

Número do processo: 70009084583

Comarca: Porto Alegre

Data de Julgamento: 30-03-2005

Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos

apelação cível. ação de contrafação e concorrência desleal. capinadeira urbana objeto de Patente industrial como modelo de utilidade. PATENTE INDUSTRIAL. Patente como expressão técnica em uso na terminologia jurídica, designa o documento ou ato escrito, emanado de um órgão administrativo em que se outorga ou se confere uma concessão, seja de um título, de um posto ou de um privilégio, no qual se declaram ou do qual decorrem as regalias e os direitos, que na patente se fundam. invenção e modelo de utilidade. diferença. Há invenção sempre que a inovação realizada resulta de uma concepção original do inventor e da aplicação de suas faculdades inventivas e que essa concepção se traduz em um resultado técnico peculiar, que excede à prática normal. Já os modelos de utilidade constituem invenções de forma, que se situam por seus característicos, em posição intermediária entre as invenções propriamente ditas e os modelos industriais. contrafação. Contrafação é gênero de que são espécies a reprodução, a imitação fraudulenta e a usurpação. A reprodução é, por definição, o ato de copiar ou reproduzir, com exatidão, marca alheia; a imitação é a reprodução imperfeita, dissimulada da marca, preservando-se, dolosamente, suas características mais vantajosas; quanto à usurpação, é a aplicação da marca legítima em produto ou artigo de procedência diversa. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Conceito jurídico. A concorrência desleal constitui a violação dos princípios da livre e correta concorrência, mediante a prática de um conjunto de atividades destinadas a criar confusão entre os clientes, hipótese não verificada no caso em concreto. A lei protege a livre concorrência, punindo a concorrência desleal. A concorrência desleal é uma coorte de atos que podem ser praticados, objetivando a captação ou desvio da clientela, provocando, por conseguinte, prejuízos ao sujeito passivo. O centro de gravidade da repressão à concorrência desleal é a confusão gerada na clientela. CASO CONCRETO. CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL: "Com base nas reivindicações da Carta Patente M.U. e na perícia da capinadeira do Autor, a capinadeira das requeridas não se constitui numa cópia, nem fere os privilégios obtidos pelo Autor com sua Carta Patente Modelo de Utilidade 7502108-0". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM, NO MÉRITO, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. Adequação da verba honorária ao trabalho efetivamente produzido, à complexidade da causa, interesse econômico em liça, tempo de tramitação dos processos e demais parâmetros legais, doutrinários e jurisprudenciais. DERAM PROVIMENTO AO SEGUNDO APELO E NEGARAM AO PRIMEIRO. UNÂNIME.

Apelação Cível

Décima Quinta Câmara
Cível

Nº 70009084583	Comarca de Porto Alegre
THERMEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,	APELANTE/APELADa;
W. K. BORGES E CIA. LTDA.,	APELANTE/APELADa;
QUERO QUERO URBANIZADORA LTDA.,	APELADa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, dar provimento ao segundo apelo e negar provimento ao primeiro.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os eminentes Senhores **Des. Ricardo Raupp Ruschel e Dr. Victor Luiz Barcellos Lima.**

Porto Alegre, 30 de março de 2005.

DES. OTÁVIO AUGUSTO DE FREITAS BARCELLOS,

Relator.

RELATÓRIO

Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos (RELATOR)

Trata-se de Ação Cominatória cumulada com Perdas e Danos que W. K. Borges e Cia. Ltda. move contra Quero Quero Urbanizadora Ltda. e Thermec Máquinas e Equipamentos Ltda., demanda esta que foi precedida por Cautelar de Busca e Apreensão movida contra a primeira ré e José Francisco Pavane, na qual sobreveio sentença que julgou improcedentes as demandas, condenando a autora ao pagamento das custas, honorários periciais, em quantia já fixada, e honorários advocatícios aos procuradores das rés, os quais foram fixados em R\$ 2.000,00, para cada contestante, entendida como suficiente para remunerar a atividade nos dois feitos, sendo igual remuneração devida ao procurador de José Pavane, que integrou apenas a lide cautelar, conforme o disposto no art. 20, § 4º, do CPC.

Inconformadas, com a sentença, ambas as partes apelaram.

