

Número do processo: 70007904527

Comarca: Porto Alegre

Data de Julgamento: 20-05-2004

Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROIBIÇÃO DE USO INDEVIDO DE EQUIPAMENTO CONTRAFEITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM PERDAS E DANOS, ABALO FINANCEIRO E MORAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE: 'CAPINADEIRA MECÂNICA ACOPLÁVEL A TRATOR'. CARTA PATENTE mU 7502108-0. EXEGESE DO ART. 9º DA LEI Nº 9.279/96. GARANTIA DE PRIORIDADE E USO EXCLUSIVO DO PRIVILÉGIO APENAS QUANTO À FORMA OU DISPOSIÇÃO NOVA. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO CONTIDO NO ART. 41 DA LEI Nº 9.279/96 EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DESCRITIVO E REIVINDICAÇÕES DA PATENTE. LAUDO PERICIAL QUE APONTA DIFERENÇAS TÉCNICAS ENTRE O MAQUINÁRIO PROTEGIDO PELA PATENTE E O EQUIPAMENTO ALEGADAMENTE CONTRAFEITO. DIFERENÇAS SUBSTANCIAIS DE ORDEM TÉCNICO-CONSTRUTIVAS EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA A MESMA FINALIDADE DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E CALÇADAS. ESTADO DA TÉCNICA (ART. 11, § 1º DA LEI Nº 9.279/96) DEMONSTRAÇÃO EXPLÍCITA NOS AUTOS DA EXISTÊNCIA DE OUTROS EQUIPAMENTOS NO MERCADO, QUANDO DO DEPÓSITO DO PEDIDO DA AUTORA JUNTO AO INPI. INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DE CONTRAFAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA NO PROCEDER DA RÉ. NÃO-CONFIGURAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. DIREITO VIOLADO NÃO DEMONSTRADO. a lei não veda a concorrência em si, mas, ao contrário, até a promove em nível de princípio constitucional, a teor do contido no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal de 1988. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

Apelação Cível
Nº 70007904527

W K BORGES E CIA LTDA.,
RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.,

Décima Terceira Câmara Cível
Comarca de Porto Alegre
APELANTE;
APELADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, **EM NEGAR PROVIMENTO AO APELO.**

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores **Des. Breno Pereira da Costa Vasconcellos (Presidente e Revisor)** e **Des. Carlos Alberto Etcheverry.**

Porto Alegre, 20 de maio de 2004.

DESA. ANGELA TEREZINHA DE OLIVEIRA BRITO,

Relatora.

RELATÓRIO

Desa. Angela Terezinha de Oliveira Brito (RELATORA):

Trata-se de ação de proibição de uso indevido de equipamento contrafeito cumulada com perdas e danos e pedido indenizatório por abalo financeiro e moral ajuizado por W. K. BORGES & CIA LTDA contra RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.

