motivos, nega-se provimento ao recurso de apelação.

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2011.
DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA
Relator

