

Número do processo: 70014724405

Comarca: Bento Gonçalves

Data de Julgamento: 31-08-2006

Relator: Luiz Ary Vessini de Lima

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE.
'DISPOSIÇÃO PROPORCIONAL A BANCADA PARA ROUPAS'.
CARTA PATENTE. INPI. PERÍCIA. contrafação. INOcorrência.**

Situação em que as provas produzidas nos autos indicam que o produto fabricado pela requerida não possui as características patenteadas pela autora.

Proteção técnica do ato inventivo, não da mera aparência.

Prova pericial que concluiu pela inexistência da contrafação.

Redistribuição dos ônus sucumbenciais.

PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO.

Apelação Cível

Nº 70014724405

POLITORNO MOVEIS LTDA

D ITALIA MOVEIS INDUSTRIAL LTDA

Décima Câmara Cível

Comarca de Bento Gonçalves

APELANTE

APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

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

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **Des. Paulo Antônio Kretzmann (Presidente)** e **Des. Paulo Roberto Lessa Franz**.

Porto Alegre, 31 de agosto de 2006.

DES. LUIZ ARY VESSINI DE LIMA,

Relator.

RELATÓRIO

Des. Luiz Ary Vessini de Lima (RELATOR)

D'ITÁLIA MÓVEIS INDUSTRIAL LTDA. ajuizou ação cautelar de vistoria c/c busca e apreensão de produto contrafeito c/c pedido liminar, e ação ordinária cominatória de abstenção de prática de ato ilícito c/c indenização por perdas e danos, em face de

POLITORNO MÓVEIS LTDA., sustentando que é detentora da patente exclusiva de uma mesa de passar roupas que está sendo fabricada e comercializada pela ré, e que, em razão disso, está suportando danos de ordem moral e material.

A sentença, às fls. 279/287 e 585/593, respectivamente, julgou procedentes as ações cautelares, e a ação cominatória, para determinar a busca e apreensão dos móveis produzidos pela ré, e ordenando que esta se abstenha de produzir e comercializar o produto contrafeito e protegido pela patente nº UM 76033821-1, sob pena da multa de R\$ 1.000,00 (um mil reais) por produto produzido ou comercializado, bem como julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a requerida ao pagamento da totalidade do lucro auferido com cada produto contrafeito e comercializado, nos termos do art. 210, II da Lei 9.279/96, e produzido durante o período de validade da patente, a ser apurado em liquidação de sentença por artigos. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos pela demandada, às fls. 595/603, esclarecendo: que foi equivocada a informação constante no relatório, de que a requerida teria tentado subornar o perito; que houve contradição na indicação de que a perícia realizada na cautelar foi desconsiderada, quando a liminar foi parcialmente restabelecida por despacho, e que este laudo foi prejudicado pela apresentação da conclusão técnica acostada ao processo principal, às fls. 337/378, sem a ocorrência de cerceamento de defesa; que a busca e apreensão de bens no estabelecimento comercial da requerida será realizada mediante mandado de busca e apreensão a ser cumprido após o trânsito em julgado, enquanto que na busca e apreensão em poder de terceiros, deverá proceder-se somente em estabelecimentos comerciais, quando não comercializados, mediante prévia indicação da existência destes bens pela parte autora e intervenção do Poder Judiciário e manifestação da parte ré, com o competente mandado de busca e apreensão; que a atualização da multa deve ser pelo IGP-M, e que o período a ser indenizado não pode ser compreendido entre 19/04/05 e 09/08/05.

Em razões de recurso, às fls. 616/667, a demandada disse que a sentença deve ser reformada. Aduz, em preliminar, a ilegitimidade de parte, pois a autora não era a proprietária da patente no momento em que propôs a demanda. No mérito, asseverou que a carta patente que embasou a decisão do juízo “*a quo*” teve o conteúdo alterado, ao retirar o escopo “bancada com tábua de passar roupas”, conforme parecer exarado na cautelar, às fls. 197/198, fato revelado somente após o encerramento do exame pericial. Alegou que está comprovado nos autos que a patente em epígrafe refere-se apenas à proibição de modificações em objeto já existente no mercado, e não à sua comercialização. Postulou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 41 da LPI, e a nulidade da perícia efetivada em sede liminar, já que os quesitos complementares não restaram abrangidos, e as informações consideradas não foram condizentes com a realidade, e que as conclusões partiram de pessoa incapacitada para tal função. Salientou que a titularidade que concedeu os direitos atinentes à proteção do móvel objeto da discussão passou a produzir efeitos após a recorrente iniciar a fabricação desses utensílios, descaracterizando, dessa forma, a obrigação de indenizar. Enfatizou que a busca e apreensão é inaplicável, pois abrange os ganhos obtidos com a venda do produto, não encontra respaldo na Lei 9.279/76, que apenas sanciona situações relacionadas à falsificação de marcas, e ainda prejudica terceiros na condição de consumidores. Aduziu que a indenização, na eventual condenação, deve ser delimitada a partir da concessão do privilégio. Requereu o provimento do apelo.

