

Número do processo: 70015572167
Comarca: Comarca de Bento Gonçalves
Data de Julgamento: 20-04-2007
Relator: Judith dos Santos Mottecy

EMBARGOS INFRINGENTES. CONTRAFAÇÃO. MODELO DE UTILIDADE. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CONEXA COM AÇÃO CAUTELAR DE VISTORIA E BUSCA E APREENSÃO. Comprovada, por perícia, a reprodução das principais características de **modelo** de **utilidade** protegido por patente, impende a procedência de ação cominatória cumulada com indenização por perdas e danos, bem como da ação cautelar de vistoria e busca e apreensão.

EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS, POR MAIORIA.

Embargos Infringentes
Nº 70015572167
D'ITÁLIA MÓVEIS LTDA.,
TUMOL MÓVEIS LTDA.,

Sétimo Grupo Cível
Comarca de Bento Gonçalves
EMBARGANTE;
EMBARGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes do Sétimo Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, em acolher os embargos infringentes, vencidos os Desembargadores Carlos Alberto Etcheverry e Lúcia de Castro Boller, que os desacolhiam.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores **Desembargadores Sejalmo Sebastião de Paula Nery (Presidente), Lúcia de Castro Boller, Breno Pereira da Costa Vasconcellos, Carlos Alberto Etcheverry, Isabel de Borba Lucas e ANGELA TEREZINHA DE OLIVEIRA BRITO.**

Porto Alegre, 20 de abril de 2007.

DES.^a JUDITH DOS SANTOS MOTTECY,

Relatora.

RELATÓRIO

Des.^a Judith dos Santos Mottecy (RELATORA)

Trata-se de Embargos Infringentes opostos por **D'ITÁLIA MÓVEIS LTDA.** em face de Acórdão proferido na Apelação Cível nº 70012441101, da 13ª Câmara Cível, referente à ação cominatória de abstenção de prática de ato, cumulada com indenização por perdas e

danos, movida em face de **TUMOL MÓVEIS LTDA.**

Discute-se, na presente lide, se houve ou não contrafação de um bem móvel (mesa de passar roupas).

A sentença (fls. 212/217) julgou procedente a ação para condenar a demandada a se abster de produzir o produto objeto da lide, sob pena multa de R\$ 1.000,00, por produto fabricado, atualizados a partir da sentença.

Julgou, ainda, parcialmente procedente o pleito indenizatório para condenar a embargada a pagar à autora a totalidade do lucro auferido com cada móvel fabricado, com base no artigo 210, II, da Lei 9.279/96. Os honorários advocatícios foram fixados em R\$ 10.000,00 ao patrono da parte demandante.

Interposta apelação pela parte ré, o MM. Desembargador Breno Pereira da Costa Vasconcellos, relator, reconheceu a contrafação do móvel face à semelhança com o fabricado pela ré e protegido por patente à fábrica autora, mantendo, por tais fundamentos, as condenações estabelecidas pelo juízo *a quo*.

Divergiu do E. Relator o MM. Des. Carlos Alberto Etcheverry, acompanhado pela MM. Desa. Lúcia de Castro Boller, os quais deram provimento ao recurso para julgar improcedente a demanda. Isso porque, conforme informado pelo INPI (documentos de fls. 112/117), o móvel com tábua de passar roupas, similar ao discutido nos autos, seria de domínio público desde 1948 e as partes teriam apenas acoplado componentes ao bem, aos quais não há como pretender proteção.

Interpostos embargos infringentes pela parte apelada, esta, em suas razões (fls. 290/294), argúi que o laudo pericial (fls. 89/93 dos autos em apenso) reconheceu expressamente a contrafação do produto. Alega que é da natureza dos modelos de **utilidade** o aprimoramento de determinado conjunto e, portanto, há que se analisar o todo e não só as inovações mais significativas. Assevera que o voto majoritário fere a garantia constitucional do art. 5º, XXIX, da Carta Magna, conferida às criações industriais. Aduz o direito de haver perdas e danos decorrentes da contrafação, com fulcro no art. 209 da Lei 9.279/96. Afirma que o voto vencedor deixou de se manifestar sobre a semelhança dos produtos, o que gera confusão entre os consumidores. Por fim, pede provimento ao recurso para manter o voto vencido.

Em contra-razões, às fls. 298/305, a embargada alega, em síntese, que a contrafação não se caracteriza tão-somente pela comparação visual dos móveis, visto que para isso se faz mister haver violação de patente (art. 41 da Lei 9.279/96). Argúi que a patente pode proteger as modificações introduzidas ao objeto, e não o objeto em si, que é de domínio público e que o exame pericial fora feito com base no pedido de patente e não na carta patente, eivado, portanto, de vícios. No mais, refuta as alegações da parte adversa, postulando a manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTOS

Des.^a Judith dos Santos Mottecy (RELATORA)

Tramitou regularmente a ação, sendo o objeto de análise dos presentes embargos infringentes a ocorrência de contrafação na produção e comércio pela parte ré de uma tábua de passar roupas.

