

Número do processo: 70028763696
Comarca: Panambi
Data de Julgamento: 15-12-2010
Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira

RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. CONTRAFAÇÃO. *Considerando que a ré não comprovou o uso anterior, na forma do art. 45 da Lei n. 9.279/96, é de ser mantida a sentença que acolheu o pedido indenizatório. Dessarte, a prova dos autos revelou que os autores, titulares das patentes de invenção PI9403391-9, e de modelo de utilidade MU7700756-5, observaram o disposto na Lei de Propriedade Industrial, depositaram com anterioridade os pedidos de patente, e foram atingidos pela ação da ré, que copiou o dispositivo para homogeneizar massa de grãos, comercializando-o para terceiros. Assim, restou configurada a contrafação.*

2. CONCORRÊNCIA DESLEAL. *Ausência de provas sobre os pressupostos legais necessários à configuração do ilícito. Apesar de o tipo penal inscrito no art. 195, inciso II da Lei n. 9.279/96, servir de parâmetro para a análise da conduta de concorrência desleal, necessário valorá-la segundo a perspectiva do Direito Civil. A hipótese em exame submete-se ao regime de responsabilidade civil subjetivo, previsto nos arts 186 e 927 do Código Civil de 2002. Todavia, não ficou demonstrado que a ré cometeu contrafação, com o propósito de desviar a clientela dos autores. Assim, é de ser afastado o pedido de indenização por concorrência desleal.*

NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNANIME.

Apelação Cível	Nona Câmara Cível
Nº 70028763696	Comarca de Panambi
KEPLER WEBER INDUSTRIAL S.A.	APELANTE/APELADO
OTACÍLIO PACHECO DA CUNHA	APELANTE/APELADO
DRYERATION INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS LTDA	APELANTE/APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento a ambos os recursos.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além da signatária (Presidente), os eminentes Senhores **Des.^a Marilene Bonzanini Bernardi e Des. Tasso Caubi Soares Delabary.**

Porto Alegre, 15 de dezembro de 2010.

DES.^a IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA,

Presidente e Relatora.

RELATÓRIO

Des.^a Iris Helena Medeiros Nogueira (PRESIDENTE E RELATORA)

Adoto o relatório da sentença, aditando-o como segue.

Trata a espécie de **AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DE ATO ILÍCITO** ajuizada por **OTALÍCIO PACHECO DA CUNHA E DRYERATION, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS LTDA. contra KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A.** Nos dizeres da inicial, os autores atuam no ramo de criação, desenvolvimento, fabricação e comércio de máquinas, equipamentos e processos industriais para armazenagem e secagem de grãos. Alegam que, em 1997, desenvolveram um produto para solucionar problemas de distribuição e homogeneização de massa de grãos nos silos procedendo o primeiro autor ao depósito perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Aduz que lhe foi concedida a Patente de **Modelo de Utilidade** MU 770.0756-5, em 10 de julho de 2001, com o título “Disposição Introduzida em Sistema para Homogeneizar a Distribuição da Massa de Grãos no Interior de Silos Verticais e Horizontais”, com validade de 15 anos a contar de 18.04.1997. Referem que, inobstante a existência da patente, a demandada fabricou e vendeu várias unidades com as mesmas características técnicas do objeto patentado. Asseveram que, objetivando esclarecer a situação, em maio de 2001 os autores ajuizaram contra a empresa Caramuru Armazéns Gerais, no juízo de Jataí, Goiás, Medida Cautelar de Busca e Apreensão cujo laudo técnico elaborado pelo perito judicial informa que o equipamento apreendido é de fabricação da demandada, além de possuir idênticas características técnicas do objeto patentado. Aduzem que a demandada locupleta-se, indevidamente, do objeto patentado, configurando contrafação de patente e ato de concorrência desleal. Alegam a existência de direitos relativos a propriedade industrial e a necessidade de repressão à concorrência desleal. Relatam a existência de prejuízo e a obrigação de reparação do dano, pela demandada, consistente em indenizar a exploração indevida do objeto. Pleiteiam seja a demandada obrigada a abster-se da utilização do processo patentado. Pedem a procedência da demanda para o fim de condenar a requerida (I) a abster-se de produzir e vender o produto contrafeito ou qualquer outro similar; (II) a indenização de 20% do faturamento bruto auferido pela demandada desde o início da exploração até o cessamento da prática delituosa, a ser apurada através de perícia contábil, acrescido de juros e correção monetária; (III) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Juntam documentos (fls. 02/121).