Em contra-razões, às fls. 676/693, a autora refutou as articulações esposadas no recurso, pugnando pelo seu não-provimento.

Os autos subiram a esta Corte, e foram submetidos à revisão.

É o relatório.

VOTO

Des. Luiz Ary Vessini de Lima (RELATOR)

Colegas! Entendo que a sentença deva ser reformada.

Trata-se de ação em que a autora postulou a indenização por danos morais e perdas e danos, bem como a abstenção da ré na fabricação do produto 'tábua de passar roupas', em virtude da patente do **modelo de utilidade** nº. 7603382-1, que registrou junto ao INPI, ter-lhe sido concedida na data de 11.05.99, retroativa a 06.12.96. Vejamos, pois, os pontos controversos nesta demanda.

Sustenta preliminarmente a apelante que a autora não é parte legítima para promover a demanda, pois a patente só lhe foi transferida após a sentença, em 29 de novembro de 2005. Sem razão, no ponto, a recorrente. É que também em relação aos pressupostos processuais e às condições da ação incide, quando possível, o princípio da sanção dos vícios, sejam eles vícios de forma (dos atos processuais) sejam eles vícios de fundo (vícios do processo, como os pressupostos processuais e as condições da ação).

Acolher a alegação da recorrente importaria na extinção do processo sem resolução do mérito, o que não faz coisa julgada material, permitindo-se a autora a propositura da mesma demanda, com os mesmos fundamentos, ocasionando, sem dúvida, um atraso injustificável na prestação da tutela jurisdicional. Em outras palavras, o processo não deve ser um fim em si mesmo, deve servir para a realização dos direitos materiais, pacificando-se os conflitos com parâmetros de justiça.

Além disso, trata-se de se conceber que os efeitos da concessão da patente retroagem até 06.12.1996, data esta anterior à propositura da demanda.

Afasta-se, assim, a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que o próprio recorrente reconhece que a propriedade da patente pertence, agora, a recorrida.

No mérito, postula a apelante a reforma da decisão, uma vez que inexistente a contrafação. Importa, em sede de apelação, descobrir se esta restou, ou não, caracterizada.

Tratando-se de matéria especializada, propriedade intelectual, nada mais razoável do que se adotar como fundamento decisório o laudo proferido por técnico especializado, a despeito do juiz não estar a ele adstrito (C.P.C., art. 436).

O problema nesses autos é que existem laudos discrepantes.

A sentença recorrida tomou como base a perícia realizada liminarmente na ação cautelar em apenso (fls. 83/85), que concluiu "*que o Produto e / ou Móvel do Réu confere com a cópia colorida (pág. 75 do processo) e se identifica com o propósito do **Modelo de Utilidade** do Autor que se refere a patente UM 7603382-1*". Considerou-se também o laudo pericial produzido no processo principal (fls. 337/371), que concluiu no mesmo sentido.

Em contrapartida, foi deferida outra perícia, nomeado para tal *expert* do próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o qual concluiu diversamente dos anteriores peritos (fls. 528-543).

A questão, como já salientado, é técnica, com o que se afasta a solução do problema

pelo simples olhar de fotografias. O crucial é saber, portanto, qual dos laudos deve ser adotado.

Inicialmente, é de se salientar que a primeira perícia de fls. 337/371 foi realizada por quem não detém competência técnica para tanto (ver decisão de fls. 486), razão pela qual menor valor deve receber.

