

Número do processo: 70011644622

Comarca: Comarca de Caxias do Sul

Data de Julgamento: 23-03-2006

Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM PRECEITO COMINATÓRIO DE CESSAÇÃO DA prática de ato incriminado com pedidos de antecipação de tutela e de indenização por perdas e danos. alegação de idêntico método construtivo entre o invento intitulado 'aquecedor individual a vapor' e o modelo de utilidade DENOMINADO DE 'Disposição Construtiva em Recipiente para Aquecimento de Alimentos' (Prontinha). INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE PATENTEÁVEIS À LUZ DO CONTIDO NOS ARTS. 8º E 9º DA LEI Nº 9.279/96. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO ATESTANDO QUE O INVENTO DOS AUTORES SE CONFIGURA NO ESTADO DA TÉCNICA, HAJA VISTA A PRÉ-EXISTÊNCIA DE PATENTES INVENTIVAS BRASILEIRAS E ESTRANGEIRAS. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA COM TRADUÇÃO OFICIAL JURAMENTADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LPI. APLICAÇÃO DO ACORDO TRIPS NO BRASIL. NO CASO CONCRETO, O MÉTODO CONSTRUTIVO UTILIZADO EM AMBOS OS PRODUTOS NÃO SE CONSTITUI EM INOVAÇÃO OU DISPOSIÇÃO NOVA CAPAZ DE ALBERGAR DIREITO DE PRIORIDADE. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA NOVIDADE ABSOLUTA NA SEARA DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DE CONTRAFAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA NO PROCEDER DA RÉ. NÃO-CONFIGURAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. DIREITO VIOLADO NÃO DEMONSTRADO. ENTENDIMENTO ESCORADO EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 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

Décima Terceira Câmara
Cível

Nº 70011644622

Comarca de Caxias do Sul

IZUMI INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.,

APELANTE;

ROBERTO ATSUSCHI YAMAMOTO,

APELANTE;

MALTA INDÚSTRIA DE UTILIDADES

APELADO.

DOMÉSTICAS LTDA.,

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 à apelação.**

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, 23 de março de 2006.

DESA. ANGELA TEREZINHA DE OLIVEIRA BRITO,

Relatora.

RELATÓRIO

Desa. Angela Terezinha de Oliveira Brito (RELATORA)

IZUMI INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA e ROBERTO ATSHSCHI YAMAMOTO ajuizaram a ação ordinária com preceito cominatório de cessação da prática de ato incriminado com pedidos de antecipação de tutela e de indenização por perdas e danos contra MALTA INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA.

Os autores aduziram que o invento denominado de 'aquecedor individual a vapor' é de titularidade de Roberto, o qual obteve a patente de invenção junto ao INPI, merecendo a carta patente expedida em 24.11.98, sob o nº PI 9201421-6, cujo produto possui basicamente a finalidade de promover o aquecimento de refeições acondicionadas em recipientes providos de lâminas elétricas e água depositada em seu interior com conexão para tomada elétrica convencional (fls.38-49). Sustentaram que a ré passou a fabricar e comercializar aquecedores de alimentos denominados de '**prontinha**' com as mesmas características e essência construtiva ao seu invento patenteado. Alegaram que a ré fabrica produto com visual diferente ao objeto da patente dos autores, mas emprega idêntico método construtivo, razão pela qual sustentam configurado crime de violação de patente (art. 183 da LPI), assim como prática de concorrência desleal (art. 195 da LPI). Postularam a antecipação de tutela visando à cessação da violação da patente, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento. Pleitearam a procedência da ação para o fim de condenar a ré a cessar toda e qualquer fabricação, comercialização e distribuição do referido produto, bem como a divulgação por qualquer meio e destruição dos produtos contrafeitos. Finalmente requereram indenização a ser apurada por perícia contábil, pelo critério de arbitramento.

À fl.56 sobreveio à decisão indeferindo o pedido de tutela.

