

Jurisprudência

otimistarj@gmail.com | Sair

[Notícias](#)
[Legislação](#)
[Jurisprudência](#)
[Diários Oficiais](#)
[Advogados](#)
[Serviços](#)
[Tópicos](#)
[← Voltar para TJPR - Apelação Cível: AC 4257732 PR 0425773-2](#)

## Inteiro Teor

Compartilhe



Anúncios do Google

**Acesse processos on line** [www.judiceonline.com.br](http://www.judiceonline.com.br)

Cópias processuais e diligências. Consulte nossa área de abrangência.

Publicidade

Visualização de AcãrdãŁo

Processo: 0425773-2

Apelação 425.773-2 - 2ª Vara Cível do Foro Regional de São José dos Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba  
 Apelante: BRASILATA S/A - Embalagens Metálicas  
 Apeladas: LATAL Embalagens Metálicas Ltda  
 ALWICOR Tintas e Vernizes Ltda  
 COLORVINIL Tintas & Vernizes Ltda  
 ALPHA Cores Comércio de Tintas Ltda  
 AMBIENTAL Comércio de Tintas Ltda  
 Relator: Juiz Luiz Cezar Nicolau  
 Revisor: Juiz Salvatore Antonio Astuti

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO. INPI. REPRODUÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO PRIVILEGIADO. CONTRAFAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IDÉIA DE INVENÇÃO QUE NÃO COINCIDE COM O OBJETO DA PATENTE. CONCLUSÃO DA PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Verificando-se que a idéia de invenção entre os projetos confrontados possui finalidade diversa, conforme laudo apresentado por perito judicial, cuja conclusão passou pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, não resta caracterizada violação ao direito protegido pelo privilégio de invenção emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, porquanto a contrafação se aperfeiçoa no momento em que é violado o objeto do direito do inventor, ou seja, a denominada "idéia de invenção ou de solução".

Apelo conhecido e não provido.

### 1) RELATÓRIO:

BRASILATA S/A Embalagens Metálicas ajuizou ação ordinária 1304/2002, em face de LATAL Embalagens Metálicas Ltda, ALWICOR Tintas e Vernizes Ltda, COLORVINIL Tintas & Vernizes Ltda, ALPHA Cores Comércio de Tintas Ltda, e AMBIENTAL Comércio de Tintas Ltda, argüindo: (a) atua no mercado de embalagens em geral; (b) é titular da patente de invenção PI 9408643-5 concedida pelo INPI desde 19.10.1999; (c) esta patente se encontra depositada, concedida e em vigor na Argentina, Áustria, China, Espanha, Estados Unidos, França Itália, Japão, México, Reino Unido e Uruguai; (d) a patente se refere "a disposição construtiva para latas com grande abertura extrema de vazamento formada em uma parede anelar superior provida de porção de parede tubular projetando-se ara baixo e tendo a borda extrema livre curvada para dentro de abertura extrema e para cima, até alcançar a porção de parede tubular, de modo a definir um recesso periférico contínuo da tampo, quando a borda periférica dessa última é assentada sobre uma sede definida na parede anelar superior", denominada "Fechamento Plus"; (e) a empresa LATAL vem produzindo e comercializando latas metálicas com a mesma disposição construtiva protegida pela patente concedida à autora, conforme conclusão do laudo realizado em medida cautelar de busca e apreensão 5753-7/02 que tramitou perante a Central de Inquéritos de Curitiba; (f) a ALWICOR e COLORVINIL vêm adquirindo as latas fabricadas e comercializadas pela LATAL, para acondicionar seus produtos que, posteriormente são entregues às empresas ALPHA, para comercializá-los.

### Siga o JusBrasil nas redes sociais

Antonio Arraes, Andre Felipe e 78.499 outros curtiram isso.

600

Recomende o JusBrasil no Google

5.303 seguidores

[Baixe a barra de ferramentas JusBrasil »](#)

### Advogados Parceiros



#### JR Folea de Oliveira Advogados

Rio de Janeiro / RJ  
(21) 2224-2747
[Entre em contato](#)


#### Figueiredo & Figueiredo Advogados

Rio de Janeiro / RJ  
(21) 3852-4265
[Entre em contato](#)


#### Prata & Santana Assessoria e Advocacia

Rio de Janeiro / RJ  
(21) 2215.9512
[Entre em contato](#)

1 2 3

[Seja um parceiro »](#)

### Dúvidas Jurídicas?

[Entre em contato](#)

Sustentando violação à patente da qual é titular, postula a condenação das rés para o fim de se absterem de fabricar, exportar, importar, vender, expor ou oferecer à venda, manter em estoque, ocultar ou receber, para utilização com fins econômicos, produtos que importem em violação da patente PI 9408643-5, sob pena de cominação de multa diária de R\$: (dez mil reais), além de perdas e danos e lucros cessantes pela contrafação alegada.