Há, ainda, os laudos realizados no processo cautelar e o resultante da segunda perícia realizada no processo principal. O primeiro foi elaborado tendo por base o pedido de patente que, ao final, não restou integralmente concedido. A consideração é importante, tendo em vista que é o conteúdo da patente que limita a proteção outorgada ao inventor ou o responsável pelo avanço no **modelo de utilidade**. Além disso, mitigou-se o contraditório, na medida em que não foram oportunizadas a formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico à ré/apelante. Tais constatações não fazem o laudo inválido, mas lhe diminuem o valor, pois, primeiro, baseadas em critério protetivo (patente) diverso do que realmente conferido à autora e, segundo, porque o processo, por sua própria natureza, possui inquestionável caráter dialético, a incidir também na construção do material probatório.

O outro laudo, aquele elaborado por especialista do próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial, foi impugnado duas vezes pela apelada e concluiu que a requerida não realizou contrafação ao fabricar seus produtos. Iniciamos a análise por este laudo.

De qualquer forma, é bom que se reprise, o magistrado não está adstrito a qualquer laudo, devendo examiná-los sempre em conjunto com todo o material probatório trazido aos autos.

Parte o técnico do INPI da premissa correta de que a patente de propriedade da autora recai sobre o **modelo de utilidade** (Lei nº. 9.279, art. 9º e 14º) e não sobre a invenção (Lei nº. 9.279, art. 8167 e 13º). João da Gama Cerqueira conceitua **modelo de utilidade**:

*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 forma¹.*

Fundamental distinguir a proteção outorgada à patente de invenção da patente do **modelo de utilidade**. Essa constatação, por si só, importa em uma observação de monta:

*Os modelos devem achar-se vinculados à função técnica, consistindo em uma forma necessária para que o produto preencha a sua finalidade. O art. 9º exige, portanto, a satisfação de menores requisitos para concessão da patente, assegurando, em contrapartida, um prazo de validade mais reduzido. Embora não expressamente previsto em lei, por sua própria natureza, a abrangência da proteção de uma patente de **modelo de utilidade** deve também ser mais restrita do que aquela de uma patente de invenção, visto que, como regra geral, a amplitude da proteção deve ser proporcional ao grau de inventividade².*

Certo o técnico do INPI ao delimitar, conforme dispõe a legislação vigente (Lei nº. 9.279, art. 41), a extensão da proteção conferida pela patente, pelo teor da reivindicação,

interpretado com base no relatório descritivo do desenho industrial.

Trouxe a baila o Ato Normativo nº. 127/97, então em vigência, a dispor em seu parágrafo único 15.2.1.2.2, alíneas, "d" e "e", o que se segue:

*"d) A reivindicação independente deve, quando necessário, conter entre o título e a expressão 'caracterizado por', um preâmbulo explicitando as características já conhecidas do Estado da Técnica indispensáveis à construção e definição do **modelo**."*

"e) A reivindicação independente deve definir, após a expressão 'caracterizado por', somente a nova forma ou disposição introduzida, contendo todos os elementos que a constituem, bem como seus posicionamentos e interconexões em relação ao conjunto."

Assim, então, o teor da Reivindicação constante na carta patente outorgada à autora (fl. 259):

Reivindicação:

1 - "DISPOSIÇÃO PROPORCIONADA À BANCADA PARA ROUPAS", compreendendo um balcão (1) provido de uma tábua de passar roupa (7), dividido em compartimentos contendo prateleiras (5) e fechados por porta (6), CARACTERIZADO POR dito balcão apresentar num dos compartimentos (2) um aramado (3) tipo de tulha, fixado à face interna da porta (4), sendo, dita tulha, de basculamento no sentido vertical, apresentando ainda, dito balcão (1), na sua parte superior, uma tábua de passar roupas contendo com um cabideiro (8) e um passador (9) para mangas, ombreiras, golas e outros, sendo este passador móvel, dotado com um sistema de encaixe giratório, e que se articula, preferencialmente, sob dita tábua (7), tendo esta, ainda, um suporte removível (10) para descanso do ferro elétrico de passar roupas.

A parte preambular (balcão provido de uma tábua de passar roupa, dividido em compartimentos contendo prateleiras e fechados por porta) já se encontrava absorvida pelo Estado da Técnica, razão pela qual não está protegido pela patente da autora.