A autora aduz ser titular da patente de modelo de utilidade denominada **capinadeira** hidráulica rotativa, registrada no INPI – carta patente MU 75021-8-0 (fl.65), destinada a executar serviços de capina e limpeza em ruas e calçadas, cujo equipamento inovador, apresenta-se como uma alternativa economicamente viável em relação aos equipamentos existentes no mercado. Alega que, em março de 1999, tomou conhecimento que a ré se utilizava do maquinário com idênticas características técnicas e mesma finalidade, tendo esta participado de licitação pública junto à Prefeitura de Porto Alegre, na qual foi exigido um trator com equipamento de capina para a execução dos serviços de limpeza de ruas e calçadas. Sustenta que a demandada não possui autorização para utilizar o mesmo equipamento da autora, o qual se encontra patentado como '**capinadeira** mecânica acoplável a trator', razão pela qual procedeu a notificação extrajudicial da requerida. Noticiou que ingressou com ação cautelar de vistoria, busca e apreensão na qual restou confeccionado o laudo pericial de fls.116.122, em face dos equipamentos fabricados pela empresa Construções Mecânica CMV Ltda. Em 17-10-2000 a autora obteve a carta patente nº 7502108-0. Na medida cautelar de busca e apreensão foi deferida a apreensão dos equipamentos contrafeitos. Disse que aforou ação junto à 5ª Vara Criminal do Foro Central, a fim de comprovar o ilícito penal. Argumenta que possui o direito de exclusividade sobre a patente de modelo de utilidade denominada de '**capinadeira** mecânica acoplável a trator', nos termos do art. 9º e seguintes da Lei nº 9.279/96, de modo que a legislação lhe confere o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, produzir ou utilizar produto objeto de patente (art. 42). Aduz ainda que o seu equipamento reveste-se de originalidade e configuração inédita em relação a outros equipamentos, não estando compreendido pelo estado da técnica, razão pela qual sustenta a prática de concorrência desleal da ré, consoante o disposto nos arts. 207 da referida legislação. Embasou o pleito no art. 159 do CCB, postulando liminar para proibir a demandada de utilizar os equipamentos, mediante a cominação de multa diária de R\$ 1.000,00, bem como a realização de perícia. Por fim, requer a indenização cumulada com perdas e danos, desde de março/99, a serem apuradas em liquidação de sentença, pelo uso indevido do equipamento e a indenização pelos danos morais a serem arbitrados.

A demandada contestou aduzindo que jamais fabricou os equipamentos, tendo apenas adquirido duas máquinas da empresa Construções Mecânica CMV Ltda, em 25 de março e 24 de abril de 2000. Noticiou que em ambas as ações cautelares os pedidos liminares restaram indeferidos e que o laudo de vistoria apontou diferenças mecânicas nos maquinários. Sustenta que inexistente violação à carta patente da autora capaz de justificar qualquer medida cautelar. Argumenta que a autora agiu com deslealdade processual expondo fatos distorcidos, provocando de forma equivocada a jurisdição e confundindo procedimentos cíveis e criminais, porquanto ajuizou várias ações contra diversas empresas (fl.212), já tendo sido cassadas as medidas liminares nas instâncias superiores. Disse que não foi citada e nem participou da vistoria, quando do ajuizamento da medida cautelar de vistoria, em 1999. Sustenta que participou de licitação junto à Prefeitura de Porto Alegre, firmando contrato de prestação de serviços, em 17-12-1999, com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, não havendo a exigência de trator com equipamento de capina. Afirmou que somente em outro contrato firmado em 23-02-2000, com o DMLU, exigiu-se o equipamento com a finalidade de serviços de capina. Por fim, aduz que a autora intentou as ações porque perdeu diversas licitações, em face do seu preço não ser competitivo,

postulando a improcedência da ação.

A autora replicou (fls.223-231). Por decisão de fl.231v foi deferida a perícia. O laudo foi acostado às fls.272-375. A autora apresentou parecer técnico (fls.406-408). A demandada manifestou-se às fls.412-414, também juntando parecer técnico e documentos (fls.417-428 e 430-439). Após as partes se manifestarem sobre os pareceres técnicos juntados. Às fls.480-504 foi lançado o laudo complementar, com manifestação da autora. Ambas as partes apresentaram alegações finais (fls. 531-546 e 547-550).

A seguir, sobreveio a sentença de fls.556-564, julgando improcedentes a ação cautelar de busca e apreensão e a ação ordinária, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e verba honorária fixada em R\$ 5.000,00.

Irresignada, a autora apela, postulando a reforma do *decisum*. Em suas razões recursais sustenta que apesar de constadas algumas diferenças de ordem mecânica nos equipamentos, estes possuem a mesma finalidade, ou seja, servem para executar os mesmos serviços de capina e limpeza de ruas e calçadas. Argumenta que os laudos periciais confirmam que os equipamentos são contrafeitos, uma vez que seguem os mesmos princípios de ordem técnica e possuem a mesma finalidade. Também sustenta equivocada a sentença quando refere que inexistente proteção autoral no que tange à finalidade do equipamento, pois a patente de modelo de utilidade visa justamente a proteção legal. Por fim, postula seja coibida a utilização dos equipamentos pela recorrida, assim como atendido o pleito indenizatório, na forma como postulado na inicial. Comprovou preparo (fl.572).

