



IHMN
Nº 70026399196
2008/CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE PATENTE DE INVENÇÃO. CONTRAFAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. LEI Nº 9.279/96. DANO MATERIAL. LIQUIDAÇÃO. PARÂMETROS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Afastada a alegação de não conhecimento do apelo dos réus. Inocorrência de ofensa ao art. 514, II, CPC. Os réus declinaram, em suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito que entenderam suficientes à reforma do *decisum a quo*, não tendo feito mera remissão aos argumentos anteriormente esposados.

2. Pedidos de abstenção da prática de ato ilícito e de condenação ao pagamento de indenização fundamentados em alegada violação, por parte dos réus, da patente PI 9801251-7, titulada pelo autor desde 1998. A prova dos autos é inequívoca no sentido de que os réus produzem e comercializam válvula magnética recuperadora de vapores e gases idêntica à patenteada pelos demandantes, sem autorização. Contrafação configurada.

3. Tese dos réus de que seu direito à produção e comercialização da dita válvula estaria assegurado pelo requerimento de patente PI 0404057-0, depositado em 13.09.2004 junto ao INPI e até o presente momento não impugnado. Sem razão. Se o julgador *a quo* privilegiou a patente do autor em detrimento do pedido de patente dos réus, o fez com grande acerto. Confronto de mera expectativa de direito dos réus e direito reconhecido e confirmado titulado pelos autores, sendo que aquele jamais prevalece sobre este.

4. Considerando que a concessão de patente de invenção é um dos meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial (artigo 2º, I da Lei nº 9.279/96); que a patente confere ao seu titular 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 (art. 42, I) e que ao titular da patente é assegurado o direito a obter indenização pela exploração indevida de seu objeto (art. 44), merece prosperar o pedido de indenização.

5. Evidenciados os prejuízos decorrentes da prática de contrafação e concorrência desleal pela parte ré, sua apuração e quantificação dependem



IHMN
Nº 70026399196
2008/CÍVEL

de fase de liquidação de sentença. A Lei nº 9.279/96, em seus arts. 208 a 210, estabelece os critérios de aferição dos danos emergentes e lucros cessantes decorrentes de contrafação, determinando, como princípios ordenadores, o retorno ao *status quo ante* e a adoção do critério mais favorável ao prejudicado. Critérios de apuração do valor da indenização devem ser escolhidos quando da liquidação, obedecido o art. 210 da Lei nº 9.279/96.

6. Inocorrente a litigância de má-fé, porquanto não configurada qualquer das condutas tipificadas no art. 17 do CPC.

DESPROVIDO O APELO DOS RÉUS. PROVIDO O APELO DOS AUTORES. UNÂNIME.

APELAÇÃO CÍVEL

NONA CÂMARA CÍVEL

Nº 70026399196

COMARCA DE PORTO ALEGRE

MIGUEL GREYDE ÁVILA DIAS

APELANTE/APELADO

GET FUEL EQUIPAMENTOS LTDA.

APELANTE/APELADO

NACIONAL EQUIPAMENTOS PARA
POSTOS DE SERVIÇOS LTDA.

APELANTE/APELADO

CLÁUDIO SILVEIRA DA SILVA

APELANTE/APELADO

ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI

APELANTE/APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao apelo dos réus e dar provimento ao apelo dos autores.

Custas na forma da lei.



IHMN
Nº 70026399196
2008/CÍVEL

Participaram do julgamento, além da signatária (Presidente), os eminentes Senhores **DES. ODONE SANGUINÉ E DR. LÉO ROMI PILAU JÚNIOR.**

Porto Alegre, 08 de outubro de 2008.

DES.^a IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA,
Presidente e Relatora.