Citada, a demandada contesta a ação. Rechaça a existência de violação de direitos no caso dos autos. Alega que já havia desenvolvido, comercializado e entregue semelhante equipamento em março de 1997, ou seja, antes que os autores depositassem pedido de privilégio do homogeneizador. Aduz que, em fevereiro de 1997, já possuía desenho que compunha o projeto de desenvolvimento do homogeneizador projetado para mais de um nível de saída, o mesmo objeto da MU que o autor recebeu somente em abril daquele ano.

Assevera que, em setembro de 1996, quando da comercialização do equipamento, possuía evidência documental do desenvolvimento do homogeneizador de grãos com saídas em mais de um nível, semelhante ao objeto do pedido de privilégio dos autores. Refere a existência de semelhanças entre os produtos desenvolvidos pelas partes. Assevera que não houve o conhecimento do depósito do **modelo de utilidade** junto ao INPI, em consequência do que não teve a possibilidade de demonstrar a anterioridade de seu equipamento perante o órgão. Refere ser usuário anterior e que não há como copiar algo que ainda não foi criado. Assevera que, se alguém copiou, foi o primeiro requerente. Refuta a existência de crime de contrafação e de concorrência desleal no caso dos autos. Assevera que as criações no campo da propriedade industrial dependem do requisito da novidade, que não se faz presente no caso em tela. Argúi a nulidade da patente do **modelo de utilidade** como matéria de defesa, nos termos do art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96. Assevera a existência de má-fé dos requerentes no caso em tela. Informa que o processo ajuizado na comarca de Jataí, Estado de Goiás, foi extinto, tendo sido fixada multa suportada pelos requerentes. Refere que o pleito deu origem a outro, no Estado do Rio Grande do Sul, transitado em julgado, com a condenação dos autores ao pagamento de indenização para a ora requerida. Postula pela improcedência dos pedidos efetuados pelos autores. Junta documentos (fls. 127/200).

Houve réplica e juntada de novos documentos (fls. 204/300).

Intimados acerca da produção probatória (fl. 301), os autores postulam pela realização de perícia contábil para apurar o volume de produção e venda dos produtos contrafeitos, pela oitiva dos representantes legais da demandada e de testemunhas (fls. 306/307) enquanto que a requerida, juntamente com a apresentação de tréplica, requer produção de prova pericial, documental e testemunhal, assim como o depoimento pessoal dos requerentes (fls. 309/331).

Na decisão de fl. 332 determinou-se intimação da demandada para comprovar revogação de mandato e acostar instrumento de mandato no prazo de cinco dias.

Juntados os documentos (fls. 334/337), na decisão de fl. 338 determinou-se o cadastramento de todos os advogados e a realização de audiência de conciliação e saneamento.

Realizada a audiência (fls. 340/341) fixaram-se os pontos controvertidos e determinou-se (I) a realização de perícia técnica de engenharia mecânica sobre a existência de contrafação e a anterioridade da utilização do produto; (II) a realização de perícia contábil na escritura da empresa requerida, no período de abril de 1997 até a data da perícia; (III) a realização de perícia contábil no mesmo período temporal na empresa autora para examinar o custo e o lucro obtido com a comercialização do equipamento patenteado; (IV) a produção de prova testemunhal após a apresentação dos laudos periciais.

Na decisão de fl. 345 nomearam-se os peritos mecânico e contábil e determinou-se intimação das partes para apresentação de quesitos e assistentes técnicos para oferecimento de pareceres.