O recurso foi recebido (fl.573) e respondido (fls.579-589).

É o relatório.

VOTOS

Desa. Angela Terezinha de Oliveira Brito (RELATORA):

1. BREVE RESUMO DOS PROCESSOS.

Prefacialmente, cumpre ressaltar que a presente ação ordinária foi antecedida de medida cautelar de vistoria, busca e apreensão ajuizada pela autora, ora apelante, no Juízo Criminal (fls.2-14, do apenso). Este feito, após, a decisão de incompetência de jurisdição (fl.138, do apenso), foi remetido para a 2ª Vara Cível do Foro Regional do Sarandi (fl.139, do apenso).

Esclareço ainda que nos autos da cautelar originou-se o Agravo de Instrumento nº 70001878636, examinado nesta sessão, porém, em voto separado, haja vista que inexistente qualquer prejudicialidade e porque a matéria dele constante diz apenas com a análise dos pressupostos cautelares.

No que concerne à ação ordinária movida pela autora, destaco que a pretensão de fundo visa proibir o uso dos equipamentos utilizados pela recorrida, alegadamente contrafeitos, contendo, ainda, os pedidos cumulados de perdas e danos e de indenização por abalo financeiro e moral (fls.50-52).

Anoto que os temas vertidos no bojo da referida ação indenizatória e cautelar de vistoria, busca e apreensão, contemplam a concorrência desleal, com base no art. 159 do CCB e a prática de contrafação, tipificada nos arts. 183 e 186 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial).

A sentença proferida às fls.556-564 foi de improcedência para ambas as ações.

2. ANÁLISE DO OBJETO EM DISCUSSÃO – MODELO DE UTILIDADE – CARTA PATENTE.

Convém, desde logo, situar o exame da questão posta *sub judice*, haja vista se tratar de patente de modelo de utilidade, conforme se vê da Carta Patente MU 7502108-0, cujo título designa “**Capinadeira** Mecânica Acoplável a Trator”, pelo prazo de validade de quinze anos, expedida em 17-10-2000 (fl.27 da cautelar apensa).

Como consta do parecer descritivo e reivindicação de patente, “*refere-se ao desenvolvimento de uma máquina para capina, mais especificamente a uma **capinadeira mecânica**, máquina esta destinada a acoplar-se lateralmente a um trator visando executar o serviço de capina e limpeza em ruas, calçadas com paralelepípedos ou não, objetivando assim arrancar mato e a capina entre as pedras, apresentando uma alternativa economicamente viável em relação aos equipamentos existentes*” (fl.29, da cautelar apensa).

2.1 – AUSÊNCIA DA CARACTERÍSTICA DE NOVIDADE - EQUIPAMENTOS SIMILARES EXISTENTES NO MERCADO E O ESTADO DA TÉCNICA.

Duas noções preliminares exigem compreensão para o devido exame dos pedidos elencados nos autos: (a) ser o modelo de utilidade inovador, em relação aos equipamentos já existentes no mercado; (b) não estar, o modelo de utilidade, compreendido no estado da técnica.

A definição legal sobre modelo de utilidade está contida no art. 9º da Lei nº 9.279/96, *verbis*:

“Art. 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. “

A doutrina abalizada ressalta as características que envolvem o projeto inovador sob o título de modelo de utilidade (P. R. Tavares, *in* ‘Propriedade Industrial’, 2ª ed, ed. Forense, RJ, 2000, pág.35):

“A inovação protegida como Modelo de Utilidade deve manter sempre a presença de três elementos:

- nova forma ou disposição;

- objeto de uso prático;

- melhoria funcional para o fim que se destina.

