

Número do processo: 70028090827

Comarca: Comarca de Cachoeirinha

Data de Julgamento: 18-03-2009

Relator: Odone Sanguiné

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. propriedade industrial. contrafação. modelo de utilidade (máquina para capina acoplável a trator) patenteado. ação indenizatória cumulada com abstenção de prática de ato. ausência de comprovação dos fatos alegados na exordial. INDENIZAÇÃO DESCABIDA.

1. PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO TEMPESTIVA. A nota de expediente nº. 312/2008, intimando da sentença prolatada, foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico na data de 04/09/2008 (quinta-feira), considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir (art. 4º da Lei nº. 419/2006), no caso, 05/09/2008 (sexta-feira). Logo, o prazo previsto no art. 508 do Código de Processo Civil fluiu a partir de 08/09/2008 (segunda-feira). Contando-se os 15 (quinze) dias, o termo final ocorreu em 22/09/2008 e o recurso, protocolado neste Tribunal em 24/09/2008, já havia sido, por meio do sistema de protocolo integrado do Poder Judiciário com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT (Resolução nº. 662/2008), enviado justamente em tal data (22/09/2008), obedecendo, portanto, ao prazo legal previsto no art. 508 do CPC.

2. MÉRITO. 2.1 Para a elucidação dos fatos, não foi elaborada a prova pericial deferida pelo juízo, de extrema relevância para a solução da lide, na medida em que a matéria ventilada nos presentes autos é eminentemente fática (comprovação da contrafação de um **modelo de utilidade** patenteado), restando silente a demandante quando intimada diversas vezes para a realização do depósito dos honorários periciais. Logo, à luz das disposições do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora não se desincumbiu do seu ônus, qual seja, comprovar o fato constitutivo do seu direito, in casu, configurado na existência ou não de contrafação da “máquina de capinar acoplável a trator” em relação à qual patenteou e imputa à demandada a fabricação e comercialização sem a sua autorização.

2.2 Ademais, o laudo acostado aos autos com a inicial, já que não foi produzido sob o crivo do contraditório, não será valorado no presente julgamento, nem tampouco será considerado como prova emprestada (sem se ignorar o entendimento atual do E. Superior Tribunal de Justiça acerca desse tipo de prova), considerando que foi elaborado nos autos de processo envolvendo partes diversas, ainda que com a mesma causa de pedir (ofensa às disposições da Lei de Propriedade Industrial).

2.3 Dessarte, considerando (i) que a concessão de patente de **modelo de utilidade** é um dos meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial (artigo 2º, inciso I, da Lei nº. 9.279/96); (ii) que a patente confere ao seu titular o direito de impedir que terceiro, sem o seu consentimento, produza, use, coloque à

venda, venda ou importe com estes propósitos, produto objeto de patente (art. 42, inciso I); (iii) que ao titular da patente é assegurado o direito a obter indenização pela exploração indevida de seu objeto (art. 44); (iv) que a contrafação alegada na inicial ou as ofensas à Lei de Propriedade Industrial não foram comprovadas pelo autor, à luz do que está disposto no art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, no sentido de ter a demandada reproduzido e comercializado produto com as mesmas características e finalidade do equipamento patenteado pela demandante – entendo que não merecem prosperar os pedidos referentes à proibição de produção e comercialização da máquina e de indenização por perdas e danos e danos morais.

APELAÇÃO DESPROVIDA, AFASTADA A PRELIMINAR CONTRA-RECURSAL. UNÂNIME.

Apelação Cível
Nº 70028090827
W K BORGES & CIA LTDA
CONSTRUCOES MECANICAS CMV LTDA

Nona Câmara Cível
Comarca de Cachoeirinha
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, afastada a preliminar contra-recursal.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **Des.^a Marilene Bonzanini Bernardi (Presidente)** e **Dr. Léo Romi Pilau Júnior**.

Porto Alegre, 18 de março de 2009.

DES. ODONE SANGUINÉ,

Relator.

