

Número do processo: 70027232677
Comarca: Comarca de Marcelino Ramos
Data de Julgamento: 24-08-2011
Relator: Gelson Rolim Stocker

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. propriedade industrial. LEI 9.279/96. CONTRAFAÇÃO DE MODELO DE UTILIDADE (CENTRAL DE AQUECIMENTO PARA AVIÁRIOS).

Não há que se falar em contrafação do Modelo de Utilidade n. 7703272-1, porquanto o demandado, no curso da lide, obteve os privilégios conferidos pela Lei 9279/96 sobre o equipamento objeto da controvérsia.

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Apelação Cível	Quinta Câmara Cível
Nº 70027232677	Comarca de Marcelino Ramos
FLAVIO CAZZUNI	APELANTE
TERMOAVES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	APELANTE
AVIMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os eminentes Senhores **Des. Romeu Marques Ribeiro Filho e Des.^a Isabel Dias Almeida.**

Porto Alegre, 24 de agosto de 2011.

DES. GELSON ROLIM STOCKER,

Relator.

RELATÓRIO

Des. Gelson Rolim Stocker (RELATOR)

Adoto o relatório da sentença das fls. 794-800, *verbis*:

FLÁVIO CAZZUNI e TERMOAVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, já qualificados, ajuizaram ação de cobrança em face de AVIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, também qualificada. Argüiram, em síntese, ter efetuado

depósito de pedido de privilégio de invenção em seu nome relativo à central de aquecimento para aviário, donde verificados os requisitos de patenteabilidade e suscetibilidade de aplicação industrial, houve a cobrança de anuidades e publicação antecipada, restando garantido ao inventor o privilégio na exploração do invento com exclusividade desde a data do depósito. Narraram que vêm se deparando em feiras, exposições através de folders e materiais de divulgação com similares equipamentos produzidos pela empresa Avimax Indústria e Comércio Ltda. Alegaram a proliferação de venda de equipamentos copiados, reiterando que mesmo antes de deferida a patente aos requerentes o privilégio para exploração de seu equipamento lhe era garantido, donde buscam a proteção do funcionamento do invento. Pugnaram pela antecipação de tutela para cessação da produção e comercialização dos equipamentos pirateados e, por fim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos, além das custas processuais e honorários advocatícios. Acostou documentos (fls. 07/38)

Foi indeferido o pedido de tutela antecipada, pois a empresa requerida também possui patente do produto fornecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Citada, a demandada apresentou contestação, aduzindo que as alegações dos autores são inverídicas, não reunindo a ação condições mínimas de prosperar por se tratar apenas de estratégia comercial de concorrência predatória. Sustentou que os produtos são inequivocamente diferentes, preconizando a ausência dos requisitos legais para deferimento de antecipação de tutela, de prova das alegadas perdas e danos e necessidade de reconhecimento de nulidade da patente concedida à empresa autora. Requereu, ao cabo, a improcedência dos pedidos dos autores, ante as diferenças entre os aquecedores. Juntou documentos (fl. 59/112).

Em réplica, os autores rebateram os termos da contestação, reportando-se aos fundamentos e pedidos formulados na exordial, e postularam a reconsideração do pedido de liminar. Acostaram documento (fls. 117/121).

Sobreveio decisão indeferindo o pedido de reconsideração formulado pelos autores em relação à tutela antecipada, havendo manifestação das partes sobre a existência de provas a produzir.

Os demandantes peticionaram solicitando prova técnico-pericial em relação aos equipamentos produzidos e comercializados pela requerida, além de testemunhal. Houve nomeação de perito e intimação das partes dela.

Sobreveio a apresentação de quesitos, juntada de laudo pelos autores e depósito judicial de honorários periciais.

A ré nomeou assistente técnico, impugnou o laudo alhures, apresentou quesitos e juntou documentos.

Comprovado o depósito dos honorários periciais, o perito foi intimado para dar início aos trabalhos.

Foi apresentado o laudo técnico, do qual foram instadas as partes a se manifestar, não tendo a ré concordado com os termos da perícia técnica, solicitando outra.

Os autores impugnaram o pleito nova perícia, o qual foi indeferido, decisão contra a qual a ré interpôs agravo de instrumento cujo seguimento foi negado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do RS.

Diante da decisão do agravo a ré pediu reconsideração e juntou laudo pericial do assistente técnico.

Por sua vez, a requerida reiterou o pedido de realização de perícia técnica no equipamento, acostando documentos, informações e fotografias. Não houve deferimento do pleito em questão. A requerida recorreu novamente sendo negado seguimento ao agravo.

Em audiência, houve a colheita de depoimentos pessoais e inquirição de duas testemunhas.

Em memoriais, os autores postularam a condenação da requerida no sentido de abster-se de fabricar, comercializar e divulgar cópia da central de aquecimento, eis que se trata de concorrência desleal. De acordo com o art. 186 do Código Civil, pugnou por indenização de perdas e danos, lucro cessante e dano moral e, ao ensejo, pela procedência da ação.

A seu turno, a demandada, em memoriais, aduziu que diante o exposto deve ser reconhecida a nulidade da patente da autora e julgada improcedente a ação.