No que respeita à conceituação de modelo de utilidade, destaco a abalizada doutrina de João da Gama Cerqueira:

“Os modelos de utilidade constituem invenções de forma, que se situam, pelos seus característicos, em posição intermédia, entre as invenções propriamente ditas e os modelos industriais; aproximam-se daquelas sob o ponto de vista técnico; e destes por consistirem também em criações de forma”. (in Tratado da Propriedade Industrial, Vol. I, RT, SP, 1982, pág.591-592). (grifei)

No caso em tela, o modelo de utilidade é a máquina de capina acoplada a trator.

As fotografias constantes de fls.275-278 permitem visualizar a máquina patenteada pela autora, conforme carta patente de fls.65. O laudo pericial descreve o equipamento da seguinte maneira (fl.274): *“um trator agrícola, sobre rodas e de chassis rígido, usualmente encontrado no mercado, ao qual foram acoplados elementos complementares, de forma a adequá-lo para funcionar como máquina de varrição de ruas. A forma como este acoplamento ocorreu tornou o trator uma máquina portante, porque os elementos a ele incorporados o foram de forma definitiva e por ele são carregados” (consoante descrição do laudo pericial, fl.274). (grifei)*

Neste prisma, convém ressaltar que o maquinário, objeto da patente, não pode estar compreendido no estado da técnica, cuja definição encontra respaldo no art. 11 da Lei nº 9.279/96, *verbis*:

“Art. 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.” (grifei)

A doutrina manifesta-se, pontualmente, sobre o tema: *“Partindo do pressuposto consagrado por lei que em nosso país rege o princípio da ‘novidade absoluta’, chegar-se-á à conclusão que somente será objeto de patente o que for realmente novo e não estiver compreendido pelo estado da técnica” (in Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, José Carlos Tinoco Soares, RT, 1997, pág.35).*

Insta ressaltar que, de acordo com a melhor doutrina, o depósito do pedido de modelo de utilidade junto ao INPI fixa a data da apresentação do pedido e determina o estado da técnica.

No caso concreto, verifico quando ocorreu a reivindicação da autora junto ao INPI, já existiam outros processos de patentes anteriormente depositados para análise e que contemplavam equipamentos similares, consoante se vê do parecer formulado pela Diretoria de Patentes (fls.367-369).

Mais precisamente, colhe-se do citado parecer a análise do estado da técnica, nos seguintes termos:

“Analisando o quadro reivindicatório apresentado, fls.07, frente a documentação citada como de conhecimento do estado da técnica, verifica-se que a reivindicação única descreve após a expressão caracterizado por, características genéricas e colidentes aos documentos citados, principalmente sobre as citações BRPI

51686, BRMU 6600216, DE 3130167, US 5097560, e, especialmente, aos documentos BRMU 69001945 e US 3922745, que já ensinam uma máquina para carpir, CARACTERIZADA POR se constituir fisicamente de uma estrutura metálica basculante através de pistão hidráulico, fixada na lateral de um trator comum dotado de reservatórios para água e para óleo hidráulico..” (grifei)

Do exame decorre a conclusão de que o maquinário da apelante estava compreendido no estado da técnica, haja vista que outras capinadeiras com idêntico mecanismo, integravam pedidos junto ao INPI, mesmo antes do depósito do pedido da apelante, conforme comprova o processo nº MU 6901945, de 18-09-1989, sob o título de “Disposição Construtiva em Máquina de Capina e Limpeza de Sarjetas”, colacionado por cópia às fls.349-355.

O estado da técnica também se revelou presente, em relação ao maquinário para limpeza de ruas, por acionamento hidráulico e acoplado à lateral de trator, conforme consta dos documentos trazidos às fls.337-339, em que pese se tratar de invento propagado no exterior, como afirmou o perito em seu laudo (fls.317-318).

Nesse ponto, ressalto que o estado da técnica tanto pode ser aferido por patentes inventivas no Brasil como no exterior, consoante o disposto no parágrafo primeiro do art. 11 da Lei nº 9.279/96.