Os autores juntam quesitos e nomeiam assistentes técnicos (fls. 347/354).

A demandada acosta manifestação impugnando os quesitos 05, 06 e 07 da perícia contábil (fls. 358/359).

A demandada junta quesitos e nomeia assistentes técnicos (fls. 360/366).

A demandada junta documento alegando preclusão da realização de prova pericial pelos autores (fls. 392/395), o que é afastado pelo juízo na decisão de fl. 400.

Os autores juntam quesitos complementares (fls. 405/408).

Laudo pericial contábil acostado aos autos (fls. 409/930).

Laudo de engenharia mecânica juntado aos autos (fls. 938/962).

O assistente técnico dos autores junta parecer (fls. 967/983).

A demandada junta documento postulando pela nova realização de perícia em engenharia mecânica, impugna os laudos periciais acostados e formula quesitos suplementares (fls. 984/996).

O assistente técnico contábil dos autores junta parecer (1000/1008).

Os autores impugnam o laudo do perito contábil e efetuam pedido de esclarecimentos na forma de quesitos complementares, assim como também apresentam pedido de esclarecimentos na forma de quesitos complementares ao perito em engenharia mecânica (fls. 1009/1022).

Na decisão de fl. 1023 determinou-se vista dos autos, pelo prazo de 30 dias, aos peritos, a começar pelo perito em engenharia mecânica, com posterior vista às partes.

O perito em engenharia mecânica designou data para complementar perícia de modo a possibilitar o acompanhamento pelos assistentes técnicos (fls. 1037).

O perito em engenharia mecânica junta laudo complementar (fls. 1042/1051).

O perito contábil junta laudo complementar (fls. 1062/1066).

A demandada manifesta-se quanto às respostas dos quesitos complementares apresentados na perícia contábil (fls. 1070/1072).

Os autores manifestam-se quanto aos laudos complementares apresentados pelos peritos (1073/1092).

As partes postulam pela produção de prova oral (fls. 1095 e 1096).

Na decisão de fl. 1102 designou-se audiência de instrução.

A demandada junta recurso de embargos de declaração referindo a preclusão quanto a produção de prova oral pertinente ao depoimento pessoal requerido pelos autores (fls. 1105/1109) que foram desacolhidos pelo juízo na decisão de fl. 1110.

Em audiência de instrução e julgamento (1122) foi colhido o depoimento pessoal de preposto da requerida (fl. 1123) e determinou-se a abertura de prazo para a apresentação de memoriais pelas partes.

As partes apresentam memoriais (fls. 1125/1162 e 1163/1173).

É o relatório.

Os pedidos deduzidos pelos autores OTALÍCIO PACHECO DA CUNHA e DRYERATION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foram julgados parcialmente procedentes, e a ré KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A foi condenada:

1. Abster-se de produzir e comercializar o produto ou similar protegido pela patente MU 7700756-5; e

2. Pagar a indenização por danos materiais, devidamente apurados em liquidação de sentença.

Diante da sucumbência recíproca, os autores foram condenados ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação em favor do advogado da ré; enquanto a ré foi condenada ao pagamento de 70% das custas processuais, mais honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação ao advogado da autora - admitida a compensação (Súmula n. 306 do Superior Tribunal de Justiça).

Recurso de KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A.

Mencionou que o laudo da perícia contábil de fls. 409-452, conferiu total credibilidade ao produto de sua contabilidade, atestando que em 1996 a empresa vendeu equipamento semelhante ao dos apelados à Fazenda Parnaíba, identificando a ligação entre a nota fiscal n. 13080 (fl. 153) com o romaneio juntado à fl. 154, onde há a identificação do homogeneizador, como também confirmou que os procedimentos fiscal e formal adotados pela ré são válidos e aceitos pela fiscalização (sequência de documentos: nota fiscal-nota fiscal de remessa-romaneio-etc).