RELATÓRIO

DES.^a IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA (PRESIDENTE E RELATORA)

Trata-se de apelos interpostos por MIGUEL GREYDE ÁVILA DIAS e GET FUEL EQUIPAMENTOS LTDA., de um lado, e NACIONAL EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SERVIÇOS LTDA., CLÁUDIO SILVEIRA DA SILVA e ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI, de outro, contra sentença (fls. 618/622) que, nos autos da ação ordinária movida por aqueles em desfavor destes, julgou procedentes os pedidos, conforme o seguinte dispositivo:

“EM FACE DO EXPOSTO, com fundamento nos artigos acima referidos, JULGO PROCEDENTE o pedido e, em consequência:

A) DETERMINO que os réus se abstenham de fabricar, comercializar, vender e anunciar a venda, inclusive por meio de internet, bem como abstenham-se da prática ilícita e da violação de patente da propriedade inventiva do autor, denominada “Válvula Magnética Recuperadora de Vapores e Gases” [PI n. 9801251-7], RATIFICANDO a tutela antecipada deferida no início do



IHMN
Nº 70026399196
2008/CÍVEL

litígio, sob pena de multa de R\$ 1.000,00 por transgressão; e

B) CONDENO os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por violação a direito de propriedade industrial e pelo benefício econômico obtido com a venda de produtos originais sem autorização, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Os réus suportarão o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo, atendendo os critérios do art. 20, § 4º, do CPC, em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescendo-se juros legais e correção monetária calculada pelo IGPM das FGV a contar da publicação desta sentença.”.

Os autores opuseram embargos de declaração (fl. 626), que foram acolhidos (fl. 627), no sentido de fixar os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação referida no item “B” do dispositivo, observado o § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil.

Os requerentes MIGUEL GREYDE ÁVILA DIAS e GET FUEL EQUIPAMENTOS LTDA., em suas razões de apelo (fls. 629/635), pugnaram pela majoração da verba indenizatória, tendo em vista que a venda indevida de produtos contrafeitos não restou considerada no *quantum* fixado. Asseveraram que a sentença recorrida desconsiderou os prejuízos decorrentes da infração à patente cometida pelos requeridos. Enfatizaram ser necessário ampliar os critérios de apuração dos danos, observado o art. 210 da Lei nº 9.279/96, para o fim de considerar, no valor indenizatório, o benefício que seria auferido pelos verdadeiros proprietários da invenção caso não tivesse acontecido o incidente. Colacionaram jurisprudência. Ao final, requereram o provimento do recurso.



IHMN
Nº 70026399196
2008/CÍVEL

Os demandados NACIONAL EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SERVIÇOS LTDA., CLÁUDIO SILVEIRA DA SILVA e ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI, por sua vez, em seu arrazoado (fls. 637/642), observaram ter sido privilegiada a patente dos autores em detrimento ao seu pedido de patente. Informaram terem produzido e comercializado a válvula “Magnetic Valve” em regular exercício de direito, pois esta tinha projeto executado conforme requerimento de patente junto ao INPI, depositado sob o número PI 0404057-0, em 13.09.2004, até hoje não impugnado. Concluíram que, não tendo havido impugnação ao pedido de patente, não há falar em contrafação *in casu*. Observaram que houve erro do julgador de primeiro grau ao desconsiderar o seu pedido de depósito de patente. Pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Os autores apresentaram contra-razões (fls. 646/657), buscando o não conhecimento do apelo interposto pelos requeridos e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Os requeridos também contra-arrazoaram (fls. 659/661).

Subiram os autos a este Tribunal e vieram-me conclusos, para julgamento, em 16/09/2008 (fl. 663).

É o relatório.

VOTOS

DES.^a IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA (PRESIDENTE E RELATORA)

I – Do caso:

O caso *sub judice* diz com pedidos de abstenção da prática de ato ilícito e de condenação ao pagamento de indenização fundamentados em alegada violação, por parte dos réus, da patente PI 9801251-7 (Carta Patente de Privilégio de Invenção à fl. 27), relacionada a uma “válvula



IHMN
Nº 70026399196
2008/CÍVEL

magnética recuperadora de vapores e gases, para ser utilizada na ventilação [respiro] dos tanques ou reservatórios de líquidos combustíveis [fluídos] nos postos de abastecimento, indústrias ou em qualquer estabelecimento que estoque ou comercialize combustíveis líquidos com compostos voláteis.” (fl. 36).

Os pedidos foram julgados procedentes em primeiro grau, decisão contra a qual ambas as partes apelaram.

II – Do conhecimento do apelo dos requeridos:

Primeiramente, não visualizo ofensa ao disposto no artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil. Os requeridos declinaram em suas razões os fundamentos de fato e de direito que entenderam suficientes à reforma do *decisum a quo*, não tendo feito mera remissão aos argumentos anteriormente esposados. Assim, conheço do recurso, afastada a alegação editada pelos demandantes.