THERMEC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., apresentou suas razões de apelo, insurgindo-se contra a sentença “*a quo*” referente ao percentual estipulado a título de honorários advocatícios, na medida em que, por ser complexa a matéria debatida, exigiu de seus procuradores uma ampla produção probatória, sendo que não foram remunerados de acordo com o trabalho desenvolvido.

Posto isto, requereram o provimento do recurso.

Por sua vez, W. K. BORGES E CIA. LTDA., em razões de apelação, divergiu do entendimento do Juiz singular entendendo que a prova colhida nos autos confirma que os equipamentos utilizados pelo ora apelado possuem a mesma finalidade e seguem os

mesmos princípios de ordem técnica dos patenteados pelo recorrente, devendo este ser indenizado pelos danos sofridos, bem como ao uso indevido e danos morais.

Posto isto, requereu o provimento do recurso.

Preparados e decorrido “*in albis*” o prazo para contra-razões, subiram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTOS

Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos (RELATOR)

Quanto ao mérito, tenho que não procede a inconformidade manifestada no segundo apelo, manejado por W. K. BORGES & CIA. LTDA.

Ao que entendo, mais uma vez enfatizando, especificamente quanto ao mérito da ação então proposta, absolutamente nenhum reparo se faz necessário na v. sentença ora apelada, da lavra do Dr. Jorge Alberto Vescia Corssac, MM Juiz de Direito desta Capital, que se confirma pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais me permito reportar em homenagem ao seu ilustre prolator.

Com efeito, a peça vestibular anuncia ação ordinária de proibição de fabricação, comercialização e utilização indevida de equipamento **contrafeito, concorrência desleal**, cumulada com perdas e danos e indenizatória por abalo financeiro e moral, com pedido de liminar de antecipação de tutela.

Antes de examinar o caso em concreto, importante estabelecer alguns conceitos e princípios, fazendo a necessária distinção entre eles.

Inicialmente, tenho que não existem mais confusões na doutrina sobre a diferença entre as duas ações, seja, ação de **contrafação e ação de concorrência desleal**. São bem profundas as diferenças entre as ações que defendem a propriedade industrial e aquela que protege contra a concorrência desleal.

As **marcas, invenções e modelos de utilidade**, hipótese destes autos, bem como outros sinais distintivos podem ser tutelados por ação de contrafação, mas, em certos casos, podem ser protegidos por ação de concorrência desleal.

Na processualística pátria inexistem discrepâncias no concernente à competência de juízo e ao rito processual, segundo o valor da causa, idêntico para ambas as ações. E aqui cessa a identidade. Estas ações se distinguem, no entanto, por sua natureza, pela sua amplitude e âmbito, pelas condições da ação e pelos objetivos que colimam.

Já se disse que “a lei protege a livre concorrência, punindo a concorrência desleal. A concorrência desleal é uma coorte de atos que podem ser praticados, objetivando a captação ou desvio da clientela, provocando, por conseguinte, prejuízos ao sujeito passivo. O centro de gravidade da repressão à concorrência desleal é a clientela”.

Por sua vez, a ação de contrafação pressupõe um título válido, um registro. Ação de concorrência desleal se funda no art. 159 do CC revogado, atual art. 927 do CC, base de toda a idéia de responsabilidade civil e da obrigação de indenizar.

A diferença básica entre as duas ações é que a ação de contrafação pressupõe, necessariamente, a existência de um registro válido, enquanto a ação de concorrência desleal dispensa privilégios de marcas, registros, etc. O mesmo acontecerá se o autor, ao invés de marca, dispuser de invenção ou modelo de utilidade. Se tiver registro ou patente, a ação é de contrafação. Caso contrário, a hipótese é de concorrência desleal.

Para Chavanne e Burst, a ação de concorrência desleal não substitui a de contrafação; a primeira supõe uma culpa, enquanto a segunda implica a violação de um direito. Para obter uma condenação a título de concorrência desleal, o titular do desenho modelo “deve poder cravar sua ação sobre fatos distintos dos articulados a título de uma ação de contrafação” (“*Droit de la propriété industrielle*”, Paris, Dalloz, 1980, pág. 295).

João da Gama Cerqueira foi entre nós o maior tratadista da propriedade industrial. Sobre o assunto, deixou oportuna lição:

“Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sobre o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação (Código, art. 175, II). Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos concorrentes” (Tratado, vol. 2, parte 3, pág. 295).

