



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SLGB
Nº 70002344455
2001/CÍVEL



APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. CONTRAFAÇÃO COMPROVADA. AGRAVO RETIDO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A recorrente não forneceu nenhum elemento relevante capaz de ensejar a realização de nova prova pericial. É importante lembrar que não cabe ao perito emitir juízo de valoração sobre o mérito da controvérsia, analisando os argumentos trazidos pela parte em ação de nulidade de patente proposta contra o INPI ou afirmar a regularidade ou não de processo administrativo que concedeu a patente.

2. Inexiste argumento pertinente para realização de nova perícia, sendo que o simples fato de a conclusão do laudo ter sido desfavorável à apelante não pode servir de justificativa para a produção de nova prova.

3. O INPI, que é o órgão responsável pela concessão do privilégio mediante o registro da carta de patente, se pronunciou em definitivo afirmando que a patente da autora é válida.

4. As provas colhidas neste processo evidenciam à sociedade a ocorrência de contrafação na plena vigência da patente MU nº 7202221-3, sendo importante salientar que o relevante para caracterização da violação do direito da autora não é o simples fato de os produtos serem idênticos em sua forma ou não, mas a existência de efetiva reprodução das características que a patente protege.

5. A suposta irregularidade no processo administrativo de concessão de patente alegada pela apelante não vai além de um mero erro formal que foi retificado pela apelada. Aliás, se o INPI ratificou a validade da patente é porque ela foi concebida em atenção às normas administrativas pertinentes.

NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.

APELAÇÃO CÍVEL

DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
- REGIME DE EXCEÇÃO -
EXTRAORDINÁRIO

Nº 70002344455

COMARCA DE CANOAS

IRIEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAL ELÉTRICO LTDA

APELANTE

1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SLGB
Nº 70002344455
2001/CÍVEL



ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS
E ELETRÔNICOS LTDA.

APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da Décima Terceira Câmara Cível - Regime de Exceção - Extraordinário do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao agravo retido e ao recurso de apelação.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DES. JOSÉ ANTÔNIO CIDADE PITREZ (PRESIDENTE E REVISOR) E DESA. LAIS ROGÉRIA ALVES BARBOSA.**

Porto Alegre, 11 de outubro de 2005.

Sérgio Luiz Grassi Beck
DR. SÉRGIO LUIZ GRASSI BECK
Relator.

RELATÓRIO

DR. SÉRGIO LUIZ GRASSI BECK (RELATOR)

Cuida-se de recurso de apelação interposto por IRIEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. da sentença que julgou procedentes as ações de busca e apreensão e ordinária de abstenção de ato cumulada com perdas e danos, movidas por ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA.

A sentença condenou a apelante à abstenção imediata da comercialização dos interruptores e tomadas contrafeitos, sob pena de multa

2



SLGB
Nº 70002344455
2001/CÍVEL

diária de R\$ 500,00, e ao pagamento de indenização correspondente aos prejuízos sofridos pela apelada, a ser apurada em processo de liquidação de sentença.

Em suas razões (fls. 408/428), requer a apelante, preliminarmente, o julgamento e provimento do agravo retido, a fim de que seja realizada nova prova pericial no processo. No mérito, sustenta a recorrente, resumidamente, que: (1) a patente concedida à apelada é nula; (2) enquanto pendente ação judicial que tramita perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro não pode haver condenação por suposta contrafação; (3) a nulidade da patente MU nº 7202221-3 decorre das irregularidades ocorridas no processo administrativo que a originou e do fato de o seu objeto não preencher requisito essencial, qual seja, o da novidade; (4) no processo administrativo de concessão da patente em questão, as publicações relativas à cessação do sigilo e a abertura de prazo para a oposição de terceiros referiram-se a "modelo industrial" e não a "modelo de utilidade", como era o caso. Pugnou pelo provimento do recurso.

Contra-razões às fls. 439/464.

É o relatório.

VOTOS

DR. SÉRGIO LUIZ GRASSI BECK (RELATOR)

Conheço de ambos os recursos, porquanto atendidos os requisitos de admissibilidade.

Do agravo retido

Não merece ser provido o agravo retido.

A recorrente não forneceu nenhum elemento relevante capaz de ensejar a realização de nova prova pericial, limitando-se a referir que, em um dos quesitos em que foi questionada a nulidade da patente MU nº 7202221-3, a perícia limitou-se a reproduzir parecer do INPI, sem analisar os elementos da



SLGB
Nº 70002344455
2001/CÍVEL

ação de nulidade de patente e as irregularidades apontadas no processo administrativo que concedeu o registro (fl. 176).

Entretanto, analisando cuidadosamente a perícia de fls. 160/201, não vislumbrei qualquer omissão ou inexatidão. Ao contrário, os três peritos que firmam o laudo bem esclareceram os quesitos formulados pelas partes, e juntaram documentos que corroboram com as conclusões do laudo.

É importante lembrar que não cabe ao perito emitir juízo de valoração sobre o mérito da controvérsia, analisando os argumentos trazidos pela parte em ação de nulidade de patente proposta contra o INPI ou afirmar a regularidade ou não de processo administrativo que concedeu a patente.

