



» Consultas » Jurisprudência » Acórdãos

Inteiro Teor

[Voltar](#)

[Imprimir](#)

Número do processo: 1.0079.02.005256-3/001(1) **Númeração Única:** 0052563-23.2002.8.13.0079 **Acórdão Indexado!**

Processos associados: [clique para pesquisar](#)

Relator: Des.(a) MARCELO RODRIGUES

Relator do Acórdão: Des.(a) MARCELO RODRIGUES

Data do Julgamento: 22/11/2006

Data da Publicação: 20/01/2007

Inteiro Teor:

EMENTA: APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - VIOLAÇÃO - CONTRAFAÇÃO - PROVA PERICIAL - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO - PERDAS E DANOS. A Propriedade Industrial é tutelada pela Lei n. 9.279, de 1996. Concedida a patente pela autarquia federal (INPI), recai sobre o titular dentre outros privilégios o de excluir terceiros que pratiquem a **INVENÇÃO** patenteada e a indenização pela exploração indevida de seu objeto, conforme estabelece o art. 44 da Lei de Propriedade Industrial. Tanto o art. 159, do Código Civil, de 1916 (correspondente ao art. 186, do Código Civil de 2002), quanto os arts. 209 e 208 da Lei n. 9.279 de 1996, asseguram expressamente o direito de o prejudicado reaver perdas e danos e lucros cessantes provenientes da exploração indevida do objeto da patente. O dano injusto é passível de indenização, e nos termos do art. 1.059, do Código Civil de 1916, engloba o dano emergente e os lucros cessantes. A obrigação de indenizar surge de uma conduta capaz e suficiente de produzir o evento danoso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.02.005256-3/001 - COMARCA DE CONTAGEM - APELANTE(S): BRASILATA S.A. EMBALAGENS METÁLICAS - APELADO(A)(S): UAI UNIAO ARTEF IND LTDA - RELATOR: EXMO. SR. DES. MARCELO RODRIGUES

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, EM DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2006.

DES. MARCELO RODRIGUES - Relator

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Produziu sustentação oral pela apelante a Dra. Tatiana Zerbini e pelo apelado o Dr. Bernardo Menicucci Grossi.

O SR. DES. MARCELO RODRIGUES:

VOTO

Sr. Presidente, eu agradeço a incisiva e, sobretudo, esclarecedora atuação de ambos os advogados que fizeram uso da tribuna, pela ordem, a Drª. Tatiana Zerbini, quiçá parente do ilustre e saudoso grande mestre cardiologista, Dr. Euryclides Zerbini, e, também, o Dr. Bernardo Grossi. Registro, também, que já havia recebido, anteriormente, memoriais por ambos subscritos, também bastante substanciosos.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso interposto por BRASILATA S/A EMBALAGENS METÁLICAS, contra a r. sentença de f. 818/826, que julgou improcedente o pedido inicial constante da Ação Ordinária, proposta em face de UAI - UNIÃO DE ARTEFATOS INDUSTRIAIS LTDA., com o fim de proteger o objeto da patente de **INVENÇÃO** de sua titularidade, denominado Sistema de Fechamento Plus, o qual vem sendo violado pela apelada.

A apelante mostra-se irredimível com a ilação construída pelo julgador monocrático no exame final da matéria, que pautado numa interpretação equivocada dos fatos, ao revés de inibir a prática dos atos violadores de seus direitos industriais pela apelada, permitiu sua continuidade.

A título de intróito, cumpre esclarecer e analisar todos os aspectos que gravitam em torno da matéria, o que certamente possibilitará alcançar uma conclusão mais segura e delimitar os pontos que traduzem a própria essência da presente lide.

A **INVENÇÃO** caracteriza-se como um dos quatro bens industriais tutelados pelo direito industrial, cuja Lei n. 9.279 de 1996, que regulamenta especificamente o instituto, seguindo a tradição legislativa nacional e estrangeira, deixou sua conceituação a cargo do doutrinador.