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 assegurar um direito invocado. A ação de concorrência desleal não pode em princípio obter sanções tão graves. No setor da concorrência desleal, o autor se põe no terreno da liberdade geral, no dizer de P. R. Tavares Paes, in “Ação de Contrafação na Propriedade Industrial”, Saraiva, 1986, pág. 18.

A pesquisa e o desenvolvimento para elaboração de novos produtos requerem, na maioria das vezes, grandes investimentos. Proteger esses produtos através de uma patente significa prevenir-se de que competidores copiem e vendam aludidos produtos, inclusive uma peculiaridade da patente é o modelo de utilidade, a um preço mais baixo, uma vez que eles não foram onerados com os custos da pesquisa e desenvolvimento do produto.

A proteção conferida pela patente é, portanto, um valioso e imprescindível instrumento para que a invenção se torne investimento rentável. Patente é título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente.

Durante o prazo de vigência da patente o titular tem o direito de excluir terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc.

Os modelos de utilidade são direitos registrados, que conferem uma proteção exclusiva às invenções técnicas. Tal como sucede em relação à proteção conferida por patente, as invenções técnicas a proteger devem apresentar um caráter de novidade e um certo grau de inventividade (normalmente inferior ao exigido para as patentes).

Contrariamente às patentes, os modelos de utilidade são concedidos sem exame prévio da novidade e do grau de inventividade. Trata-se, por conseguinte, de direitos de

proteção que podem ser obtidos mais rapidamente e a custos mais reduzidos, mas que, em contrapartida, proporcionam menos segurança jurídica.

Atualmente, a proteção conferida pelo modelo de utilidade só existe a nível nacional. Critérios a que deve responder a proteção a fim de ser eficaz: proteção das invenções técnicas que representam pequenos avanços tecnológicos; proteção das invenções técnicas com um ciclo de vida curto; obtenção rápida da proteção; simplicidade do procedimento de obtenção da proteção; custos reduzidos da proteção; publicação rápida e, conseqüentemente, rápida informação do público. Medidas adequadas para assegurar a harmonização da proteção a nível comunitário.

À medida que a sociedade evolui, a relação de consumo se modifica, assim como novos produtos são incorporados ao mercado e novas tecnologias são inventadas pelo homem, tudo isso contextualizado a uma disputa acirrada entre os indivíduos componentes do mesmo seio social, que buscam sempre a expansão de suas riquezas almejando cada vez mais um maior índice de lucro.

A proteção da propriedade intelectual está intimamente ligada a todos esses fatores sociais, chegando até a ser apontada por muito doutrinadores, como um dos responsáveis ao desenvolvimento da sociedade. Não é difícil imaginar o porquê de tal denominação, basta tomarmos o exemplo das patentes. Imagine que caos seria se não fosse dado ao inventor o direito de obter um retorno financeiro em razão de sua invenção. Se tal fato realmente ocorresse, não haveria nenhum incentivo à pesquisa, pois de nada adiantaria o dispêndio financeiro na tentativa de descoberta de novos produtos, se depois estes pudessem ser comercializados por qualquer empresa, sem nenhum retorno à empresa que o inventou.

Segundo o conceito tradicional de propriedade, é permitido ao seu titular o uso, o gozo e a fruição do bem. O direito à propriedade pode recair sobre bens materiais e imateriais, sendo que a propriedade intelectual é constituída por este último. Constitui propriedade intelectual toda concepção produzida pelo cérebro humano, da qual possa resultar uma exploração comercial ou uma vantagem econômica. Esta engloba tanto a propriedade industrial quanto o direito autoral. O objeto deste feito se aterá na compreensão do conceito da propriedade industrial. Esta vem consubstanciada na lei 9.279, sob nome de Lei de Proteção da Propriedade Industrial. Na análise de tal lei, são mencionadas as formas de proteção da propriedade industrial, que se resumem na concessão de patentes (para invenções e modelos de utilidade), na concessão de registros (para as marcas e para desenhos industriais) e na tipificação como crime de determinadas práticas.

A Lei 9.279 tem como escopo garantir a tutela dos bens incorpóreos frutos da atividade intelectual, através do registro destes frente ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A proteção jurídica concedida ao titular da patente ou do certificado, após o registro no órgão competente, difere ao titular direito exclusivo ao seu uso, direito monopolístico, porém temporário.

