

Apelação Cível n. 2007.052677-0, de Pinhalzinho

Relator: Des. Ricardo Fontes

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PLANTADEIRA DE TRAÇÃO ANIMAL. SISTEMA DE FLEXIBILIZAÇÃO PATENTEADO PELO AUTOR. NÃO-UTILIZAÇÃO NO MAQUINÁRIO DE PRODUÇÃO DA RÉ. INEXISTÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SEMELHANÇAS ENTRE OS EQUIPAMENTOS. INSUFICIÊNCIA PARA CONFUNDIR O CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

"Modelo de utilidade é o objeto de uso prático suscetível de aplicação industrial, com novo formato de que resulta melhores condições de uso ou fabricação. Não há, propriamente, invenção, mas acréscimo na utilidade de alguma ferramenta, instrumento de trabalho ou utensílio, pela ação da novidade parcial que se lhe agrega. É chamada, também, de 'pequena invenção' e goza de proteção autônoma em relação à da invenção cuja utilidade foi melhorada" (COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 74, destaque no original).

"Caracteriza concorrência desleal, a prática de atos que visam criar confusão entre produtos ou desviar, em proveito próprio ou alheio, a clientela de outrem" (TJSC, Ap. Cív. n. 2002.024818-0 e n. 2004.001288-8, de Indaial, Rel. Des. Salim Schead dos Santos, j. em 16-3-06).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 2007.052677-0, da comarca de Pinhalzinho (Vara Única), em que são apelantes Prademir Antonio Werner e outro, e apelada Açomaq Indústria e Comércio Ltda. ME:

ACORDAM, em Primeira Câmara de Direito Comercial, por votação unânime, negar provimento ao recurso. Custas legais.

RELATÓRIO

Na comarca de Pinhalzinho, perante o Juízo da Vara Única, Prademir Antonio Werner e

Werner Implementos Agrícola Ltda. ajuizaram, em face de Açomac Indústria e Comércio Ltda. ME, "ação ordinária de contrafação, cumulada com indenização por danos emergentes, lucros cessantes e dano moral", autuada sob o n. 049.01.001276-0, pela qual aduziram, em suma, que: (a) o primeiro autor é detentor da patente MU7701733-1, relativa à plantadeira de tração animal que tem sido objeto de contrafação; (b) tem havido concorrência desleal; e (c) há que se obstar a fabricação e a comercialização realizadas pela ré.

Às fls. 68/70, deferimento da antecipação da tutela, consistente na proibição, à ré, ao fabrico e à comercialização da plantadeira especificada na inicial, sob pena de multa diária no importe de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contestação às fls. 77/85.

Às fls. 110/117, cópia da minuta de agravo de instrumento interposto contra a concessão da tutela antecipada.

Manifestação à contestação às fls. 123/125.

Audiência de conciliação à fl. 143.

Às fls. 156/158 e 160/161, quesitos periciais apresentados respectivamente pela ré e pelos autores. Correspondente laudo às fls. 179/185.

Manifestações a respeito da perícia às fls. 193/194 (da requerida) e 197/198 (dos requerentes).

Às fls. 210/216, cópia de acórdão desta relatoria, em que se decidiu pelo desprovemento do agravo de instrumento interposto contra o deferimento da antecipação da tutela.

Alegações finais às fls. 259/264, pelos demandantes, e 269/270, pela demandada.

O MM. Juiz de Direito, em sentença de fls. 272/273 v., assim decidiu a lide:

Diante do exposto, com base no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta por PRADIMIR ANTÔNIO WERNER e WERNER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. em face de AÇOMAQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-ME., rejeitando, por conseguinte, os pedidos formulados na petição inicial. Em consequência, REVOGO decisão que antecipou os efeitos da tutela. Custas e honorários pelos autores, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada um, estes últimos que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, a teor do artigo 20, §§ 3.º e 4.º, do Código de Processo Civil. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Arquivem-se os autos oportunamente, com as anotações e baixas de praxe (destaque no original).

Interposto recurso de apelação às fls. 279/283, Prademir Antonio Werner e Werner Implementos Agrícola Ltda. afirmaram, em síntese, que, além de terem observado, durante o transcorrer do processo, a feitura de cópia do mecanismo de flexibilização patenteado, também atribuíram à apelada a fabricação de plantadeira com semelhanças visuais, estruturais e mecânicas suficientes para confundir o consumidor.

Contra-razões às fls. 292/299.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto em virtude de julgamento improcedente de pedido formulado em "ação ordinária de contrafação, cumulada com indenização por danos emergentes, lucros cessantes e dano moral".