Assim, utilizando-se das balizas conceituais de Fábio Ulhoa Coelho, tem-se:

"Todos, de fato, sabem intuitivamente o que é uma **INVENÇÃO** e não há dúvidas quanto aos elementos essenciais que a caracterizam (criação original do espírito humano, ampliação do domínio que o homem exerce sobre a natureza, etc.), mas não é fácil estabelecer os seus exatos contornos conceituais. Em razão da dificuldade em definir **INVENÇÃO**, o legislador prefere se valer de um critério de exclusão apresentando uma lista de manifestações do intelecto humano que não se consideram abrangidas no conceito (LPI, art. 10)" (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, São Paulo: Saraiva, p. 137).

Neste contexto, não há que se questionar quanto à subsunção da criação efetivada pela apelante à proposta conceitual de **INVENÇÃO** colacionada acima, eis que deflagra um singular sistema de fechamento de latas metálicas, o qual analisado após o respectivo depósito do pedido de patente junto à autarquia federal competente, Instituto Nacional da Propriedade Privada - INPI, teve a sua concessão deferida (f.17).

Vale dizer, a titularidade da **INVENÇÃO** defendida pela apelante, legitimamente conquistada segundo os critérios estabelecidos em lei, lhe defere o direito exclusivo de zelar para que terceiros não se utilizem indevidamente do objeto da sua criação.

Ora, os mecanismos jurídicos de proteção ao investimento aplicado na **INVENÇÃO**, permitem que o seu titular se aproprie de todo o valor do invento, eliminando-se os chamados free-rides e ao mesmo tempo que possibilita a auferição de receitas exclusivas pela sua exploração, incentiva a novas criações tecnológicas.

Ademais, os objetivos buscados pela lei com a tutela da referida propriedade imaterial, traduz-se numa capacidade dinâmica, cuja gama de pesquisas desenvolvidas pelos inventores acabam por gerar uma conseqüente estabilização sócio-econômica e desenvolvimento científico no país.

E isto leva à construção de um raciocínio lógico de que, nada obstante as prerrogativas disponibilizadas ao inventor, como a de exclusividade na exploração empresarial do produto da criação, a Propriedade Industrial jamais poderia ser equiparada a um monopólio, amplamente combatido em nosso ordenamento jurídico, eis que tal exclusividade não recai sobre o mercado em si, mas tão-somente sobre o modo de como se dará a sua respectiva exploração, sem quaisquer prejuízos a terceiros ou impedimentos a eventuais outras novas técnicas, diversas daquela anteriormente protegida.

A Constituição da República, no seu art. 5º XXIX, estabelece que:

"a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País".

Feitas estas considerações, impõe-se fundamentalmente estabelecer se os atos praticados pela apelada estão ou não a violar a patente da **INVENÇÃO** de titularidade da apelante.

Nos termos do art. 8º, da Lei de Propriedade Industrial, são necessários quatros requisitos essenciais para a concessão do pedido de patente, quais sejam, a novidade, a atividade inventiva, a aplicação industrial e o não-impedimento.

Nesta seara, tem-se que tanto no elemento novidade, quanto no elemento atividade inventiva, molas mestras que vão nortear toda a discussão trazida em Juízo, é que deverá recair a atenção crítica e fundamentadora para se alcançar a conclusão acerca dos reais direitos da apelante.

Não restam dúvidas de que a **INVENÇÃO** defendida pela apelante atende ao requisito da novidade, que acabou por deferir-lhe uma denominação própria de "Sistema de Fechamento Plus", obtendo inclusive reconhecimento internacional.

E o que a apelante defende veementemente é esta singularidade do sistema por ela criado, de disposição construtiva em latas com "grande abertura extrema de vazamento" (normalmente de 18 litros), cujo fechamento desenvolvido visa evitar o contato do produto armazenado com porções superficiais não envernizadas da lata, evitando com isto a corrosão.

Destarte, verifica-se que a novidade está na idéia ou finalidade que a **INVENÇÃO** visa, esclarecendo o perito às f. 184:

"(...) isto é, conservar o produto armazenado com suas características íntegras; evitar ocorrência de ferimento nas mãos dos usuários durante o manuseio com a eliminação dos cantos vivos no anel de fechamento da lata (I); bem como o encaixe entre o anel e a tampa que torna mais hermético o sistema de fechamento aumentando a resistência à pressão interna e a quedas (...)"