RELATÓRIO

Des. Odone Sanguiné (RELATOR)

1. Trata-se de apelação cível interposta por **W K BORGES & CIA LTDA.** contra sentença das fls. 429-433 que, nos autos de ação ordinária de proibição de fabricação e comercialização de equipamento contrafeito cumulada com perdas e danos e indenização por danos morais, que move em face de **CONSTRUÇÕES MECÂNICAS CMV LTDA.**, julgou improcedentes os pedidos constantes da ação ordinária e da ação cautelar de busca e apreensão, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, em ambos os processos, e honorários advocatícios fixados em R\$ 4.150,00, com fulcro no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

2. Em razões recursais (fls. 439-442), **W K BORGES & CIA LTDA.** argumenta que (i)

a despeito da não realização da prova pericial, em razão do seu elevado custo, não se mostra verossímil o entendimento de que os equipamentos não sejam contrafeitos; (ii) as demais provas colacionadas aos autos confirmaram que o maquinário, embora com algumas diferenças de ordem mecânica, possuem a mesma finalidade e seguem os mesmos princípios de ordem técnica; (iii) a Constituição Federal também protege as criações industriais estabelecendo que a lei deve assegurar aos autores dos inventos e aos titulares de marcas a devida proteção legal. Postula a condenação da demandada ao pagamento de indenização nos termos da exordial.

3. Intimada (fl. 446), a parte demandada apresentou contrarrazões (fls. 448-460), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso interposto em face da sua intempestividade. Quanto ao mérito, pugna pela manutenção da sentença.

4. Subiram os autos, que, distribuídos, vieram conclusos.

É o relatório.

VOTOS

Des. Odone Sanguiné (RELATOR)

Eminentes colegas:

5. Cuida-se de apelação cível interposta por **W K BORGES & CIA LTDA.** contra sentença das fls. 429-433 que, nos autos de ação ordinária de proibição de fabricação e comercialização de equipamento contrafeito cumulada com perdas e danos e indenização por danos morais, que move em face de **CONSTRUÇÕES MECÂNICAS CMV LTDA.**, julgou improcedentes os pedidos constantes da ação ordinária e da ação cautelar de busca e apreensão, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, em ambos os processos, e honorários advocatícios.

6. Conforme relatado na inicial (fls. 02- 53), a autora é titular da patente de **modelo de utilidade** denominada “Capinadeira Mecânica Acoplável a Trator”, levada a depósito perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 28/09/1995, e concedida em outubro de 2000. Assevera a demandante que o referido maquinário tem a finalidade de executar serviços de capina e limpeza em ruas e calçadas, com paralelepípedos ou não, apresentando uma alternativa economicamente viável em relação aos equipamentos existentes. Ocorre que, em março de 1999, tomou conhecimento de que a empresa demandada vinha fabricando e comercializando máquinas com idênticas características técnicas e finalidades. Inclusive, teria a ré participado e vencido processo de licitação promovido pelo Município de Porto Alegre, visando à execução de serviços de capina, mediante o uso desse maquinário. Neste contexto, ajuizou ação cautelar de busca e apreensão, e, diante de tais circunstâncias, pugna pela (i) proibição da ré para fabricar e comercializar equipamento com idênticas características técnicas e finalidade; (ii) condenação da empresa ré ao pagamento de perdas e danos desde 1999, a serem apurados em liquidação de sentença; (iii) condenação da demandada ao pagamento de indenização pelo uso indevido do maquinário e por dano moral.

Examine-se.

I) Admissibilidade do recurso

7. A parte ré, em suas contrarrazões (fls. 450-451), suscita, preliminarmente, o não conhecimento do apelo interposto por ser manifestamente intempestivo.

8. Com efeito, a nota de expediente nº. 312/2008 (fl. 434), intimando da sentença prolatada, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônica na data de 04/09/2008 (quinta-feira), considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir (art. 4º da Lei nº. 419/2006), no caso, 05/09/2008 (sexta-feira). Logo, o prazo previsto no art. 508 do Código de Processo Civil fluiu a partir de 08/09/2008 (segunda-feira). Contando-se os 15 (quinze) dias, o termo final ocorreu em 22/09/2008 e o recurso, protocolado neste Tribunal em 24/09/2008, já havia sido, por meio do sistema de protocolo integrado do Poder Judiciário com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT (Resolução nº. 662/2008), enviado justamente em tal data (22/09/2008), obedecendo, portanto, ao prazo legal previsto no art. 508 do CPC.

