



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2011.0000201866

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0149880-62.2006.8.26.0000, da Comarca de Igarapava, em que é apelante W L WELINGTON ALMEIDA DE SOUZA LEMOS sendo apelado S M F MISTURADORES PARA FERTILIZANTES LTDA.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento, em parte, à apelação e negaram provimento ao agravo retido. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FÁBIO QUADROS (Presidente) e MAIA DA CUNHA.

São Paulo, 22 de setembro de 2011.

ENIO ZULIANI

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO N.º 22289

APEL.Nº: 0149880-62.2006.8.26.0000

COMARCA: IGARAPAVA

APELANTES: W.L.WELINGTON ALMEIDA DE SOUZA LEMOS

APELADOS: S.M.F. MISTURADORES PARA FERTILIZANTES LTDA.

JUIZ PROLATOR: EWERTON MEIRELIS GONÇALVES

**Apelação antiga (redistribuída em virtude da Resolução 542/2011).
Modelo de utilidade. Patente registrada por pessoa que cedeu os direitos de exploração para a autora. Similitude com os produtos da ré, analisados em perícia técnica. Sentença que reconhece a ilicitude e condena a ré à abstenção de utilizar o produto protegido pela patente, além de danos morais e materiais. Apelo para reforma. Provimento, em parte, para especificar em que consiste a abstenção e para julgar improcedente o pedido de danos morais.**

Agravo retido. Desnecessária para a elucidação dos fatos a prova pericial, bem como inviável o pedido da apelante no tocante à suspensão do processo em razão da questão prejudicial externa apontada. Não provimento.

Vistos.

S.M.F. MISTURADORES PARA FERTILIZANTES LTDA. ingressou com ação de reparação de danos materiais cumulado com indenização por danos morais e pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional em razão de contrafação, em face de W.L. WELINGTON ALMEIDA SOUZA LEMOS. Explica que atua no ramo de fabricação e comércio de misturadores industriais de grânulos e pós. Explora a fabricação e comércio de um tipo de misturador de sistema contínuo, cuja patente de modelo de utilidade



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

foi concedida ao inventor Edson da Silva (MU 7900569-1). A autora explora a referida patente por meio de contrato de licença para exploração de patente firmado com Edson. O que difere o produto patenteado dos demais misturadores, é o fato de não serem necessárias as paradas para reabastecimento dos ingredientes a serem misturados. A autora tomou conhecimento de que a ré vem atuando com frequência no mercado, comercializando projetos protegidos pela patente. A ré instalou cópias (contrafação) do produto em várias empresas, o que fere o direito de exploração exclusiva da requerente. Houve notificação extrajudicial para a ré, informando sobre a ilicitude ora analisada. A autora é vítima de danos morais, já que se apresenta como a única que comercializa e que tem *know-how* para a industrialização do produto, o que pode causar questionamento sobre a qualidade de seus produtos. A requerida vem montando o equipamento que deveria ser de exploração exclusiva da requerente para empresas como Cargil e Bunge Fertilizantes, em relação à qual a autora foi convidada para participar da tomada de preços para construção de misturador do tipo contínuo rotativo. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para que seja determinado que a ré se abstenha de comercializar o modelo de utilidade patenteado. Devem ser reparadas as perdas e danos, pelos valores que deixaram de ser auferidos pela demandante em razão da contrafação, além de danos morais.

Às fls. 66, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para impedir que a requerida projete, monte ou comercialize o modelo de utilidade, sob pena de multa de R\$ 10.000,00 para cada ato (projetar, montar, comercializar).

Contestação às fls. 71, alegando que há carência de ação



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

porque o contrato para exploração da patente deve ser registrado no INPI. A patente apenas protegeu a disposição interna das pás, a formação dos ângulos em relação ao eixo de simetria e o resultado da distribuição dos grânulos e pós, o que apenas poderá ser demonstrado por meio de perícia. A exclusividade não se refere ao tambor rotativo, mas ao seu funcionamento interno, já que o tambor rotativo já caiu em domínio público. A patente foi concedida em desconformidade com a lei. Informa que providenciará processo administrativo de nulidade da patente. Não houve prova de prejuízos para a autora.

Foi interposto agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a tutela antecipada. Réplica às fls. 193.

Os esforços conciliatórios foram infrutíferos. Foi deferida a realização de prova pericial (fls. 252). O laudo pericial foi acostado às fls. 397. Manifestação sobre o laudo pericial às fls. 577 e 598. Memoriais às fls. 673.

