



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**Registro:2012.0000418393**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação nº 0123304-61.2008.8.26.0000, da Comarca Guarulhos, em que é apelante JOAQUIM DE SOUSA NETO, é apelado BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

**ACORDAM**, em 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação do Exmos. Desembargadores DONEGÁ MORANDINI (Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA.

São Paulo, 21 de agosto de 2012

**João Pazine Neto**

**RELATOR**

**Assinatura Eletronica**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Apelação Nº 0123304-61.2008.8.26.0000 Comarca: Guarulhos

Apelante: Joaquim de Sousa Neto

Apelado: Brasfilter Industria e Comercio Ltda

**Voto nº 4389**

Apelação. Marcas e Patentes. Ação de indenização por danos materiais e morais. Patente denominada 'Chuveiro para banho com dispositivo declorador'. Não comprovada a contrafação por perícia. Ausência do requisito de novidade do invento, que, portanto, deve ser compreendido no estado da técnica. Gratuidade processual que deve ser observada quanto à condenação nas custas e nos honorários advocatícios (arts. 11 e 12 da Lei 1.060/50). Recurso parcialmente provido.

Trata-se de apelação tirada de ação de indenização por danos materiais e morais, contra a r. sentença de fls. 251/255, cujo relatório adoto, que julgou improcedente a ação para declarar a inexistência de contrafação no caso dos autos e condenou o Autor no pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

Apela o Autor para alegar, em síntese, que juntou farta documentação aos autos, a comprovar ser ele o inventor do objeto em questão, inclusive apresentou carta de patente (fl. 17). Afirma que a Apelada tira proveito de um de seus inventos (sic). Aduz que não entende o porquê da necessidade do laudo pericial, haja vista que a Ré é confessa na tentativa do registro de sua patente. Assevera que a r. sentença condenou-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mas não fez



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

referência à gratuidade processual a ele concedida. Requer a condenação da Ré, ante a prática de contrafação.

Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos (fl. 257). Isento de preparo, ante a concessão da gratuidade processual ao Apelante (fl. 09 – 3º apenso). Contrarrazões às fls. 262/265.

Conforme designação da Presidência da Seção de Direito Privado, publicada no DJE de 01.06.12 (fls. 12), c.c. a Portaria 04/2012 da mesma Presidência, estes autos foram redistribuídos a este Relator.

**É o relatório.**

Ressalvado o convencimento do n. Magistrado “a quo”, o presente recurso merece prosperar, embora em pequena parte.

Pelo que se infere dos autos, não restou comprovada a alegada contrafação.

Como bem enunciou o d. Magistrado sentenciante, à fl. 253: *“Trata-se de responsabilidade aquiliana, a teor do art. 186 do Código Civil, tendo sucumbido o autor no ônus que era seu de provar a conduta imputada a ré”*. Mais à frente refere que: *“... restou devidamente esclarecido que o objeto da petente não fora contrafeita pela ré, que apenas se valeu do mesmo princípio para exclusão do cloro da água, ou seja, por meio do sistema de purificação com carvão ativado, já utilizado em outros inventos, inclusive patenteado anteriormente, tal como mencionado em perícia: ‘Vale ressaltar que filtros de carvão ativado, já eram conhecidos do estado da técnica na época do depósito da patente UM 7401585-0, conforme comprova o documento de fls. 126 a 132 dos autos. Referido documento se trata de Patente PI 8907919-9 depositada em 18/04/1989 (portanto anterior ao depósito da UM 7401585-0) e que mostra um purificador e refrigerador de água para uso doméstico”*.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Em outras palavras, considerando a similaridade entre a patente UM 7401585-0 de titularidade do Apelante e aquela depositada muito tempo antes (PI 8907919-9), não há o requisito da novidade, inerente ao registro da patente (invento) do procedimento supostamente criado pelo Apelante, uma vez que apenas agregou ao chuveiro filtro para a retirada do cloro da água, filtro esse que atua por meio de carvão ativado, cuja utilização já estava difundida no mercado.

Além disso, o Perito Judicial em seu laudo de fls. 200/221 explica que: “...a proteção concedida por uma Patente de Modelo de Utilidade está relacionada à forma construtiva do objeto patenteado e se essa forma acarreta em melhoria na utilização ou fabricação do objeto. Por este motivo, a análise para verificar a ocorrência de contrafação de uma patente deste tipo deverá levar em conta a forma construtiva do objeto que estaria se constituindo em contrafação. A análise realizada pela perícia demonstrou que os produtos fabricados pela ré (que se constituem de filtros para água), não apresentam a mesma forma construtiva daquele produto protegido pela patente do autor (que se constitui de um chuveiro ao qual está incorporado um filtro para água)” (fl. 214 - grifo nosso).

Sobre o assunto, a jurisprudência deste Tribunal, em caso análogo:

*“MARCAS E PATENTES. Alegação do autor de que a ré produz equipamento idêntico ao seu, em afronta aos direitos da patente de invenção que lhe foi concedida pelo INPI. Pretensão à indenização e abstenção de comercialização pela ré. Ação julgada improcedente. Hipótese em que ambos, autor e ré, possuem as patentes dos seus respectivos produtos que, apesar de semelhantes, possuem originalidades próprias. Ausência de ofensa à patente do autor. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO” (Apelação nº 994.05.074933-0, Des. Rel. Paulo Alcides, julgado em 10/06/2010).*



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

A prova dos autos, portanto, não se mostrava favorável à pretensão do Autor. “*No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu*” (Vicente Greco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro, vol. II, p. 204). Em direito, consoante já ensinou Carlos Maximiliano (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 13ª ed, Forense, pág.164), não se afirma, prova-se.

Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença de improcedência.

Apenas num aspecto, assiste razão o Apelante. No que diz respeito à gratuidade processual que lhe foi concedida, a condenação nas custas e despesas processuais, assim como nos honorários advocatícios, deve observar os termos dos artigos 11 e 12 da Lei 1.060/50, ou seja, com sua exigibilidade suspensa até que superada a circunstância da hipossuficiência.

Por fim, cumpre esclarecer que a patente do Autor expirou em 26/08/2009, conforme se verifica de fl. 17.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.

João Pazine Neto

Relator