



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do 1.0261.05.034393-6/001 **Númeraço** 0343936-
Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado
Relator do Acórdão: Des.(a) Valdez Leite Machado
Data do Julgamento: 09/08/2007
Data da Publicação: 27/08/2007

EMENTA: COBRANÇA - MODELO DE UTILIDADE - UTILIZAÇÃO DO PRODUTO PATENTEADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ÔNUS DO PROPRIETÁRIO DE PROVAR QUE SEU PRODUTO É DIVERSO DO PATENTEADO - PROCEDÊNCIA. Constitui ônus do proprietário ou possuidor provar que seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente, nos termos do art. 42, § 2º, da Lei nº 9.279/96 e art. 333, II, do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0261.05.034393-6/001 - COMARCA DE FORMIGA - APELANTE(S): ANTÔNIO RAIMUNDO DA SILVA - APELADO(A)(S): CALFANI LTDA - RELATOR: EXMO. SR. DES. VALDEZ LEITE MACHADO

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2007.

DES. VALDEZ LEITE MACHADO - Relator

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

O SR. DES. VALDEZ LEITE MACHADO:

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Antônio Raimundo da



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Silva contra sentença de f. 137-139, proferida nos autos da ação de cobrança que move em face de Calfani Ltda.

Aduz o autor em síntese na inicial, que é legítimo proprietário da carta patente intitulada "Fornos Semi-Contínuos de uma ou Mais Fornalhas", registrado no INPI sob o nº MU 7501507-2, estando em vigor pelo prazo de 15 anos contados da data do depósito no INPI, ocorrido em 28-06-1995.

Afiança que a ré produziu quatro fornos e uma fornalha para indústria caieira situada na Rodovia BR 354, Km 494 do município de Formiga, e vem utilizando sem a devida licença ou autorização do autor, que é o legítimo titular da carta patente, contrariando as normas legais.

Afirma que pela utilização do modelo de utilidade, a ré deve ao autor a quantia de R\$ 4.000,00 por cada forno, referentes ao pagamento de royals para a construção dos referidos fornos.

Aduz que o valor de R\$ 4.000,00 tem por referência sentença transitada em julgado, além de outros contratos comerciais feitos pelo autor e já recebidos.

Fundamenta seu pedido no art. 5º, XXIX, da CF/88 e arts. 42, 44, 183 e 207, da Lei nº 9279/96.

Requer a procedência do pedido, condenando-se a ré no pagamento de R\$ 21.917,43, correspondente ao valor devido pelo modelo de utilidade dos quatro fornos, devidamente atualizado.

Citada, a ré apresentou contestação (f. 54-56), aduzindo que importância alguma é devida ao autor, pois de conformidade com a planta que junta aos autos, os fornos montados não são os mesmos dos quais o autor detém a carta patente.

Afirma que os fornos da ré foram confeccionados pelo Sr. Gilberto Varanda Barbosa e encontram-se patenteados sob o nº MU 882816-8.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Requer a improcedência do pedido e a condenação do autor por litigância de má-fé.

Sobreveio a sentença de f. 137-139, na qual o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido, condenando o autor nas custas processuais e em honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade por tratar-se de beneficiário da Justiça gratuita.

Irresignado, o autor apresentou recurso de apelação (f. 140-145), aduzindo que a apelada negou a utilização do modelo de utilidade do apelante, alegando que utilizou o modelo do Sr. Gilberto Varanda Barbosa, o qual não detém a carta patente da referida invenção.

Afirma que o pedido de privilégio mencionado pela apelada e formulado pelo Sr. Alexandre Antônio Pereira foi arquivado, porque este ofereceu concorrência desleal contra o apelante, titular da invenção.

Sustenta que a apelada fundamentou sua defesa em um projeto não concedido pelo INPI, por ser uma cópia do projeto do apelante, com modificações irrelevantes.

Narra que se trata de direito consubstanciado na Lei nº 9279/96, sendo ônus da apelada provar que o processo utilizado na construção dos fornos é diverso daquele protegido pela patente, a teor do que dispõe os arts. 7º e 42 da Lei nº 9279/96.

Intimada, a apelada apresentou contra-razões (f. 147-149), pugnando pela manutenção da sentença hostilizada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de ação de cobrança referente a royalties de modelo de utilidade devidamente patentado pelo autor junto ao Instituto Nacional da Propriedade industrial (INPI).



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Os royalties constituem os valores devidos ao proprietário de uma patente de produto, pela permissão do uso ou comercialização do referido modelo de utilidade.

Sobre a matéria, elucidam Gabriel de Blasi, Mário S. Garcia e Paulo Parente M. Mendes:

"Patente é o direito outorgado pelo Governo de uma nação a uma pessoa, o qual confere a exclusividade de exploração do objeto de uma invenção, ou de um modelo de utilidade, durante um determinado período em todo o território nacional.