AMBIENTAL Comercial de Tintas Ltda apresentou contestação de fl. 158/162, aduzindo: (a) que é parte ilegítima para a ação; (b) inépcia da inicial, pois a narração dos fatos é confusa e também porque os pedidos formulados são inconciliáveis (cominatório e indenizatório); (c) não há diferença visual externa entre a embalagem fabricada pela autora e as demais que não possuem o sistema de fechamento patenteado, porquanto este diferencial está no interior da embalagem; (d) não existe determinação judicial que impeça a comercialização de produtos fabricados ou envasados por qualquer outra empresa. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

COLORVINIL Tintas & Vernizes Ltda, ALWICOLOR Tintas e Vernizes Ltda e ALPHA Cores Com. de Tintas Ltda também ofereceram contestação (fl. 176/181), sustentando, para tanto e em resenha: (a) ilegitimidade passiva, porquanto, com referência às duas primeiras rés, elas apenas adquirem as latas produzidas pela LATAL para acondicionar seus produtos, os quais são comercializados pela terceira ré; (b) externamente, não há qualquer semelhança visível entre as embalagens da autora e da LATAL, principalmente quanto ao sistema de fechamento da tampa; (c) a empresa ALPHA apenas comercializa tintas e não as embalagens propriamente ditas, desconhecendo, portanto, o sistema de fechamento de cada uma delas, mesmo porque quando chegam a seu estabelecimento, estão fechadas. Pugnaram pela improcedência da pretensão.

LATAL Embalagens Metálicas Ltda contestou (fl. 187/214), aduzindo: (a) a inutilidade da patente concedida à autora, por ausência de novidade; (b) ser imprestável a patente concedida, porquanto o pedido original feito pela autora ao INPI foi o modelo de utilidade (7400485-9) e não privilégio de invenção, concedido inadequadamente, gerando a nulidade do procedimento; (c) ilegitimidade ativa da autora, porquanto a patente de que é titular não traz nenhuma novidade e foi concedida através de um procedimento administrativo nulo; (d) não há identidade entre seu produto e àquele comercializado pela autora; (e) já utilizava as disposições construtivas em seus produtos, antes mesmo da autora requerer, junto ao INPI, o registro da patente; (f) a autora não vem comercializando o objeto da patente; (g) não há qualquer semelhança entre a embalagem que fabrica e aquela patenteada pela autora; (h) imprestabilidade do laudo de fl. 86/99, porque não foi elaborado sob ao crivo do contraditório e da ampla defesa; (i) não ficou demonstrado prejuízo, logo, é indevido o pedido de indenização.

A autora apresentou impugnação à contestação (fl. 459/463, 464/469 e 470/486), ratificando o contido na inicial.

Deferida a prova pericial com nomeação de perita (fl. 512), o laudo foi apresentado à fl. 533/549. Os assistentes técnicos elaboraram seus pareceres, fl. 551/577 e 582/609.

A autora e a ré LATAL apresentaram alegações finais, fl. 684/695 e 812/818, respectivamente.

A sentença de fl. 825/835 julgou improcedentes os pedidos com base na conclusão apresentada pela perita judicial, no sentido de que as embalagens produzidas pelas litigantes não são idênticas, em que pese alcancem o mesmo resultado. Condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.

Opostos embargos de declaração (fl. 837/841), foram acolhidos para "excluir da fundamentação a premissa de diferença entre nome comercial e marca comercial, bem como, a exclusão das ementas jurisprudenciais colacionadas nos autos por desnecessárias para o desiderato da causa" (fl. 842).