MALTA INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA contestou aduzindo a preliminar de ilegitimidade ativa e a impossibilidade jurídica por ser titular do registro de desenho industrial DI nº 600.252.1-2 que se refere a uma configuração em recipiente para aquecimento de alimentos denominado de '**prontinha**', obtido junto ao INPI e que possui validade até 31.08.2010. Noticiou ainda que efetuou o depósito do pedido de privilégio do modelo de utilidade protocolado sob o nº 800.1980-3, sob o título 'Disposição Construtiva em Recipiente para Aquecimento de Alimentos' que se encontra em regular tramitação no INPI. Aduziu que a pretensão dos autores visa proteger o sistema de aquecimento de alimentos por 'eletrólise', quando este sistema já era muito conhecido no mercado por meio de diversas patentes no País e no exterior, sendo que as demais características dos produtos são diferentes. Argumentou que a patente de invenção do autor não preenchia o requisito da novidade porque já se encontrava no estado da técnica, como revelado através das inúmeras patentes registradas no INPI e comprovadas nos autos, protestando pela apresentação posterior das respectivas traduções juramentadas em relação as patentes

estrangeiras. Requereu a nulidade da patente do autor como defesa e refutou o pedido indenizatório. Por fim, postulou a realização de prova técnica pericial e a improcedência da demanda.

Houve réplica (fls.306-310). Designada audiência (fl.315) a demandada juntou as traduções juramentadas de fls.318-520, tendo os autores se manifestado as fls.521-523.

Às fls.524 foi deferida a realização de prova técnica, com apresentação de quesitos pelas partes. O laudo pericial foi acostado as fls.561-582, bem como os pareceres dos assistentes técnicos das partes (fls.597-663).

A seguir foi lançada a sentença de fls. 694-700 julgando improcedentes os pedidos, atribuindo aos autores o pagamento das custas processuais e verba honorária fixada em 15% sobre o valor da causa.

A demandada interpôs embargos declaratórios (fls.701-702), os quais foram acolhidos em parte para declarar que a sucumbência abrange o reembolso dos honorários periciais.

A autora apela postulando a reforma da sentença (fls.706-719). Em suas razões recursais reprimis os argumentos da inicial, ressaltando que a invenção do segundo autor permitiu a criação de um objeto que não existia, ou seja, um aquecedor individual de refeições por meio de vapor e com desligamento automático. Sustenta que os produtos existentes no mercado antes da sua invenção eram aquecedores coletivos de refeições por meio de imersão dos recipientes na água (marmitas), aquecidos em 'banho maria' e sem dispor de desligamento automático. Argumentou que a apelada produziu idêntico método construtivo e que os paradigmas trazidos não servem para desqualificar o seu invento, haja vista que não se enquadra no estado da técnica por conferir novidade absoluta. Finalmente, entendeu errônea a conclusão do laudo pericial e, por fim, sustentou o equívoco da decisão que reconheceu a ineficácia e a nulidade da patente de invenção.

As contra-razões foram colacionadas as fls.723-741.

É o relatório.

VOTOS

Desa. Angela Terezinha de Oliveira Brito (RELATORA)

Dos elementos probatórios contidos nos autos, observo que a pretensão dos recorrentes objetiva, basicamente, cessar toda e qualquer fabricação, comercialização e distribuição do produto denominado '**prontinha**', que se constitui no aquecedor de alimentos produzido pela recorrida, conforme se verifica do catálogo de fl.130, haja vista a alegação de contrafação e concorrência desleal.

Convém, desde logo, situar o exame da questão posta *sub judice*, porque a discussão envolve a patente de invenção sob o título "aquecedor individual a vapor", de titularidade do segundo autor, com registro no INPI sob o nº 920421-6 (fl.38), e, por outro lado, o desenho industrial DI nº 600.2521-6 certificado pelo INPI em 27.03.2001 (fl.86) e o depósito do pedido de patente do modelo de utilidade MU 8001980-3, relativamente ao produto 'Disposição Construtiva em Recipiente para Aquecimento de Alimentos' (**Prontinha**) de titularidade da recorrida (fl.119).

A sustentação dos apelantes se apóia fortemente no argumento de que a apelada

produziu idêntico 'método construtivo' e que o seu invento não se amolda no estado da técnica por conferir novidade absoluta, nos termos da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).

Insta ressaltar, quanto ao ponto, as normas contidas na LPI no que diz com a invenção e o modelo de utilidade patenteáveis, *verbis*:

“Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

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)

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).*

Por conseguinte disciplina a LPI, em seu art. 11 que *“A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica”*. E para a melhor compreensão, restou assim explicitado pelo legislador: *“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.” (§1º do art. 11).*

In casu, a sentença fundamentadamente e com apoio no laudo pericial de fls.561-582 entendeu que *“A técnica de geração de vapor por intermédio de água através de eletrodos é utilizada há muitos anos, para funcionamento de diferentes equipamentos, de destinação*

diversas” (fl.699). Em continuação ao raciocínio empregado, a ilustre julgadora afirmou: “...como visto, não havendo novidade no estado da técnica, torna-se ineficaz ou nula a patente de invenção concedida em infração à lei...” (fl.699).