A perícia em questão tem como principal finalidade atestar a ocorrência ou não de contrafação, mediante análise técnica dos produtos fabricados pela ré, ora apelante, em comparação com as características protegidas pela carta de patente concedida à apelada.

O laudo foi conclusivo no sentido de que a carta-patente da autora está em vigor, uma vez que a decisão final do INPI foi no sentido de manter a patente concedida à autora.

Logo, inexistente argumento pertinente para realização de nova perícia, sendo que o simples fato de a conclusão do laudo ter sido desfavorável à apelante não pode servir de justificativa para a produção de nova prova.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. PEDIDO DE RENOVAÇÃO. Indeferimento do pedido de realização de nova perícia. Princípio do livre convencimento do juiz. Apresentando-se desnecessário o refazimento de perícia pelo simples fato do desagrado da parte que decaiu de sua pretensão. Artigos 130 e 131, do CPC. NEGARAM



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SLGB
Nº 70002344455
2001/CÍVEL

PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70008872921, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 22/06/2005)

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDIMENTO MÉDICO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. I ¿ A parte não tem direito a nova perícia, se a primeira revela-se suficiente para o esclarecimento dos fatos da causa. Inteligência do art. 437 do CPC. Preclusão, ademais, a respeito de anterior decisão do juízo a quo, manifestada sobre a mesma matéria. II ¿ Em se tratando de demanda fundada no direito comum, incide a prescrição vintenária do art. 177 do Código Civil de 1916, vigente à época, e não a reduzida do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito. III ¿ Culpa dos demandados comprovada pericialmente. Montante reparatório dos danos morais arbitrado de forma adequada às circunstâncias da causa. Solidariedade entre os médicos inafastável, nos termos do art. 1.518 do Código Civil de 1916. Ausência de desproporção entre o dano e o montante indenizatório. Não incidência do art. 944 e respectivo parágrafo único do Código Civil de 2002. IV ¿ Indenização do dano patrimonial por perda de rendimentos não atendida, por não demonstrado nexo causal a respeito. V ¿ Explicitação da sentença quanto aos juros moratórios. APELAÇÕES DESPROVIDAS, NÃO CONHECIDO UM DOS AGRAVOS RETIDOS E DESPROVIDO O OUTRO. (Apelação Cível Nº 70009656174, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça

5



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SLGB
Nº 70002344455
2001/CÍVEL

do RS, Relator: Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, Julgado em 03/11/2004)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. Havendo a apresentação de laudo pericial, por perito judicial, estando bem fundamentado, não havendo omissões ou inexatidão no laudo apresentado e respondendo aos quesitos formulados pelas partes, não há necessidade de realização de uma segunda perícia. Pedido indeferido pela Magistrada, que entendeu estar o laudo devidamente fundamentado, decisão que deve ser mantida. Precedentes do TJRS. Agravo interno desprovido. (Agravo Nº 70009830761, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 07/10/2004)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. De acordo com o artigo 437, do Código de Processo Civil, a realização de nova perícia é uma faculdade concedida ao juiz, tendo em vista que este, para a formação do seu convencimento, não fica adstrito ao laudo elaborado pelo perito. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70008506842, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Claudir Fidelis Faccenda, Julgado

6

SLGB
Nº 70002344455
2001/CÍVEL

em 19/05/2004)

Do recurso de apelação

Inicialmente, cumpre salientar que a afirmação da apelante, no sentido de que a patente em questão é nula, é inócua.

O INPI, que é o órgão responsável pela concessão do privilégio mediante o registro da carta de patente se pronunciou em definitivo afirmando que a patente da autora é válida (fl. 188).

Sustenta a autora que não pode haver condenação neste processo enquanto não houver decisão na ação de nulidade de patente movida contra o INPI perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro.

Entretanto, em consulta à página eletrônica da Justiça Federal do Rio de Janeiro pôde-se verificar que a referida ação (processo nº 9700141446) já foi sentenciada, tendo sido julgada improcedente no primeiro grau de jurisdição, sendo que os autos encontram-se no Tribunal Regional Federal da 2ª Região aguardando julgamento do apelo desde 14/05/2002.

Independentemente disso, não vislumbro razão para que se aguarde o trânsito em julgado da referida ação, pois as provas colhidas neste processo evidenciam à saciedade a ocorrência de contrafação na plena vigência da patente MU nº 7202221-3.

Outrossim, tenho que a suposta irregularidade no processo administrativo de concessão de patente alegada pela apelante não vai além de um mero erro formal que foi retificado pela apelada. Aliás, se o INPI ratificou a validade da patente é porque ela foi concebida em atenção às normas administrativas pertinentes.

Quanto à alegada ausência do requisito "novidade" no Modelo de Utilidade protegido, esta foi afastada pela perícia, sendo que a apelante não logrou êxito em, por outra forma, provar que modelos com as características

SLGB
Nº 70002344455
2001/CÍVEL

protegidas pela patente já vinham sendo fabricados por terceiros.

