

Apelação Cível n. 2008.004041-7, de Itajaí
Relator: Des. Domingos Paludo

APELAÇÃO CÍVEL. PATENTE EXPEDIDA PELO INPI. MODELO DE UTILIDADE. PROTEÇÃO. PLÁGIO PROVADO EM PERÍCIA. EXPLORAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTO NOVO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO RECURSO. SENTENÇA CONFIRMADA.

É vedada a juntada de documentos após o ajuizamento da demanda ou apresentação de contestação, exceto nos casos previstos no CPC. Não é considerado documento novo o que poderia ter sido apresentado no momento adequado, pois disponível.

A utilização do equipamento para angariar lucro, mesmo que para uso exclusivo, não excepciona a regra do art. 42 da LPI, que confere ao detentor da patente de modelo de utilidade o direito de impedir que, sem sua autorização, terceiros produzam, usem, vendam ou importem o produto.

Se a validade da patente de modelo de utilidade conferida à apelada é reconhecida, e não há inventividade no equipamento fabricado e utilizado pela apelante, é o caso de reconhecer a ocorrência de plágio e confirmar a sentença que ordenou a abstenção do uso sob pena de multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 2008.004041-7, da comarca de Itajaí (1ª Vara Cível), em que é apelante Cooperativa Mista de Serviços Litoral Ltda - Cooperlitoral, e apelado W. K. Borges e Cia Ltda.:

ACORDAM, em Terceira Câmara de Direito Comercial, por votação unânime, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

RELATÓRIO

Cooperativa Mista de Serviços Litoral Ltda ajuizou ação de manutenção de posse, em desfavor de W. K. Borges & Cia Ltda, em que alegou

que presta serviços ao Município de Itajaí, através de subcontrato da empresa Engepasa Ambiental Ltda, e para a execução do trabalho – capina mecanizada – utiliza aproximadamente 180 homens, com pouca qualificação profissional, e equipamentos mecânicos; locou através de terceira empresa (Mecanicapina Limpeza Urbana Ltda) uma máquina capinadeira, de fabricação da demandada; diante do alto custo da locação e pouco rendimento do equipamento, procurou no mercado outro da mesma espécie, com melhor desempenho econômico e operacional; adquiriu o equipamento da empresa CMV Construções Mecânicas Ltda, pelo valor de R\$ 23.319,00; referido bem é objeto de pedido de reconhecimento de privilégio de patente de invenção depositado no INPI; como a nova máquina não apresentou o desempenho desejado, passou a utilizar também outra máquina capinadeira, com nova forma ou disposição e com melhor resultado, e cujo processo de reconhecimento de patente foi depositado no INPI.

Afirmou que recebeu notificação da requerida, alertando que deveria se abster de praticar ato de fabricação ou utilização de produtos que guardem ou indiquem características com o equipamento que ela produz.

Reafirmou que os equipamentos que utiliza possuem pedidos de registro de privilégio em trâmite no INPI, sem qualquer oposição, e que não pode, por agir de boa-fé, ser tolhida da posse deles, bem como que a discussão acerca do direito de propriedade deve ser travada entre as fabricantes.

Requeriu, em liminar, a manutenção da posse e, ao final, a condenação da requerida no pagamento de verbas sucumbenciais.

Na ação possessória a liminar foi deferida (fls. 52-3), a requerida citada, e apresentada contestação às fls. 61-73.

Em 16-06-2003 a empresa W.K. Borges & Cia Ltda ajuizou cautelar de produção antecipada de provas em desfavor da autora da possessória, cuja liminar foi deferida, com produção de prova pericial.

A ação principal foi ajuizada em 16-06-2004 (autos 033.04.016186-5) por W.K. Borges & Cia Ltda em desfavor de Cooperativa Mista

de Serviço Litoral Ltda – COOPERLITORAL, em que a autora alegou estar constituída desde 1973, tendo como objeto social o ramo de limpeza urbana e comercialização de máquinas, implementos, peças e acessórios para capinadeiras mecânicas.