Assim o pretendido efeito bloqueador da apelante, em relação aos maquinários de terceiros, somente alcançaria o desiderato se o registro do modelo de utilidade, com nova forma e disposição, estivesse incorporado ao estado da técnica.

Significa dizer que para a fixação do estado da técnica não pode haver fato que desconstitua a novidade pretendida pelo aperfeiçoamento em questão, especialmente quando este haja sucedido o ocorrido antes da data do depósito aperfeiçoado, como no caso em tela.

2.2 – DIFERENÇAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-CONSTRUTIVAS NOS EQUIPAMENTOS PERICIADOS – GARANTIA DA PRIORIDADE E DO USO EXCLUSIVO DO PRIVILÉGIO. PARECER DESCRITIVO E REIVINDICAÇÕES DA PATENTE - PROTEÇÃO LEGAL QUANTO À FORMA OU DISPOSIÇÃO NOVA .

Cumprido notar que o laudo pericial acostado (fls.272-328) comprova, de forma robusta e consistente a existência de diferenças substanciais entre os equipamentos examinados. Na mesma linha de raciocínio encontra-se o laudo complementar de fls.480-504, posto evidenciar diferenças do ponto de vista técnico-construtivo, entre os equipamentos adquiridos pela recorrida e os maquinários da autora.

Na esteira dos fundamentos esposados, destaco, partes de extrema relevância, da prova pericial, que, a meu sentir, denotam, substancialmente, as diferenças entre os maquinários.

O perito, em resposta ao quesito nº 6, informa (fl.308):

“Sob o ponto de vista técnico, os implementos da Autora e da Ré são diferenciados e as inovações ora referidas não foram encontradas na capinadeira contrafeita e vistoriada” (grifei)

Depois, no que se refere à funcionalidade dos maquinários, a perícia elucidou que o equipamento da recorrida também contém alternativa diversa, conforme se vê da resposta ao quesito nº 8 (fl.309):

*“Sem as escovas rotativas o implemento ‘**capinadeira**’, contrafeita, não tem como atingir à sua finalidade, entretanto, pode a escova ser substituída por navalhas de corte, transformando-se em roçadeira ou máquina de cortar grama.”*

As cerdas de aço, que são as mais resistentes, podem ser substituídas por outros materiais.”

Em que pese os equipamentos servirem para a mesma finalidade, como constatado na perícia (quesito nº 10, fl.310), por outro lado, resta inquestionável que uma série de elementos técnico-construtivos não foram encontrados na máquina contrafeita em relação à análise comparativa feita no equipamento da apelante. O perito, ao responder o quesito nº 11, assim manifestou:

*“Os elementos de máquina descritos acima, não foram encontrados na máquina contrafeita e vistoriada, **à exceção daqueles que foram colocados em negrito e sublinhados**”.*

Frisa-se que a referência do perito diz com os itens constantes da resposta ao quesito nº 11 (fl.311-312), de modo a possibilitar a visualização de tais elementos pelas fotografias juntadas às fls.275-300.

À margem de dúvida, tem-se a prova pericial, de forma consistente e indubitosa, que sob a ótica da engenharia mecânica concluiu que os implementos são diferentes entre si, especialmente, quando se está a tratar de modelo de utilidade protegido por carta patente.

No ponto, destaco a resposta ao quesito nº 13 (fl.313):

*“**Sob a ótica da Engenharia Mecânica, entendemos que são implementos diferentes, embora tenham a mesma finalidade.**”*

*O modelo patenteado é de acionamento hidráulico, possui uma estrutura fixada ao trator, uma estrutura móvel basculante acionada por cilindro hidráulico, lança de extensão que contém a escova, **é posicionado na lateral da máquina-base, entre seus eixos.***

*O modelo da Ré é de acionamento mecânico, não possui os elementos de máquina acima referidos, **é posicionado atrás da máquina-base, funcionando arrastado.***

As escovas são diferentes, embora mantenham a característica comum de serem rotativas e de terem cerdas de aço, feitas com segmentos de cabos de aço.