III – Breve digressão dos fatos:

A Carta Patente nº PI 9801251-7 (fl. 27) atesta ser o autor Miguel Greyde Ávila Dias titular da patente de “*Válvula Magnética Recuperadora de Vapores e Gases*”, pelo prazo de 20 anos, contados a partir de 29/05/1998.

Antes de firmar o Contrato de Licença Para Exploração de Patente com a requerente Get Fuel Equipamentos Ltda. (fls. 51/52), o autor Miguel firmou Instrumento Particular de Permissão de Industrialização, Divulgação e Comercialização de Produto Patenteado e Outras Avenças com a empresa Nacional Distribuidora Ltda., ora requerida, cedendo o direito exclusivo de industrialização no mercado interno, e divulgação e comercialização, no mercado interno e externo, da “*Válvula Magnética*”,



IHMN
Nº 70026399196
2008/CÍVEL

acordo este entabulado no dia 16/11/1998, com prazo de vigência de três anos (fls. 67/69).

O requerente e a empresa Nacional também firmaram Alteração de Instrumento Particular de Permissão de Industrialização, Divulgação e Comercialização de Produto Patenteado e Outras Avenças, prevendo a possibilidade de prorrogar o contrato por mais doze meses, a partir de 17 de novembro de 2001 (fls. 70/71).

Decorrido o prazo contratual e não tendo havido prorrogação do contrato, o autor aforou Notificação Judicial contra a empresa Nacional (fls. 114/120), na medida em que esta continuou comercializando o produto patenteado (fls. 111/113) sem qualquer autorização do titular do invento.

Após tais acontecimentos, a empresa requerida ingressou com Pedido de Patente ou de Certificado de Adição, a "*Título de Invenção, do Modelo de Utilidade ou do Certificado de Adição 954*): '*Válvula de Pressão e Vácuo com Sistema de Acionamento Magnético*'", em 13/09/2004 (fls. 310/329), junto ao INPI.

Ainda, a ré ingressou com Processo Administrativo de Nulidade da Patente junto ao INPI (fls. 297/302), em 08/11/2005, alegando inexistir, em relação à patente titulada pelo autor, "*novidade e atividade inventiva*", estando em domínio público. O INPI negou provimento ao pedido de nulidade, mantendo a concessão do privilégio de patente ao autor, conforme Revista da Propriedade Industrial publicada no dia 17/10/2006 (fl. 547).

IV - Da violação de propriedade industrial:

O laudo pericial técnico de fls. 168/77 atestou que a válvula comercializada pelos requeridos apresenta as principais características descritas na Carta Patente, diferenciando-se apenas pela presença de



IHMN
Nº 70026399196
2008/CÍVEL

insertos magnéticos, dispostos como descrito no Certificado de Adição, estando o conceito inventivo reproduzido na válvula apreendida.

Cito, por oportuno, as conclusões da prova pericial:

“(...)

6) *A válvula da Requerida segue essencialmente a matéria descrita na reivindicação da Patente da Autora?*

A válvula apreendida apresenta as principais características descritas na Carta Patente, diferenciando-se apenas pela presença de insertos magnéticos, dispostos como descrito no Certificado de Adição.

7) *O conceito inventivo da válvula patenteada pela Autora encontra-se reproduzido na válvula da Requerida?*

Sim, o conceito inventivo está reproduzido na válvula apreendida.

(...)

Assim, conclui-se que o equipamento apreendido está descrito pela Carta Patente PI 9801251-7 e Certificado de Adição C 1 9801251-7 em seu aspecto construtivo e nos privilégios concedidos. Desta forma, **sua construção e utilização contrafaciona os privilégios do inventor concedidos pela Carta Patente e pelo Certificado de Adição.**

(...)”.

As conclusões da prova técnica não deixam dúvidas de que os réus produzem e comercializam válvula magnética recuperadora de vapores



IHMN
Nº 70026399196
2008/CÍVEL

e gases idêntica à patenteada pelos demandantes, restando configurada, desse modo, a contrafação.