Merecem provimento os presentes embargos infringentes.

Consoante o art. 9º da Lei 9.279/96, “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”.

Ao autor de tal **modelo de utilidade** é assegurada a proteção da propriedade, nos termos do art. 6º da referida lei.

Às fls. 181/187 dos autos da ação principal está a Carta Patente M.U. 7603382-1 conferida a D'Itália Indústria de Móveis Ltda. tendo como data de depósito 06/12/1996 e de publicação do pedido em 01/9/1998. A Carta Patente foi expedida em 10/8/1999.

Como se pode verificar, às fls. 182/187, como parte integrante da referida patente, consta descrição minuciosa e um desenho (fl. 186) do **Modelo de Utilidade** da embargante.

Desse modo, deve ser protegido o direito de propriedade da embargante sobre o **modelo de utilidade** descrito na patente das fls. 181/187, a partir da data do depósito (06/12/1996), momento em que inicia a contagem do prazo de 15 anos da vigência da patente de **modelo de utilidade**, conforme previsto no art. 40 da Lei 9279/96.

Contudo, para que se dê provimento aos presentes embargos infringentes faz-se mister, ainda, a ocorrência de violação do direito de patente da embargante.

Tal requisito também se faz presente. Como consta na perícia realizada às fls. 89/92, os *Experts* concluíram que o produto da ré (ora embargada) se identifica com o propósito do **Modelo de Utilidade** a que se refere a patente M.U. 7603382-1.

Vale ressaltar que não se faz necessário tratar-se de cópia idêntica, sendo suficiente que haja a reprodução das características protegidas pela patente. Nesse sentido:

*“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE **MODELO DE UTILIDADE. CONTRAFAÇÃO** COMPROVADA. AGRAVO RETIDO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A recorrente não forneceu nenhum elemento relevante capaz de ensejar a realização de nova prova pericial. É importante lembrar que não cabe ao perito emitir juízo de valoração sobre o mérito da controvérsia, analisando os argumentos trazidos pela parte em ação de nulidade de patente proposta contra o INPI ou afirmar a regularidade ou não de processo administrativo que concedeu a patente. 2. Inexiste argumento pertinente para realização de nova perícia, sendo que o simples fato de a conclusão do laudo ter sido desfavorável à apelante não pode servir de justificativa para a produção de nova prova. 3. O INPI, que é o órgão responsável pela concessão do privilégio mediante o registro da carta de patente, se pronunciou em definitivo afirmando que a patente da autora é válida. 4. As provas colhidas neste processo evidenciam à saciedade a ocorrência de **contrafação** na plena vigência da patente MU nº 7202221-3, sendo importante salientar que **o relevante para caracterização da violação do direito da autora não é o simples fato de os produtos serem idênticos em sua forma ou não, mas a existência de efetiva reprodução das características que a patente protege.** 5. A suposta irregularidade*

no processo administrativo de concessão de patente alegada pela apelante não vai além de um mero erro formal que foi retificado pela apelada. Aliás, se o INPI ratificou a validade da patente é porque ela foi concebida em atenção às normas administrativas pertinentes. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70002344455, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 11/10/2005)

In casu, houve, comprovadamente, cópia das principais características do **modelo de utilidade** da embargante, como a utilização de um balcão como base da tábua de passar roupas, contendo um compartimento aramado (para a colocação de roupas) fixado à face interna da porta e um cabideiro.

É irrelevante para afastar a condenação da parte embargada a não-reprodução de alguns dos itens do **modelo de utilidade**, bastando a cópia das principais características, resumidamente descritas à fl. 185, para fundamentar o julgamento de procedência da ação.

Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos infringentes. Restabeleço, conseqüentemente, os ônus sucumbencias fixados na sentença.

É o voto.

Des. Sejalmo Sebastião de Paula Nery (PRESIDENTE E REVISOR) – De acordo com a Relatora.

Des. Carlos Alberto Etcheverry – Mantenho o meu voto proferido na origem. Desacolho os embargos.

Des. Breno Pereira da Costa Vasconcellos – Acompanho a Relatora no caso concreto.

Des.^a Lúcia de Castro Boller – Acompanho o Desembargador Carlos Alberto Etcheverry.

Des.^a Isabel de Borba Lucas – De acordo com a Relatora.

Des.^a angela terezinha de oliveira brito – De acordo com a Relatora.

sr. presidente (DES. SEJALMO SEBASTIÃO DE PAULA NERY) – Embargos infringentes nº 70015572167, de Bento Gonçalves – “POR MAIORIA, acolheram os embargos INFRINGENTES, VENCIDOS OS DESEMBARGADORES CARLOS ALBERTO ETCHEVERRY E LÚCIA DE CASTRO BOLLER, QUE OS DESACOLHIAM.”

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