Recorre a autora (fl. 844/857) argumentando o seguinte: (a) é titular da patente PI 9408643-5 cujo objeto é o denominado "Fechamento Plus" que consiste em uma trava mecânica que se opera através do encaixe de cordão formado por um anel, com um correspondente recesso formado na parede lateral da tampa; (b) foram investidos "milhões de reais" para a criação e desenvolvimento do invento, bem assim, para a concessão da patente no Brasil e em outros países; (c) vários prêmios foram conquistados por conta da criação do "Fechamento Plus"; (d) os arts. 42 e 44, Lei 9279/96 confere ao titular da patente o direito de impedir que terceiro, sem o devido consentimento, utilize o objeto da patente, assegurando, ainda, indenização caso o objeto seja explorado indevidamente; (e) o laudo pericial, formulado por dois peritos, juntado aos autos de medida cautelar de busca e apreensão indica que a embalagem produzida pela LATAL utiliza o "mesmo princípio inventivo de dobradura do lado externo da grande abertura" (fl. 52); (f) as diferenças constatadas pela perita judicial não descaracterizam a violação da patente, porquanto "não modificam o conceito de retenção e vedação protegidos na patente da apelante, mas sim apenas

Histórico Compartilhar Dicionário Jurídico

Encontre-nos no Facebook 



**JusBrasil**

[Curtir](#)

78,501 pessoas curtiram **JusBrasil**.







**Lei 12015/09 | Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009**  
6 pessoas recomendam isso.

**STF libera os músicos da OMB: Um duro golpe na tradição cartorialista :: Notícias JusBrasil**  
23 pessoas recomendam isso.

**DOSP 28/12/2011 - Pág. 61 - Cidade - Diário Oficial do Estado de São Paulo**  
12 pessoas recomendam isso.

**Relacionados: Pastora evangélica é denunciada por escravizar criança indígena, em GO | JusBrasil Not**  
3 pessoas recomendam isso.

acrescentam modificações insignificantes quanto ao conceito patenteado" (fl. 854); (g) a ofensa à patente é ainda mais grave, porquanto as embalagens produzidas pela empresa LATAL além de reproduzirem a invenção patenteada, são de qualidade bem inferior, desprestigiando a imagem da apelante; (h) a validade do laudo pericial produzido perante o juízo da Central de Inquéritos, porquanto foi homologado por sentença.

Ao final, requer a reforma da sentença com o acolhimento dos pedidos constantes da inicial, ou, alternativamente, sua reforma parcial para que a empresa LATAL seja impedida de fabricar e comercializar as latas, com a renúncia do pedido de composição de perdas e danos e lucros cessantes.

O apelo foi recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo (fl. 867) e contrariado pela LATAL à fl. 869/890 que pugnou pela manutenção de sentença, com o encaminhamento dos autos a este Tribunal.

## 2) FUNDAMENTAÇÃO E VOTO

2.1) Conheço do recurso de apelação porque adequado, tempestivo e preparado (fl. 865/866).

2.2) A apelante BRASILATA pretende seja reconhecida a suposta prática de contrafação pela apelada LATAL Embalagens Metálicas Ltda que estaria produzindo e comercializando latas metálicas com as mesmas características de fechamento protegidas pelo Privilégio de Invenção 9408643-5 de sua titularidade (Carta Patente de fl. 22).

A respeito da violação ao direito do titular da patente leciona PONTES DE MIRANDA: "O que a lei pune é o fato da ofensa à propriedade industrial. Para que se dê, não é preciso que o produto obtido pelo infrator seja idêntico ao produto que a patente protege, nem é preciso que seja o mesmo que o processo patenteado aquele se empregou. O bem tutelado é o bem incorpóreo, suscetível de formas diferentes que lhe conservam a identidade. Desde que apenas se dá forma diferente ao bem incorpóreo que foi objeto da patente, há infração: a propriedade industrial é propriedade sobre bens incorpóreos e não sobre bens corpóreos. Os exemplares entre si podem ser diferentes; se o bem incorpóreo persiste o mesmo, a propriedade é ofendida se quem conseguiu o exemplar ou os exemplares não tinha direito ao uso do bem incorpóreo. Bem parca frágil seria a tutela da propriedade industrial se somente protegesse produtos concretamente distintos, em vez de proteger o bem incorpóreo, quaisquer que sejam as informações conseguidas e conseguíveis"(Tratado de Direito Privado, vol. 17, Bookseller, 1ª ed., pág. 307).