Para um determinado bem incorpóreo ser passível de registro ele tem que atender a três requisitos principais. Deve primeiramente ser original, ou seja, não pode ser igual a qualquer outra espécie contemplada pela lei 9.279. O segundo requisito é o da novidade, devendo então ser diferente de tudo que já existiu anteriormente. Por último, a coisa suscetível de registro deve ser lícita, ou seja, não pode afetar a moral e os bons costumes.

Patente, derivado do latim **patens, patenis, de patere** (ser claro, ser evidente, manifestar-se) é geralmente empregado para mostrar o que é evidente, claro. **Patente** como expressão técnica em uso na terminologia jurídica, designa o documento ou ato

escrito, emanado de um órgão administrativo em que se outorga ou se confere uma concessão, seja de um título, de um posto ou de um privilégio, no qual se declaram ou do qual decorrem as regalias e os direitos, que na patente se fundam. A patente de invenção ou de modelo de utilidade é um título de privilégio concedido ao inventor de uma descoberta de utilidade industrial. Por ela, cuja concessão assenta em regular processo administrativo, garante-se ao inventor o uso e gozo exclusivo da exploração de seu invento ou descoberta. A patente não é concedida em caráter permanente, pois a lei marca prazo para o gozo do privilégio, inerente a sua concessão.

Como dispõe o art. 6º da LPI, é assegurado ao autor de **invenção ou de modelo de utilidade** o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade. Esta poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade. Caso se trate de **invenção ou de modelo de utilidade** realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais.

Apesar de grande semelhança entre os dois conceitos, é de notória importância a sua distinção. Há a **invenção sempre que a inovação realizada resulta de uma concepção original do inventor e da aplicação de suas faculdades inventivas e que essa concepção se traduz em um resultado técnico peculiar, que excede a prática normal**. Já os **modelos de utilidade constituem invenções de forma, que se situam por seus característicos, em posição intermediária entre as invenções propriamente ditas e os modelos industriais**. Os **modelos de utilidade** não visam a um efeito técnico peculiar (caso em que constituiriam invenção propriamente dita), se destinam simplesmente a melhorar o uso ou a utilidade do objeto, e dotá-lo de maior eficiência ou comodidade em seu emprego ou utilização, por meio de nova configuração que lhe é dada, da disposição ou combinação diferente de suas partes, de novo mecanismo ou dispositivos, em uma palavra: mediante modificação especial ou vantajosa introduzida nos objetos comuns.

Não são consideradas **invenções nem modelos de utilidade** as descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; as concepções puramente abstratas; os esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; os programas de computador em si; a apresentação de informações; as regras de jogo; as técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Em razão da última restrição, a que impossibilita a patente de organismos vivos, surge uma das mais acentuadas discussões de todo o direito, principalmente com os atuais avanços tecnológicos. Uma empresa que desenvolva a tecnologia dos transgênicos poderá patentear seu invento? Atualmente o governo brasileiro não criou uma legislação específica para resolver este celeuma, mas pelo menos algo é certo, o debate em torno da questão se caracterizará por opiniões estritamente divergentes, acentuando ainda mais o grau de responsabilidade do governo para com tal assunto.

Tanto a **invenção** quanto o **modelo de utilidade** para serem objeto de patente devem conter determinados requisitos. Somente será patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Já em relação ao modelo de Utilidade, o bem a ser patenteado deverá ser 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. Eles serão considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Como já referido, somente é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica, sendo este 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. É válido ressaltar que para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os doze meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida pelo inventor; pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou se promovida por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados (art. 12, LPI). É válido ressaltar que a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Já em consonância ao modelo de utilidade este é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Durante este período de tempo ela garantirá uma gama de direitos ao seu titular, destacando-se, principalmente, o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de patente e também processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

Entretanto, o que se protege é a **forma de idéia**, para precisar o objeto do Direito em tela: “Com efeito, esse Direito não alcança as idéias em si, senão enquanto inseridas e entrelaçadas em formas”, porque se tem como obra protegida “aquela que constitui exteriorização de uma determinada expressão intelectual, inserida no mundo fático em forma ideada e materializada pelo autor”, em que o requisito central é a **originalidade**, pois “deve ser integrada de componentes individualizadores, de tal sorte a não confundir com outra preexistente”, mas esse conceito apresenta caráter relativo, “não se exigindo, pois, novidade absoluta, posto que inexorável é, de um ou de outro modo, o aproveitamento, até inconsciente, do acervo cultural comum”.

