



» Consultas » Jurisprudência » Acórdãos

Inteiro Teor

Voltar

Imprimir

Número do processo: 1.0090.04.005069-3/001(1) **Númeração Única:** 0050693-36.2004.8.13.0090

Processos associados: [clique para pesquisar](#)

Relator: Des.(a) FERNANDO CALDEIRA BRANT

Relator do Acórdão: Des.(a) FERNANDO CALDEIRA BRANT

Data do Julgamento: 14/10/2009

Data da Publicação: 27/10/2009

Inteiro Teor:

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - VIOLAÇÃO - CONTRAFAÇÃO - PROVA PERICIAL - INOCORRÊNCIA. 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. Ausente nos autos a prova da exploração indevida dos direitos oriundos da Carta Patente objeto de registro perante o INPI, não há como ser deferida a indenização pleiteada.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0090.04.005069-3/001 - COMARCA DE BRUMADINHO - APELANTE(S): JUAREZ FERNANDES - APELADO(A)(S): PROSIDER MECANICA LTDA - RELATOR: EXMO. SR. DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT

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 AO AGRAVO RETIDO, REJEITAR PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2009.

DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT - Relator

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

O SR. DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT:

VOTO

Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença de f. 559/565, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Brumadinho, nos autos da ação com pretensão cominatória c/c pretensão de indenização proposta por JUAREZ FERNANDES em face de PROSIDER MECÂNICA LTDA, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Através do presente feito, pretendeu o autor fosse a empresa ré compelida a cessar a produção e confecção dos pesos padrão para aferição objeto da patente de sua titularidade, bem como condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes em razão da exploração indevida dos direitos oriundos da Carta Patente n. MU-7.600.404-0.

Tendo sido julgados improcedentes os pedidos iniciais pelo Magistrado a quo, recorreu o autor, pretendendo o reexame da questão por este Tribunal.

No recurso de apelação interposto, com razões às f. 569/581, insurge-se o autor contra a decisão recorrida, requerendo preliminarmente a apreciação do agravo retido aviado.

Sustenta em preliminar que a declaração de nulidade da patente é de competência exclusiva da justiça federal, tendo em vista a existência de litisconsórcio necessário do INPI.

No mérito, sustenta que o mesmo demonstrou a validade do ato de concessão de sua patente. Defende que a licitação mencionada nos autos ocorreu posteriormente ao depósito do pedido de patente pelo mesmo, sendo

impossível a reprodução alegada.

Aduz, que não obstante a empresa na qual o mesmo era sócio tenha vencido o certame do IPEM/SP em 1992, os projetos fornecidos naquela ocasião eram falhos e, portanto, os produtos originados destes não puderam ser devidamente utilizados.

Justifica que o IPEM/SP publicou, indevidamente, no edital de licitação pública de 1996, projeto idêntico ao depositado pelo mesmo perante o INPI, posteriormente registrado sob a Carta Patente MU-7.600.404-0. Por fim, assevera que não há que se falar em invalidade da patente sub judice. Ao final, pede a reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Preparo às f. 582, sendo recebido o recurso às f. 583.

Contra-razões às f. 586/594.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A priori, passo à análise do agravo retido aviado.

Agravo retido

No agravo retido de f. 493, insurge-se o agravante contra a decisão que rejeitou o pedido de contradita da testemunha Odimir Tussolini.

Alega o agravante que a testemunha é funcionário do IPEM e que a requerida ajuizou ação visando a desconstituição dos direitos sobre a patente de sua titularidade, no qual figura o IPEM como litisconsorte.

Sem razão o agravante.

Conforme se infere da audiência de f. 493/494, afirmou a testemunha Odimir Tussolini ser funcionário do IPEM e não possuir nenhum interesse no desfecho da lide.

Destarte, tenho que o simples fato da testemunha ser funcionário do IPEM não demonstra, por si só, situação de suspeição ou impedimento apta ao acolhimento da contradita.