A forma de operação destes equipamentos, assim como seus rendimentos operacionais são diferentes.” (grifei)

Outra característica fundamental para diferenciar os implementos encontra-se

descrita na resposta ao quesito nº 19º (fl.326), no tocante ao desacoplamento do trator da recorrida para outras finalidades.

Portanto, o exame pericial, a meu ver, é constituído de irrefutáveis elementos de juridicidade que afastam a tese da recorrente.

Assim, à vista da análise técnica, os maquinários – tanto os demonstrados nas fotografias de fls. 275-279, quanto àqueles constantes das fotografias de fls.289-297 – não se mostram semelhantes e/ou afins, especialmente, no que se refere à parte mecânica dos projetos desenvolvidos, mas, tão-somente, quanto à finalidade para o qual foram produzidos, ou seja, a capina e limpeza de ruas e calçadas.

De outra feita, tem-se a questão ventilada nos autos que diz com o estado da técnica, pois, quando do pedido de depósito da autora junto ao INPI, já se encontravam outros produtos similares em processo de análise e, portanto, de conhecimento público.

Nesse passo, o laudo revela-se contundente quando traz à baila tais elementos, em referência aos quesitos nº 8, 9 e 11 (fls.320-323).

A par disso, observo que a perícia também revela que **“A máquina da Ré não segue as características técnico-construtivas detalhadas na reivindicação 1 da patente da Autora”** (quesito nº 22, fl.327). E, ainda, consta do laudo, de forma conclusiva, que **“As escovas são de concepção diferente, embora partam do princípio de serem rotativas...”** (quesito nº 23, fl.328).

Aliás, o quadro comparativo de fl.302 bem elucida as diferenças nos equipamentos, no tocante ao sistema mecânico.

Cumprido frisar também que o laudo pericial complementar apontou diferenças de alta significação às fls.492-494, haja vista que a máquina da apelante porta a estrutura de varrição, a qual se encontra incorporada à sua lateral (fotografia de fls. 275 e 277), enquanto o equipamento da recorrida é acoplado na traseira do trator e funciona por arrasto (fotografias de fls.289-291).

E, diante de tais características, o Perito aduz (fl.494):

“Portanto, tratando-se de máquinas diferentes, suas peças e partes constituintes também o são e as fotografias bem mostram estas diferenças.

Reiteramos: a única semelhança significativa entre as capinadeiras é o fato de terem escovas das mesmas cerdas formadas por segmentos de cabos de aço.”

Sendo assim, a tutela jurídica do modelo de utilidade consiste em nova forma de um objeto de uso prático, dando-lhe mais funcionalidade, porém não pode estar compreendido no estado da técnica.

Em face disso, o maquinário desenvolvido pela apelante para o serviço de capina e limpeza de ruas e calçadas, acoplado a um trator, constituiu-se, basicamente, em um invento de forma, cujas características mecânicas possibilitaram a titulação patenteável junto ao Instituto de Propriedade Industrial.

Não quer isto dizer que os equipamentos utilizados pela recorrida, em que pese servirem para a mesma finalidade, estejam enquadrados na prática de contrafação, posto se tratar de mecanismo diferente, sob o ponto de vista técnico-construtivo.

Além disso, já existia implementos similares no mercado, a configurar o estado da técnica, como explicitamente demonstrado nos autos (fls.337-375), o que ensejou o apontamento do Perito quanto aos documentos trazidos pelo assistente técnico da ré à fl.318, em relação aos **“já conhecidos dispositivos mecânicos acopláveis em trator e destinados a capinas de sarjetas de ruas antes da data de requerimento da patente da Autora”**.

Em reforço a tal circunstância, o laudo pericial arrola à fl.318 as patentes representativas do estado da técnica quando do depósito do modelo de utilidade pretendido pela apelante junto ao INPI.