Aduziu que desenvolveu uma capinadeira denominada "capinadeira mecânica acoplável a trator", que, no INPI, tem a carta patente de modelo de utilidade nº MU 7502108-0 (17/10/2000), cujo pedido de depósito ocorreu em 04/10/1995; no intuito de conseguir maior proteção, requereu e obteve concessão do desenho industrial nº DI 6003414-9 (de 22/12/2000), denominado "configuração aplicada em escova rotativa"; a exploração do modelo de utilidade ocorre por locação das máquinas através de sua representante comercial (Mecanicapina Limpeza Urbana), que firmou contrato com a ré, que locou dois equipamentos.

Disse que após certo tempo, a ré rescindiu o contrato e comprou da empresa CMV – Construções Mecânica Ltda uma capinadeira identificada como CH-600, com os mesmos elementos construtivos da que possui a patente MU 7502108-0, violando a proteção que conseguiu junto ao INPI e, posteriormente, a demandada também passou a utilizar um equipamento denominado "capinadeira mecânica hidrostática rotativa", com os mesmos elementos que a produzida pela requerente.

Repisou as conclusões do perito que atuou nos autos da cautelar de produção antecipada de provas (033.03.010515-6) e, após fundamentar, requereu, em liminar, ordem para que a requerida cessasse o uso dos equipamentos, com apreensão dos mesmos.

Pleiteou, por fim, a procedência dos pedidos para que a requerida: a) abstenha-se de utilizar ou fabricar maquinário que reproduza ou imite o objeto da patente de MU 7502108-0 (capinadeira mecânica acoplado a trator) e; b) seja condenada ao pagamento de indenização de perdas e danos e lucros cessantes, acrescido dos ônus sucumbenciais.

O pedido de liminar foi indeferido (fls. 136-7) e a requerida, citada, apresentou contestação (fls. 141-50), em que repisou os argumentos apresentados na inicial da ação possessória, lembrando que há em trâmite no INPI registros de privilégio. Afirmou que a perícia realizada na cautelar de produção antecipada de provas esclareceu que: a) o equipamento desenvolvido pela autora tem a escova rotativa localizada na parte lateral do trator, o que reduz o raio de ação, e a sua, na frontal, o que permite maior envergadura e oferece maior raio de ação; b) o conjunto da requerente dispõe de cabos de aço fixados em "U" e o da requerida, fixado em pedaços independentes, o que facilita a manipulação.

Alegou que os equipamentos que utiliza apresentam nova forma ou disposição, o que resulta em melhoria funcional, tornando o novo modelo de utilidade patenteável e, mesmo que esse não seja o entendimento, utiliza os equipamentos tão somente em caráter privado ou particular, para seu próprio uso e disposição, sem qualquer finalidade comercial, incidindo o art. 43, I, da Lei 9279/96.

Aduziu, também, que o privilégio deferido pelo INPI à autora não se estende aos objetivos de um modelo de utilidade, mas apenas à técnica ou composição, sendo possível que novas inovações sejam agregadas aos equipamentos patenteados.

Requeriu a improcedência dos pedidos e a condenação da requerente aos ônus sucumbenciais.

A impugnação à contestação foi apresentada e, após, proferida sentença (fls. 215-32), que julgou parcialmente procedente o pedido da empresa W.K. Borges & Cia Ltda, para, após embargos de declaração, condenar a requerida Cooperativa Mista de Serviço Litoral Ltda a "abster-se de continuar utilizando a "Capinadeira Mecanizada Hidrostática Rotativa objeto do laudo pericial, por tratar-se de produto contrafeito, sob pena de multa diária de R\$ 200,00" e improcedentes os pedidos da Cooperativa nos autos da ação

possessória, com revogação da liminar de manutenção de posse e determinação de busca e apreensão do bem.