Sendo assim, rejeito a prefacial argüida.

Apelação

Preliminar

Sustenta o apelante, em preliminar, que a declaração de nulidade da patente é de competência exclusiva da justiça federal, tendo em vista a existência de litisconsórcio necessário do INPI.

Data vênua, tenho que falece razão ao apelante.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, a presente demanda não visa a declaração de nulidade da patente sub judice, mas apenas a análise da nulidade alegada, como matéria de defesa, o que é perfeitamente cabível, nos termos do art. 56 da Lei n. 9.279/96, que prescreve em seu parágrafo primeiro, in verbis:

"Art. 56. (...)

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa."

Deste modo, não há que se falar em litisconsórcio necessário do INPI ou em competência da justiça federal para o julgamento da presente demanda.

Nesse sentido, cite-se:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA PATENTE COMO QUESTÃO PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.

1. O indeferimento de nova oitiva do perito é prerrogativa atribuída ao julgador, mormente quando deixa consignada a suficiência das informações já apresentadas. Princípio da livre convicção motivada.

2. Concluir se a realização de outras provas seria necessária ao deslinde da controvérsia é questão que esbarra no óbice da súmula 07/STJ.

3. Havendo autorização legal (art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96) para a arguição de nulidade da patente como matéria de defesa e, conseqüentemente, para o acolhimento da manifestação pelo Juízo cível, com a suspensão dos efeitos por ela gerados, não há como concluir que a patente só deixa de gerar seus regulares efeitos quando anulada em ação própria, perante a Justiça Federal.

4. A nulidade da patente, com efeito erga omnes, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção, perante a Justiça Federal. Porém, o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça comum estadual. Precedentes.

5. No que se refere ao acerto da decisão recorrida no que respeita à suspensão dos efeitos da patente, sua revisão demanda incursão no conjunto fático-probatório, na medida em que o Tribunal de origem conclui haver prova nos autos no sentido da inexistência do quesito novidade a amparar o direito do recorrente.

6. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no Ag 526187/SP, 4ª Turma, Relator Min. Fernando Gonçalves, D.J. 21/08/07)

Ante tais premissas, rejeito a prefacial ventilada.

Mérito

Conforme relatado, pretendeu o autor, através do presente feito, fosse a empresa ré compelida a cessar a produção e confecção dos pesos padrão para aferição objeto da patente de sua titularidade, bem como condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes em razão da exploração indevida dos direitos oriundos da Carta Patente n. MU-7.600.404-0.

Narra o autor na inicial que o mesmo é o único e legítimo possuidor dos direitos legais de uso, titularidade e exploração da Carta Patente MU-7.600.404-0, referente ao "Peso Padrão para Aferição", utilizado especialmente por empresas que possuam balanças para pesar veículos de transporte de cargas, carta patente esta devidamente expedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Afirma que chegou ao seu conhecimento que a ré estaria utilizando sua patente, produzindo e comercializando os referidos pesos para aferição.

Por sua vez, a requerida argüiu em defesa, a nulidade da patente, argumentando que o autor não aprimorou ou criou o "Peso Padrão para Aferição", mas apenas utilizou cópias do projeto desenvolvido pelo IPPEM/SP.

Conta que no início do ano de 1992, através da Concorrência Pública n. 005/92, a empresa Metal Metalúrgica Apolo Ltda, na qual o autor figura como sócio majoritário, foi a vencedora do certame, fabricando os pesos de 20 kg e de 500 kg para o IPPEM/SP, sendo que todo o projeto foi fornecido pelo IPPEM/SP, nos termos das normas internacionais.

Afirma que a após a concorrência n. 005/92, os técnicos do IPPEM/SP, desenvolveram o projeto para nova licitação, a de n. 002/96, ocasião em que a empresa cujo sócio majoritário é o autor, juntamente com os demais participantes, no mês de janeiro de 1996, obtiveram acesso a todos os desenhos fornecidos pelo IPPEM/SP, para que fossem oferecidas propostas. Aduz que tal licitação teve como vencedora a Empresa Cia Industrial de Produtos Siderúrgicos - Prosider.

