

Número do processo: 70012443073
Comarca: Comarca de Santa Rosa
Data de Julgamento: 26-01-2006
Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira

apelação cível. direito privado não especificado. ação de contrafação. modelo de utilidade. alegação de domínio público.

1. Considerando o conteúdo da Carta Patente emitida em favor do demandante e a fabricação e comercialização de equipamento semelhante pela ré, restou demonstrada a existência de contrafação no caso em tela.

2. A proteção legal da patente não recai sobre a plantadeira de tração animal, mas sim sobre o Modelo de Utilidade depositado pelos demandantes no INPI, consistente em um sistema flexível para a distribuição de adubo e sementes acoplado às tradicionais plantadeiras de tração animal, estas sim de domínio público.

3. Pendente o julgamento de recurso, estão suspensos os efeitos da decisão proferida na Justiça Federal, que envolve o ato administrativo que concedeu o Modelo de Utilidade objeto do caso dos autos.

Apelo desprovido.

Apelação Cível	Décima Segunda Câmara Cível
Nº 70012443073	Comarca de Santa Rosa
METALÚRGICA SILVA E PATIES LTDA.	APELANTE
PRADEMIR ANTÔNIO WERNER	APELADO
WERNER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.	APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **Desa. Naele Ochoa Piazzeta (Presidente)** e **Dr. Marcelo César Müller**.

Porto Alegre, 26 de janeiro de 2006.

DESEMBARGADOR DÁLVIO LEITE DIAS TEIXEIRA,

Relator.

RELATÓRIO

Desembargador Dálvio Leite Dias Teixeira (RELATOR)

PRADEMIR ANTÔNIO WERNER e WERNER IMPLEMENTOS AGRÍCOLA LTDA. ajuizaram ação de contrafação, cumulada com pedido de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais contra **METALÚRGICA SILVA E PATIES LTDA.**

Na inicial, narraram que o autor Prademir desenvolveu um conjunto flexível, visando dar maior **utilidade** às plantadeiras de tração animal, sendo detentor da patente nº MU7701733-1, tendo assim exclusividade e fabricação do mencionado equipamento em todo território nacional, nos termos da Lei nº 9.279/96. Alegaram que a demandada copiou o conjunto flexível, utilizando-o indevidamente nas máquinas que comercializa. Requereram: a) em antecipação de tutela, a proibição de fabricação das plantadeiras, bem como sua comercialização, sob pena de multa diária; b) a busca e apreensão dos equipamentos existentes; c) a condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais, consistentes nas perdas e danos e nos lucros cessantes, e danos morais. Juntou documentos (fls. 19/42).

Em decisão das fls. 46/48, foi indeferido o pedido antecipatório.

Citada, a ré apresentou contestação. Insurgiu-se contra a pretensão declinada na petição inicial, argumentando que o sistema de fabricação das plantadeiras com tração animal é de domínio público, existente no mercado há vários anos. Disse que a máquina produzida não contém as mesmas características da máquina de propriedade dos autores. Mencionou que vários fabricantes adotam a mesma técnica. Aduziu a inexistência de danos materiais bem como de danos morais. Juntou documentos (fls. 74/117).

Contra a decisão das fls. 46/48, os demandantes interpuseram agravo de instrumento (fls. 118/137), ao qual foi negado seguimento, por decisão monocrática do Dr. Victor Luiz Barcellos Lima (fls. 157/159).

Os autores apresentaram réplica às fls. 140/145.

Durante a instrução, foi realizada perícia técnica nas máquinas produzidas por ambas as partes (fls. 175/188). Em audiência, foi ouvido o preposto da ré (fl. 278), foram inquiridas duas testemunhas (fls. 279/280) e foi adotada prova emprestada de outro feito, com a concordância das partes (fls. 281/286).

Os litigantes apresentaram memoriais (fls. 289/300 e 301/305).

Sobreveio sentença, no sentido da procedência dos pedidos da inicial (fls. 311/340). Segue a transcrição do dispositivo:

“ISSO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação ordinária de contrafação c/c com indenização por danos emergentes, lucros cessantes e dano moral ajuizada por PRADEMIR ANTÔNIO WERNER E OUTRO contra METALÚRGICA SILVA E PATIES LTDA, para:

*a) determinar que a ré se abstenha de fabricar e comercializar o **modelo de utilidade** patenteado pelo autor (MU 7701733-1, ou seja, o conjunto flexível de distribuição de sementes e adubo, permitindo o*

plântio adequado independentemente das condições de relevo do solo, sob pena de multa diária de R\$ 2.000,00;

*b) condenar a requerida a pagar, a título de indenização, por violação ao privilégio relativo ao **modelo de utilidade** acima mencionado, importância a ser apurada em liquidação por arbitramento, a contar de 11/05/1999, pelo critério mais favorável ao apelante, dentre os enumerados pelo art. 210, da Lei 9.279/96; e,*

c) para condenar a requerida a pagar cinquenta salários mínimos, a título de dano moral, a serem pagos em parcela única.