Disse que esse laudo não foi valorado adequadamente, uma vez que o juízo sentenciante não conferiu merecida credibilidade às suas conclusões. Afirmou que, no entanto, essas conclusões periciais amparavam sua tese de uso anterior, devendo ser reavaliadas.

Destacou que a nota fiscal e o romaneio comprovam que no ano de 1996, portanto antes do depósito do MU770756-5, a ré havia desenvolvido, comercializado e entregue um equipamento semelhante para sua cliente - Fazenda Parnaíba.

Salientou que não é procedimento da empresa especificar todos os equipamentos nas notas fiscais, mas apenas descrever o produto principal, sendo que os componentes são referidos nos romaneios, cuja autenticidade foi reconhecida pelo perito.

Alegou que (1) o homogeneizador entregue à Fazenda Parnaíba em 1996 está descrito no romaneio de fl. 154, sendo que sua autenticidade foi atestada pelo perito no quesito 27; (2) apesar dos nomes distintos (isto é, conjunto de espalhador de cereais e homogeneizador) os produtos tinham a mesma função; e (3) a empresa Kepler ficou caracterizada como usuária anterior para fins do art. 45 da Lei n. 9.279/96, porque no ano de 1996 desenvolveu, comercializou e entregou equipamento semelhante ao dos autores a

Fazenda Parnaíba. Ou seja, em data anterior a do depósito da MU770756-5, já havia desenvolvido produto semelhante.

Referiu que o laudo de engenharia mecânica de fls. 938-62, apontou diferenças construtivas entre os equipamentos analisados, embora tenha constatado que os efeitos técnicos (finalidade e funcionalidade) sejam idênticos.

Sustentou haver provas suficientes a caracterizar a ré como usuária anterior, nos termos do art. 45 da Lei n. 9.279/96; afirmou que deve ser declarada a nulidade da patente do **modelo de utilidade** com base no art. 56, § 1º da Lei n. 9.279/96; e pediu o provimento do recurso, afastando-se a condenação imposta pela sentença.

Recurso de OTALICIO PACHECO DA CUNHA e DRYERATION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

O recurso dos autores circunscreve-se ao capítulo de sentença que afastou o pedido de indenização baseado em concorrência desleal.

Disseram que a prova dos autos confirma a tese de concorrência desleal, pediram a condenação dos réus ao pagamento de indenização, segundo os critérios dos arts. 208 e 210 da Lei n. 9.279/96, e o provimento do recurso.

Preparados e contra-arrazoados, subiram os autos a essa Corte, e vieram conclusos para julgamento 24.11.2010.

É o relatório.

VOTOS

Des.^a Iris Helena Medeiros Nogueira (PRESIDENTE E RELATORA)

Eminentes Colegas: OTALÍCIO PACHECO DA CUNHA e DRYERATION, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS LTDA ajuizaram ação ordinária contra **KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A**, pedindo a condenação da ré ao pagamento de indenização por ter praticado atos de contrafação e concorrência desleal.

O autor OTACÍLIO é técnico industrial e agrícola dedicado à criação e desenvolvimento de máquinas, equipamentos e processos industriais para armazenar e secar grãos.

A autora DRYERATION LTDA é uma das empresas mais tradicionais, dedicadas à indústria e comércio de silos, sistemas e equipamentos de agricultura.

Em **26.08.1994**, os autores depositaram pedido de patente de **invenção** junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI referente a um sistema de homogeneização e distribuição da massa de grãos no interior de silos horizontais e verticais, com validade de 20 anos (fls. 940-1).

Cerca de três anos depois, em **18.04.1997**, os autores depositaram o pedido de patente de **modelo de utilidade** chamado “*Disposição introduzida em sistema para homogeneizar a distribuição da massa de grãos no interior de silos verticais e horizontais*” – sob o número: MU7700756-5. Esse depósito recebeu classificação internacional A01F 25/14, e foi publicado em **23.02.1999**, ficando garantida a prioridade e o uso do privilégio, na forma da legislação, pelo prazo de 15 (quinze) anos (fl. 10-49, e fls. 942-3).