A r. sentença de fls. 735 julgou a ação procedente, em parte, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 30.000,00, e danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença. Apela a ré às fls. 756, alegando que houve cerceamento de defesa porque não se realizou a prova oral e porque não foi atendido o requerimento de suspensão do feito enquanto tramita ação perante a Justiça Federal de Minas Gerais em face do titular da patente. Alega que a sentença não se atentou para o fato de que a patente não abrange o misturador. Requer a reforma da decisão e o reconhecimento incidental de nulidade da patente deferida. Contrarrazões às fls. 801



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O recurso foi distribuído, em 2.1.2007 ao Desembargador MORATO DE ANDRADE e foi objeto de redistribuição, em 30.6.2011, por conta da Resolução do Tribunal editada para disciplinar o julgamento de processos antigos (Meta 2 do CNJ).

É o relatório.

É de ser afastado, de início, o alegado cerceamento de defesa, na medida em que não se nota, no caso concreto, afronta às regras do processo justo, podendo o magistrado indeferir provas inúteis ao deslinde da demanda. A narrativa envolve discussão técnica, de modo que a prova oral não se prestaria a alterar a conclusão a que chegou o magistrado.

Ainda, é inviável o pedido da apelante no tocante à suspensão do processo em razão da questão prejudicial externa apontada, pois o resultado daquela ação que está a correr perante a Justiça Federal do Paraná não tem reflexo imediato nesta ação, considerando o direito pré-constituído resultante da patente conferida, que está em plena vigência e goza de presunção legal de validade. Nega-se provimento, portanto, ao agravo retido interposto.

Os direitos de propriedade intelectual consistem em inegável exceção ao princípio da livre-concorrência e à própria livre-iniciativa, fundamentos do nosso sistema econômico, nos termos do art. 170 da CF. Tais direitos recaem não propriamente sobre objetos materiais, mas sobre



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

configurações e sistemas abstratos, que somente adquirem seu valor na exploração comercial em um mercado. Seu caráter excepcional, entretanto, é justificável, sendo reconhecido na própria Constituição, que expressamente ressalva que sua concessão tem por fim o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Isto porque os monopólios concedidos em caráter excepcional têm por finalidade incentivar a inovação tecnológica da Nação.

A Constituição Federal, entre os direitos e garantias fundamentais do homem, no art. 5º, incisos XXVII e XXIX, confere proteção às criações intelectuais, prevendo, expressamente, a proteção às criações industriais, marcas e outros signos distintivos, bem como aos autores a exclusividade de utilização, reprodução e publicação de suas obras, contexto em que se insere a requerente da presente demanda.

Sobre a interpretação do conceito legal de modelo de utilidade, o preclaro mestre Rubens Requião considera, na linguagem da Lei n.º 9.279/96, *"toda disposição ou forma nova obtida ou introduzida em objetos conhecidos desde que se prestem a um trabalho ou uso prático. A disposição ou forma "nova" refere-se a ferramentas, instrumentos de trabalho ou utensílios que nele são empregados para aumentar ou desenvolver a sua eficiência ou utilidade"* (Curso de Direito Comercial. Ed. Saraiva).

Citando Gama Cerqueira, acrescenta que *"são modelos os objetos que, sem visarem a um efeito técnico peculiar (caso em que constituiriam invenção propriamente dita), se destinam simplesmente a melhorar o uso ou utilidade do objeto, e dotá-lo de maior eficiência ou*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

comodidade em seu emprego ou utilização, por meio de nova configuração que lhe é dada, da disposição ou combinação diferente de suas partes, de novo mecanismo ou dispositivos, em uma palavra mediante modificação especial ou vantajosa introduzida nos objetos comuns (g.n.).

Partindo desta premissa, qual seja, de que o modelo de utilidade visa aperfeiçoar e expandir a utilidade de determinado objeto comum, conclui-se que a patente concedida pelo INPI, de fato, se justificava pela maior eficiência dada ao produto, vez que, comparado aos demais misturadores, apresenta aumento de produtividade, sem necessidade de paradas, já que teria nova disposição para o sistema de pás e componentes internos do misturador (fls. 34).

Como se nota através da análise dos presentes autos, a autora explora os direitos relativos à carta patente MU 7900569-1, e, tendo sido depositado o pedido em 23.4.1999, a exclusividade de exploração encontra-se em plena vigência, já que a validade da patente tem prazo de 15 anos a contar daquela data. Ainda, de se mencionar que não há notícia de julgamento de procedência da anulatória de registro da patente, que corre perante a Justiça Federal do Paraná (já que a Justiça Federal de Minas Gerais decidiu pela incompetência daquele juízo, remetendo os autos a uma das varas federais de Ponta Grossa).