Condeno o requerido no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da condenação (danos morais e materiais), forte no que dispõe o artigo 20, § 3º, Código de Processo Civil.”

Opostos embargos de declaração pela demandada (fls. 342/349), os mesmos foram desacolhidos (fls. 350/352).

A ré interpôs recurso de apelação, pretendendo a reforma da sentença no sentido da improcedência dos pedidos da inicial. Em suas razões, alegou, em síntese, que: a) os apelados não detêm exclusividade para a fabricação de plantadeira de tração animal, tendo em vista que este sistema de plantio já vem sendo utilizado, há muito, por terceiros, sendo de domínio público; b) nos autos do processo nº 2002.51.01.511129-0, que tramitou perante a 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro, restou declarado nulo o ato administrativo que concedeu a patente do **modelo de utilidade** nº MU7701733-1 aos demandantes, o que significa dizer que estes não são mais detentores da carta patente que embasa a presente demanda.

Preparado o recurso e com as contra-razões, subiram os autos a esta Corte e vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTOS

Desembargador Dálvio Leite Dias Teixeira (RELATOR)

Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou a ora apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e determinou que a mesma se abstinisse de comercializar o **modelo de utilidade** patenteado pelo autor, sob pena de pagamento de multa diária.

Inicialmente, ressalto que o recurso apresenta, em síntese, dois fundamentos para a reforma da decisão: a alegação de domínio público da plantadeira e a existência de decisão judicial proferida pela Justiça Federal. Não houve impugnação específica quanto às verbas a que a recorrente foi condenada.

Dessa forma, passo a analisar a matéria devolvida a esta Corte nos tópicos a seguir.

1. DA ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO.

O recorrente aduziu que os apelados não detêm exclusividade para a fabricação de

plantadeira de tração animal, tendo em vista que este sistema de plantio já vem sendo utilizado, há muito, por terceiros, sendo de domínio público.

Não lhe assiste razão.

Isso porque a proteção legal da patente não recai sobre a plantadeira de tração animal, mas sim sobre o **Modelo de Utilidade** depositado pelos demandantes no INPI, consistente em um sistema flexível para a distribuição de adubo e sementes acoplado às tradicionais plantadeiras de tração animal, estas sim de domínio público.

A Carta Patente nº MU7701733-1 (fl. 22), emitida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, garante ao demandante Prademir a prioridade e o uso exclusivo do privilégio do **Modelo de Utilidade** denominado “Plantadeira Flexível de Tração Animal”, pelo prazo de quinze anos, contados a partir de 15 de setembro de 1997.

Peço vênia para transcrever trecho do voto da Desembargadora Ângela Terezinha de Oliveira Brito, condutor da maioria nos autos da Apelação Cível nº 70006751424, que bem esclarece essa diferenciação, motivo pelo qual adoto-o como razões de decidir:

*“O ponto fulcral, a meu sentir, refere-se ao **modelo de utilidade** depositado no INPI, sob o número 7701733-1, cuja decisão foi publicada na revista especializada daquele órgão, em 02.01.2001 e que diz respeito ao equipamento denominado de ‘PLANTADEIRA FLEXÍVEL DE TRAÇÃO ANIMAL’(fl.56).*

Não obstante os abalizados fundamentos da eminente Dr^a Relatora, bem assim o seu conhecido labor proficiente, peço venia para discordar quanto ao entendimento sobre a inocorrência de contrafação no caso em tela.

E assim o faço balizando-me na lição do mestre João da Gama Cerqueira (“Tratado de Propriedade Industrial, 2^a ed., vol 1, RT, p.632):

*“O conceito da contrafação dos modelos de **utilidade** é o mesmo já exposto em relação às invenções consistentes num produto industrial, devendo-se, porém, ter sempre em vista que o objeto da proteção legal, no caso dos modelos de **utilidade** é o próprio **modelo**, e não a idéia que o inspirou, como se dá no caso das invenções”.*

*Como se vê, a figura da contrafação ocorre em relação ao próprio **modelo de utilidade** e não à idéia utilizada pelo inventor do equipamento, haja vista que apresentou nova disposição técnica que resultou em melhoria funcional, a teor do contido no art. 9º da Lei nº 9.279/96.*

Desse modo, anoto que a questão de maior relevância nos autos diz, pontualmente, à melhoria empregada no equipamento já existente e de domínio público conhecido como plantadeira de tração animal e que o pedido de patente do autor, ora apelante, caracteriza-se pela flexibilidade do conjunto distribuidor de sementes e de adubo.

*No ponto, destaco os termos da reivindicação do depósito do **modelo***

de **utilidade**, assim descrito (fl.27):

“(...) As plantadeiras existentes até o presente momento caracterizam-se por estrutura semelhante, porém não permitindo a flexibilidade do conjunto distribuidor de sementes e adubo, que trabalha sempre em posição fixa em relação ao solo, o que termina por ocasionar um plantio inadequado em virtude de eventuais obstáculos e/ou irregularidades do solo.