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, examina-se a quaestio.

De plano, cumpre observar que os apelantes ajuizaram a presente ação ordinária objetivando proibir a apelada de fabricar e comercializar o maquinário descrito na inicial, bem como condenar a mesma ao pagamento de hipotéticos danos decorrentes da introdução do aparelho no comércio.

Aduziram, para tanto, que a plantadeira de tração animal fabricada e comercializada pela recorrida é mera cópia da que patentearam junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) sob o registro MU7701733-1, pelo que pleitearam o reconhecimento da prática de contrafação e de concorrência desleal.

In casu, o deferimento do pedido de patente de modelo de utilidade, realizado pelo primeiro apelante no INPI, está, em que pese não haver, nos autos, a acostada da respectiva carta, comprovado por meio da documentação juntada às fls. 25/43.

No que toca à contrafação, esclarece a doutrina:

Evidenciada a contrafação e a recusa do contrafator em fazê-la cessar, o titular da patente ou do registro tem ação para obter judicialmente a condenação que reconheça a obrigação de não fazer, a reparação dos prejuízos e a punição do infrator (SILVEIRA, Newton. Curso de propriedade industrial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 31/32).

Efetivamente, em consonância com o disposto na sentença (fls. 272/273 v.) e, em especial, no laudo do perito judicial (fls. 179/185), tão importante para o deslinde de ações desta espécie, não se vislumbra a prática de contrafação (reprodução, no todo ou em parte, de produto alheio já registrado, possibilitando erro, dúvida ou confusão no espírito do consumidor) descrita na peça póstica.

Inexiste a contrafação, relatada pelos recorrentes, na produção e na comercialização do aparelho reivindicado pela apelada, na medida em que o novo princípio de funcionamento objeto do modelo de utilidade patenteado pelo apelante não é adotado por aquele equipamento.

É necessário, nesse ponto, atentar para o fato de que

modelo de utilidade é o objeto de uso prático suscetível de aplicação industrial, com novo formato de que resulta melhores condições de uso ou fabricação. Não há, propriamente, invenção, mas acréscimo na utilidade de alguma ferramenta, instrumento de trabalho ou

utensílio, pela ação da novidade parcial que se lhe agrega. É chamada, também, de "pequena invenção" e goza de proteção autônoma em relação à da invenção cuja utilidade foi melhorada (COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 74, destaque no original).

Deste TJSC:

[...] 2. Só 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" (Lei n.º 8.279/96, art. 9º). Não o é reprodução de modelo de utilidade já existente no mercado (AI n. 1998.016831-7, de São José, Rel. Des. Newton Trisotto, j. em 9-2-99).

Igualmente, é do laudo pericial (fl. 182):

Os modelos de utilidade devem decorrer de ato inventivo que resulte melhoria funcional no seu uso ou fabricação (Art. 9º da LPI). Constitui-se de nova forma ou disposição introduzida em objeto de uso prático, ou em parte deste, suscetível de aplicação industrial e que envolva ato inventivo, resultando em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Dessa feita, os formatos de ambas as máquinas que não se relacionem ao modelo de utilidade de patente do primeiro recorrente devem ser desconsiderados para efeitos da contrafação que se pretende declarar. Isso porque, como consignado, apenas o novo formato que agrega ao maquinário uma melhor utilidade é que foi objeto da patente do demandante, cabendo aos apelantes, assim sendo, reivindicarem a proteção do seu direito de propriedade industrial nos limites do que lhes foi concedido pelo INPI.

Feita essa consideração, entende-se que restou demonstrado nos autos ter o autor apenas agregado à plantadeira de tração animal, não inventada ou patenteada, em seu todo, por qualquer das partes, o sistema de flexibilização, cuja explicação técnica pode ser encontrada no documento de fl. 27, nestes termos:

As plantadeiras existentes até o presente momento caracterizam-se por estrutura semelhante porém não permitindo a flexibilidade do conjunto distribuidor de semente e

adubo, que trabalha sempre em posição fixa em relação ao solo, o que termina por ocasionar um plantio inadequado em virtude de eventuais obstáculos e/ou irregularidades do solo.

Com o intuito de solucionar tal inconveniente desenvolveu-se a presente invenção, implementando-se um conjunto flexível para a distribuição de adubo e sementes que, por suas características, se mantém sempre à mesma distância em relação ao solo, fazendo com que a distribuição de sementes e adubo seja feita de forma regular e uniforme.