Não se confunde, portanto, com a novidade absoluta, imposta como condicionante, no plano do Direito de Propriedade Industrial para amparo das formas utilitárias (como, por exemplo, modelo de automóvel, ou de garrafa, ou, outro objeto concreto). A relatividade é a tônica também nos tribunais e com uso comercial (RT 579/173; 505/215; 497/87; 270/72; RJTJSP 94/94; 93/103; 91/90).

Portanto, no caso vertente, em havendo a notícia do registro do modelo de utilidade junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em princípio, a ação seria a de **contrafação**.

Contrafação, do latim, **contrafacere**, que significa reproduzir por imitação, estava

regulada pela Lei nº 5.988, de 14.12.1973, revogada pela Lei nº 9.610/98, que regula os direitos autorais, e assim define a contrafação:

"Art. 4º - Para os efeitos desta lei, considera-se: V - contrafação - a reprodução não autorizada".

A contrafação e o plágio constituem as mais freqüentes formas de violação de direitos autorais. Não se confundem, porém. O plágio, que pode ser total ou parcial, consiste em apresentar como própria, obra intelectual de outrem, não se fazendo, obviamente, qualquer referência à fonte inspiradora. O plagiador visa, antes de mais nada, a se fazer passar pelo criador da obra, relegando, a segundo plano, o proveito econômico. O plagiador procura, na verdade, o reconhecimento do público, antes do proveito financeiro. Entretanto, o contrafator busca reproduzir, mecanicamente, a obra, sem consentimento do autor desta. Ao contrário do plagiário, o contrafator não pretende ser reconhecido como autor da obra, limitando-se a reproduzi-la, mesmo, com o nome deste; seu objetivo, na verdade, é o proveito econômico.

O CP contempla a contrafação como crime nos arts. 184 e 185.

Contrafações muito comuns na atualidade são as reproduções de livros mediante cópias xerográficas, para fins de comércio, assim como a já famosa pirataria de vídeo, à qual se aplicam, além do § 1º do art. 184 do CP, os seguintes dispositivos: em caso de fita sem a etiqueta do Concine, o caput ou o § 1º do Art. 180 do CP; fitas com etiqueta do Concine, com intenção de enganar o usuário: arts. 171, 175 ou 184, do CP.

Todavia, ocorrem limitações aos direitos autorais, como nos arts. 49 a 51 da Lei nº 5.988 (revogados); assim, não caracterizam ofensa aos direitos do autor a reprodução de obras de arte instaladas em lugares públicos, bem assim a referência em livros, revistas e jornais, de trechos para fins de estudo ou crítica.

No campo da propriedade industrial, a contrafação é a violação do uso exclusivo de marca de fábrica ou de comércio. Carvalho de Mendonça, em citação feita por Gama Cerqueira, conceitua a **contrafação** como "**o fato mediante o qual, por qualquer modo, se atenta contra o direito de marca alheia**". A contrafação é gênero de que são espécies a reprodução, a imitação fraudulenta e a usurpação. A **reprodução** é, por definição, o ato de copiar ou reproduzir, com exatidão, marca alheia; a **imitação** é a reprodução imperfeita, dissimulada da marca, preservando-se, dolosamente, suas características mais vantajosas; quanto à **usurpação**, é a aplicação da marca legítima em produto ou artigo de procedência diversa. O Decreto-Lei nº 7.903, de 27.8.1945, revogado pela Lei nº 9.279/96, que trata da Propriedade Industrial (Código de Propriedade Industrial mantido em vigor, em seus arts. 169 a 189, pelo novo Código da Propriedade Industrial ou Lei nº 5.772, de 21.12.1971), assim dispõe:

“(Dos crimes contra as marcas de indústria e de comércio)

“Art. 175. Violar direito de marca de indústria ou de comércio: I - reproduzindo, indevidamente, no todo ou em parte, marca de outrem registrada, ou imitando-a, de modo que possa induzir em erro ou confusão; II - usando marca reproduzida ou imitada nos termos do nº I; III - usando marca legítima de outrem em produto ou artigo que não é de sua fabricação; IV - vendendo, expondo à venda ou tendo em depósito: a) artigo ou produto revestido de marca abusivamente imitada ou reproduzida no todo ou em parte; b) artigo ou produto que tem marca de outrem e não é de fabricação deste. Pena - detenção de três meses a um ano, e multa de um a quinze cruzeiros". Cerqueira, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2º v., 2ª ed., 1982, pp. 1087-89.