No caso em análise, portanto, a contrafação estaria caracterizada se a apelada LATAL houvesse reproduzido a idéia da invenção desenvolvida pela apelante BRASILATA, e que se revela no fato de "prover uma parede superior para latas, normalmente de 18 litros, cilíndricas ou paralelepipedais, providas de abertura extrema de vazamento ocupando grande área da referida parede superior da lata, conformada para evitar contaminação de seu conteúdo por contato deste com porções não envernizadas da dita lata", permitindo também, "um melhor travamento da tampa à lata, dificultando abertura acidental desta" e evitando "a ocorrência de ferimento durante seu manuseio", conforme documentação de fl. 23/29 apresentada pela autora ao INPI, referente a "DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM LATAS COM GRANDE ABERTURA EXTERNA DE VAZAMENTO" e que redundou na emissão pelo referido Instituto da Carta Patente (Privilégio de Invenção) de nº 9408643-5, fl. 22.

O pedido de patente (PI 0202649-0) formulado pela ré LATAL ao INPI visa a obtenção de título de invenção de "SISTEMA DE VEDAÇÃO PARA LATAS QUADRADAS DE 18 LITROS, COMPOSTO DE TAMPA E ARGOLA COM AVISO DE VIOLAÇÃO", conforme cópia do requerimento de fl. 622.

A idéia de solução apresentada pela LATAL é um "sistema de deformação elástica da argola (01) no momento em que a tampa (02), com o seu ressalto (02.1), está entrando na argola (01) até que uma reentrância (02.2) na tampa permita que a região da argola (01) que se dobrou para o interior da lata elasticamente, retorne a uma posição próxima da inicial promovendo o travamento da tampa (02) em relação à argola (01)" e que impeça a violação da embalagem, como explicitado à fl. 626, e retratado no desenho de fl. 403 e fotos de fl. 407/408/410, revelando-se, portanto, diverso do sistema criado pela apelante BRASILATA.

Ao responder o quesito 6, fl. 536/537, a Perita esclareceu que as latas fabricadas pela LATAL, apreendidas em medida cautelar, não incluem uma "porção de parede tubular pendente na região de abertura e com extremo curvado para dentro e para cima de modo a definir uma nervura tubular contínua encaixável em uma ranhura periférica da tampa" (que se constitui em uma das características do produto criado pela autora).

O quesito 8 da autora, fl. 537, foi assim formulado: "Pode-se afirmar, assim, que as latas apreendidas na medida de busca e apreensão antecedente a esta ação, fabricadas pela co-ré LATAL, caracterizam-se pelo mesmo conceito de retenção e vedação protegido na patente da autora (PI 940864305)".

Histórico      Compartilhar      Dicionário Jurídico

Respondeu a Perita: "não, os conceitos construtivos são diversos apesar dos produtos ao final apresentarem o mesmo resultado (vedação, não oxidação das bordas da lata com o líquido e eliminação da borda viva cortante). Durante a realização da perícia foi possível perceber que a solução encontrada pela empresa Autora, como já citado supra, é mais elaborada, vez que o trabalho nas chapas metálicas que compõem as latas é mais específico, enquanto que a co-ré, adotou uma solução mais simplificada, que constitui apenas da inversão do sentido da lâmina que forma a grande abertura extrema de vazamento - para cima (vide figura E do doc. anexo), que no passado era voltado para o interior da lata - para baixo (vide figura F do doc. anexo), passando a achatá-la, eliminando a borda viva cortante"

Também foi negativa a resposta ao quesito 9 da autora quanto a identidade de conceito construtivo das latas da LATAL com as por ela fabricadas e objetos da patente PI 9408643-5, fl. 538.

Indagada a respeito da possível reprodução, pela apelada LATAL, do projeto de invenção de titularidade da apelante BRASILATA, respondeu a Perita: "As latas fabricadas pela co-ré parecem traduzir o conteúdo especificado na PI 0202649-0, que por sua vez possui solução própria e diversa da PI 9408643-5 no tocante ao sistema de travamento, conforme explanado em resposta aos quesitos anteriores. Em relação à solução dada pela PI 9408643-5, para evitar o contato de tinta com a borda externa, esta foi antecedida pela patente americana (US 3,572,540), portanto não se trata de uma inovação", fl. 544

O quesito 15, fl. 544, foi no sentido de a Perita dizer se a LATAL ao fabricar e comercializar suas latas se utilizou indevidamente a matéria descrita e indicada como exclusividade da BRASILATA (PI 9408643-5). A resposta foi negativa.

