

SEXTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 2008.001.60025
APELANTES: 1) GEORGES EFSTAHIOS PAPADOPOULOS E 2) TALL
MAX INDÚSTRIA LTDA (RECURSO ADESIVO)
APELADOS: OS MESMOS
RELATOR: DES. BENEDICTO ABICAIR

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AUTOR INVENTOR TITULAR DA CARTA PATENTE PI 9800983-4, OBTIDA PERANTE O INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

- 1. Ação visando inibir que a apelada comercialize e produza os equipamentos sem autorização para sua utilização.**
- 2. Preliminar de nulidade da sentença por vícios nela contidos para que sejam sanados com a prolação de nova sentença. Rejeição.**
- 3. Esclarecimentos e conclusão do ilustre Perito de que a patente 9800983-4 possui apenas uma novidade construtiva pela união de três sistemas já existentes, estando os três no domínio público.**
- 4. Sistemas alternativos bastante semelhantes que são observados na maioria dos sistemas utilizados atualmente.**
- 5. Recurso adesivo do réu, quanto aos honorários advocatícios, que não deve prosperar.**
- 6. Improvimento dos recursos.**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível **2008.001.60025**, em que são apelantes **1) GEORGES EFSTAHIOS PAPADOPOULOS E 2) TALL MAX INDÚSTRIA LTDA EPP (RECURSO ADESIVO)** e apelados **OS MESMOS**.

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo da parte autora e ao recurso adesivo da parte ré.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de não fazer, ajuizada por GEORGES EFSTAHIOS PAPADOPOULOS em face de TALL MAX INDÚSTRIA LTDA, objetivando a exclusividade de patente do equipamento identificado como “Andaime Suspenso Manual Apport Passante A-80” e a “Cadeira Suspensa Apport”, tendo em vista que tais produtos infringem a PI nº 9800983-4 registrada pelo autor. Invoca ainda, acordo celebrado com GP Industria Mecânica Ltda, que possui os mesmos sócios da sociedade ré.

A sentença de fls. 622/629, julgou improcedente o pedido, com fulcro no art. 269, I do CPC e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Embargos de declaração interpostos pelo autor, às fls. 631/634, rejeitados às fls. 635.

Inconformado apela o autor, às fls. 638/661, requerendo seja decretada a nulidade da sentença por não ter conhecido de questões essenciais para o resultado da demanda, de modo que seja proferida nova sentença, sanando os vícios apontados em sede de Embargos de Declaração. Não sendo assim, requer seja dado provimento ao recurso vez que: 1) não poderia o d. juízo *a quo* ter conhecido da questão de nulidade argüida de forma extemporânea e, sendo idênticas as técnicas contidas no produto infrator e na patente – não contestadas pela apelada - verifica-se a ocorrência da infração e 2) o fato de a patente PI9800983-4 atender perfeitamente aos requisitos de patenteabilidade demandados pela Lei nº 9279/96.

Recurso adesivo interposto às fls. 699/701, requerendo a reforma da sentença, a fim de que os honorários advocatícios

sucumbenciais sejam majorados para 20%, *ex vi* do § 3º, art. 20, do CPC.

Contra razões da ré, fls. 703/706, aduzindo que a sentença não merece reparos, salvo naquilo que é objeto do recurso adesivo da apelada.

Contra-razões do autor ao recurso adesivo, fls. 713/714, requerendo a improcedência do recurso.

É o Relatório.

VOTO

O apelante, empreiteiro civil e inventor, alega que é titular da patente PI9800983 e que está sendo violada pela apelada ao produzir e comercializar os equipamentos intitulados “andaime suspenso manual apport passante A-80” e “cadeira suspensa apport”, sem autorização para sua utilização.

Aduz assim, que os produtos comercializados possuem as mesmas características daquele que obteve, perante o INPI - Instituto Nacional de Produção Industrial, a carta patente PI 9800983-4.

A preliminar argüida pelo autor, ora apelante, requerendo a nulidade da sentença por não conhecer de questões essenciais para o resultado da demanda, deve ser rejeitada, eis que a douta julgadora analisou a contento as questões que lhe foram apresentadas pelas partes para decidir, tendo fundado sua decisão nos termos do art. 459, parágrafo único do CPC.

No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante.

O cerne da controvérsia cinge-se a um único ponto, qual seja, averiguar se a produção e comercialização dos equipamentos em

que o apelante é titular da patente PI 9800983 está sendo violada pelo apelado.

Em suas alegações recursais, alega o apelante que não há dúvida a respeito da violação pela apelada de sua patente PI 9800983, destacando que os produtos comercializados possuem as mesmas características.

