

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N° 2009.001.06724
RELATORA: MARIA AUGUSTA VAZ M. DE FIGUEIREDO

**APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
PROTEÇÃO DE PRODUTO PATENTEADO.
REQUISITOS LEGAIS PARA A TUTELA JUDICIAL.**

O escopo do recurso se limita à avaliação de necessidade de prova pericial para o deslinde da controvérsia posta em juízo. A documentação acostada, em especial aquela atinente aos pedidos de patente formulados pelo autor e por terceiros, se prestam à plena elucidação do juízo e formação do seu convencimento. A Lei 9279/96, expõe os requisitos para que se possam patentear invenções e modelos de utilidade, bem como conceitua tais requisitos. A leitura dos depósitos de modelos de utilidade feitos junto ao INPI anteriormente àquele do autor demonstra que a sua lixa para pés não trouxe qualquer inovação significativa ao estado da técnica. O modelo de utilidade do autor, se comparado aos demais pedidos de modelo de utilidade, leva à conclusão de inexistência do elemento de novidade no produto do apelante. Para que se chegue a essa aferição, não se mostra necessária a realização de perícia, tendo em vista que os processos administrativos do INPI caracterizam pormenorizadamente cada um dos objetos submetidos a pedido de patente, permitindo que mesmo o julgador, sem auxílio profissional, possa analisar adequadamente a questão. O artigo 130 do CPC faculta ao juízo o afastamento das provas procrastinatórias e de pouca relevância para a instrução processual da matéria controvertida e no caso em questão, a intervenção do *expert* não é imprescindível para a resolução da lide, ante a extensão e profundidade da prova documental produzida. A mera leitura descritiva dos pedidos de patente anteriores ao do autor demonstra a similitude de características entre os objetos comparados.
Sentença que se confirma.

Vistos, relatados e decididos estes autos de apelação cível n° 2009.001.06724, em que é apelante VALDIR SANTIAGO RAMOS e apelados MANUFATURA DARMA LTDA. e FARMÁCIA PEDRINI.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em negar provimento à apelação.



Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de danos materiais e morais proposta por VALDIR SANTIAGO RAMOS em face de MANUFATURA DARMA LTDA. e FARMÁCIA PEDRINI. Alegou ser titular de carta de patente sobre lixa anatômica colorida para pés, disposta em espátula plástica com formato tipo canal arredondado e que as rés estariam comercializando o produto sem a sua autorização, sendo que nunca lhes vendeu o item em questão. Requereu antecipação de tutela, para que elas parassem de fabricar e comercializar o produto, bem como indenização por danos morais e materiais, estes a serem apurados em liquidação de sentença.

Antecipação de tutela foi deferida às fls. 61.

A sentença, de fls. 290/294, julgou o pedido improcedente, por considerar que a patente concedida ao autor já caiu em domínio público, inexistindo óbice para a fabricação do item questionado por terceiros, sendo revogada a antecipação de tutela e condenado o autor nas custas e honorários.

Apelação do autor, às fls. 296/304, na qual se argumenta que não foi deferida a realização de prova pericial regularmente requerida pelo apelante, não se contando na instrução com laudo especializado sobre a semelhança entre o produto patentado ao autor e aqueles comercializados pelas rés. Discorreu longamente sobre métodos e critérios de hermenêutica constitucional e princípios a serem aplicados no processo de convencimento do juízo e requereu a reforma da sentença (sic) para que fosse realizada prova pericial e o conseqüente prosseguimento do feito.

É O RELATÓRIO

Inicialmente, é importante destacar que o escopo do recurso ora apreciado se limita à avaliação de necessidade de prova pericial para o deslinde da controvérsia posta em juízo. Em que pese a argumentação formulada pelo apelante, seu recurso não merece prosperar, pois não se vislumbra na lide necessidade de realização de perícia técnica por profissional do campo da propriedade industrial, já que a documentação acostada, em especial aquela atinente aos pedidos de patente formulados pelo autor e por terceiros, se prestam á plena elucidação do juízo e formação do seu convencimento.

A Lei regente da matéria é a 9279/96, que regula a proteção da propriedade industrial, e expõe em seus artigos 8º e 9º os requisitos para que se possam patentear invenções e modelos de utilidade, nos seguintes termos:

Artigo 8º - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.



Artigo 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.

Cumpra, então, ao julgador verificar, *in casu*, se o modelo de utilidade do autor cumpre os requisitos estabelecidos para merecer proteção legal dos demais concorrentes que lhe teriam copiado. O diploma em comento conceitua tais requisitos, entre os quais merece destaque o da novidade:

Artigo 11 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º - O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

A leitura dos depósitos de modelos de utilidade feitos junto ao INPI anteriormente àquele do autor demonstra que a sua lixa para pés não trouxe qualquer inovação significativa ao estado da técnica. Às fls. 127/135, temos o modelo de utilidade do autor, que, se comparado aos demais pedidos de modelo de utilidade, de fls. 136/143, 144/154, 155/161 e 162/169, leva à conclusão de inexistência do elemento de novidade no produto do apelante. Para que se chegue a essa aferição, não se mostra necessária a realização de perícia, tendo em vista que os processos administrativos do INPI caracterizam pormenorizadamente cada um dos objetos submetidos a pedido de patente, permitindo que mesmo o julgador, sem auxílio profissional, possa analisar adequadamente a questão.

O artigo 130 do CPC faculta ao juízo o afastamento das provas procrastinatórias e de pouca relevância para a instrução processual da matéria controvertida. No caso em questão, a intervenção do *expert* não é imprescindível para a resolução da lide, ante a extensão e profundidade da prova documental produzida. A mera leitura descritiva dos pedidos de patente anteriores ao do autor demonstra a similitude de características entre os objetos comparados.

Nestes termos, nega-se provimento à apelação, mantendo-se a sentença em seus termos.

Rio de Janeiro, de _____ de 2009.

MARIA AUGUSTA VAZ M. DE FIGUEIREDO



DESEMBARGADORA RELATORA