9. Por conseguinte, afastado a preliminar contra-recursal suscitada.

II) Mérito

10. A questão de fundo cinge-se à verificação se a ré estaria fabricando e comercializando maquinário com idênticas características e finalidades, sem a autorização da autora, que detém a Carta Patente nº. MU 7502108-0 (**Modelo de Utilidade**), expedida em 17 de outubro de 2000 (fl. 66) em relação ao mesmo equipamento.

Efetivamente, (a) a demandante, após a apresentação do relatório das fls. 67-80, obteve junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI a Carta Patente nº. UM 7502108-0, patenteando o equipamento “Capinadeira Mecânica Acoplável a Trator” (“*destinada a acoplar-se lateralmente a um trator visando executar o serviço de capina e limpeza em ruas, calçadas com paralelepípedos ou não, objetivando, assim, arrancar mato e a capina entre as pedras, apresentando uma alternativa economicamente viável em relação aos equipamentos existentes*”, fl. 88); (b) a ré vendeu à empresa RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA. maquinário semelhante ao produzido pela autora (fl. 82), tendo aquela vencido processo de licitação promovido pelo Município de Porto Alegre (fls. 85-97); (c) o INPI manifestou-se no sentido da declaração de nulidade do registro anteriormente concedido, em razão os problemas existentes nos dois quadros reivindicatórios apresentados pela autora, já que foram “*muito sucintos em definir a matéria, pois não permitiam a compreensão exata e inequívoca das características solicitadas*” (fls. 227-234) – decisão essa que foi alterada (fls. 334-337), já que o registro possui as condições de patenteabilidade exigidas pelos artigos 9º e 14º da Lei nº. 9.279/96.

11. Inicialmente, vale destacar que a patente conferida pelo INPI ao equipamento de titularidade da autora é do tipo “**modelo de utilidade**” (fl. 66), ou seja, “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”, a teor do art. 9º da Lei nº. 9.279/96. Diferindo da chamada “invenção”: é “*patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial*” (art. 8º).

12. Ora, “*há critério para diferenciá-las, como o quantitativo, o cumulativo, o que se refere à amplitude da idéia tutelada na invenção e o que se apóia em requisitos estabelecidos para a procedência de uma ou outra figura. Para o quantitativo, a distinção seria somente de grau e residiria na menor eficácia da idéia inventiva amparada pelo modelo – o aperfeiçoamento de bem já existente. [...] Em contraposição e antinomia a este critério há o qualitativo, em que existiria diferença substancial entre as criações técnicas respectivamente reservadas aos modelos de utilidade e às patentes de invenção*”, de forma que “*o modelo de utilidade tem um conceito inovativo referido a forma exterior de um objeto e a patente de invenção se manifesta numa solução atinente à substância do fenômeno idônea para alcançar, como determinados meios, um resultado determinado*”.¹

Em suma, o **modelo de utilidade** consiste em uma nova forma de um objeto (já existente) que o torna mais prático e funcional, ou seja, um “*novo utensílio já inventado pode ser melhorado por meio de modificações em sua forma*”², ou ainda, “*corresponde a uma nova configuração em objetos conhecidos, que resulta em melhor utilização, dotando-o de maior eficiência ou comodidade na sua utilização*”³, enquanto que a invenção, para assim ser caracterizada, necessita do preenchimento de três requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial em relação à própria substância do elemento, e “*revela uma concepção original no que toca à obtenção de um novo efeito técnico*”⁴.

Então, o **modelo de utilidade** (a) tem como característica ser um objeto material (um corpo certo e determinado), que se constitui em um fim em si mesmo e não um meio para se obter um resultado; (b) seu fim é uma **utilidade**; (c) essencialmente, é um criação de forma, “*obtida por meio de modificações introduzidas na forma ou na estrutura do objeto*”; (d) destinando-se a um uso ou emprego prático que facilite a ação do homem⁵.