Alegam os autores que **(1)** a ré praticou contrafação ao copiar seu projeto inventivo, lançando no mercado um produto muito semelhante ao seu e com a mesma função, e **(2)** praticou concorrência desleal, pois empregou meio fraudulento para desviar em proveito próprio a clientela de outrem.

Em contrapartida, a ré defende-se dizendo que possui anterioridade de uso, com base na regra do art. 45 da lei n. 9.279/96, não tendo agido irregularmente, pois antes do depósito realizado pela autora já tinha desenvolvido, comercializado e entregue equipamento semelhante. Menciona que em 1996, entregou um **modelo** desses para a Fazenda Parnaíba, e que isso restou comprovado pelas perícias.

O juízo singular reconheceu apenas o pedido de contrafação e condenou a ré ao pagamento de indenização por arbitramento.

Portanto, cuida-se de apreciar basicamente duas questões:

(1ª) Tese da ré – que alega ser “usuária anterior” para efeitos do art. 45 da Lei n. 9.279/96, devendo ser reformada a sentença que a condenou por contrafação.

(2ª) Tese da autora – que afirma existir prova de que a ré praticou concorrência desleal, nos termos do art. 195, inciso II da Lei n. 9.279/96.

Do uso anterior.

Segundo o disposto no art. 45 da Lei n. 9.279/96 - *À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.*

Com base nessa regra a demandada afirma que – de boa fé - já explorava comercialmente um mecanismo similar desde 1996. Assim, deve ter assegurado o direito de continuar a exploração sem qualquer ônus.

Ocorre que, essa realidade não está retratada na prova dos autos.

Primeiro diante da anterioridade dos depósitos dos pedidos de patente para invenção (1994) e **modelo de utilidade** (1996) – fls. 30-45, e perícia de fl. 940.

Além disso, no quesito 14 (fl. 943), esclareceu-se que o **modelo de utilidade** depositado em 1997, era apenas um aperfeiçoamento da patente de invenções depositada em 1994.

Segundo porque o alegado “uso anterior” não se consolidou na prova dos autos.

Veja-se que, de acordo com a perícia de fls. 939-62, o perito reconheceu que o produto desenvolvido pela ré possuía o mesmo módulo o cilíndrico provido de câmara de distribuição de grãos patenteada pelos autores (quesito 21).

No quesito 27 (fls. 946-7), o perito disse que encontrou elementos protegidos pela patente PI 9403391-9, no equipamento produzido pela ré.

Outrossim, quanto à alegação de que na nota fiscal **do ano de 1996** (NF/Fatura 013080, fl. 153) e no romaneio de fl. 154, seria possível identificar que o uso anterior do objeto pela ré pelas referências feitas nesses documentos - novamente, a perícia infirma essa posição.

Nos quesitos 29 e 30 (fl. 947), consta que a nota fiscal se refere a um “secador de cereais, **modelo** aerador, com ar natural, umidade até 20% BU, diâmetro até 46m, com seus acessórios parcial”, mas nada refere sobre o homogeneizador da massa de grãos.

Assim, o alegado uso anterior, desde 1996, não se constatou, uma vez que a prova indicada pela ré não foi idônea o suficiente a conferir suporte fático a tal afirmação.

De modo que, estou confirmando a r. sentença no ponto, pelos seus próprios fundamentos:

Os documentos juntados pela demandada na contestação dão conta que a Fazenda Parnaíba adquiriu da empresa “secador de cereais, **modelo** aerador (...) (fl. 153), bem como um Homogeneizador de Grãos 120 TIM (fl. 159).

Pelo que se lê do catálogo da Kepler Weber juntado em réplica – fls. 261 e sgts – o secador de cereais é produto distinto do homogeneizador de grãos, que é objeto da lide. Ainda, dos referidos catálogos, não se extrai qualquer equipamento semelhante ao descrito na patente **modelo** de **utilidade** deferida aos autores, já que demonstram uma única entrada para os cereais, o que, em uma análise superficial, já difere do **modelo** de **utilidade** referido.

