



» Consultas » Jurisprudência » Acórdãos

Inteiro Teor

Voltar

Imprimir

Número do processo: 1.0035.96.000375-0/002(1) **Númeração Única:** 0003750-10.1996.8.13.0035

Processos associados: [clique para pesquisar](#)

Relator: Des.(a) DUARTE DE PAULA

Relator do Acórdão: Des.(a) DUARTE DE PAULA

Data do Julgamento: 26/09/2007

Data da Publicação: 06/10/2007

Inteiro Teor:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. **INVENÇÃO** PATENTEADA. CONTRAFAÇÃO. MODELO DE UTILIDADE. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO INPI. Quem faz uso indevido de patente regularmente registrada por outrem, em verdadeira usurpação ao direito do inventor, comete contrafação de patente, ato ilícito gerador do dever de indenizar. É o INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial o órgão competente para, através de exame técnico, aferir as condições de privilegiabilidade dos produtos em geral, inclusive no que toca aos modelos de utilidade.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0035.96.000375-0/002 - COMARCA DE ARAGUARI - APELANTE(S): OFICINA DE CONsertos DOIS IRMAOS S/C LTDA - APELADO(A)(S): SALVIO PEREIRA - RELATOR: EXMO. SR. DES. DUARTE DE PAULA

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2007.

DES. DUARTE DE PAULA - Relator

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

O SR. DES. DUARTE DE PAULA:

VOTO

Insurge-se a OFICINA DE CONsertos DOIS IRMÃOS S/C LTDA., contra a r. sentença que, nos autos da ação de ressarcimento de danos ajuizada por SÁLVIO PEREIRA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Aduz o recorrente que a r. sentença guerreada considerou ter havido plágio ao equipamento do apelado, que seria um Privilégio de **INVENÇÃO** - PI, quando na verdade se tratava de mero Modelo de Utilidade - MU, o qual possui tratamento jurídico distinto. Afirma haver restado comprovado nos autos que o arruador por ele fabricado apresenta inovações que o levam a obter melhor eficácia funcional no seu uso diário, tratando-se, pois, de um novo Modelo de Utilidade, e não de uma cópia do modelo do apelado. Sustenta que a patente do apelado gera-lhe direitos contra terceiros que venham a fabricar um arruador que exerça o mesmo desenvolvimento funcional que o seu, não se estendendo a terceiros que fabriquem maquinário parecido, mas que exerça atividades mais eficientes.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Como sabido, a pesquisa e o desenvolvimento para elaboração de novos produtos requerem, na maioria das vezes, grandes investimentos. Proteger esses produtos através de uma patente, então, torna-se imprescindível para que a **INVENÇÃO** e a criação industrializável se tornem um investimento rentável, evitando que competidores os copiem e vendam a um preço mais baixo, já que não foram onerados com os custos da pesquisa e desenvolvimento dos produtos.

Define-se a patente como um título de propriedade temporário concedido pelo Estado aos inventores ou

empresas que passam a possuir os direitos exclusivos sobre a **INVENÇÃO**, seja de um novo produto, seja de um processo de fabricação ou de aperfeiçoamento de produtos já existentes, como recompensa aos esforços despendidos nessa criação. Sendo certo que, durante o prazo de vigência da patente, o titular tem o direito de excluir terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc.

Segundo consta do site do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, dois são os tipos de patentes concedidas no Brasil:

"Privilégio de **INVENÇÃO** (PI) - É o tipo de patente concedida para um novo produto ou processo de fabricação, que deve apresentar um considerável progresso no seu setor tecnológico, quando comparado ao que já existe de mais parecido neste setor. Ela não pode ser considerada uma solução trivial ou evidente para um especialista, e dessa forma, além do requisito de novidade, para sua concessão, deve possuir atividade inventiva, ter aplicação industrial e ser apresentada com suficiência descritiva.

Modelo de Utilidade (MU) - É o tipo de patente concedida para a proteção de melhorias efetuadas em produtos já existentes. Esses objetos podem ser, por exemplo, ferramentas manuais, utensílios domésticos etc. É preciso que o modelo seja um objeto de uso prático ou parte deste objeto, seja novo e susceptível de aplicação industrial, e os aperfeiçoamentos ocorram na sua forma ou disposição, ocasionando uma melhoria no seu uso ou fabricação. O Modelo de Utilidade deve envolver Ato Inventivo" (www.sebraese.com.br/marcaspatentes/patentes.htm).

Especificamente quanto ao modelo de utilidade, prevê o art. 9º da Lei 9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial:

"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".