Cumprе ressaltar que a divergência apresentada pelo Assistente Técnico da autora, fl. 551/577, ao laudo pericial não tem o condão de arredar as conclusões da Perita, que apresentou trabalho claro e conclusivo, respondendo fundamentadamente os quesitos formulados, sem que tenha deixado dúvida às suas conclusões.

Ademais, eventual contradição ou inexatidão nas respostas aos quesitos poderiam ser afastadas através de pedido de esclarecimento da Perita em audiência, conforme faculta o art. [435](#) do [CPC](#), o que não foi requerido pela autora.

Cumprе ressaltar que o laudo utilizado pela apelante para demonstrar a violação da patente foi apresentado em sede de medida cautelar de busca e apreensão, tratando-se de documentação produzida unilateralmente. A respeito dos efeitos da homologação do laudo, o juiz da Central de Inquéritos ponderou: "a finalidade precípua da homologação do laudo não é a confirmação judicial do seu contexto ou de sua conclusão (já que não se trata de procedimento contraditório), mas fornecer o substrato probatório que mostre o resultado naturalístico do delito, e sobretudo para assinar o termo a quo para a propositura da ação penal privada que, nos termos do artigo [529](#) do [CPP](#), é de trinta (30) dias, contados da intimação do ofendido da decisão homologatória" (fl. 112).

Logo, o mencionado laudo, aqui, não guarda sua eficácia inicial (que surtiu o efeito desejado naquele procedimento de busca e apreensão, como medida preventiva e acatelaratória), porquanto elaborado sem o necessário contraditório.

A apelante BRASILATA não se desincumbiu do ônus (dever) processual de demonstrar que a idéia de invenção protegida pela PI 9408643-5, da qual é titular, foi reproduzida pela apelada LATAL, conforme exigência do art. [333](#), I, do [CPC](#).

O que ficou evidenciado nos autos, através do laudo pericial, foi a diversidade entre os objetivos de cada projeto, ou seja, a autora BRASILATA criou um sistema com a finalidade de evitar a contaminação do conteúdo da lata, permitir melhor travamento da tampa da embalagem e suprimir a borda livre cortante existente na abertura da lata, ao passo que a LATAL aplica outro tipo de fechamento em suas embalagens, possuindo uma argola que se presta para indicar violação à tampa, o que impede "a reutilização da tampa após a primeira desmontagem, pois esta tampa fica irremediavelmente danificada" (fl. 128), o que não ocorre com a embalagem produzida pela apelante.

Inexiste, portanto, violação ao direito de invenção da apelante em relação ao produto patenteado junto ao INPI - Carta Patente 9408643-5, fl. 22.

2.3) Diante do exposto, voto no sentido de ser negado provimento à apelação de fl. 844/857, mantendo-se a sentença de fl. 825/835.

### 3) DISPOSITIVO

ACORDAM os Magistrados integrantes da 6ª Câmara Cível, em acompanhar, à unanimidade, o voto do Juiz Relator, negando-se provimento ao recurso.

Participaram do julgamento os Juizes Salvatore Antonio Astuti (Revisor) e Ana  
Histórico      Compartilhar      Dicionário Jurídico



Lúcia Lourenço (Vogal), sob a Presidência do Desembargador Idevan Lopes (sem voto).

Curitiba 16 outubro 2007.

Luiz Cezar Nicolau, juiz relator

Não vale como certidão ou intimação.

Anúncios do Google

**Expert Marcas e Patentes** [www.expertmarcasepatentes.com.br](http://www.expertmarcasepatentes.com.br)  
Registro de Marcas e Patentes. Assessoria Jurídica. Busca Grátis.

**ADVOGADOS-RJ(21)3541-0332** [www.luizernesto.adv.br/trabalhistas](http://www.luizernesto.adv.br/trabalhistas)  
Especialistas Direito do Trabalho Integridade e Compromisso!

**Registre sua marca - INPI** [www.alphaatlantic.com.br](http://www.alphaatlantic.com.br)  
Faça sua pesquisa em nosso site Busca gratuita! (11) 2867-6385

**Como Registrar uma Marca** [registrodemarcasonline.webnode.com.br](http://registrodemarcasonline.webnode.com.br)  
Registre Sua Marca Online Com Segurança E Um Preço Baixo

**Registro De Preço** [InstitutoLicitar.com.br/SRP](http://InstitutoLicitar.com.br/SRP)  
Entenda o uso do Registro de Preços nas Compras Públicas. 11 3783-8666

Histórico

Compartilhar

Dicionário Jurídico