Apresentada a primeira apelação, foi a Cooperativa Mista de Serviços Litoral Ltda intimada da decisão proferida nos embargos de declaração (com efeitos infringentes) e reapresentou o recurso (fls. 271-85) com novos fundamentos. Aduziu que a sentença se ateve somente à máquina por ela fabricada, objeto do laudo pericial; a perícia foi clara ao reconhecer semelhança entre os equipamentos, mas que o produzido por ela apresenta diferenças substanciais: a) a escova rotativa está na parte frontal, diferente da produzida pela apelada, que se encontra na lateral; b) o conjunto produzido pela recorrida dispõe de cabos de aço fixados em "U" e o seu em pedaços independentes; c) o equipamento da apelada dispõe escova na lateral, o que reduz o raio de ação, diferente do seu, que por estar na frente permite maior envergadura e oferece maior raio de ação.

Diz, também, que o perito assistente deixou claro que os equipamentos não são iguais e que está utilizando o produto em caráter exclusivamente privado ou particular, para seu próprio uso e disposição, não tendo colocado à venda ou para comercialização, ou seja, não há finalidade comercial na produção e exploração.

Afirma que o privilégio deferido pelo INPI não se estende aos objetivos de um MU, mas apenas se limita à técnica ou composição, o que permite que inovações sejam agregadas aos equipamentos já patenteados, como ocorreu.

Por fim defende que a carta-patente apresentada pela apelada está suspensa e, para tal, apresenta documento novo a ser apreciado conforme art. 397 do CPC.

Clamou pela reforma da sentença.

A autora foi intimada para contrarrazões (fl. 341), mas ficou silente.

Os autos vieram, do que fiz o relato.

VOTO

A apelação discute sentença proferida em ação ordinária inibitória promovida pela apelada em face da apelante e ação de manutenção de posse dessa em desfavor daquela, em que se condenou a recorrente a abster-se de se utilizar de "Capinadeira Mecanizada Hidrostática Rotativa", objeto do laudo pericial constante na cautelar de produção antecipada de provas, por reconhecer tratar-se de produto contrafeito e improcedente o pedido de manutenção de posse.

O recurso é admissível, pois preenche os requisitos para tal.

O objeto dessa apelação é tão somente a máquina descrita nas fls. 201-22 dos autos da cautelar, qual seja: capinadeira mecanizada hidrostática rotativa fabricada e utilizada pela apelante.

Alega a apelada que possui carta patente do modelo de utilidade (MU 7502108-0) desde 17/10/2000, de capinadeira mecânica acoplável a trator.

É incontroverso que a patente foi concedida à apelada, como a própria apelante reconhece em suas razões recursais, quando diz que não "se discute nos autos, por isso mesmo, a autenticidade da Patente de Utilidade da W.K. Borges".

Por outro lado, apresentando documentos que diz serem novos, afirma a apelante que a patente em favor da apelada estaria suspensa, diante de requerimento de nulidade interposto por Coletora Pioneira Serviços e Representações Ltda.

Os documentos juntados somente com a apelação (fls. 286-311) não podem ser aceitos neste momento processual, pois, diferente do que afirma a apelante, não são documentos novos.

O art. 396 do CPC estipula que o demandado deve produzir a prova documental quando da apresentação de sua resposta, o que não foi feito pela apelante, mesmo sem incidir em nenhuma das exceções previstas no mesmo *codex*, explicadas por Fredie Didier Jr, Rafael Oliveira e Paula Sarno Braga:

É vedada, em regra, a juntada posterior de documentos, salvo nas seguintes situações:

(i) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (fatos supervenientes, que podem ser deduzidos a qualquer tempo, na forma dos art. 303 e 462 do CPC), ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art. 397, CPC);

(ii) quando necessário à demonstração da questão de fato que, por motivo de força maior, não pôde ser deduzida na primeira instância, caso em que poderá ser suscitada na apelação (art. 517, CPC);

(iii) quando o documento estiver em poder de repartição pública, caso em que poderá ser requisitado (art. 399, CPC);

(iv) quando o documento estiver em poder da parte adversária ou de terceiro particular, caso em que poderá ser determinada a sua exibição em juízo (art. 355 e seguintes, CPC). (*Curso de direito processual civil: direito probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada*. Salvador: JusPodivm, 2007, p. 136-7).