Sobreveio decisão prolatada nos seguintes termos em sua parte dispositiva:

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na ação de cobrança ajuizada por FLÁVIO CAZZUNI e TERMOAVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra AVIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com fulcro no art. 269, I, do CPC, bem assim o pleito conexo deduzido em resposta, razão pela qual condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) em favor do patrono da demandada, considerando o trabalho do profissional e a natureza da causa, “ex vi” do art. 20, §4º, do CPC.

Irresignados, os autores recorreram da decisão, alegando, para tanto, que o primeiro apelante efetuou o depósito de pedido de privilégio de invenção junto ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em maio de 1997, tendo por objeto o princípio de funcionamento da Central de Aquecimento para Aviários, o qual, segundo relata, “se baseia em fluxo de ar forçado, que passa através de um módulo de troca térmica (trocador de calor), onde ocorre o aquecimento do ar, o qual é distribuído no interior do aviário, através de tubulação, aérea ou subterrânea”.

Noticiam que o objeto do pedido foi alterado para **modelo de utilidade** (MU 7703272-1) no curso do processo administrativo, o qual foi deferido em 23 de novembro de 2004, retroagindo os efeitos à data do depósito.

Relatam que o equipamento fabricado e vendido pela apelada é semelhante àquele por si patenteado, sobre o qual detém a titularidade dos privilégios concedidos pela Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), fato comprovado por meio das perícias técnicas das fls. 137-49 e 181-204.

Alegam, ainda, que a apelada não possui carta patente de invenção ou **modelo** de

utilidade deferida pelo INPI, e, mesmo que viesse a obtê-la, a fabricação e comercialização do produto estaria proibido em face da regra insculpida no art. 7º, da Lei 9.279/96, que confere os benefícios àquele que provar o depósito mais antigo.

Ao final, requereram o provimento do apelo com a conseqüente reforma da sentença.

Preparo às fls. 814.

A apelação foi recebida por meio do despacho da fl. 828.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 830-5. Discorre sobre a superioridade técnica e funcional do seu equipamento em relação ao outro de propriedade dos autores, Afirma que passou a fabricá-lo depois do depósito do pedido de patente junto ao INPI (MU 8103076-2). Alega, ainda, que os elementos de prova dos autos atestam que não houve violação aos direitos de propriedade industrial por contrafação, e que a pretensão autoral deduzida em juízo apenas destina-se a coibir o direito a livre concorrência. Pugna pela manutenção da sentença.

Determinada a redistribuição dos autos ao Des. Cláudio Baldino Maciel, integrante da colenda 12ª Câmara Cível (fls. 847-51v), em razão da matéria, foi suscitado conflito negativo de competência, decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal (fls. 874-9v), que determinou o retorno dos autos a esta relatoria.

Às fls. 856-7, o apelado informou que o INPI deferiu o pedido de patente do **modelo de utilidade** (MU 8103076-2), nos termos do despacho publicado na Revista da Propriedade Industrial n. 1998, de 22 de abril de 2009.

Instada a manifestar-se sobre a petição e o documento juntado pela parte adversa (art. 398, do CPC), a apelante, às fls. 896-8, reiterou o pedido de reforma da sentença, porque não consta no documento qual o objeto do pedido deferido pelo INPI.

Registro que foi observado o disposto nos artigos 549, 551 e 552, do Código de Processo Civil, tendo em vista a adoção do sistema informatizado.

É o relatório.

VOTOS

Des. Gelson Rolim Stocker (RELATOR)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, os apelantes Flávio Cazzuni e Termoaves Indústria e Comércio Ltda. pretendem seja reconhecida a suposta prática de contrafação pela apelada Avimax Indústria e Comércio Ltda., a qual estaria produzindo e comercializando o equipamento descrito na inicial (central de aquecimento para aviários) em desacordo com a carta patente emitida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI para o **modelo de utilidade** de sua titularidade, registrado sob n. 7703272-1.

Como cediço, a proteção à Propriedade Industrial encontra-se regulada pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, estabelecendo o art. 9º ser "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".

Na lição de Rubens Requião:

***Modelo de utilidade** é toda disposição ou forma nova obtida ou introduzida em objetos conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prático. A disposição ou forma nova refere-se a ferramentas, instrumentos de trabalho ou utensílios que nele são empregados para aumentar ou desenvolver a sua eficiência ou **utilidade**. (Requião, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo, Saraiva, 19ª ed, 1º vol., 1989, p. 224.)*

No caso presente tenho que o equipamento desenvolvido pelo apelado não é cópia, nem fere o privilégio concedido aos apelantes por meio da Carta Patente de **Modelo de Utilidade** 7703272-1, porquanto a demandada, no curso da lide, obteve os direitos conferidos pela Lei 9.279/96 sobre o equipamento objeto da controvérsia, por meio da Carta Patente de **Modelo de Utilidade** 8103076-2 (fl. 857).

Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença recorrida.

Diante do exposto, nego provimento ao apelo.

É o voto.

Des. Romeu Marques Ribeiro Filho (REVISOR)

Acompanho o Eminentíssimo Relator, especificamente no caso que ora se cuida.

Des.^a Isabel Dias Almeida - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. GELSON ROLIM STOCKER - Presidente - Apelação Cível nº 70027232677, Comarca de Marcelino Ramos: "À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO."

Julgador(a) de 1º Grau: LEANDRO DA ROSA FERREIRA