

Processo: 0478240-5

APELAÇÃO CÍVEL Nº 478.240-5, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA/PR - 17ª VARA CÍVEL.

APELANTE:TAPEVEL CAPOTAS LTDA.

APELADO: AUTO CAPAS E CAPOTAS FELIPE LTDA. ME

RELATOR:JUIZ ROGÉRIO ETZEL

Apelação Cível. Ação Ordinária e Medida Cautelar de Busca e Apreensão. Pedidos julgados improcedentes. Patente em modelo de utilidade. Competência da Justiça Federal. Impossibilidade. Caso que não se trata de anulação da patente. Identidade de produtos. Inocorrência. Inexistência de ato inventivo. Sentença mantida. Recurso de apelação ao qual se nega provimento.

"O primordial, para a aferição do atendimento do requisito legal à concessão da patente do modelo de utilidade é a ampliação do estado da técnica para além dos limites de suas decorrências óbvias. O decisivo é a demonstração de que, para um especialista, a invenção não representa uma decorrência clara ou evidente do estado de técnica, tal como ocorre na espécie."

1. Trata-se de Apelação Cível à r. sentença de fls. 208/231 que, nos autos de nº 80/2003, de "Medida Cautelar", e autos nº 256/2006, de "Ação Ordinária", ajuizadas por Tapevel Capotas Ltda. e Nelson Paulo da Cunha em face de Auto Capas e Capotas Felipe Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da inexistência de violação ao modelo de utilidade e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R\$ para cada demanda.

Inconformados com a decisão prolatada, os autores/apelantes recorrem. Alegam, em síntese, que as patentes alienígenas acostadas pela recorrida são denominadas de invenção, as quais foram concedidas por suas formas dispositivo-constructivas, sendo que uma delas se utiliza do sistema de encaixe "macho e fêmea". Afirmam que o juízo competente para decidir a questão é a Justiça Federal eis que foram preenchidos os requisitos de patenteabilidade sob a denominação de modelo de utilidade. Sustentam que o laudo pericial confirma que há usurpação da carta de patente dos autores e afronta o direito da propriedade industrial. No mais,

discorrem que o próprio INPI ao conceder a patente já analisou todos os requisitos exigidos.

A apelada em suas contra-razões (fls.245/248) pugnou pela manutenção da sentença monocrática, negando-se provimento ao presente recurso de apelação.

Após, subiram os referidos autos de processo a este Tribunal de Justiça, para exame e julgamento.

É o relatório.

Em juízo de admissibilidade, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, autoriza-se o conhecimento do recurso. No mérito, consoante será oportunamente analisado, há de ser negado provimento.

Primeiramente, há que se ressaltar que a competência para apreciação do presente feito é da Justiça Estadual, tendo vista que não se trata de pedido de anulação da patente, caso em que, consoante reza o artigo 57 da Lei 9.279/96, seria de competência da Justiça Federal.

Trata-se de "Ação Ordinária" e "Medida Cautelar de Busca e Apreensão" proposta por Tapevel Capotas Ltda. e Nelson Paulo da Cunha Castro Jr. Contra Auto Capas e Capotas Felipe Ltda., objetivando que a ré se abstenha de comercializar o modelo de utilidade da parte autora e indenização por danos materiais e morais.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão aos autores/apelantes, desmerecendo qualquer reparo a bem lançada sentença do juiz "a quo", eis que sua motivação guarda inteira compatibilidade e harmonia com a realidade dos autos e traz dispositivos de perfeita adequação jurídica.

Em suas razões recursais, obtemperam que a patente alienígena da recorrida trata-se de invenção e não de modelo de utilidade e que a apelada reproduziu todos os elementos que compõe e a disposição construtiva de seu modelo de utilidade, sem licença ou autorização, sendo, consoante alega, tais argumentações comprovadas pelo laudo pericial.

Importa destacar que ao contrário do que afirmam os apelantes, o pedido do recorrido foi protocolado em 1996 (fls. 94/95), sob a denominação modelo de utilidade (nº 7601765-6) e não de invenção.

Outrossim, cumpre registrar que o modelo de utilidade é uma espécie de aperfeiçoamento da invenção e, segundo o artigo 9º da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) é "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".