A Constituição Federal consagra a garantia ao direito de propriedade sobre a invenção, nos termos da Lei de Propriedade Industrial, tendo o inventor o direito de defender sua titularidade contra falsificações por parte de terceiros.

Contudo, alega a apelada que os produtos por ela fabricados não utilizam a patente objeto da demanda, mas sim, a PI8406116, que já se encontra em domínio público.

Compulsando-se os autos, verifica-se a propositura de ação perante a 39ª Vara Federal (proc. 2007.51.01800105-5), pela apelada em face do apelante e do Instituto Nacional de Marcas e Patentes, com o objetivo de nulificar o registro da patente objeto desta ação.

Ocasão em que o INPI reexaminou o ato impugnado, tendo concluído, através de parecer técnico, elaborado pela Diretoria de Patentes deste Instituto, pela nulidade da referida patente.

A questão acerca da nulidade da patente PI 9800983 em que o apelante ressalta a impossibilidade da aplicação do art. 56 § 1º da Lei 9279/96 não deve prosperar. O referido artigo admite a arguição de nulidade de patente a qualquer tempo, como matéria de defesa, assim dispondo:

“A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

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

O laudo técnico apresentado pelo ilustre Perito do Juízo dirimiu o tema trazido pelo apelante, quando informa:

- Queira o Sr. Perito informar se a patente nº 8406116 (“conjunto de embreagem de travamento”) já previa o conceito da “caixa de acionamento” constante da patente nº PI 9800983-4 e, em caso negativo reformular a resposta dada ao quesito do autor às fls. 493 dos autos:

Resposta: Embora a patente PI 8406116 (“conjunto de embreagem de travamento) não previa o conceito da “caixa de acionamento”, previa, contudo, um sistema aberto com tambor para enrolamento do cabo atingindo objetivo semelhante, sistemas alternativos bastante semelhantes são observados na maioria dos sistemas utilizados atualmente, razão pela qual não acreditamos na necessidade de reformar a resposta nº 9 constante de fls. 493 dos Autos.

Prossegue o *expert*, em resposta a quesito do autor, ora apelante, às fls. 499:

- Queira o Sr. Perito informar se o mecanismo descrito no quesito nº 14 é observado nos produtos “Andaime Suspenso Manual Apport Passante A-80” e “Cadeira Suspensa Apport”, comercializados pelo Réu:

Resposta: “O mecanismo descrito na resposta ao quesito nº 14 pode ser observado em todos os produtos inclusive nos comercializados pelo réu.

Além disso, o próprio INPI (fls. 531) atestou que:

“... ficou configurado que os detalhes técnicos construtivos mais relevante da patente PI 9800983-4, notadamente os da reivindicação principal, conflitam com a anterioridade PI 8406116 apontada na ação de nulidade e caracterizado falta de atividade inventiva na matéria objeto da patente, devendo ser considerado procedente o requerimento de ação de nulidade da patente PI 9800983-4”.

Esclarece o Perito que a conclusão do INPI não diverge do colocado em sua conclusão a fls. 439, qual seja, que a patente 9800983-4 possui apenas uma novidade construtiva pela união de três sistemas já existentes, estando os três no domínio público.

Como se observa, tanto pela posição adotada pelo INPI como pelo Perito, quando afirma não haver novidade substancial na referida patente, sendo esta a reunião de sistemas e em homenagem ao princípio da anterioridade e novidade que regem o registro das patentes, esta conflita com patentes anteriores já registradas e extintas por terem se tornado de domínio público.

Como bem salientou a douta sentença: “ a prova pericial comparou as patentes PI 9800983-4 e PI 8406116, bem como analisou os produtos fabricados pela ré, concluindo que a patente 9800983-4 é formada por partes de patentes já extintas, inclusive da patente 8406116 e que portanto, sua novidade é meramente construtiva, pela reunião dos sistemas. Assim, a patente 9800983-4 carece de atividade inventiva e

não merece ser registrada. No mesmo sentido entendeu o INPI, que opinou pela sua nulidade, nos autos da ação declaratória proposta pela ré”.

Quanto ao recurso adesivo, este não deve prosperar, tendo em vista que os honorários foram razoavelmente fixados justificando o trabalho desenvolvido pelos doutos representantes, arbitrados de forma razoável, consoante o disposto no art. 20, § 4º do CPC.

Assim, conclui-se que os equipamentos fabricados pela apelada não infringiram a patente PI 98009834, concedida ao apelante.

Isto posto, nego provimento ao apelo da parte autora e ao recurso adesivo da parte ré.

Rio de Janeiro,

DESEMBARGADOR BENEDICTO ABICAIR
RELATOR