A afirmação de que os papéis são novos é afastada, pois o trâmite do processo de origem iniciou em 16/06/2004, data do ajuizamento, e os documentos estavam disponíveis há muito, sendo o último despacho referido no papel de fl. 286 de 15/04/2003.

E mesmo que se aceitasse tais documentos, em consulta ao site do INPI (www.inpi.gov.br), constata-se despacho de 25/06/2002 com o seguinte teor: "Decisão: Nulidade conhecida e provida parcialmente. Mantida a concessão do privilégio".

A patente MU7502108-0 é válida e em plena vigência.

A legislação brasileira confere dois tipos de proteção através de patente, a de invenção e a de modelo de utilidade, sendo esta disciplinada no art. 9º da Lei 9.279/96:

Art. 9º 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.

Marcelo Gazzi Taddei, em texto apresentado na Revista Jurídica Consulex, ano X, nº 223, de 30/04/2006, intitulado Marcas & Patentes – os bens industriais no Direito Brasileiro, explica:

[...] Também chamado de pequena invenção, o modelo de utilidade é uma espécie de aperfeiçoamento realizado em um objeto para facilitar, melhorar ou ampliar a sua utilização. (p. 32)

E a patente concedida conferiu à apelada o direito de impedir que terceiros, sem sua autorização, produzam, usem, vendam ou importem o produto patentado, como disciplinado no art. 42 da Lei 9.279/96 e reconhecido na jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROIBIÇÃO DE FAZER C/C MULTA E INDENIZAÇÃO. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. PRETENSÃO DE VEDAÇÃO DE FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TITULARIDADE DA PATENTE DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA, A SER ARBITRADA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (AC 2004.033142-6, Des. Lédio Rosa de Andrade, de 04/09/2009).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO. MODELO DE UTILIDADE. CARTA DE PATENTE VIGENTE E EXPEDIDA PELO INPI A FAVOR DO AUTOR. ATO ADMINISTRATIVO PRESUMIDAMENTE LEGÍTIMO E IMPERATIVO. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO SOMENTE POR VIA PRÓPRIA. CONTRAFAÇÃO COMPROVADA POR PERÍCIA. PROIBIÇÃO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTRAFEITOS. DANOS MORAIS. NÃO-COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO E OBSERVÂNCIA DO ART. 210 DA LEI N. 9.279/96. RECURSOS PARCIAL E INTEGRALMENTE PROVIDOS.

Modelo de utilidade é o objeto de uso prático suscetível de aplicação industrial, com novo formato de que resulta melhores condições de uso ou fabricação. Não há, propriamente, invenção, mas acréscimo na utilidade de alguma ferramenta, instrumento de trabalho ou utensílio, pela ação da novidade parcial que se lhe agrega. É chamada, também, de "pequena invenção" e goza de proteção autônoma em relação à da invenção cuja utilidade foi melhorada. (COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 74). (AC 2005.002985-4, Des. Ricardo Fontes, de 25/10/2007).

A apelante diz que como não comercializa, não objetiva lucro, e poderia fabricar o equipamento e utilizar na prestação de serviços que desenvolve, conforme previsão no inciso I do art. 43 da Lei de Propriedade Industrial que excepciona a regra geral do art. 42:

Art. 43 O disposto no artigo anterior não se aplica:

I – aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e

sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;
[...]

Não é aceitável a alegação da apelante. Ela reconhece expressamente na peça inicial que se utiliza do equipamento para prestar serviços a ente público, o que gera lucro, por certo.