Assim, tentando subsumir a hipótese em comento, ao preceito legal, às lições da doutrina e à jurisprudência, impõe-se verificar se houve **reprodução**, **imitação** ou **usurpação**, no caso em concreto. E a resposta é negativa.

Para tanto, trago à colação as considerações feitas pelo Perito em análise minuciosa dos dois equipamentos, bem como as conclusões alcançadas no Laudo:

“4.2.1 Descrição da capinadeira W. K. Borges, objeto da C.P.M.U. 7502108-0 – Capinadeira Mecânica Acoplável à trator.

“– Possui uma estrutura fixa, solidarizada à parte lateral direita do trator (fotos 1 e 11), que suporta o conjunto de acionamento através de estrutura basculante. O acionamento da escova é feito através de um motor hidráulico e uma caixa de rolamentos – (fotos 11 – detalhe 1). O motor hidráulico é acionado através de mangueiras, por óleo vindo de um reservatório – (foto 5), possuindo um radiador e uma ventoinha para retirar calor do óleo – (foto 5, notando-se uma janela de vidro para controle do volume de óleo existente no reservatório). O óleo do sistema hidráulico de acionamento é impulsionado por uma bomba de óleo movimentada pela tomada de força dianteira do trator – (foto 9). O direcionamento do óleo sob pressão para movimentar o pistão hidráulico que báscula a estrutura pinada aonde se situa a escova rotativa e seu acionamento é feito por um seletor operado através da mão direita do operador – (foto 1 – ver o operador basculando o conjunto com a escova). O seletor também comanda a rotação da escova. Todo o acionamento está montado na estrutura pinada.

“Nas reivindicações, esta estrutura é identificada por (2). A **capinadeira** periciada não possui a lança de extensão (4), com o respectivo cilindro de acionamento (5). Desta forma, o conjunto ‘motor hidráulico/luva estriada/caixa de rolamentos e flange (8/7/9/10)’, se acopla na estrutura basculante.

“A carenagem, com saia de proteção de ‘borracha’, não é móvel – (14 – foto 13).

“Detalhes construtivos da escova rotativa formada por pedaços de cabo de aço são mostrados nas fotos 3 e 13: não possuem anilhas em suas pernas (16). Os pedaços de cabo são pressionados, na sua montagem pela tampa – (foto 3 – det. 1 – vendo-se a flange soldada – det. 2).

“O trator possui um tanque para água, vendo-se a mangueira por onde a água desce para molhar o local de capina – (foto 5). Na foto 8, vemos a placa identificadora do equipamento aonde se lê ‘**capinadeira** hidráulica urbana’. O multiplicador de rotação, na parte traseira do trator, não é utilizado.

“A **capinadeira**, com exceções citadas no texto, segue o que vai descrito na C.P.M.U.

“4.2.2 Descrição da Capinadeira das Requeridas

“– O equipamento apresenta sensíveis diferenças construtivas em relação ao do Autor como veremos abaixo.

“Todos os elementos que desempenham sua função de capina, encontram-se localizados numa chapa de aço, de forma de uma base ou plataforma plana, vista claramente nas fotos 10 e 2. Esta estrutura se situa na parte traseira do trator. Ela pode ser solta (desacoplada) do trator sem uso de ferramentas por 3 pontos fixados por pinos contrapinhados – (foto 7). Podemos ver pela foto 7, que o basculamento da base plana e em consequência da escova, é feita utilizando os braços do trator e seu sistema hidráulico. O

acionamento da escova é completamente mecânico, à partir da tomada de força, traseira do trator – (foto 10), com um eixo que possui juntas universais em suas extremidades. Numa das extremidades aciona uma caixa de engrenagens que movimenta a escova rotativa formada por um disco. Os pedaços de cabos de aço são inseridos em pedaços de tubos de aço soldados no disco e são fixados por meio de parafusos vistos claramente na foto 4.

“A **capinadeira** possui um tanque para água, destinado à molhar o local de capina – (foto 2): não aparece o tubo que conduz a água para o terreno.