Não é demais referir o conceito de contrafação, segundo o Vocabulário Jurídico Editora Forense: *“Derivado de contrafazer, do baixo latim contrafacere (reproduzir por imitação), possui o vocábulo a significação de imitação fraudulenta, reprodução fraudulenta ou falsificação de qualquer ato ou coisa. Desse modo, contrafação tanto se indica o ato fraudulento, em virtude do qual se procura imitar ou falsificar coisa, que se deseja inculcar como legítima, como significa a usurpação dolosa, ou a apresentação, como nossa, de obra literária ou artística, ou marca de fábrica de outrem. Em quaisquer dos casos, seja para inculcar mercadoria falsificada, adulterada ou imitada, como legítima, seja para usurpar por imitação, marca de indústria ou de fábrica, seja para reproduzir obra literária ou artística, em usurpação dolosa aos direitos do autor, seja para alterar ou falsificar documento ou título, entre os quais o próprio papel-moeda ou moeda-papel, a contrafação mostra-se ato criminoso e passível das sanções penais, ficando o contrafator, quando o caso indique usurpação a direito alheio, sujeito às indenizações civis, pelos prejuízos causados ao dono da coisa ou autor da produção.”*

Não há dúvidas, portanto, da cópia, levada a cabo pelos réus, do dispositivo patenteado pelo autor. Tal conclusão foi obtida também pelo magistrado *a quo*, cujas razões de decidir, porque muito bem postas, ora colaciono, para que integrem os fundamentos desta decisão colegiada. Vejamos, então:

“O conjunto probatório permite uma conclusão segura no sentido de que os réus exploraram comercialmente a “*Válvula Magnética Recuperadora de Vapores e Gases*”, sem a autorização do proprietário da invenção e da detentora da licença de uso e exploração.

“A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégios para sua utilização, bem como proteção às



IHMN
Nº 70026399196
2008/CÍVEL

criações industriais [...], tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”, nos termos do inciso XXIX da Constituição Federal de 1988.

A Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, regulamentou os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Assim, a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante “*concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade*”, conforme inciso I do artigo 2º da Lei da Propriedade Industrial.

Ora, “a patente confere ao seu titular 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”, consoante artigo 42 da referida lei.

O autor, Miguel Greyde Avila Dias, engenheiro industrial, comprovou a concessão de Patente de Invenção da “*Válvula Magnética Recuperadora de Vapores e Gases*”, por intermédio da **Carta Patente**, registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPA sob o número PI 9801251-7, expedida em 10-05-2005 (fls. 27-36).

Outrossim, o demandante obteve **Certificado de Adição de Invenção**, registrado no INPA, para proteger o aperfeiçoamento e desenvolvimento introduzido na “*Válvula Magnética Recuperadora de Vapores e Gases*”, nos termos do artigo 76 da Lei de Propriedade Industrial (fls. 38-49).



IHMN
Nº 70026399196
2008/CÍVEL

Nesses termos, Miguel Greyde Ávila Dias firmou Contrato de Licença para Exploração de Patente com a empresa Get Fuel Equipamentos Ltda. à título gratuito no dia 01-08-2004 (fls. 51-2).

Ocorre que, anteriormente, o autor firmou Instrumento Particular de Permissão de Industrialização, Divulgação e Comercialização de Produto Patenteado e Outras Avenças com a empresa Nacional Distribuidora Ltda. cedendo o direito exclusivo de industrialização no mercado interno, divulgação e comercialização, no mercado interno e externo a “Válvula Magnética”, firmado no dia 16-11-1998, estipulando prazo de vigência de três anos (fls. 67-9).

O autor e a empresa Nacional também firmaram Alteração de Instrumento Particular de Permissão de Industrialização, Divulgação e Comercialização de Produto Patenteado e Outras Avenças, prevendo a prorrogação do contrato por doze meses a partir de 17 de novembro de 2001 (fls. 70-1).

Vencido o prazo contratual, inexistindo prorrogação contratual, o autor ajuizou Notificação Judicial contra a empresa Nacional (fls. 114-20), na medida em que ela seguiu comercializando o produto patenteado (fls. 111-3) sem qualquer autorização formal e expressa do autor.

Não bastasse, diante das informações de que a empresa-ré, sob a denominação “Nacional Equipamentos”, estaria fabricando e comercializando produto com iguais funções técnicas e características contidas na patente e certificado (fls. 122-44), o demandante ajuizou Medida de Vistoria, Busca e



IHMN
Nº 70026399196
2008/CÍVEL

Apreensão, distribuída na 7ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre (fls. 146-53).