Neste aspecto cumpre discernir se efetivamente o método construtivo do aquecedor de alimentos ‘Prontinha’ configurou a contrafação alegada em relação ao ‘aquecedor individual a vapor’, haja vista que a forma plástica exterior difere entre os produtos como, aliás, afirmado na inicial a fl.10.

No relatório descritivo da patente de invenção dos apelantes denominado de ‘Aquecedor Individual A Vapor’ (fls.40-44) colhe-se que os objetivos “*reside em prover um aquecedor que não utilize o processo normalmente conhecido como banho Maria e que seja capaz de permitir o aquecimento individual de um recipiente condicionador de alimentos*”, assim como, “*consiste em prover um aquecedor individual a vapor que possa ser empregado em ambientes de escritórios e similares...*” (fl.41) (grifei).

Já o produto intitulado de “Prontinha” (fl.130) acha-se descrito como “Disposição Construtiva em Recipiente para Aquecimento de Alimentos”, cuja patente do modelo de utilidade “*refere-se a um recipiente para aquecimento de alimentos...constituído de um recipiente externo (01) cilíndrico... que possui orifícios (05) arredondados, por onde passam fios elétricos (06)...transmitem energia elétrica para duas placas (10) com orifícios (21), na parte interna do cilindro (04), que aquecem a água aí colocada e na porção inferior do recipiente externo onde há um recipiente interno (11) cilíndrico* (fl.122), consoante os desenhos colacionados as fls.124-127.

Do laudo pericial é possível extrair-se, quando da análise dos quesitos apresentados pelos autores (fls.562-563), que o invento ‘aquecedor individual a vapor’ dentre as suas características inventivas revela que o processo de aquecimento se dá **em virtude da câmara contar com um volume de água previamente depositado, que fecha circuito com as lâminas metálicas**, ou seja, a conexão de um plug a uma tomada elétrica convencional produz o aquecimento das lâminas metálicas mediante o emprego de água como elemento que fecha o circuito elétrico (quesito 5, fl.564). Sendo assim, observo a afirmação no laudo de que o vapor gerado pelo aquecimento no volume de água contido no interior da câmara é transferido para o interior do corpo através de janelas providas na placa posicionada na câmara (quesito 7, fl.564).

O Perito judicial, quando instigado a examinar os produtos, evidenciou no quadro sistemático de fls.565, as características semelhantes dispostas em relação ao recipiente, transferência de vapor, desligamento automático, processo de aquecimento e alimentação elétrica. Por isso, se afigura possível verificar que o modelo construtivo se assemelha entre os produtos denominados de ‘aquecedor individual a vapor’ e ‘prontinha’.

Importa salientar, todavia, que a perícia também percorreu sobre as características de diversas patentes concedidas no exterior, válidas para exame diante da aplicação do acordo Trips no Brasil, promulgado pelo Decreto 1.355 de 30.12.94 e aprovado pelo Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo nº 30, de 15.12.94.

Anoto que a prova trazida foi alvo de tradução oficial juramentada, colacionada ao feito às fls.318-520, possibilitando, assim, o exame da questão sobre o estado da técnica, isto é, se efetivamente já existiam invenções similares no mercado quanto ao aludido modelo construtivo.

Em resposta ao exame das patentes inglesas (fls.570-575), objeto da perícia, o *expert* respondeu, em síntese, que a patente inglesa 1.188.265, cujo depósito do pedido

ocorreu em 22.04.1968 trata de um adaptador para permitir o aquecimento de mamadeiras através do sistema de vapor de água gerado por um vaporizador já existente (quesito 15, fl.571). Em continuação respondeu o perito que o aquecimento daquele produto se dá por meio de água consistente em eletrodos ligados em corrente elétrica. Questionado se já existia o método construtivo de eletrodos para aquecimento de água e geração de vapor para aquecimento, respondeu 'sim' (quesito 17, fl.572).

Do mesmo modo em relação a patente inglesa 1.57.351, cujo pedido foi depositado em 08.09.1977, relativamente a uma frigideira para cozinhar aquecida a vapor (quesito 18, fl.572), o perito judicial respondeu 'sim' ao questionamento no concernente a previsão de eletrodos para aquecimento de água e geração de vapor, localizados abaixo do recipiente com comida a ser aquecida (quesito 20, fl.573). Ainda restou afirmado pelo *expert* que quando o nível de água baixa dá-se a interrupção da corrente elétrica e, conseqüentemente a geração de vapor (quesito 20, item 'c', fl.574).