“Na foto 2 aparecem as saias de borracha, que não possuem carenagens, mas, são fixadas diretamente na base (plataforma).

“5.0 – Conclusão.

– A **capinadeira** periciada do Autor, segue quase totalmente o descrito nas reivindicações da C.P.M.U. que obteve. A diferença é não possuir a lança de extensão (det. 4) e de pequenos detalhes construtivos na escova.

“As reivindicações e seu conteúdo é que protegem quem obtém uma Carta Patente de Modelo de Utilidade – (Art. 41 da LPI), contra cópias.

“A **Capinadeira** periciada das Requeridas apresenta uma disposição construtiva completamente diferente da do Autor (localização traseira do conjunto em forma de plataforma, acionamento todo mecânico, basculamento pelo sistema padrão do trator, escova acionada através da tomada de força traseira do trator, forma construtiva distinta da escova).

“A semelhança se restringe ao tanque para água e as saias, mesmo estas não possuindo uma carenagem como a do Autor.

“– Concluindo, com base nas reivindicações da Carta Patente M.U. e na perícia da capinadeira do Autor, a capinadeira das requeridas não se constitui numa cópia, nem fere os privilégios obtidos pelo Autor com sua Carta Patente Modelo de Utilidade 7502108-0.”

Portanto, de acordo com o Laudo Pericial, na hipótese vertente, não houve **reprodução**, seja, cópia idêntica do modelo de utilidade patenteado pela autora, também não houve **imitação**, isto é, cópia imperfeita, capaz de causar confusão no cliente, e tanto é assim que o próprio operador da máquina que aparece na fita de vídeo juntada aos autos refere as diferenças entre um equipamento e outro, e, finalmente, também não se trata de usurpação de marca, na medida em que não há qualquer indício da utilização da marca da autora.

Afastada a hipótese de contrafação, resta o exame da eventual caracterização de concorrência desleal, deduzida como fato suporte na mesma ação ajuizada.

Impera, no mundo globalizado da economia o princípio da livre concorrência, segundo o qual cada empresa pode se instalar e desenvolver suas atividades comerciais dentro de ampla liberdade para a formação, a manutenção e a expansão de sua clientela, como de há muito tem assentado as doutrinas econômicas.

Prospera, a propósito, na defesa da concorrência, o princípio da lealdade, ou correteza profissional, como pilastra básica do sistema econômico, à qual se subordinam todos os competidores.

Grassou na doutrina intensa discussão quanto à abrangência da figura da contrafação de marcas e modelos patenteados em relação à concorrência desleal.

Uma corrente sustentava que, como se tratava de matéria específica, regulada pela lei própria, não se inseria nesse campo. A regulamentação em apartado já significava limitação de concorrência e de forma mais eficaz.

Outra teoria, ao revés, entendia que, no âmbito de concorrência desleal, deveriam ingressar, indistintamente, todos os atos de concorrência, a saber, todos os que respeitem a modelo, marca, patente, nome comercial e outros.

Com isso, admitiu-se que, conforme a hipótese, nos dois campos a matéria poderia abarcar-se, como, por exemplo, na violação de marca feita para se estabelecer **confusão**.

A doutrina acabou por sufragar a última posição, sendo ora pacífica a questão.

Acentua Tullio Ascarelli que:

“Acto de concurrencia desleal por ser idóneo a crear confusión será, así, no solo el uso de nombre, siglas, etiquetas, signos y cualquier otro elemento que sirva para identificar el producto y que provoque una confusión entre productos o actividades, sino el recurso a palabras, slogans o dibujos publicitarios ... cuya identidad o semejanza se traduzca en una posibilidad de confusión de productos o actividades ...”

E adiante:

“Acto de concurrencia desleal será una disposición de escaparates, una presentación de locales y una presentación de recipientes de productos, de tal naturaleza que puedan engendrar confusión”.

Há, portanto, **concorrência desleal**, com violações de direitos intelectuais, de elementos de “*marketing*” e de investimentos feitos pela interessada, legitimada para as reações jurídicas possíveis, diante da ação que desenvolve outra empresa para atuação no mesmo território, confundindo o cliente, consumidor. Isto é, existe todo um complexo de investimentos e de técnicas de marketing e de colocação dos resultados pretendidos, nos quais o concorrente desleal indevidamente participa do mesmo mercado, numa atividade parasitária e extremamente predatória.