O Juiz de Direito deferiu a busca e apreensão (fl. 155), a qual foi cumprida (fl. 165) e encaminhada para Perícia dos Engenheiros Walter Kauffmann Neto e Jerzy Pawlowski – da confiança do Dr. Juiz de Direito –, os quais apresentaram Laudo Pericial que destacaram que *“a válvula apreendida apresenta as principais características descritas na Carta Patente, diferenciando-se apenas pela presença de insertos magnéticos, dispostos como descrito no Certificado de Adição”*, ou seja, *“o conceito inventivo está reproduzido na válvula apreendida”* (fls. 168-77).

Além disso, o Laudo Pericial concluiu que *“o equipamento apreendido está descrito pela Carta Patente PI 9801251-7 e Certificado de Adição C 1 9801251-7 em seu aspecto construtivo e nos privilégios concedidos. Desta forma, **sua construção e utilização contrafaciona os privilégios do inventor concedidos pela Carta Patente e pelo Certificado de Adição**”* (fl. 177).

Nessas circunstâncias, os documentos anexados aos autos do processo comprovam que os sócios da empresa Nacional Equipamentos para Postos de Serviços Ltda. [antiga Nacional Distribuidora Ltda.] usaram do conhecimento que adquiriram em decorrência do Instrumento Particular de Permissão de Industrialização, Divulgação e Comercialização de Produto Patentado firmado com o autor para produzir produto idêntico, ferindo os direitos de propriedade industrial.



IHMN
Nº 70026399196
2008/CÍVEL

Aliás, durante a vigência desse contrato, a empresa-ré reconheceu “O PERMISSOR [Miguel Greyde Avila Dias] sendo titular dos direitos sobre a patente de invenção da Válvula Magnética Recuperadora de Vapores e Gases”, estabelecendo “remuneração pela presente cessão de exploração de patente de invenção” [cláusula primeira e segunda do Instrumento Particular de Permissão].

Não só reconheceu, como também pagou *royalties* ao autor em relação as Válvulas Get Fuel no período de janeiro de 2003 a maio de 2004 (fls. 337-93).

No entanto, após o encerramento do prazo de vigência, sem que houvesse prorrogação contratual, a empresa-ré ajuizou Processo Administrativo de Nulidade da Patente junto ao INPI (fls. 297-302), no dia 08-11-2005, sob o fundamento de que não há “*novidade e atividade inventiva*”, porquanto a patente está em domínio público.

Não bastasse, a própria empresa Nacional já havia ingressado com o Pedido de Patente ou de Certificado de Adição, a “*Título de Invenção, do Modelo de Utilidade ou do Certificado de Adição 954: 'Válvula de Pressão e Vácuo com Sistema de Acionamento Magnético'*”, no dia 13-09-2004 (fls. 310-29).

Em que pese a empresa-ré ter ingressado com Processo Administrativo de Nulidade, enquanto não declarada nula a patente, o seu detentor pode exercer todos os direitos legais em sua defesa.

Com efeito.

O próprio Parecer Técnico do INPI (fls. 453-5), decisão do INPI que negou provimento ao processo de nulidade



IHMN
Nº 70026399196
2008/CÍVEL

instaurado pela ré e manteve a concessão da parente dos autores (fl. 547). E, ao final, a INPI negou o provimento ao pedido de nulidade, mantendo a concessão do privilégio de patente ao autor, conforme Revista da Propriedade Industrial do dia 17-10-2006 (fl. 547).

Por fim, determinada a especificação justificada de provas (fl. 431), os réus requereram a produção da prova pericial *“com o fim de evidenciar as diferenças entre as válvulas produzidas e comercializadas pelos réus e aquelas patenteadas pelos autores”* (fl. 463).

A prova pericial foi deferida (fl. 544), tendo sido nomeado o Perito Sr. Milton Lucídio Leão Barcellos (fl. 563), cujos honorários periciais foram fixados em R\$ 8.500,00, intimando a ré para efetuar o depósito integral dos honorários (fl. 580).

Decorrido o prazo legal sem manifestação dos réus [conforme certidão da folha 582, verso], a ré foi intimada para, no prazo de cinco dias, pagar os honorários periciais, sob pena de desistência da prova (fl. 583).