E quanto à importância da proteção dos Modelos de Utilidade, elucida PAULO ROBERTO TAVARES PAES:

"A proteção aos Modelos de Utilidade, constituem um recurso para a aceleração industrial, que convenientemente usado significa um forte instrumento para o progresso industrial e comercial em países em desenvolvimento, pois a evolução do sistema de patentes tem demonstrado que a proteção não só representa um importante estímulo aos esforços criativos do inventor como é um meio de incentivo ao progresso tecnológico. Esta questão aplica-se aos Modelos de Utilidade como um tipo de proteção extremamente útil, por mais voltada aos inventos nacionais, fenômeno que se registra em todos os países que adotam em sua legislação esta natureza" (Propriedade Industrial. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 36).

Sendo assim, quem faz uso indevido de patente regularmente registrada por outrem, em verdadeira usurpação ao direito do inventor, comete contrafação de patente, ato ilícito gerador do dever de indenizar, cujo conceito encontra-se brilhantemente esmiuçado na obra de DE PLÁCIDO E SILVA:

"Contrafação tanto se indica o ato fraudulento, em virtude do qual se procura imitar ou falsificar coisa, que se deseja inculcar como legítima, como significa a usurpação dolosa, ou a apresentação, como nossa, de obra literária ou artística, ou marca de fábrica de outrem.

Em quaisquer dos casos, seja para inculcar mercadoria falsificada, adulterada ou imitada, como legítima, seja para usurpar por imitação, marca de indústria ou de fábrica, seja para reproduzir obra literária ou artística, em usurpação dolosa aos direitos do autor, seja para alterar ou falsificar documento ou título, entre os quais o próprio papel-moeda, a contrafação mostra-se ato criminoso e passível das sanções penais, ficando o contrafator, quando o caso indique usurpação a direito alheio, sujeito às indenizações civis, pelos prejuízos causados ao dono da coisa ou autor da produção" (Vocabulário Jurídico, 27ª ed., Ed. Forense, p. 371).

In casu, alega o autor que a ré estaria cometendo contrafação, ao produzir e comercializar produto sobre o qual recai patente regularmente registrada. E, de fato, verifica-se dos autos que, em 17/05/94, obteve o requerente, junto ao INPI, carta de patente MU 7002773-0, para garantia da propriedade e do uso exclusivo do privilégio sobre o produto intitulado "arruador pneumático para lavoura de café", por dez anos contados a partir de 13/12/90 (f. 208).

Todavia, denota-se que, em 25/09/95, Abadias Eduardo Pontes, sócio da ré, também depositou junto ao INPI um pedido de patente do MU 7502061 para "disposição construtiva em arruador agrícola (f. 70/77), produto que, no dizer do réu, não seria idêntico ao do autor.

Nesse contexto, para constatar a existência ou não do ato ilícito, cumpre-nos aferir se o produto fabricado e vendido pela ré é idêntico ao do autor, constituindo violação a patente, ou caracteriza novo modelo de utilidade.

Certo é que compete ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, autarquia federal, a incumbência

de conceder privilégios e garantias a todos aqueles que efetuem o registro de suas marcas e invenções no âmbito do País, conforme se depreende da Lei 5.648/70, havendo a Diretora de Patentes informado que todo pedido de patente é submetido a um exame técnico, o qual irá aferir as condições de privilegiabilidade e, em existindo a falta de qualquer dos requisitos legais pertinentes, por exemplo, a novidade, por existência de patente anterior, o pedido será indeferido (f. 210/213).

Segundo consta de ofício enviado ao Juízo por este órgão, a análise técnica levada a cabo em virtude do pedido MU 7502061 concluiu que este não apresenta novidade em relação ao MU 7002773-0 (f. 234), restando excluída, assim, a possibilidade de se considerar o produto fabricado pela ré um novo modelo de utilidade, como pretende o recorrente, por ser o INPI, como visto, o único órgão com competência para dizê-lo.

Vale salientar que em substanciosa perícia realizada no curso de processo criminal, por dois engenheiros mecânicos, na qual foram comparados os produtos em questão, chegou-se a seguinte conclusão:

"Conforme análises e informações contidas neste laudo pericial conclui-se que o equipamento 'arruador' produzido pela Oficina de Consertos Dois Irmãos S/C Ltda. é cópia do equipamento denominado 'arruador pneumático para lavoura de café' de acordo com as reivindicações contidas na carta de patente de modelo de utilidade UM 7002773-0" (f. 41/49).

Dessa forma, ainda que os laudos periciais elaborados no curso da presente demanda hajam constatado que a máquina produzida pela ré exerce com maior eficácia as funções a que ambas se destinam, o fato é mecanicamente os produtos são iguais, ou melhor, tão semelhantes que as diferenças existentes não chegam a caracterizar ato inventivo (f. 308/314; 353/358), necessário na caracterização de modelos de utilidade, donde se conclui ter havido contrafação por parte da recorrente, fato gerador do dever de indenizar.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo in totum a r. sentença recorrida.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): SELMA MARQUES e AFRÂNIO VILELA.

SÚMULA : NEGARAM PROVIMENTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0035.96.000375-0/002

[Voltar](#)

[Imprimir](#)