A introdução indevida de concorrente, atinge de frente o sistema, causando danos, que devem ser reparados, sob o aspecto moral e patrimonial.

A ruptura dos princípios da livre e leal concorrência opera-se, na prática, com o uso indevido de criação intelectual, inseridas pelo concorrente em seu aviamento, ou seja, integradas a seu patrimônio incorpóreo, como, por exemplo, figuras, desenhos, nomes de empresas, títulos de estabelecimentos, insígnias, marca de produto, embalagem, rótulo, invenção, modelo de utilidade, e tantas outras manifestações desse nível.

Entretanto, deve ficar bem claro, somente resta caracterizada a concorrência desleal quando o procedimento dirigido a subtrair, em proveito próprio, clientela alheia, for apto ao estabelecimento de confusão, mediante a utilização de nome comercial de outrem, que pode ser igual ou apenas semelhante, ou, ainda, imitação de publicidade, de marca, de figura, desenho industrial que seja objeto de marca comercial, catálogo, ou de qualquer elemento essencial identificador do produtor concorrente.

O que não é o caso destes autos, onde as diferenças entre os produtos são maiores do que as semelhanças, como constatou a perícia técnica. Um tem acionamento hidráulico, o outro, mecânico; um é acoplado na lateral do trator, o outro, na parte traseira; um necessita de uma bomba hidráulica, o outro utilizando a tomada de força do próprio trator, entre outras. A única semelhança, segunda a perícia, é o reservatório de água, insuficiente para gerar confusão entre os clientes de um produto tão específico, a ponto de ser utilizado principalmente pelo serviço público, mediante indispensável processo licitatório para a contratação.

De sorte que se trata, no caso, de concorrência, com certeza, mas não desleal, porque impossível de causar confusão na clientela. Não se imagina que alguém possa adquirir um produto ou serviço na área pensando estar adquirido outro produto ou serviço de empresa diversa.

Por derradeira, uma consulta ao sistema de busca da **internet** revela a existência de inúmeras outras empresas fabricantes de equipamentos similares, com a mesma utilidade, seja, **capinadeira** urbana, acopladas a caminhões, camionetes, a reboques, com tração própria e até com tração humana.

Daí a improcedência da ação proclamada no MM. Juízo de origem.

No que diz respeito à fixação da verba honorária, objeto da inconformidade manifestada no primeiro apelo, manifestado por THERMEC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., tenho que assiste razão à parte ora recorrente.

Trata-se de causa que tramita há mais de quatro longos anos, com intensa disputa judicial, acompanhada de perícias, consulta a instituições de proteção industrial, mediante trabalho profissional zeloso, qualificadíssimo e especializado, suficiente para justificar o arbitramento dos honorários em patamar bem menos modesto do que aquele adotado pela douta sentença ora apelada.

No caso vertente, o tempo de tramitação do processo, a importância econômica da causa, a intervenção de peritos, com a formulação de laudos complexos na área de engenharia mecânica e exame da legislação pertinente, conduzem à fixação dos honorários com base do art. 20, § 4º, do CPC, e, adotados os parâmetros alinhados no § 3º do referido dispositivo legal, em R\$ 24.000,00 (quarenta e oito mil reais), quantia que remunera condignamente o profissional pela dedicação e trabalho produzido, e se coaduna com a importância econômica da pretensão de direito material deduzida em juízo.

Razão pela qual estou negando provimento ao segundo apelo, manejado por W.K. BORGES & CIA. LTDA., mantendo a v. sentença ora apelada, quanto ao mérito, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e, finalmente, provendo o primeiro, aforado por THERMEC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., para o fim de aumentar a verba honorária para R\$ 24.000,00, atento aos critérios legais.

E é o voto.

Des. Ricardo Raupp Ruschel - De acordo.

Dr. Victor Luiz Barcellos Lima - De acordo.

DES. OTÁVIO AUGUSTO DE FREITAS BARCELLOS - Presidente - Apelação Cível nº 70009084583, Comarca de Porto Alegre:

"DERAM PROVIMENTO AO SEGUNDO APELO E NEGARAM AO PRIMEIRO. UNÂNIME."

Julgador de 1º Grau: JORGE ALBERTO VESCIA CORSSAC

lp