Contudo, transcorreu o prazo legal sem qualquer manifestação dos réus [certidão da folha 585, verso], motivo pelo qual considerado o silêncio como desistência da prova pericial, o que foi homologado (fl. 585).

De fato, aos réus incumbia o ônus processual de comprovar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo” do direito dos autores, a teor do inciso II do artigo 333 do CPC.

Todavia, não há nos autos qualquer prova defensiva capaz de afastar os direitos dos autores.



IHMN
Nº 70026399196
2008/CÍVEL

Impõe-se, pois, a determinação da obrigação de não-fazer (abster-se) à empresa-ré e seus sócios da prática ilícita e da violação de patente.”

V - Do requerimento de patente da ré:

Em sede recursal, a parte ré reedita a tese de que seu direito à produção e comercialização da “*Magnetic Valve*” estaria assegurado pelo requerimento de patente PI 0404057-0, depositado em 13.09.2004 junto ao INPI e até o presente momento não impugnado. Com tal argumento, refere que “o *juízo de primeiro grau privilegiou a patente do autor em detrimento ao pedido de patente dos réus*” (fl. 640), de modo que não restaria configurada a contrafação, pois, “*até prova em contrário, a patente dos apelantes será deferida*” (fl. 642).

Não lhes assiste nenhuma razão, no entanto.

Com efeito, se o julgador *a quo* privilegiou a patente do autor em detrimento do pedido de patente dos réus, o fez com grande acerto, haja vista estarem em confronto mera expectativa de direito dos réus e direito reconhecido e confirmado titulado pelos autores, de modo que aquele jamais prevalece sobre este.

No ponto, repiso os motivos que usei quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 70015790280 (fls. 520-527) :

“(…) O fato de haver discussão administrativa acerca da nulidade da patente não tem o condão de reverter o provimento antecipatório.

Aliás, cabível referir que o pedido de nulidade da patente ocorreu somente em 08 de novembro de 2005, sendo que desde 1998 já estavam os réus cientes de



IHMN
Nº 70026399196
2008/CÍVEL

que o Sr. Miguel era o titular dos direitos sobre a patente de invenção da Válvula Magnética em questão.

Igualmente, bem posterior é o requerimento de patente depositado pelos réus – data de setembro de 2004. Assim, não reputo válida a alegação de possibilidade de explorar o bem com base nessa circunstância.

A situação, em verdade, causa perplexidade. Ora, se alegam os agravantes que o invento do Sr. Miguel não se trata de novidade, porquanto a patente está em domínio público, por que motivo realizaram seu próprio requerimento de patente?. (...)” (grifei)

Nesse diapasão, o pedido de patente dos réus, mesmo que ainda não impugnado, não serve para desconfigurar a contrafação.

VI – Dos parâmetros da indenização:

Os autores, por sua vez, nesta sede, buscam a ampliação dos critérios do ressarcimento que lhes foi deferido, para que: a) sejam os réus condenados ao pagamento, também, de *“indenização decorrente da comercialização indevida de produtos que reproduz a patente de propriedade das autoras/apelantes”* (fl. 635) e b) seja permitido aos autores *“a eleição do critério mais favorável à indenização, depois de apurado o quantum indenizatório, conforme permitido pelo art. 210 da Lei nº 9.279/96, não restando atrelado somente ao benefício econômico obtido pelo contrafator”* (fl. 635).

Observe-se que a sentença deferiu indenização aos demandantes nos seguintes termos: *“CONDENO os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por violação a direito de propriedade industrial e*



IHMN
Nº 70026399196
2008/CÍVEL

pelo benefício econômico obtido com a venda de produtos originais sem autorização, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.”.

Pois bem. Considerando que, a teor do artigo 2º, I da Lei nº 9.279/96, a concessão de patente de invenção é um dos meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial; que a patente confere ao seu titular 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 (artigo 42, I) e que ao titular da patente é assegurado o direito a obter indenização pela exploração indevida de seu objeto (artigo 44), merece prosperar o pedido de indenização.