13. Por outro lado, a **invenção e o modelo de utilidade** são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica (art. 11). Estado da técnica é tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17 (§ 1º): se há a possibilidade de que terceiros tomem conhecimento de algum produto em relação ao qual se procura patentear, ele se torna acessível ao público, contido, portanto, dentro do estado da técnica, o que o descaracteriza como ato inventivo (seja na modalidade de invenção, seja como **modelo de utilidade**).

14. Dito isso, insta considerar que, para a elucidação dos fatos, não foi elaborada a prova pericial deferida pelo juízo (fl. 387), de extrema relevância para a solução da lide, na medida em que a matéria ventilada nos presentes autos é eminentemente fática (comprovação da contrafação de um **modelo de utilidade** patenteadado), restando silente a demandante quando intimada diversas vezes para a realização do depósito dos honorários periciais (fls. 410, 415, 417). Logo, à luz das disposições do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora não se desincumbiu do seu ônus, qual seja, comprovar o fato constitutivo do seu direito, *in casu*, configurado na existência ou não de contrafação da “máquina de capinar acoplável a trator” em relação à qual patenteou (fl. 66) e imputa à demandada a fabricação e comercialização sem a sua autorização.

15. Ademais, o laudo acostado aos autos com a inicial (fls. 148-162), já que não foi produzido sob o crivo do contraditório, não será valorado no presente julgamento, nem tampouco será considerado como prova emprestada (sem se ignorar o entendimento atual do E. Superior Tribunal de Justiça acerca desse tipo de prova⁶), considerando que foi elaborado nos autos de processo envolvendo partes diversas, ainda que com a mesma causa de pedir (ofensa às disposições da Lei de Propriedade Industrial).

Dessarte, considerando (i) que a concessão de patente de **modelo de utilidade** é um dos meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial (artigo 2º, inciso I, da Lei nº. 9.279/96); (ii) que a patente confere ao seu titular o direito de impedir que terceiro, sem o seu consentimento, produza, use, coloque à venda, venda ou importe com estes propósitos, produto objeto de patente (art. 42, inciso I); (iii) que ao titular da patente é assegurado o direito a obter indenização pela exploração indevida de seu objeto (art. 44); (iv) que a contrafação alegada na inicial ou as ofensas à Lei de Propriedade Industrial não foi comprovada pelo autor, à luz do que está disposto no art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, no sentido de ter a demandada reproduzido e comercializado produto com

as mesmas características e finalidade do equipamento patenteado pela demandante – entendendo que não merecem prosperar os pedidos referentes à proibição de produção e comercialização da máquina e de indenização por perdas e danos e danos morais.

16. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo, afastada a preliminar contra-recursal, mantendo hígida a sentença.

Dr. Léo Romi Pilau Júnior (REVISOR) - De acordo.

Des.^a Marilene Bonzanini Bernardi (PRESIDENTE) - De acordo.

DES.^a MARILENE BONZANINI BERNARDI - Presidente - Apelação Cível nº 70028090827, Comarca de Cachoeirinha: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, AFASTADA A PRELIMINAR CONTRA-RECURSAL. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: ROSALIA HUYER

¹ PAES, P. R. Tavares. Nova Lei de Propriedade Industrial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 39.

² SILVEIRA, Newton. Curso de Propriedade Industrial. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 17.

³ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 23.

⁴ Ibidem.

⁵ CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial. V. I. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 283.

⁶ DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO VERBAL. EXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA PROCEDENTE A AÇÃO COM BASE NA SIMPLES ALEGAÇÃO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. Inteligência do art. 333, I, do CPC. 2. A doutrina e a jurisprudência se posicionam de forma favorável à "prova emprestada", não havendo suscitar nenhuma nulidade quando respeitado o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo anterior.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem não decidiu a controvérsia com base em "prova emprestada" da anterior ação reivindicatória ajuizada em desfavor da recorrente, mas única e exclusivamente nas alegações da parte autora deduzidas no referido processo, acerca das quais não foi produzida nenhuma prova. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 925.223/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2008, DJe 02/02/2009).