A expressão "sem finalidade comercial" não está adstrita ao fim de vender o produto, mas abrange a prestação de serviço ou qualquer outra forma que vise a obtenção de lucro, como esclarece José Carlos Tinoco Soares:

[...] não constitui infração à patente os atos que visem à utilização do objeto da patente ou do processo em caráter privado sem finalidade comercial, o que vale dizer, apenas e tão-somente para uso próprio; porém, é importante que esse uso próprio não venha a se generalizar com outros integrantes da família de maneira que esse ato seja duplicado ou multiplicado. De considerar ainda que o ato tem que ser de natureza privada, isto é, dentro dos limites de uma família e não em pequenas empresas de natureza familiar (a precursora da microempresa). Qualquer que seja, esse ato isolado não poderá ter o condão de acarretar qualquer tipo de prejuízo ao interesse econômico do titular da patente. (*Lei de patentes, marcas e direitos conexos*. São Paulo: RT, 1997, p. 86-7).

E se isso não bastasse, a própria apelante reconhece que antes de comprar outro equipamento e fabricar aquele objeto da apelação, utilizava-se de equipamento fabricado pela apelada, através de locação, o que caracteriza prejuízo à recorrida.

A apelante também diz que no INPI está tramitando o processo MU8300300-2 para patentear o equipamento que produziu. Em consulta ao site o INPI(<http://pesquisa.Inpi.Gov.Br/MarcaPatente/servlet/PatenteServletController?Action=detail...>), feita em 31/03/2010, constata-se que dito pedido está arquivado desde 28/04/2009, com o seguinte despacho:

Arquivado o pedido por falta de pagamento de anuidade, por pagamento de anuidade fora do prazo ou por não cumprimento de exigência de complementação de pagamento de anuidade. Desta data corre o prazo de 3 (três) meses para o depositante requerer a restauração do andamento do pedido, mediante formulário modelo 1.02 com o pagamento correspondente a restauração e conforme o caso: o pagamento correspondente à anuidade em débito, a cópia do pagamento correspondente a anuidade paga fora do prazo ou o pagamento correspondente a complementação.

Conclui-se, então, que o equipamento que a apelante reconhece ter produzido e estar utilizando não está protegido por qualquer patente, pelo menos por ora.

Resta analisar o ponto de maior profundidade no recurso: a assertiva de que o equipamento fabricado e utilizado pela apelante não é o mesmo protegido pela patente de titularidade da apelada.

Agarra-se a apelante nas afirmações de que há diferenças substanciais entre os equipamentos, quais sejam: a escova rotativa está na parte frontal, diferente da produzida pela apelada, que se encontra na lateral, o que permite maior envergadura e oferece maior raio de ação e o conjunto produzido pela recorrida dispõe de cabos de aço fixados em "U" e o seu em pedaços independentes, o que descarta a possibilidade de estar produzindo o mesmo equipamento descrito no MU7502108-0.

Somente através da análise da prova pericial é que se poderá concluir pela licitude ou não do ato praticado pela apelante.

E para considerar lícito, como quer a recorrente, necessário que o equipamento por ela fabricado e utilizado represente um novo modelo de utilidade – mesmo que sem a patente –, diverso daquele patenteado pela apelada.

Marcelo Gazzi Taddei deixa claro que para ser considerado modelo de utilidade, o objeto deve preencher os requisitos que indica:

Para que a invenção e o modelo de utilidade sejam objeto de patente concedida pelo INPI devem atender aos seguintes requisitos:

- . Novidade: a invenção ou o modelo de utilidade não estão compreendidos no estado da técnica (arts. 11, LPI);
- . Inventividade: não decorre de maneira óbvia ou evidente do estado da técnica (arts. 13 e 14, LPI);
- . Industriabilidade: deve ser suscetível de aplicação industrial, quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria;
- . Desimpedimento: arts. 10 e 18, LPI. (Op. Cit., p. 32).