Com o intuito de solucionar tal inconveniente desenvolveu-se a presente invenção, implementando-se um conjunto flexível para a distribuição de adubo e sementes que, por suas características, se mantém sempre à mesma distância em relação ao solo, fazendo com que a distribuição de sementes e adubo seja feita de forma regular e uniforme”. (grifei)

Em razão disso, acolho 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. “

*A meu sentir, tanto o relatório descritivo quanto o pedido de depósito do **modelo** de **utilidade** do autor explicitam que se tratava de um invento aplicado sobre as plantadeiras já existentes, mas que se propunha melhorar a eficiência e a produtividade do plantio de sementes e de aplicação de adubo ao solo, mediante o emprego da inovação relativa ao conjunto flexível acoplado à estrutura-base, como se vê da figura colacionada a fl. 31.*

*Sendo assim, [...] entendo que não há falar em estado da técnica, ou, mesmo, de que o **modelo** de **utilidade** do apelante estivesse abrangido pelo domínio público.”*

No laudo técnico realizado no decorrer da instrução do feito (fls. 174/188), no qual houve a análise de duas plantadeiras, uma produzida pelos demandantes e outra pela ré, o perito concluiu que o equipamento produzido por esta é semelhante ao fabricado por aqueles. Segue as conclusões do experto:

*“A Carta Patente Mu (Natureza de **Modelo** de **Utilidade**) Nº 7701733-1, expedida em 30/10/2001 – Ao Titular Prademir Antônio Werner, foi concedida pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), por trazer uma inovação a plantadeira de sementes por tração animal convencional, quer seja, o sistema flexível de distribuição de sementes e adubo, sistema este que é a essência da proteção patentária.*

Ambas plantadeiras em tela possuem a mesma aplicabilidade laboral e funcional, com pequenas modificações construtivas, o que não as diferenciam sob o ponto de vista do estado da técnica.

Diante disso, com base nos aspectos analisados entre os equipamentos, opino que Prademir Antônio Werner apresentou um dispositivo inédito, devidamente patenteado ora utilizado pela requerida.”

Dessa forma, considerando o conteúdo da mencionada Carta Patente e a fabricação e comercialização de equipamento semelhante pela ré, entendo que restou demonstrada a existência de contrafação no caso dos autos, sendo infundada a alegação de que o sistema flexível seria de domínio público.

Apreciando caso análogo ao dos autos, colaciono precedente desta Corte:

*“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. LEI DE PATENTES. **MODELO DE UTILIDADE**. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. [...] Impõe-se, assim, o acolhimento parcial do pedido para o fim de: (a) determinar que a ré se abstenha de fabricar e comercializar o **modelo de utilidade** patenteado pelo autor (MU 7701733-1), ou seja, o conjunto flexível de distribuição de sementes e adubo, permitindo o plantio adequado independentemente das condições de relevo do solo, sob pena de multa diária; visto que incabível a vedação da fabricação de Plantadeira Tração Animal, que além de não ser objeto da reivindicação, também já entrou no estado da técnica; (b) condenar a requerida a pagar, a título de indenização, por violação ao privilégio relativo ao **modelo de utilidade** acima mencionado, importância a ser apurada em liquidação por arbitramento, a contar de 11/05/1999 (data da publicação do pedido de patente - art. 44, da Lei 9.279/96) e pelo critério mais favorável ao requerente-prejudicado, dentre os enumerados pelo art. 210, da Lei 9.279/96; e, (c) para condenar a requerida a reparar o dano moral. Apelação parcialmente provida. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70007200975, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: DES. MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA CANOSA, JULGADO EM 04/05/2004).”*

2. DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL.

A apelante argumentou que os apelados não são mais detentores da carta patente que embasa a presente demanda, tendo em vista que, nos autos do processo nº 2002.51.01.511129-0, que tramitou perante a 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro, restou declarado nulo o ato administrativo que lhes concedeu a patente do **modelo de utilidade** nº MU7701733-1.

Da leitura dos documentos juntados pela recorrente ainda quando da apresentação dos memoriais escritos (fls. 306/310), é possível verificar que a mencionada ação foi ajuizada por IRMÃOS FITARELLI E CIA LTDA contra INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e contra o autor PRADEMIR ANTÔNIO WERNER. Consta na fl. 306, que o pedido foi julgado procedente, no sentido de declarar nulo o ato administrativo que concedeu a patente do **modelo de utilidade** a Prademir

No entanto, na fl. 308 consta que houve a interposição de apelação por parte da autarquia, recurso este recebido no duplo efeito, ainda pendente de julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Assim, como não se trata de decisão com trânsito em julgado e considerando que o recurso foi recebido também no efeito suspensivo, não se pode afirmar a nulidade do ato administrativo, razão pela qual rejeito a argumentação exposta pela apelante quanto a este posto.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, não havendo motivos para a reforma da sentença, nego provimento ao apelo.

Dr. Marcelo César Müller (REVISOR) - De acordo.

Desa. Naele Ochoa Piazzeta (PRESIDENTE) - De acordo.

DESA. NAELE OCHOA PIAZZETA - Presidente - Apelação Cível nº 70012443073, Comarca de Santa Rosa: "NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: INAJA MARTINI BIGOLIN