Em outras palavras, pode ser definido como objeto de uso prático suscetível de aplicação industrial, com novo formato do qual resulte melhores condições de uso ou fabricação. Consiste em um acréscimo na utilidade de alguma ferramenta, instrumento de trabalho ou utensílio, que decorre da ação autônoma em relação à da invenção cuja utilidade foi melhorada.

A [Lei de Propriedade Industrial](#) estabelece requisitos para a concessão da patenteabilidade do modelo de utilidade, quais sejam: que a matéria não incida nas vedações legais, novidade, atividade inventiva e industriabilidade.

A novidade se caracteriza pelo desconhecimento de tal modelo de utilidade pelos cientistas ou pesquisadores especializados ou, nos termos legais, que não se encontra compreendido no estado de técnica. O estado de técnica é definido por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição oral ou escrita, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil e no exterior. A novidade considerada no direito brasileiro é absoluta, ou seja, o pedido deve ser novo em nível mundial.

Já, para preenchimento da atividade inventiva, o modelo de utilidade não pode derivar de forma simples dos conhecimentos reunidos no estado da técnica; é necessário que resulte de um verdadeiro engenho, de um ato de criação intelectual especialmente perspicaz. A atividade inventiva, nada mais é do que o atributo da invenção que permite distinguir a simples criação intelectual do engenho, ou seja, deve despertar no espírito dos técnicos da área o sentido de um real progresso e o modelo de utilidade não deve decorrer de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

O artigo [11](#) da [Lei de Propriedade Industrial](#) dispõe que: "A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado de técnica".

E o seu § 1º disciplina que: "O estado de 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 artigos 12, 16 e 17".

Desta sorte, pode-se concluir que para a aferição do atendimento do requisito legal à concessão da patente do modelo de utilidade, o primordial é a ampliação do estado da técnica para além dos limites de

suas decorrências óbvias. O decisivo é a demonstração de que, para um especialista, a invenção não representa uma decorrência clara ou evidente do estado de técnica, tal como ocorre na espécie.

Vislumbra-se que o Sr. Expert consignou que "O modelo de capota representado pela amostra apresentada pela Requerida reflete, em seu aspecto funcional, mas não no aspecto construtivo, o contido na Carta Patente da Requerente e também o contido na Carta Patente registrada por Gary R. Ripphenger, nos Estados Unidos, bem como retrata, em vários aspectos, dezenas de modelos existente no mercado nacional e internacional, sendo razoável afirmar que representa uma simbiose de todos estes modelos e não exclusivamente o aspecto do modelo da Requerente" (fls. 160).

Acerca das diferenças existentes entre os modelos de utilidade, respondeu o perito que: "Conforme relatório da Análise Comparativa - Anexo V, uma exaustiva análise dos principais componentes e de suas funcionalidades foi efetuada, comprovando que a Amostra 2 (Requerida) tem sua funcionalidade seguindo o mesmo princípio da Carta Patente da Requerente. Entretanto deve ser destacado que algumas diferenças pequenas e outras bastante grandes nos aspectos construtivos desta amostra a diferenciam da Amostra 1 (Requerente), sem descaracterizar a igualdade funcional" (fls. 166).

No mesmo sentido, asseverou que "A funcionalidade do modelo da Requerida não foi copiada do modelo da Requerente, mas sim foi um modelo desenvolvido com base em larga experiência no ramo e com base em uma enorme gama de produtos já existentes no mercado, tanto do mercado nacional quanto do exterior. A semelhança em um ou outro detalhe técnico é fruto de mera coincidência técnica, pois ao se buscarem soluções tecnicamente similares inexoravelmente alguns detalhes parecidos" (fls. 167).

Por tais razões, os insurgentes não se desincumbiram de seu ônus processual no sentido de demonstrar que a idéia de aperfeiçoamento, protegido pela CP nº MU 7801413-1 da qual são titulares, foi reproduzida pela apelada, conforme exigência do art. 333, I, do CPC.

Ademais, restou evidenciado nos autos que não existiu violação do direito dos titulares da patente, uma vez que através do laudo pericial, verifica-se que o sistema de fechamento de capotas patenteado é oriundo do estado de técnica, sendo desenvolvido mundialmente.