Em face de tais elementos diferenciadores nos equipamentos, tem-se que a proteção legal refere-se apenas à forma ou disposição nova, consoante os termos do art. 41 da Lei nº 9.279/96. O parecer descritivo e reivindicações da patente delimitam a garantia de prioridade e o uso exclusivo do privilégio quanto ao projeto desenvolvido.

3. EXAME DA JURIDICIDADE DOS PEDIDOS - ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E CONTRAFAÇÃO – AUSÊNCIA DE CULPA NO PROCEDER DA RÉ – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO VIOLADO.

Tocante à pretensão deduzida na inicial, não se pode olvidar a inconfundibilidade da ação de contrafação e da ação de concorrência desleal. E isso porque, notadamente, a primeira supõe uma culpa, enquanto a segunda implica uma violação a um direito.

Nesse prisma, leciona a doutrina abalizada: *“Tanto as marcas como as patentes são protegidas pela ação de contrafação. As duas ações não tendem ao mesmo fim. A ação de contrafação objetiva por um rol de sanções graves a assegurar um direito invocado. A ação de concorrência desleal não pode em princípio obter sanções tão graves”* (P. R. Tavares Paes, in *‘Ação de Contrafação na Propriedade Industrial’*, Coleção Saraiva de Prática do Direito, ed. Saraiva, 1986, pág.18).

Para a obtenção de uma condenação a título de concorrência desleal, o titular da patente deve direcionar sua ação sobre fatos distintos dos articulados a título de uma ação de contrafação.

Assim não basta a titularidade da patente para que se possa demandar pleito visando à proibição de outra empresa utilizar maquinário alegadamente contrafeito. Necessário o exame percuciente no que diz com o parecer descritivo e reivindicações depositadas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Ademais, na seara da concorrência desleal, a apelante se põe no terreno da liberdade geral, no que tange à proteção da concorrência econômica. E isso, em razão de que os institutos do Direito Industrial estão inseridos no campo privado, haja vista estar o monopólio proscrito.

Portanto, a lei não veda a concorrência em si, mas, ao contrário, até a promove em nível de princípio constitucional, a teor do contido no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal de 1988.

O que a lei não permite é a deslealdade na concorrência, e tal circunstância, por

certo, difere quando não se têm equipamentos contrafeitos, como no caso concreto, visando apenas o alcance econômico da atividade privada.

3.1 – INOCORRÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO: AUSÊNCIA DE CULPA NO PROCEDER DA RÉ - NÃO-CONFIGURAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL: ALEGAÇÃO DE DIREITO VIOLADO NÃO DEMONSTRADA.

Observo que nos autos constam elementos irrefutáveis no que concerne à compreensão sobre a inocorrência de contrafação e a não-caracterização de concorrência desleal.

A importância da proteção legal ao modelo de utilidade revela-se acentuada como expressa a doutrina: *“A proteção aos Modelos de Utilidade, constituem um recurso para a aceleração industrial, que convenientemente usado significa um forte instrumento para o progresso industrial e comercial em países em desenvolvimento, pois a evolução do sistema de patentes tem demonstrado que a proteção não só representa um importante estímulo aos esforços criativos do inventor como é um meio de incentivo ao progresso tecnológico”* (P. R. Tavares Paes, in *‘Propriedade Industrial, Forense, 2ª ed, RJ, 2000, pág.36*).

Diante disso, a alegada concorrência desleal baseada na finalidade dos equipamentos não encontra juridicidade no âmbito da Lei nº 9.279/96, haja vista que a proteção legal somente é concedida quanto à forma ou à disposição nova, e não como pretende fazer crer a apelante.

Em razão disso, colho a exegese imprimida no art. 41 da referida legislação, *verbis*:

“Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. “

Nesse panorama, entendo que a carta patente MU 7502108-0 (fl.65) garantiu o direito da prioridade e do uso exclusivo do privilégio da apelante ao maquinário da recorrente, para uma **capinadeira** cujo conjunto construtivo encontra exata menção no parecer descritivo e reivindicações da patente (fls.67-80). Disso decorre a interpretação sistêmica do contido no art. 41 da Lei nº 9.279/96 com o pedido de depósito formulado junto ao INPI (fls.67-80).