O objeto de investigação sobre o móvel fabricado pela requerida é o que se encontra protegido pela patente da autora (balcão apresentar num dos compartimentos (2) um aramado (3) tipo de tulha, fixado à face interna da porta (4), sendo, dita tulha, de basculamento no sentido vertical, apresentando ainda, dito balcão (1), na sua parte superior, uma tábua de passar roupas contendo com um cabideiro (8) e um passador (9) para mangas, ombreiras, golas e outros, sendo este passador móvel, dotado com um sistema de encaixe giratório, e que se articula, preferencialmente, sob dita tábua (7), tendo esta, ainda, um suporte removível (10) para descanso do ferro elétrico de passar roupas). Em outras palavras, é preciso saber se há no produto fabricado pela ré as características protegidas pela patente de propriedade da autora.

Nesse sentido, o laudo pericial existente no processo cautelar (fls. 83/85) não ajuda muito. Diz:

*"Estes peritos entendem que deve-se à identificação do produto do Autor ao produto do Réu a conotabilidade de propósito com aspectos referenciais para Modelos de **Utilidade** onde consideramos e registramos:*

- Aspecto Visual do produto do Réu que se identifica com a do Autor.
- Aspecto físico do produto do Réu que se identifica com a do Autor.

- *Arranjo divisional do produto do Réu com características idênticas e muito próximas a do Autor.*

- *Elementos e / ou acessórios do produto do Réu com características idênticas e muito próximas a do Autor.*

- *Estrutura da forma muito próximas.*

- *A função e o propósito do móvel do Réu, é de mesma **utilidade.***”

Percebe-se que não há qualquer análise quanto ao que realmente está protegido pela patente da autora. Aliás, os próprios quesitos levantados pela demandante (ver inicial da demanda cautelar, fls. 13/14) já não se identificavam com a proteção que lhe foi outorgada. Isso porque a patente concedida restou alterada do que foi originalmente solicitado como registro de patente ao INPI.

No primeiro laudo realizado no processo principal, aquele que foi elaborado por quem não possui capacidade técnica para tanto (fls. 337-384), são apresentados diversos itens semelhantes (prateleiras auxiliares, tábua de passar, suporte ferro, cabideiro, portas e rodízios) e algumas diferenças existentes no móvel fabricado pela autora (passador auxiliar, tulha, espaço inferior tábua e dois compartimentos) e inexistentes no móvel da requerida (há apenas um compartimento e nenhum dos outros itens).

Neste laudo, que concluiu pela contrafação, verifica-se a ausência, no produto fabricado pela requerida, de certas características protegidas pela patente: dois compartimentos e um aramado tipo tulha, além de inexistir um passador auxiliar e um espaço interior na tábua – que não são descritos especificamente na reivindicação.

Já o laudo apresentado pelo *expert* do Instituto Nacional de Propriedade Industrial afastou a contrafação, pois afirmou que o móvel produzido pela requerida não contém nenhuma das características protegidas pela patente de propriedade da autora. Transcrevo:

“Os dois móveis apresentam bancada fechada por portas frontais de giro em eixo vertical, apresentam compartimentos internos providos de prateleira, e em soluções construtivas distintas, são providos de uma tábua de passar roupas na região superior, compondo um suporte para o ferro de passar.

As distinções marcantes entre os dois referidos móveis se situam na composição de uma haste de cabideiro de perfil quebrado, em forma de “u”, inscrevendo o suporte do ferro de passar em seu perímetro e perfazendo peça única, fixa à lateral superior da bancada pelas extremidades das hastes do cabideiro, conforme ilustração do móvel Politorno ref. 6014/24.

O pedido GB 627.538 descreve um suporte para ferro de passar roupas móvel por articulação em torno da coluna direita de sustentação da tábua e não previu a colocação de um suporte cabideiro.

*Quanto a tábua de passar roupa, esta foi idealizada como elemento retrátil na patente inglesa, contrastando com a construção fixa diretamente à bancada inferior no **modelo** da Politorno.*

Conclui-se, então, pelo fato destes componentes já constarem dos móveis em confronto e tendo em vista o texto da redação reivindicatória da patente em tela, que

antecipa o termo “caracterizado por”, possuir um caráter genérico, justifica-se tecnicamente a sua descrição naquela posição de preâmbulo definidor do Estado de Técnica.

A análise do **modelo** do móvel produzido pela Politorno não constatou as referidas características. Não se observa nele, portas de basculamento em eixo horizontal nem a presença de cestas internas tipo tulha.

Da mesma resposta, a observação do **modelo** do móvel produzido pela Politorno, constatou que este não compõe uma haste cabideiro disposta sob a tábua de passar roupa.