No que respeita as patentes brasileiras já existentes que também adotaram idêntico método construtivo, porém com finalidades diversas, cumpre ressaltar o exame pericial da patente nº 99526, com pedido depositado no INPI em dezembro de 1957, relativamente ao 'dispositivo aquecedor de mamadeiras' (quesito 24, fl.576), e, ainda, a patente brasileira MU 640.0787, com depósito em 22.05.1984, referente a 'jarra auto-aquecedora' (quesito 28, fl.577).

Mais adiante o perito examinando outras patentes brasileiras, além destas já citadas, respondeu 'sim' ao quesito 39, quando indagado se o método construtivo de aquecimento de água e geração de vapor através de placas paralelas por onde passa corrente elétrica para o aquecimento de recipientes contendo alimentos através de vapor configura estado da técnica.

Como se observa da prova pericial exaustivamente explicitada à luz dos preceitos legais que regem o privilégio de invenções e modelos de utilidade patenteáveis, no caso concreto, a invenção somente poderá ser considerada como '*dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica*' (arts. 13 da Lei nº 9.279/96).

Significa dizer-se que não se admite a justaposição de matérias já conhecidas por não resultar efeito técnico novo ou diferente. Aliás, o preceito contido no art. 9º da LPI não possibilita tergiversação sobre o tema, *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.**"*
(grifei)

Na hipótese presente, o produto intitulado de 'aquecedor individual a vapor' não apresenta disposição nova no que respeita ao método construtivo que envolve o aquecimento por meio de eletrodos imersos em água ligados na rede elétrica convencional.

Por isso, se afigura desarrazoada a argumentação dos apelantes quando pretendem fazer crer que por se tratar de um recipiente para aquecimento de alimento individual, por si só, seria capaz de se diferenciar de um outro produto de método construtivo similar, mas que possui finalidade diversa como os paradigmas examinados pela prova pericial.

Evidentemente que se ressalva o processo inventivo que denota o aquecimento pelo sistema denominado de banho Maria.

Assim não há falar em erro grosseiro (fl.710), porque todas as outras patentes de invenção examinadas e que utilizam eletrodos para aquecimento de água a vapor em nada diferem do método construtivo do invento do segundo apelante. Reafirma-se que não se desconstitui o estado da técnica apenas porque o produto dos recorrentes tem como finalidade o aquecimento de marmitas, como ventilado a fl.713 do recurso.

Portanto, tenho por conclusivo o laudo pericial de fls.561-582 e, por conseguinte, o acerto da decisão atacada, notadamente quando a julgadora 'a quo' refere que '*nenhuma eficácia pode gerar em relação a terceiros a referida patente, pelo vício de origem na sua concessão...*' (fl.699).

Ausente contrafação, não há ato ilícito e por via de consequência afastado o pedido de indenização por perdas e danos.

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 CONTRAFACAO. CASO EM QUE O OBJETO DO MODELO DE UTILIDADE, ALEM DAS DIFERENCAS EXISTENTES ENTRE AMBOS, SEGUNDO A PERICIA CIVEL, NAO CONSTITUI NOVIDADE NO ESTADO ATUAL DA TECNICA, ENCONTRANDO-SE AO ALCANCE DO PUBLICO. APELO DESPROVIDO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 594182198, SEXTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: CACILDO DE ANDRADE XAVIER, JULGADO EM 07/11/1995)”

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).”

Finalmente cumpre referir que no tocante à pretensão deduzida na inicial, não se pode olvidar a inconfundibilidade da ação de contrafação e do pleito 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).

Assim não basta a titularidade da patente de invenção para que se possa demandar pleito visando à proibição de outra empresa utilizar-se de modelo de utilidade 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, os apelantes se põem 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 produtos contrafeitos, como no caso concreto, visando apenas o alcance econômico da atividade privada.

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**, restando mantidos os ônus sucumbenciais fixados no *decisum*.

É o voto.

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

Des. Carlos Alberto Etcheverry

Acompanho a eminente relatora.

DES. BRENO PEREIRA DA COSTA VASCONCELLOS - Presidente - Apelação Cível nº 70011644622, Comarca de Caxias do Sul: "NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: ZENAIDE POZENATO MENEGAT