Não resta caracterizada a alegada contrafação de parte da recorrida, porque os equipamentos por ela utilizados diferem mecanicamente e construtivamente como restou amplamente comprovado pela prova carreada aos autos.

No ponto, portanto, com acerto a douda sentença apelada quando fundamentou (fl.563):

*“No caso de modelo de utilidade, a proteção autoral é concedida **exclusivamente no que respeita à forma e disposição nova** que melhora a função do objeto já existente. Vale dizer, inexistente proteção autoral no que tange à finalidade do equipamento.”*

A jurisprudência da Corte não discrepa dos fundamentos alinhados:

“ACAO ORDINARIA DE ABSTENCAO DE ATO ILICITO CUMULADA COM

PERDAS E DANOS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INEXISTENCIA DE CONTRAFAÇÃO. CASO EM QUE O OBJETO DO MODELO DE UTILIDADE, ALÉM DAS DIFERENÇAS EXISTENTES ENTRE AMBOS, SEGUNDO A PERÍCIA CIVIL, NÃO CONSTITUI NOVIDADE NO ESTADO ATUAL DA TÉCNICA, ENCONTRANDO-SE AO ALCANCE DO PÚBLICO. APELO DESPROVIDO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 594182198, SEXTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: CACILDO DE ANDRADE XAVIER, JULGADO EM 07/11/1995)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE CONTRAFAÇÃO. MODELO DE UTILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. Ausente comprovação convincente da reprodução de artefato sobre o qual a parte autora alega ter direito à propriedade industrial, não é possível a concessão de tutela antecipada para o fim de impedir a agravada de produzir e comercializar referido bem. Decisão que indefere a antecipação de tutela, declarando expressamente a ausência de prova que ampare o pedido, não é nula por ausência de fundamentação. Agravo a que se nega seguimento. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70006845143, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: VICTOR LUIZ BARCELLOS LIMA, JULGADO EM 03/10/2003)”

Também, no mesmo sentido, destacam-se algumas decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Propriedade Industrial – Lei de Patentes – Modelo de Utilidade – Modificação da forma do objeto para uma melhor utilização – Contrafação que não ficou evidenciada – Improcedência – Sentença confirmada – Recurso improvido (AC nº 70.311-4/1-00, 6ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Octavio Helene, j. 06.05.1999).”

“Se não se trata de processo de invenção mas de mero modelo de utilidade, qualquer outra novidade sobre o mesmo modelo é que deve ser diferente e não cópia daquele....(AC nº 092.807-4/6-00, 8ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Egas Galbiatti, j. 31.01.2000)”

“Direito autoral – Modelo de Utilidade – Contrafação alegada e não demonstrada – Ação indenizatória improcedente.

‘Havendo prova de que não imitou o requerido modelo de utilidade patenteado pelo requerente, julga-se improcedente a ação indenizatória por contrafação’. (AC nº 31.694.4/2, 6ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Ernani de Paiva, j. 16.11.2000).”

Por derradeiro, entendo que o contexto probatório (documental e pericial) autoriza a conclusão de que, em realidade, ambos os equipamentos constantes de fls. 275-279 e 289-297, possuem vários elementos técnico-constitutivos diferentes.

3.2 – DISPOSITIVO.

Em face disso, tenho que, no caso em tela, incorreu a alegada prática de contrafação, por ausente culpa no proceder da recorrida, bem assim, não se configurou a concorrência desleal, haja vista inexistir direito violado.

Por tais fundamentos, **nego provimento à apelação.**

'NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.'

Des. Breno Pereira da Costa Vasconcellos (PRESIDENTE E REVISOR) - De acordo.

Des. Carlos Alberto Etcheverry - De acordo.

Julgadora de 1º Grau: RUTE DOS SANTOS ROSSATO