Para que haja inventividade, necessário que "para um técnico no

assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica" (art. 13 da LPI), como explica José Carlos Tinoco Soares:

A atividade inventiva de uma forma singela é a faculdade ou a virtude de ter idéia, de criar, de imaginar ou de desenvolver. Em se tratando de invenção é a virtude de idealizar algo até então inexistente e que possa ser empregado industrialmente. Ora, a invenção visa essencialmente resolver um problema de natureza industrial mercê, primeiro, de uma idéia básica que vem a ser o princípio daí originado por outros meios, processo ou aplicação de um sem número de melhoramentos, aperfeiçoamentos, modelos de função ou de forma.

[...]

Em trazendo esses benefícios técnicos, por isso que hoje entendidos como a absorção e a transferência de tecnologia para serem suscetíveis de privilégio monopolístico, tem que cumprir o trinômio tão bem aventado por consagrados doutrinadores, quais sejam: a novidade, a utilidade e a atividade inventiva. (Op. Cit., p. 40).

O perito nomeado pelo Juízo na cautelar de produção antecipada de provas, deixa claro que a "capinadeira da Requerida e a capinadeira da Autora apresentam os mesmos princípios construtivos e de funcionamento, apenas a posição da escova apresenta locais diferentes" (fl. 206) e um pouco antes esclarece que o equipamento produzido pela apelada "pode ser adaptada na posição fronto-lateral, sem perder sua caracterização" (fl. 205).

Também restou demonstrado que não houve inventividade no que se refere à fixação dos cabos de aço, pois a "fixação dos segmentos de cabo de aço nos equipamentos da Ré é feito com módulos individuais e anilhas" e no da autora "em forma de "U" invertido com anilhas individuais, podendo também ser fixado do mesmo modo da outra e vice-versa" (fl. 207).

A alegada melhora na funcionalidade, por si só, não autoriza admitir a reprodução do modelo de utilidade patentado, pois segundo o *expert* pelo "conceito de engenharia e engenharia de projetos, a mudança do equipamento da lateral para a fronto-lateral, ambas do lado direito do trator, apesar de melhorar a funcionalidade, não se constitui em modificação construtiva" (fl. 207).

Com esses esclarecimentos, está provado que a apelante utilizou-se indevidamente do modelo de utilidade da apelada e, fazendo

pequenas alterações que não podem ser caracterizadas como novo modelo de utilidade, pois ausente a inventividade, plagiou o equipamento indevidamente.

É de confirmar a sentença, como já se decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE E USO EXCLUSIVO DA MARCA CUMULADA COM PERDAS E DANOS – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – EXEGESE DA LEI N. 9.279/1996 – MODELO DE UTILIDADE PATENTEADO, COM REGISTRO EXPEDIDO PELO INPI – AUTORA QUE ALEGA PLÁGIO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTO DE SUA PROPRIEDADE – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – SEMELHANÇAS VISUAIS, ESTRUTURAIS E MECÂNICAS DOS PRODUTOS – EXPLORAÇÃO INDEVIDA QUE FICOU DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO NO PONTO.

A patente confere ao seu titular o direito de impedir outras pessoas, sem a sua autorização, a produzirem, usarem, colocarem à venda, venderem ou importarem o produto objeto da patente. Sendo que, ocorrendo exploração indevida do objeto, assegura-se ao titular o direito de obter indenização. [...] (AC 2004.033703-3, Des. Paulo Roberto Camargo Costa, de 30/04/2009, grifei).

Nego provimento.

DECISÃO

Ante o exposto, esta Terceira Câmara de Direito Comercial, nos termos do voto do Relator, resolve conhecer o recurso e negar-lhe provimento.

O julgamento, realizado no dia 15 de julho de 2010, foi presidido pelo Desembargador Cláudio Valdyr Helfenstein, com voto, e dele participou o Desembargador Jânio Machado.

Florianópolis, 15 de julho de 2010.

Domingos Paludo
RELATOR