A plantadeira é constituída de dois braços de sustentação que convergem para a estrutura base. Esta, por sua vez, tem em sua extremidade o gancho para fixação junto ao animal ou à junta de animais, e em sua parte inferior os dois pés para distribuição de sementes e adubo. A inovação ora introduzida refere-se ao conjunto flexível acoplado à estrutura base tão somente através de um eixo que a trespassa, localizado entre os referidos pés. Ainda, fixado à estrutura tem-se o disco de corte.

Essa é a inovação introduzida na plantadeira de tração animal pela parte demandante, a qual não integra o equipamento produzido e comercializado pela demandada, como bem observou o perito judicial às fls. 179/185:

A máquina fabricada pelo requerente possui um sistema mecânico denominado "sistema de flexibilização" o qual faz com que a parte da máquina que executa o plantio das sementes se movimente para cima ou para baixo de acordo com obstáculos do solo. E a máquina fabricada pelo requerido, não possui o referido sistema, a parte da máquina que executa o plantio das sementes é regulada de forma manual pelo operador da máquina (destaque no original).

Não há dúvida, portanto, de que o sistema de flexibilização (que, à toda vista, se destina a suprir diferenças da superfície do solo quando da colocação de adubo e sementes pela plantadeira de tração animal), objeto do modelo de utilidade patenteado pelo autor, não foi integrado ao maquinário fabricado pela ré, razão pela qual não há falar em contrafação na espécie.

À derradeira, os apelantes aduziram que as semelhanças visuais, estruturais e mecânicas entre ambos os equipamentos são suficientes para confundir o consumidor, o que levaria à

conclusão sobre a existência de concorrência desleal praticada pela apelada.

A propósito:

Caracteriza concorrência desleal, a prática de atos que visam criar confusão entre produtos ou desviar, em proveito próprio ou alheio, a clientela de outrem (TJSC, Ap. Cív. n. 2002.024818-0 e n. 2004.001288-8, de Indaial, Rel. Des. Salim Schead dos Santos, j. em 16-3-06).

Na situação que se apresenta, em que pese haver certa semelhança entre as máquinas, não se vislumbra qualquer concorrência desleal, porquanto se faz remota a possibilidade de confundir o espírito do consumidor.

Diz-se assim porque, principalmente à vista das fotografias e encartes de fls. 45/46 e 48/49, é nítido que a plantadeira de tração animal de produção da recorrida difere da de fabricação dos recorrentes, uma vez que as semelhanças, consideradas em seu conjunto, não são suficientes para o consumidor médio, muito provavelmente agricultor, considerar uma pela outra.

Deste TJSC:

Para a configuração de concorrência desleal, imprescindível a demonstração da finalidade de atrair ou desviar a clientela de uma empresa para outra e dos prejuízos advindos de tal prática, ônus probatório este que cabe ao requerente da indenização respectiva (Ap. Cív. n. 2003.004336-5, de Brusque, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. em 17-2-05).

Mutatis mutandis:

Ação ordinária. Marca e imagem de produtos industrializados. Bebida. Conhaque. Conjunto-imagem de produto conhecido no mercado que não se confunde com a bebida produzida e embalada pela demandada. Diferenças perceptíveis entre os produtos nos rótulos, tampas e gargantilhas que não provocam dúvida ao consumidor dotado de mínima atenção. Recurso desprovido (TJSC, Ap. Cív. n. 1999.014315-5, de Jaguaruna, Rel. Des. Nelson Schaefer

Martins, j. em 21-7-05).

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MARCAS SEMELHANTES - EVENTOS COM MESMA FINALIDADE - AUSÊNCIA DA POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO - AUTORIZAÇÃO PARA USO DA MARCA NOVA - RECURSO PROVIDO.

Não constitui afronta ao art. 124 da Lei de Propriedade Industrial a utilização de marca semelhante a outra, se esta semelhança não for suficiente para induzir o consumidor ao engano ou confusão (TJSC, AI n. 2000.023882-1, de Joinville, Rel. Des. Ruy Pedro Schneider, j. em 24-4-01).

Destarte, mantêm-se os termos da sentença impugnada.

DECISÃO

Em face do que foi dito, nega-se provimento ao recurso.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Excelentíssimos Senhores Desembargador Salim Schead dos Santos e Desembargador Substituto Rodrigo Cunha.

Florianópolis, 7 de fevereiro de 2008.

Ricardo Fontes

PRESIDENTE E RELATOR



Gabinete Des. Ricardo Fontes