Por certo, a parte demandante sofreu prejuízos materiais em razão da violação de sua propriedade industrial e, evidenciados os prejuízos decorrentes da prática de contrafação e concorrência desleal pela ré, sua apuração e quantificação dependem de fase de liquidação de sentença.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CRIAÇÃO DE MÁQUINA. AUTORIA. CONTRAFAÇÃO. INVIABILIDADE DE REGISTRO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. FALSO TESTEMUNHO. INDÍCIOS. REMESSA DE CÓPIAS PARA O MP. Situação em que as provas produzidas nos autos indicam que a criação e o desenvolvimento da máquina objeto da ação foi de autoria de projetista contratado pela demandante, em caráter de exclusividade, pertencendo à mesma os direitos industriais inerentes. **Caracterizada a contrafação e a concorrência desleal, os prejuízos delas advindos (danos emergentes e lucros**



IHMN
Nº 70026399196
2008/CÍVEL

cessantes) são evidentes, apurado-se o quantum em liquidação de sentença. Tendo as rés alterado a verdade dos fatos, caracterizada, a sua litigância de má-fé. Por outro lado, havendo indícios de que tenha havido falso testemunho, é caso de remessa de cópia ao MP do depoimento suspeito. DERAM PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, IMPROVIDO O DAS RÉS. (Apelação Cível Nº 70012904256, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em 27/04/2006)

Apelação cível. Ação ordinária de contrafação cumulada com indenização por danos emergentes, lucros cessantes e dano moral. Propriedade intelectual. Lei de patentes. Plantadeira tração animal. Sistema flexível do equipamento. Preliminar rejeitada, à unanimidade. Mérito. Modelo inventivo e inovador. **Ocorrência de contrafação. Proteção legal em face da patente do modelo de utilidade. Indenização. Danos materiais. Liquidação por arbitramento. Danos morais. Cabimento. Fixação do quantum. Arbitramento.** Apelação provida, por maioria. Recurso adesivo prejudicado, por maioria. (Apelação Cível Nº 70006751424, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Breno Pereira da Costa Vasconcellos, Julgado em 02/12/2004)

A Lei nº 9.279/96, em seus artigos 208 a 210, estab elece os critérios de aferição dos danos emergentes e lucros cessantes decorrentes de contrafação, determinando, como princípios ordenadores, o retorno ao *status quo ante* (“*benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não*



IHMN
Nº 70026399196
2008/CÍVEL

tivesse ocorrido”, artigo 208) e a adoção do critério mais favorável ao prejudicado (artigo 210).

Entendo, pois, que como o *quantum* indenizatório será inegavelmente apurado em fase de liquidação de sentença, e como, por outro lado, dos critérios elencados no artigo 210 da Lei nº 9.279/96 deve ser adotado o mais benéfico ao prejudicado e, ainda, como neste momento não é possível saber-se o que é, efetivamente, mais benéfico à parte autora, o critério de apuração do valor da indenização há de ser escolhido quando da liquidação, obedecido, obviamente, o artigo 210.

Prospera, portanto, nestes termos, a apelo dos autores.

VII – Da litigância de má-fé:

Deixo de condenar as requeridas nas penas da litigância de má-fé, haja vista a não configuração de qualquer das condutas tipificadas no artigo 17 do Código de Processo Civil. Muito embora as demandadas tenham atuado, de certo modo, contrariamente aos interesses dos requerentes, entendo que tais fatos não podem ser considerados atuação imbuída de má-fé. Até porque, conforme se extrai da decisão de fls. 429-431, ambas as partes foram alertadas acerca do dever de lealdade processual, porque não estariam, ambas, observando com rigor tal princípio.

VIII – Do dispositivo:

Por todo o exposto, nego provimento ao apelo dos réus e dou provimento ao apelo dos autores, para que a indenização por danos materiais devida à parte autora – danos emergentes e lucros cessantes – tenha seu *quantum* apurado em fase de liquidação de sentença conforme os parâmetros dos artigos 208 a 210 da Lei nº 9.279/96

Fica mantida, em todo o mais, a decisão *a quo*.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



IHMN
Nº 70026399196
2008/CÍVEL

DES. ODONE SANGUINÉ (REVISOR) - De acordo.

DR. LÉO ROMI PILAU JÚNIOR - De acordo.

DES.^a IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA - Presidente - Apelação Cível nº 70026399196, Comarca de Porto Alegre: "DESPROVIDO O APELO DOS RÉUS. PROVIDO O APELO DOS AUTORES. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: MARCO ANTONIO ANGELO