Narra a requerida, que de posse dos referidos desenhos, o autor depositou-os junto ao INPI, requerendo o registro da patente, que foi concedida em junho de 2003.

Aduz que o IPPEM/SP instaurou procedimento administrativo, visando imputar responsabilidade ao autor por plágio, que, no entanto, ainda não foi finalizado.

Pois bem.

Inicialmente, importa registrar que o autor demonstrou nos autos ser titular dos direitos inerentes à Carta Patente n. MU-7.600.404-0, relativa a "Peso Padrão para Aferição", depositada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial em data de 08/02/1996 e concedida em data de 24 de junho de 2003, conforme documentos carreados às f. 25 e seguintes.

A Lei n. 9.279, de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, dispõe em seu art. 42, in verbis:

"Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto da patente; (...)"

E ainda no art. 44:

"Art. 44. 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."

Prevê ainda o referido diploma legal, quando trata das invenções e dos modelos de utilidade patenteáveis:

"Art. 8º. É patenteável a **INVENÇÃO** que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial."

"Art. 9º. 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."

No caso em julgamento, a despeito de restar incontroverso o fato de que o autor é titular dos direitos inerentes à Carta Patente MU-7.600.404-0, referente ao "Peso Padrão para Aferição", tenho que a requerida logrou êxito em desconstituir a pretensão autoral.

Os documentos carreados às f. 139 e seguintes dos autos demonstram que a empresa - Metal Metalúrgica Apolo Ltda, no qual o autor figura como sócio majoritário, participou do processo licitatório realizado pelo IPEM/SP em janeiro de 1992, ocasião em que este último forneceu aos participantes do certame o desenho industrial trazido às f. 154/163.

A requerida provou ainda que a mesma venceu o aludido certame, razão pela qual produziu a peça conforme especificado pelo IPEM/SP.

De outro norte, examinando o desenho fornecido pelo IPEM/SP à época da realização do processo licitatório e aquele objeto da patente de titularidade do autor, concluíram os experts no laudo pericial f. 382/418:

"(...) Estes Peritos, face aos elementos técnicos constatados, são de parecer que a CARTA PATENTE MU7600404-0 9 (cópia de f. 25/37) é uma REPRODUÇÃO do encontrado nos desenhos construtivos cedidos aos participantes da LICITAÇÃO Nº 002/96, realizada pelo IPEM/SP em JANEIRO/1996, da qual a Empresa METALÚRGICA APOLO LTDA (Autor) era integrante, conforme ata de f. 244 dos autos.

Ambos os projetos diferem apenas no tocante a alça, que de acordo com os técnicos da área trata-se de um retrocesso, visto que o designe em curva (encontrado na PATENTE) gera risco para o manuseio, diferentemente do modelo de alças (IPEM/SP e PROSIDER) é mais adequado, portanto inexistente a inovação."

Assim, tenho que diante das provas acostadas aos autos, não restaram comprovados os requisitos exigidos no art. 8º da 9.279/96, quais sejam: a inovação e a atividade inventiva da patente do autor, o que suspende os efeitos da patente de sua titularidade em face da requerida.

Frise-se inclusive, que a questão da nulidade da patente de titularidade do autor está sendo discutida em ação própria, ajuizada perante a Justiça Federal, conforme faz prova os documentos de f. 524 e seguintes dos autos.

Ante tais premissas, entendo que não deve sofrer qualquer reforma a bem lançada decisão de primeiro grau.

Pelo exposto, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO, REJEITO A PRELIMINAR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para manter incólume a sentença hostilizada.

Custas recursais pelo apelante.

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): MARCELO RODRIGUES e MARCOS LINCOLN.

SÚMULA : NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO, REJEITARAM PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0090.04.005069-3/001

[Voltar](#)

[Imprimir](#)