(...)

A patente confere um monopólio temporário de exploração ao seu titular. Possibilita que este intervenha na justiça, com o objetivo de paralisar a contrafação e, eventualmente, de reaver possíveis prejuízos contra terceiros que sem consentimento estejam, por qualquer meio, explorando a sua invenção". (in A propriedade industrial, 1998, Editora Forense).

Na hipótese, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido, ao argumento de que o autor não demonstrou que os fornos construídos pela ré são mesmo aqueles do qual possui a patente.

Tem razão, contudo, o autor/apelante.

O documento de f. 12, com anexo de f. 13-33 demonstra que o apelante é titular da carta patente intitulada "Fornos Semi-contínuos de Uma ou Mais Fornalhas", registrada sob o nº MU 7501507-2, em vigor por quinze anos desde a data do depósito no INPI, o que ocorreu em 28-06-1995.

Lado outro, não nega a ré/apelada que tenha construído quatro fornos parecidos com aquele patenteado pelo apelante, limitando-se a dizer que seus fornos são distintos do modelo de utilidade do apelante, tendo estes sido montados pelo Sr. Gilberto Varanda Barbosa,



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

encontrando-se patenteados sob o nº MU 8002816-8, de propriedade do Sr. Alexandre Antônio Pereira.

Sobre o tema, a Lei nº 9.279/96, que regula os direitos e ações relativas à propriedade industrial, dispõe expressamente:

"Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente". - grifos deste voto.

O caput do art. 44 da referida Lei nº 9279/96 também preceitua:

"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".

Assim, constitui ônus da apelada provar que seu produto é diverso daquele que consta na carta patente trazida com a exordial, nos termos do art. 42, § 2º, da Lei nº 9279/96 e art. 333, II, do CPC.

Na hipótese, os documentos de f. 89 e seguintes demonstram que o Sr. Alexandre Antônio Pereira depositou junto ao INPI um pedido de



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

patente relativo a "Mini Forno Contínuo de Barranco", não havendo nos autos qualquer notícia de que referido pedido tenha sido deferido.

Ao contrário, pelas descrições de ambos os modelos de utilidade, observa-se que se trata de produtos similares, dispondo o art. 7º, da Lei nº 9279/96, que "se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação". Tendo o modelo de utilidade do apelante sido patenteado em 1995 (f. 12), evidente que prevalece sobre aquele pedido pelo Sr. Alexandre, que formulou o requerimento apenas em 28-12-2000 (f. 89).

Certo é que a apelada não trouxe a competente carta de patente referente ao modelo de utilidade por ela utilizado, presumindo-se tratar-se do mesmo produto patenteado pelo apelante, sendo que o propósito do pedido não dá direito à patente.

A propósito:

"EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- O simples depósito do pedido de patente, dirigido ao INPI, não confere, por si só, ao requerente o direito de exclusividade do produto, mas mera expectativa de tal direito, sendo que, apenas após a concessão da patente, advirá o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado, podendo, inclusive, pleitear indenização face à eventual exploração indevida, ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 9.279/96". (Extinto TAMG, Apelação Cível nº 2.0000.00.306342-3/001, 1ª Câmara Cível, rel. Des. Silas Vieira, j. 16-05-2000).

Por outro lado, a testemunha Geraldo Severino Alves, ouvido à f. 118, a qual trabalhou na construção de três dos quatro fornos da apelada, narra que construiu três fornos a partir de projeto apresentado pelo



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Sr. Alexandre, tratando-se do mesmo forno projetado pelo autor.

Assim, não tendo a apelada demonstrado que fabricou fornos diversos daqueles patenteados pelo apelante, tendo este trazido provas cabais e inconcussas em sentido contrário, impõe-se a procedência do pedido.

Quanto ao valor relativo à utilização do produto patentado pelo apelante, os documentos de f. 38-44 e 45-46, não impugnados pela apelada, provam ser devida a quantia de R\$ 4.000,00 por cada forno, quantia que multiplicada pelos quatro fornos e atualizada até o ajuizamento da ação soma exatamente R\$ 21.917,43.

Com essas razões, dou provimento ao recurso para julgar procedente o pedido, condenando a apelada a pagar ao apelante a quantia de R\$ 21.917,43 (vinte e um mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e três centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC) desde a citação e correção monetária de acordo com a tabela da Corregedoria Geral de Justiça, desde o ajuizamento da ação. Condeno a apelada nas custas processuais e em honorários advocatícios correspondentes a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizados.

Custas pela apelada.

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): ELIAS CAMILO e ANTÔNIO DE PÁDUA.

SÚMULA : DERAM PROVIMENTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0261.05.034393-6/001