A respeito da violação ao direito do titular da patente ensina PONTES DE MIRANDA: "O que a lei pune é o fato da ofensa à propriedade industrial. Para que se dê, não é preciso que o produto obtido pelo infrator seja idêntico ao produto que a patente protege, nem é preciso que seja o

mesmo que o processo patenteado aquele se empregou. O bem tutelado é o bem incorpóreo, suscetível de formas diferentes que lhe conservam a identidade. Desde que apenas se dá forma diferente ao bem incorpóreo que foi objeto da patente, há infração: a propriedade industrial é propriedade sobre bens incorpóreos e não sobre bens corpóreos. Os exemplares entre si podem ser diferentes; se o bem incorpóreo persiste o mesmo, a propriedade é ofendida se quem conseguiu o exemplar ou os exemplares não tinha direito ao uso do bem incorpóreo. Bem parca frágil seria a tutela da propriedade industrial se somente protegesse produtos concretamente distintos, em vez de proteger o bem incorpóreo, quaisquer que sejam as informações conseguidas e conseguíveis" (Tratado de Direito Privado, vol. 17, Bookseller, 1ª ed., pág. 307).

No caso, repito, o sistema patenteado pelos insurgentes representa evidente decorrência do estado de técnica, existindo outros modelos semelhantes no mercado. Portanto, ante a ausência de atividade inventiva não há em que se falar em afronta ao direito de exclusividade.

A propósito, acertadamente, o digno magistrado singular, após minuciosa análise do conjunto probatório carreado aos autos, concluiu que:

"De fato, o laudo pericial e as fotografias acostadas aos autos demonstram que o sistema de fechamento dos produtos das partes (fls. 180) possui desenho ligeiramente diferente, embora operem de conformidade com o mesmo perfil de funcionamento (fls. 181). No entanto, como bem salientado pelo expert, tal sistema de fechamento é utilizado por dezenas de modelos de capotas automotivas e náuticas, cujo funcionamento é o mesmo, apenas diferindo nos aspectos construtivos (fls. 168).

(...)

Dessa forma, evidente que o sistema patenteado pela autora representa decorrência evidente do estado de técnica (art. 11 da LPI), porquanto existem inúmeros produtos similares no mercado. Os produtos foram concebidos dentro do contexto da livre concorrência sem afronta a qualquer direito de exclusividade de quem quer se seja, eis que ausente atividade inventiva, sendo os produtos desenvolvidos compreendidos no estado de técnica, impedindo a reivindicação exclusiva do sistema". (fls. 209/210)

Nesse sentido, precedente desta Corte de Justiça:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO. INPI. REPRODUÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO PRIVILEGIADO. CONTRAFAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IDÉIA DE INVENÇÃO QUE

NÃO COINCIDE COM O OBJETO DA PATENTE. CONCLUSÃO DA PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Verificando-se que a idéia de invenção entre os projetos confrontados possui finalidade diversa, conforme laudo apresentado por perito judicial, cuja conclusão passou pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, não resta caracterizada violação ao direito protegido pelo privilégio de invenção emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, porquanto a contrafação se aperfeiçoa no momento em que é violado o objeto do direito do inventor, ou seja, a denominada "idéia de invenção ou de solução". Apelo conhecido e não provido. (Apelação 425.773-2 Relator: Juiz Luiz Cezar Nicolau, 6ª Câmara Cível, j. em 16.10.2007).

Por conseguinte, inexistente usurpação ou violação ao direito da propriedade industrial dos apelantes em relação ao produto patenteado junto ao INPI - Carta Patente nº MU 7801413-1, fl. 23.

Diante do exposto, e considerando todas as provas colhidas e já examinadas, voto no sentido de negar provimento ao presente recurso de apelação, a fim de que a sentença monocrática seja mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação interposto nos termos do voto do relator.

O julgamento foi presidido pelo Senhor Desembargador MARÇO ANTONIO DE MORAES LEITE, sem voto e dele participou o Senhor Desembargador PRESTES MATTAR e a Senhora Juíza de Direito Substituta em 2º Grau ANA LÚCIA LOURENÇO.

Curitiba, 18 de novembro de 2008.

ROGÉRIO ETZEL
Juiz de Direito Substituto em 2º Grau