O fato de constar nos documentos contábeis da demandada analisados pelo perito a venda do homogeneizador de grãos à Fazenda Parnaíba não tem o condão de afastar as demais provas produzidas nos autos, inclusive perícia mecânica, que demonstram que a demandante não comercializou dito produto. Isso porque, tais como as notas fiscais, os documentos contábeis são unilateralmente produzidos pela parte e devem ser contrapostos as demais provas produzidas. Entendo como conclusivo o laudo técnico, que ao responder os quesitos complementares das partes referiu que os objetos descritos no romaneio nº 225373 (fl. 154) não encontram correspondência com o desenho do código que descreve o homogeneizador de grãos (fl. 1048). Diante disso, é de se concluir que não houve a comercialização anterior ao depósito da patente.

Quanto à utilização indevida de **modelo** patenteado, alega a Kepler Weber que a produção do homogeneizador baseou-se em um **modelo** depositado nos Estados Unidos em 1986 (US 4.611.965). Esta, conforme a perícia, possui descrição diversa daquela patente e **modelo** de **utilidade** criados pelo primeiro autor, que refere que neste **modelo** “são previstos saídas fracionadoras tipo calha que se projetam para fora” e que há apenas um nível para as aberturas das saídas fracionadora (fls. 950/951). Conclui o perito que “as diferenças entre as patentes MU 7700756-5, PI 9403391-9 e US 4,611,965 (da demandada) resultam em construção e efeitos técnicos diferentes”.

Ainda, a resposta ao quesito 28, na fl. 947, dá conta que de elementos protegidos no **Modelo** de **Utilidade** MU 7700756-5 no homogeneizador da massa de grãos encontrado na empresa Caramuru Armazéns Gerais Ltda., fornecido pela empresa demandada, tais como uma pluralidade de saídas fracionadoras dispostas alternadamente segundo uma pluralidade de níveis horizontais. A perícia constata, por fim, que o **modelo** patenteado pelo demandante foi uma evolução do estado da técnica do **modelo** utilizado pela empresa demandada e, em resposta a quesitos suplementares, refere que tal evolução pode ser patenteável. E a perícia contábil demonstrou a venda de vários produtos em questão pela demandada. Ou seja, não resta dúvida que a empresa Kepler Weber comercializou produto similar ao patenteado pelas

demandantes, que foi considerado pelo INPI como **modelo** de **utilidade** reivindicado em abril de 1997 e teve a patente deferida em 10 de julho de 2001.

No caso dos autos, configurou-se o disposto no art. 44 §§ 1º e 3º da Lei n. 9.279/96¹. Ou seja, os autores, titulares das patentes de invenção PI 9403391-9, e de **modelo** de **utilidade** UM 770756-5, lograram êxito em demonstrar a violação do seu direito de exploração exclusiva por parte da ré, que, todavia, não cumpriu o disposto no inciso II, art. 333, do Código de Processo Civil. Assim, deve ser confirmada a sentença.

Da concorrência desleal.

A partir do tipo penal inscrito no inciso III do art. 195 da Lei n. 9.279/96², que tutela o crime de concorrência desleal, é possível se extrair a regra de proibição de conduta que os autores imputam à ré.

Não obstante, também encontramos uma boa definição desse instituto, no seguinte julgado:

O princípio da liberdade de concorrência - pedra angular do impulso e desenvolvimento do mercado - encontra baliza na lealdade negocial, dever decantado da boa-fé objetiva e que deve orquestrar o agir das empresas no âmbito comercial. ...

A concorrência desleal reclama o desenho de um comportamento - patrocinado por um operador econômico e diagnosticado no terreno negocial de certo produto ou serviço - que contrarie a conduta-dever que necessita ser observada no duelo pela clientela, via expedientes que desafiem sua idoneidade no mercado e, efetivamente, ou em potência, causem danos ao concorrente, cenário diagnosticado nos autos em exame.