E, assim, sendo, especialmente porque a requerente apresenta contrato de licença para exploração da patente, é certo que a ela será, nos termos do art. 42 da LPI, dado o direito de impedir a produção do objeto da patente por terceiros não autorizados.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É de se avaliar, assim, se ao tempo da concessão da patente, o objeto de discussão já se encontrava no estado da técnica, como afirma a recorrente.

Pois bem.

O laudo pericial produzido nos autos concluiu que *“por decorrência e síntese dos fatos, fica então configurado o plágio técnico entre os modelos em lide (...)”* (fls. 467). Ponderou, ainda, que *“existe estreita semelhança conceptiva e construtiva entre os modelos em lide, ainda que constatada discretas e sutis divergências geométrico-dimensionais nos perfis dos elementos internos e suas respectivas disposições, sem, contudo, incrementar ou modificar significativamente o desempenho e eficácia de misturação (...)”* (fls. 465).

A discussão travada pela requerida refere-se ao fato de o *expert* ter encontrado duas máquinas instaladas antes da data da concessão da patente. Ocorre que o próprio laudo esclarece a situação, elucidando que tal constatação, por si só, não é suficientemente robusta para caracterizar o estado da técnica de tais engenhos, sobretudo porque, não sendo possível rastrear a genuinidade de autoria de tais criações, remanescem apenas informações vagas de que os ensaios pioneiros teriam sido elaborados outrora nas extintas empresas misturadoras de cujas equipes técnicas participaram o Sr. Edson da Silva, a quem foi concedida a patente sob comento (fls. 469).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Em suma, a similitude funcional entre o produto patenteado e o analisado foi vislumbrada pelo estudo do perito, permitindo concluir que as funções inovadoras e úteis acrescentadas no engenho produzido pela autora foram reproduzidas pela ré, com singelas e sutis modificações. Assim, e esclarecendo-se a controvérsia mencionada pela recorrente, deve a ré, nos exatos termos pleiteados na inicial, abster-se de comercializar, desenvolver, executar ou elaborar projetos que tenham como objeto misturadores de grânulos e pós dotados de sistema contínuo, nos termos da patente concedida à autora, tendo-se em vista as especificações de fls. 33/38)

Evidente o dever da ré de indenizar a requerente pela exploração indevida do objeto em análise, nos termos do artigo 44 da Lei n.º 9.279/96, segundo o qual *"Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente"*.

A verba indenizatória consubstanciada no montante das vendas realizadas pela ré deverá ser apurada e quantificada em liquidação de sentença, e deverá abranger os misturadores de grânulos e pós dotados de sistema contínuo (fls. 33/38) produzidos e comercializados após a publicação do pedido de concessão de patente (31.10.2000, de acordo com informações fornecidas pelo *site* do INPI).

E como a discussão travada nos presentes autos não se refere à anulação da patente dantes concedida, já que a análise de tal pedido é de competência da Justiça Federal, fica afastado o pleito.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Porém, respeitado o entendimento do I. juízo monocrático, deve haver reforma da sentença relativamente aos danos morais.

Como cediço, em se tratando de dano moral ocorrido no bojo de uma discussão relativa a propriedade industrial, é de se comprovar atuação, por parte daquele que utiliza objeto de patente explorado por outrem, com potencial ofensivo de porte.

Nessa perspectiva, e ainda que indiscutível a ilicitude praticada pela ré, o dano moral jamais pode ser presumido, cabendo ao interessado fazer prova de sua ocorrência. Sequer desprestígio é permitido afirmar por absoluta ausência de prova.

Ainda que seja possível o reconhecimento de dano moral à pessoa jurídica (Súmula 227 do C. STJ), não ficou demonstrado nos autos o abalo à honra objetiva e à reputação da empresa, sendo certo que o desentendimento comercial mencionado não pode ser considerado causa bastante a ensejar condenação da ré por danos morais. Além do mais, não existe a juntada de qualquer documentação que evidencie o alegado abalo da imagem da autora.

Ante o exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso da ré, apenas para especificar em que consiste a abstenção pleiteada na inicial, como acima elucidado, bem como para afastar a condenação a título de danos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

morais, frisando-se que a indenização por danos materiais será apurada em liquidação e deverá obedecer ao art. 44 da LPI. Ficam mantidos os ônus da sucumbência, tendo em vista o mínimo decaimento do pedido da requerente.

Observa-se, por fim, que deve ser fixado limite à multa diária fixada em sentença, ficando determinado que, em caso de descumprimento, a multa será aplicada até o limite de R\$ 500.000,00.

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI

Relator