E, observando as características do produto fabricado pela apelada, em análise comparativa pelo perito oficial Marconi da Silva Rodrigues, tem-se (f. 192):

"1) As latas fabricadas pelo Réu apresentam dispositivo construtivo do anel de fechamento (NERVURA CIRCULAR CONTÍNUA) com a mesma finalidade do descrito no privilégio da patente PI 9408643-5 que é evitar o contato do produto armazenado com porções superficiais não envernizadas da lata (evitar corrosão).

2) As latas fabricadas pelo Réu apresentam dispositivo construtivo para eliminação dos cantos vivos no anel de fechamento da lata com a mesma finalidade do descrito no privilégio da patente PI 9408643-5 que é evitar ocorrência de ferimento nas mãos dos usuários durante seu manuseio.

3) As latas fabricadas pelo Réu apresentam a mesma idéia de vedação objeto do privilégio da patente PI 9408643-5, o travamento mecânico obtido pelo encaixe de um cordão formado no anel de fechamento (NERVURA CIRCULAR CONTÍNUA) da lata em um correspondente ressalto formado na parede lateral da tampa, o que torna mais hermético o sistema de fechamento aumentando a resistência à pressão interna e a quedas".

Vale dizer, a análise comparativa dos produtos fabricados pelas partes, realizada pelo perito acima mencionado, está em perfeita harmonia com a perícia anteriormente feita pelos também peritos oficiais Gilson Amaral Faria e Francisco Eduardo Brescia Ferreira, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pela apelante em face da apelada (f. 74/75):

"Devido à nítida SEMELHANÇA de IDÉIAS, com relação a RETENÇÃO, VEDAÇÃO e PROTEÇÃO existentes entre os dispositivos de tamponamento de latas com grande abertura extrema de vazamento analisadas, os Peritos Oficiais deste Douto Juízo concluem que:

AS LATAS APREENDIDAS NAS EMPRESAS REQUERIDAS FERRAZ DISTRIBUIDORA LTDA E COMERCIAL NARELI LTDA., OBJETOS DA PRESENTE AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO, APRESENTAM OS MESMOS CONCEITOS DE RETENÇÃO E VEDAÇÃO PROTEGIDOS NA PATENTE PI 9408643-5 DA REQUERENTE "BRASILATAS S/A EMBALAGENS METÁLICAS".

E não menos importante, corrobora com estas considerações a conclusão do Perito Assistente Técnico indicado pela apelante.

Ora, certamente que após o efetivo depósito do pedido de **INVENÇÃO**, esta deixa de ser nova e passa a integrar o estado da

técnica, tornando-se público o seu conhecimento.

Assim, ainda que a apelada insista em afirmar que fabrica suas latas metálicas desde 1993, em idêntica configuração com as atuais, e portanto, em período anterior ao depósito da **INVENÇÃO** junto ao INPI pela apelante, não existe nos autos quaisquer provas a amparar esta tese defensiva.

De fato, o art. 45 da Lei n. 9.279 de 1996, estabelece o direito à continuidade de exploração empresarial sem qualquer ônus, em se tratando de pessoa de boa-fé, que antes do efetivo depósito do pedido de patente, já se encontrava explorando seu objeto no País.

Todavia, repita-se inexistente nos autos qualquer demonstração material de que a apelada já praticava o ato impugnado desde 1993, como alega o seu assistente técnico à f. 547.

Ora, a testemunha Marino Pacheco da Silva, trazida pela apelada, declara à f. 672:

"(...) que não sabe se em 1993 ou 1994, se a ré já fabricava as latas com esse sistema de fechamento".

No mais, instada à f. 596 a apresentar os documentos contábeis que comprovariam a exploração e conseqüente comercialização do produto fabricado no período de 1994 a 1999, declarou à f. 602 expressamente ser impossível atender ao pleito, eis que em razão da prescrição tributária não possui mais em seu poder quaisquer notas fiscais do aludido período.

Assim, recobrando-se de fragilidade estas alegações ofertadas pela apelada, mister rejeitá-las, evidenciando-se insubsistentes e desprovidas de elementos comprobatórios suficientes a acolhê-las.

De lado outro, a apelada também utiliza como tese defensiva a incompatibilidade do objeto que explora com aquele de titularidade da apelante.