Ademais, o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar a existência de contrafação, conforme se infere das respostas aos quesitos formulados pelas partes, em especial o quesito nº 05 de fl. 174. Confira-se:

P5 – O sistema de ensanduichamento dos produtos fabricados pela requerente e tutelados pelos direitos provenientes da patente está reproduzido no seu todo ou em parte pelos produtos fabricados pela requerida?

*R. – As características dos produtos apreendidos fabricados pela requerida, **consistem em reprodução total das características protegidas pela Carta-Patente da autora.(Grifei)***

Note-se que o relevante para caracterizar a violação do direito da autora não é o fato de os produtos serem idênticos em sua forma ou não, mas a existência de efetiva reprodução das características que a patente protege. Diante do contexto, oportuno transcrever a lição de 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 que se empregou. O bem tutelado é o bem incorpóreo, suscetível de forma diferentes que lhe conservam a identidade. Desde que apenas se dá forma diferente ao bem incorpóreo que foi objeto da patente, há



SLGB
Nº 70002344455
2001/CÍVEL

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 e frágil seria a tutela da propriedade industrial se somente protegesse produtos concretamente distintos, em vez de proteger o bem incorpóreo, quaisquer que sejam as enformações conseguidas e conseguíveis.”¹

Entretanto, cumpre destacar que o referido pela testemunha arrolada pelo apelante, Sr, Gilberto Barcelos Palmeira (fl. 271):

J: Quem olha os interruptores em uma parede diz que são iguais?

T: Sim, acredito que sim.

Logo, muito embora a aparência não seja o cerne da ofensa ao direito em questão, nota-se que a reprodução não autorizada abarcou inclusive a forma do produto.

Assim, a conclusão é de que a sentença recorrida não merece reparos.

Nesse sentido:

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

¹ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de direito privado*. Vol. 17. Campinas: Bookseller, 2002, pg. 307.



SLGB
Nº 70002344455
2001/CÍVEL

PATENTE DE INVENÇÃO. NULIDADE NÃO DECRETADA. EFEITOS.

1 - O ART. 5. DA LEI 5.772/1971 CONFERE AO AUTOR DE INVENÇÃO O DIREITO A OBTER PATENTE QUE LHE GARANTA A PROPRIEDADE E O USO EXCLUSIVO. DESSA FORMA, ENQUANTO NÃO ANULADA A PATENTE DE INVENÇÃO, O SEU AUTOR GOZARA DE TODOS OS DIREITOS LEGALMENTE GARANTIDOS.

2 - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

(REsp 57.556/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10.12.1996, DJ 22.04.1997 p. 14422)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO. PRAZO DE PRIVILÉGIO. FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DESAUTORIZADA. CONTRAFAÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. VERBA SUCUMBENCIAL. PERDIMENTO PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO. Denota-se correta a sentença que reconhece a contrafação e acolhe, mesmo que em parte, a pretensão de indenização por perdas e danos, na ação ajuizada por detentora de patente registrada no INPI. Produto contrafeito por terceiro durante o período de vigência da garantia da propriedade industrial e do uso exclusivo do privilégio. Prova pericial que atesta o fabrico de produto semelhante. Contrafação reconhecida. Apelo improvido. (Apelação Cível Nº 70003034675, Décima Câmara Cível, Tnbunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Antônio Kretzmann, Julgado em 09/05/2002)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SLGB
Nº 70002344455
2001/CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONTRAFAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. LEI DE PATENTES. Plantadeira tração animal. Sistema flexível do equipamento. Preliminar rejeitada, à unanimidade. Mérito. Modelo inventivo e inovador. Ocorrência de contrafação. Proteção legal em face da patente do modelo de utilidade. Indenização. Danos materiais. Liquidação por arbitramento. Danos morais. Cabimento. Fixação do quantum. Arbitramento. Apelação provida, por maioria. Recurso adesivo prejudicado, por maioria. (Apelação Cível Nº 70006751424, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Breno Pereira da Costa Vasconcellos, Julgado em 02/12/2004)

PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMITAÇÃO DE MODELO INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. LEGITIMIDADE ATIVA.

- Aquele que se utiliza licitamente de desenho industrial, para fabricar e comercializar produto, detém legitimidade para propor ação indenizatória contra o contrafator, por violação à propriedade industrial ou por concorrência desleal.

Recurso especial provido.

(REsp 466.360/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26.08.2003, DJ 20.10.2003 p. 270)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SLGB
Nº 70002344455
2001/CÍVEL

Diante do exposto, **estou negando provimento ao agravo retido e ao recurso de apelação.**

DES. JOSÉ ANTÔNIO CIDADE PITREZ (PRESIDENTE E REVISOR) - De acordo.

DESA. LAIS ROGÉRIA ALVES BARBOSA - De acordo.

Apelação Cível nº 70002344455, de Canoas – À unanimidade, negaram provimento ao agravo retido e ao recurso de apelação.

Julgador(a) de 1º Grau: PAULO CESAR FILIPPON

JKM