As impressões tiradas pelas ilustrações dos catálogos e relativas ao **modelo** da Politorno em questão, assim como a visita às instalações da fábrica desta empresa e à presença de um exemplar deste móvel, foi observada a ausência do componente passador móvel dotado de um sistema de encaixe giratório. Este referido acessório não consta do processo do móvel em foco.

O móvel da Politorno não apresenta suporte removível para o descanso do ferro elétrico de passar roupas. O **modelo** produzido pela Ré constitui um suporte fixo para descanso do ferro elétrico, integrado a um cabideiro, formando peça única.

Conclui-se, portanto, que o móvel em referência não apresenta um suporte removível para o descanso do ferro elétrico de passar roupas e nem a sua disposição é oposta ao cabideiro e sobreposta à tábua de passar roupas.

De acordo com os preceitos da Lei de Propriedade Industrial, não cabe a afirmação de que o móvel da empresa Politorno reproduz as características contidas na parte caracterizante da redação reivindicatória da patente BRMU 7603382.

Mais uma vez, recorrendo aos ditames da Lei de Propriedade Industrial, vamos nos reportar ao Artigo 41, o qual reza:

‘... a reivindicação independente deve definir, após a expressão “caracterizado por”, somente a nova forma ou disposição introduzida...’

Os aspectos estruturais contidos na parte caracterizante da redação reivindicatória da patente BRMU 7603382 não estão presentes na configuração do móvel produzido pela empresa Politorno e alvo da questão.

Não se configura, portanto, a violação da patente da Autora.

A proteção outorgada pelo INPI objetiva assegurar aquele que deu ao produto uma **utilidade** prática nova e apreciável economicamente por meio de suas pesquisas. Enfim, trata-se de se recompensar quem investiu em aprimoramento do produto, o que é de todo aconselhável, favorecendo-se indiretamente toda a sociedade, que poderá usufruir desta melhoria funcional tão logo o produto seja disponibilizado no mercado. Diz Paulo Roberto Tavares Paes:

*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. Esta questão aplica-se aos*

*Modelos de **Utilidade** como um tipo de proteção extremamente útil, por mais voltada aos inventos nacionais, fenômeno que se registra em todos os países que adotam em sua legislação esta natureza.*³

A legislação brasileira (Lei nº. 9.279, art. 186) incorporou o conceito de equivalência para fins de violação da reivindicação decorrente da patente. Tal conceito – como conceito juridicamente indeterminado que é – se mostra vago. A doutrina, baseando-se na experiência norte-americana e alemã, traz dois critérios para a configuração da equivalência⁴:

O elemento equivalente realiza substancialmente a mesma função, substancialmente da mesma forma e produz substancialmente o mesmo resultado que o elemento expresso na reivindicação, ou

é óbvio para uma pessoa versada na técnica (técnico no assunto) que o mesmo resultado alcançado por meio do elemento como expresso na reivindicação pode ser alcançado por meio do elemento equivalente.

Na interpretação do conceito de equivalência, especialmente quando se tratar de modelos de utilidades – em oposição ao caso de patente de invenção –, é preciso que se tenha cautela, a fim de que não se estenda demasiadamente a reivindicação para além daquilo que representa.

A proteção que assiste à autora reside no **modelo de utilidade** assim descrito: *dito balcão apresentar num dos compartimentos (2) um aramado (3) tipo de tulha, fixado à face interna da porta (4), sendo, dita tulha, de basculamento no sentido vertical, apresentando ainda, dito balcão (1), na sua parte superior, uma tábua de passar roupas contando com um cabideiro (8) e um passador (9) para mangas, ombreiras, golas e outros, sendo este passador móvel, dotado com um sistema de encaixe giratório, e que se articula, preferencialmente, sob dita tábua (7), tendo esta, ainda, um suporte removível (10) para descanso do ferro elétrico de passar roupas.*

No caso, não há no móvel fabricado aramado tipo tulha, fixado à face interna da porta, não há um passador móvel, dotado de um sistema de encaixe giratório, e que se articula, preferencialmente, sob a dita tábua, não há um suporte removível para descanso do ferro de passar roupas. O suporte fixo não tem a mesma melhoria funcional, aliás, é outra.