(Apelação Cível Nº 70037490273, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 02/09/2010)

Em suma, os autores alegam que - ao praticar contrafação do seu dispositivo para homogeneizar a distribuição da massa de grãos no interior de silos verticais e horizontais - a ré também cometeu concorrência desleal, pois empregou meio fraudulento para desviar a clientela dos autores em proveito próprio.

Porém, a interpretação pretendida pela apelante não procede, uma vez que ausente a prova do elemento subjetivo: intenção de desviar a clientela da autora mediante a prática da contrafação.

Com efeito, o regime de responsabilidade civil incidente no caso dos autos é subjetivo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil de 2002. Portanto, não basta que a conduta da apelante se subsuma objetivamente à hipótese de concorrência desleal. Também é preciso que haja a demonstração do elo psíquico entre o sujeito e a conduta. Circunstância essa que, todavia, não verifico nos autos.

O reconhecimento de contrafação e a posterior comercialização de produto, por si sós, não caracterizam o pressuposto do desvio, em proveito próprio, da clientela de outrem, razão porque - à míngua de outras provas - há de ser mantida a sentença que afastou o

pedido de concorrência desleal, reconhecendo que se tratam de pretensões completamente distintas, baseadas em causas de pedir próprias, não sendo possível acolher ambos os pedidos unicamente mediante a demonstração da contração.

Carlos Alberto Bittar³ preconiza que a concorrência desleal pressupõe a demonstração de 03 requisitos:

- a) anterioridade do produto concorrente;
- b) existência de imitação; e
- c) suscetibilidade de estabelecer-se limitação:

No caso dos autos, embora presentes os dois primeiros requisitos, não vislumbro a possibilidade de que o agir da tenha sido intencionada no sentido de confundir o mercado, com o propósito de se fazer passar pela concorrente.

Nesse sentido, trago jurisprudência deste Tribunal:

*A prática de concorrência desleal enseja indenização ao ofendido quando comprovada conduta incompatível com a chamada Lex mercatoria. Caso em que o demandante afirma plágio de produto colocado à venda por concorrente, o qual induziria o consumidor em erro. Todavia, as provas colacionadas aos autos não se enquadram nas hipóteses previstas pelo art. 195, da Lei Nº 9.279/1996. **Ausentes indícios de concorrência desleal durante colocação de produto similar no mercado consumidor, o qual induziria o consumidor em erro, não há se falar em indenização por dano moral, porquanto não comprovado ato ilícito passível de reparação pecuniária. ... APELO DESPROVIDO***

(Apelação Cível Nº 70029664547, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liége Puricelli Pires, Julgado em 30.06.2010).

Finalmente, afastado o pedido de declaração de nulidade de patente, na forma do art. 56 § 1º da Lei n. 9.279/96, uma vez que se trata de um pedido autônomo, que demanda o ajuizamento de ação própria, no foro competente (art. 57 da Lei n. 9.279/96⁴).

A propósito, tal qual salientou o juízo "a quo", a matéria que pode ser arguida como defesa, a qualquer tempo, como preconizado no §1º do art. 56 da Lei n. 9.279/96, é a nulidade de patente que já foi declarada judicialmente.

Isso posto, NEGÓ PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

É o voto.

Des.ª Marilene Bonzanini Bernardi (REVISORA) - De acordo com a Relatora.

Des. Tasso Caubi Soares Delabary - De acordo com a Relatora.

DES.ª IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA - Presidente - Apelação Cível nº 70028763696, Comarca de Panambi: "À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS ."

Julgador(a) de 1º Grau: FERNANDA PESSOA CERVEIRA TONIOLO

¹ Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

² Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: inciso III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

³ BITTAR, Carlos Alberto. *Teoria e Prática da Concorrência Desleal*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p.29.

⁴ Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.