Alega ainda que, sua exploração tem por base a **INVENÇÃO** já disponibilizada ao Domínio Público, da disposição construtiva da patente Norte-Americana US 3572540 intitulada "Can Closure" (f. 550/553), depositada em 1969.

No mais, argumenta a apelada que vários fabricantes de latas de aço se valem da mesma técnica por ela utilizada, ratificando que apenas faz uso da técnica do Domínio Público, em tudo distinta daquela utilizada pela apelante.

Ora, a técnica norte-americana referida e já disponibilizada ao Domínio Público denota um sistema simples de fechamento de latas sem as idéias centrais criadas pela apelante, e quanto aos vários fabricantes, tem-se que a apelada sequer mencionou um único nome, ou mesmo utilizou-se um único exemplar comparativo para o seu produto.

Vale dizer, o ônus da prova nos termos do que estabelece o art. 333 do Código de Processo Civil, é bipolar, implicando nas mesmas sujeições probatórias sobre os fatos alegados, tanto no que se refere ao autor, quanto ao réu.

Assim, não se desincumbiu a apelada de provar suas alegações, as quais restaram soltas a gravitarem no campo da presunção de veracidade, pelo que definitivamente não podem ser acolhidas.

De fato, a meu ver, a apresentação destas provas pela apelada seriam a única forma efetiva de se afastar as análises técnicas construídas pelos peritos oficiais no curso do presente processo.

Já no tocante ao segundo elemento referente a atividade inventiva, estabelece a lei que para ser patenteável a **INVENÇÃO**, além de nova não pode derivar simplesmente de conhecimentos nele próprio reunidos.

Conforme explicita o citado autor comercialista:

"É necessário que a **INVENÇÃO** resulte de um verdadeiro engenho, de um ato de criação intelectual especialmente arguto" (COELHO, Fábio Ulhoa. Ob. Cit., p. 152).

E como se verifica nos autos, é indubitável que a apelante inovou todo o sistema de fechamento de latas de aço, representando um real progresso no estado da técnica até então existente, sendo forçoso reconhecer que as peculiaridades da criação implicam num novo modelo e não em meras adaptações ao modelo convencional, capaz de introduzi-la no rol dos modelos de utilidade, conforme pretende fazer acreditar a apelada.

Tem-se pois, de inexorável imperiosidade o amparo legal e proteção em todas as circunstâncias desta **INVENÇÃO** nacional realizada pela apelante, cuja importância teve o merecido reconhecimento internacional, com o alcance de vários títulos e prêmios para a categoria.

Por derradeiro, deve-se registrar que não é a denominação dada à técnica que objetivamente vai distinguir uma da outra, mas as circunstâncias instrumentais de funcionalidade e operatividade que a norteiam, bem como o fim ao qual se destina.

Destarte, impõe-se de maneira inequívoca reconhecer que a apelada realmente vem adotando idêntica técnica de fechamento de latas de aço utilizada pela apelante, violando pois, o seu direito exclusivo de exploração do mercado.

Evidenciada a contrafação indevida praticada pela apelada, sujeita-se esta aos rigores da lei especial, constituindo o seu ato em prática ilícita, a violar a patente de propriedade da apelante.

Pelo art. 44, da Lei n. 9.279, de 1996, 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.

Também o art. 159, do Código Civil de 1916 (correspondente ao art. 186, do Código Civil de 2002) estabelece que somente haverá responsabilidade subjetiva, com a ocorrência simultânea da culpa, dano e nexo de causalidade.

Vale dizer, o ato ilícito subjetivo, do qual se depreende a existência de culpa frente a ilegalidade do ato perpetrado, amolda-se inequivocamente à da apelada, para responsabilizá-la numa correlação lógica entre o ato praticado e o dano produzido.

Assim, tendo sido o dano injusto efetivamente demonstrado, notadamente na esfera patrimonial da apelante, não se mostrou

pertinente o julgamento proferido pelo juiz de primeira instância, ensejando sua reforma para condenar a apelada em perdas e danos e conseqüentes lucros cessantes.

Assegurada pela lei especial a exploração exclusiva pelo titular da patente, com correspondente auferição dos frutos dela provenientes, todos valores percebidos pela apelada no período em que manteve a exploração indevida, devem ser ressarcidos a apelante:

Art. 209 - Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Art. 210 - Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem".