Há, entretanto, no mesmo objeto um cabideiro, mas que forma uma peça única com o suporte fixo de descanso para o ferro de passar, o que é diferente do que existe no móvel fabricado pela autora, que, como dito, possui um suporte removível e conta com um cabideiro acoplado à tábua de passar roupas. Saliente-se que nos móveis fabricados os referidos cabideiros estão em locais opostos.

Interessa, como referido, proteger as melhorias funcionais, o que se faz tutelando o ato inventivo. Percebe-se que a autora detém a patente de uma melhoria funcional que desenvolveu para certo objeto que fabrica, consistente em *uma tábua de passar roupas contando com um cabideiro* o que, a toda evidência, não corresponde a mesma idéia de um descanso para ferro de passar fixo que serve, ao mesmo tempo, de cabideiro. Sua melhoria é, diga-se de passagem, mais avançada. Aliás, a lógica existente no móvel da autora – que prevê um descanso de ferro de passar removível – é diversa.

Resta saber se o cabideiro existente no móvel fabricado pela requerida é equivalente

ao cabideiro protegido pela patente da autora, pois os demais elementos integrantes da reivindicação decorrente da patente da demandante, sem qualquer dúvida, como vimos, não se encontram presentes no objeto fabricado pela demandada.

Por meio dos critérios de equivalência apresentados acima, chega-se a conclusão de que não há contrafação a ensejar concorrência desleal.

De acordo com o primeiro critério, é inegável que o cabideiro removível, embora possa exercer a mesma função, não a exerce da mesma forma e não produz substancialmente o mesmo resultado que um cabideiro não removível, pois permite, por sua natureza móvel, manobras impensáveis ao objeto fixo.

Conforme o segundo critério, é preciso que se volte às conclusões do técnico. De qualquer forma, parece sem dúvida que o cabideiro fixo não alcança o mesmo resultado que o cabideiro removível, embora possam exercer a mesma função.

Em qualquer dos critérios, o que importa ressaltar é justamente o ato inventivo (cabideiro móvel) desenvolvido pela autora, ato que não foi contrafeito pela requerida (em seu móvel, o cabideiro é fixo). Foi este ato inventivo (cabideiro móvel) que recebeu a proteção, pois foi ele que avançou no estado da técnica.

Vejam-se as fotografias juntadas aos autos principais (fls. 346/347) em que estão os móveis produzidos pelas partes. Indiscutível sua semelhança visual. Mas não é isso, no caso, o que importa para fins de contrafação, ainda que pertençam ao mesmo segmento mercadológico.

Evidente que os consumidores devem ser protegidos, por isso veda-se a concorrência desleal. Sem dúvida, é preciso resguardar também os direitos de quem investe em tecnologia, mas não a qualquer custo. A Constituição Federal relativizou o direito de propriedade, impondo a ele uma função social (C.F., art. 5º, XXIII e 170, III). Assegurou, também, o direito a livre iniciativa e a livre concorrência (C.F., art. 170, IV e 173, § 4º)⁵.

No caso concreto, como visto, o móvel fabricado pela requerida não possui as características protegidas pela patente da autora. Inexistentes, portanto, a contrafação e a concorrência desleal. Vejam-se estes precedentes:

*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 Nº 70011644622, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 23/03/2006).

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 Nº 70009084583, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 30/03/2005).

Neste sentido, é de se dar provimento ao apelo para reformar a sentença Assim sendo, a autora resta condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fulcro no § 4º do art. 20 do CPC, tendo em vista a complexidade da causa, o zelo do profissional e o resultado obtido para seu cliente.

Destarte, manifesto-me pelo PROVIMENTO do apelo.

É o voto.

Des. Paulo Roberto Lessa Franz (REVISOR) - De acordo.

Des. Paulo Antônio Kretzmann (PRESIDENTE) - De acordo.

DES. PAULO ANTÔNIO KRETZMANN - Presidente - Apelação Cível nº 70014724405, Comarca de Bento Gonçalves: "REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: LUIS GUSTAVO ZANELLA PICCININ

¹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, vol. I, p. 591-592.

² IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à lei de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 23.

³ TAVARES PAES, Paulo Roberto. *Propriedade Industrial*. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 36.

⁴ Ver IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à lei de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 363.

⁵ Ver MONTEIRO, Renata Pozzato Carneiro. *A função Social da Propriedade na Constituição da República de 1988 e a Propriedade Industrial*. In Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, nº. 69, março-abril, 2004, p. 23-30.