Todavia, em que pesem as alegações da apelante no sentido de que se deve considerar todo o período de exploração do produto, desde o depósito do pedido de patente junto ao INPI, para fins de cálculo da indenização, não se mostra razoável neste momento adotar entendimento inverso, daquele exarado acima, para condenar a apelada.

Vale dizer, a ser assim deflagraríamos a teoria dos dois pesos e duas medidas, ou seja, por um lado não se reconhece o período inicial de exploração do produto como sendo em 1993, como pretendeu a apelada, ante a inexistência de prova material nos autos, impedindo assim que fosse alcançada pelo benefício concedido pela lei de continuidade na exploração. Por outro lado, reconhece-se o período inicial de exploração como sendo em 1994, a partir do depósito do pedido de patente como pretende a apelante, para fins de cálculo do quantum indenizatório a ser pago pela apelada.

Ora, o caso impõe um tratamento isonômico a ambas as partes, e nada mais razoável neste enfoque, que considerar como dies a quo da indevida exploração pela apelada, do objeto da patente de propriedade da apelante, a data da concessão da patente pelo órgão competente, ou seja, 19 de outubro de 1999, já que a concessão da referida carta patente, tem como atributos conferir publicidade e oponibilidade erga omnes.

Quanto ao requerimento da apelada referente ao não-conhecimento dos documentos juntados pela apelante à f. 701/794 e conseqüente desentranhamento dos mesmos, tenho que nenhum deles servem ou serviram de base para formação de minha convicção, e por considerá-los desnecessários e sem conteúdo probatório diverso do que nos autos consta, rejeito o pedido da apelada.

DIANTE DO EXPOSTO, com base no art. 93, IX, da Constituição da República, art. 131 do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a r. sentença, para condenar a apelada a abster-se de fabricar, importar, vender, expor à venda, ocultar ou receber, para fins de venda, produto que importe em violação da patente PI 9408643-5, sob pena de multa diária equivalente a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), e a pagar a apelante indenização a título de perdas e danos, a partir de 19 de outubro de 1999, a ser apurada em liquidação de sentença, e por conseqüência inverte os ônus sucumbenciais.

Custas recursais, pela apelada.

O SR. DES. DUARTE DE PAULA:

VOTO

Eu acuso o recebimento de memoriais do Escritório Décio Freire e do Escritório Valdemar Álvaro, no interesse das partes litigantes, que os senhores ilustres advogados sustentaram da tribuna como subsídios para proceder o julgamento deste processo.

Eu tive vista destes autos, tive oportunidade de analisar todo o seu caderno probatório, especialmente a prova pericial e, sinceramente, convenci-me de haver ocorrido a contrafação com a violação do direito da propriedade industrial, assegurada por lei à Brasilatas S/A Embalagens.

Necessariamente, entendo que técnica é a prova, por excelência, em questões deste jaez e a prova oral, aqui elaborada, conquanto bem posicionada, não me convenceu de que a exploração de tal invento estava disponibilizada ao domínio público por patente alienígena, motivo pelo qual, com esses adminículos, peço vênua ao ilustre Relator para lhe secundar, às inteiras, nas suas razões e fundamentos de decidir, pondo-me inteiramente de acordo, inclusive com suas disposições finais, dando provimento ao recurso.

A SRª. DESª. SELMA MARQUES:

VOTO

Na mesma linha de raciocínio, Sr. Presidente, dos votos que me precederam, também dou provimento ao recurso, mas não sem antes registrar minha atenção às sustentações da tribuna e enfatizar que, com relação à análise de prova, no aspecto de apresentação das notas fiscais, entendo que não há justificativa, mesmo porque o que a lei excepciona, em relação às microempresas apenas, a dispensa da escrituração fiscal e não a dispensa da contabilidade exigida na lei própria, que são as leis comerciais.

Então, apenas para enfatizar este aspecto, que é uma matéria que me fascina, entendo que pelo menos a escrituração contábil poderia ser exibida.

Assim, pedindo autorização ao Desembargador Relator para utilizar da fundamentação do seu voto para a fundamentação da minha decisão, estou, também, dando provimento ao recurso.

SÚMULA : DERAM PROVIMENTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.02.005256-3/001

[Voltar](#)

[Imprimir](#)