



# Tribunal de Justiça de Minas Gerais

**Número do** 1.0701.07.201430-4/001      **Númeraço** 2014304-  
**Relator:** Des.(a) Fabio Maia Viani  
**Relator do Acórdão:** Des.(a) Fabio Maia Viani  
**Data do Julgamento:** 25/08/2009  
**Data da Publicação:** 25/09/2009

**EMENTA:** CONCORRÊNCIA DESLEAL - GARANTIA CONSTITUCIONAL VIOLADA - PROVA. Ao autor da ação de concorrência desleal incumbe provar a prática de ato anticoncorrencial contrário à livre concorrência.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.07.201430-4/001 - COMARCA DE UBERABA - APELANTE(S): IND DA CONSTRUCAO LTDA E OUTRO(A)(S) - APELADO(A)(S): PORTAL CONSTRUTORA EMPREENDE LTDA E OUTRO(A)(S) - RELATOR: EXMO. SR. DES. FABIO MAIA VIANI

## ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª 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, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O DES. VOGAL.

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2009.

DES. FABIO MAIA VIANI - Relator

>>>

28/07/2009

18ª CÂMARA CÍVEL

ADIADO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS



# Tribunal de Justiça de Minas Gerais

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.07.201430-4/001 - COMARCA DE UBERABA - APELANTE(S): IND DA CONSTRUCAO LTDA - APELADO(A)(S): PORTAL CONSTRUTORA EMPREEND LTDA - RELATOR: EXMO. SR. DES. FABIO MAIA VIANI

Produziram sustentação oral, pelo Apelante, o Dr. Aureolino Pinto das Neves, e, pelo apelado, o Dr. Luiz Carlos Abritta.

O SR. DES. FABIO MAIA VIANI:

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Indústria da Construção Ltda. e Paulo César Cardoso da sentença (fls. 334-337) que, na ação de concorrência desleal cumulada com perdas e danos ajuizada contra Portal Construtora Empreendimentos Ltda. e Marcos Resende Silva, julgou improcedente o pedido.

Os apelantes, nas razões de recurso (fls. 347-370), alegam, em síntese, que a ação é de concorrência desleal pelo aproveitamento indevido da criação de outrem; os apelados imitaram o sistema metálico para a execução de laje nervurada com EPS ou fôrma plástica e também fôrma metálica para a execução de laje nervurada; a Constituição Federal, Tratados Internacionais e demais Leis que compõe o nosso ordenamento jurídico, protegem as criações industriais; a concorrência não se limita a um território específico; restou claro nos autos que os apelantes criaram os sistemas copiados pelos apelados; as provas produzidas não são unilaterais; e fazem jus à indenização pelos benefícios que deixaram de auferir se a violação não tivesse ocorrido.

Pretendem, com o provimento do recurso, seja o pedido julgado procedente.

Os apelados, nas contra-razões (fls. 375-377) pugnam pelo não-provimento do recurso.



# Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Alegam os apelantes serem inventores do sistema metálico para execução de laje nervurada com EPS ou fôrma plástica e do sistema fôrma metálica para execução de laje nervurada, e que tais inventos estão sendo utilizados indevidamente pelos apelados, configurando concorrência desleal.

Aduzem ainda que, embora não patenteado, a mera utilização parasitária de um invento configura concorrência desleal, pelo que não se pode confundir os fundamentos desta ação com a de contrafação.

Para o desate da lide, portanto, necessário verificar se os apelantes são de fato os inventores dos sistemas para a execução de laje nervurada, e se os apelados copiaram indevidamente tais descobertas, provocando a alegada concorrência desleal.

Compulsando os autos, noto que os apelantes, para provar o alegado na inicial, juntaram um parecer técnico (fls. 27-55), apontando semelhanças estruturais significativas entre os seus sistemas e os aplicados nas obras dos apelados.

Os apelados, por seu turno, também juntaram parecer técnico (fls. 212-281), relatando diferenças técnico-construtivas entre tais sistemas, arrematando que os seus equipamentos não se mostram semelhantes aos dos apelantes.

Quando da especificação de provas, os apelantes disseram que não tinham interesse em produzir qualquer outra prova (fl. 323).

Ora, na falta de perícia judicial, não há como considerar apenas os termos do parecer técnico dos apelantes, em detrimento daquele apresentado pelos apelados.

Assim, tenho que não restou provado que os "seus sistemas" foram



# Tribunal de Justiça de Minas Gerais

copiados ou imitados pelos apelados.

De mais a mais, partindo do pressuposto consagrado por lei (em nosso ordenamento vigora o princípio da novidade absoluta), tem-se que o mero pedido de patente do sistema de fôrma metálica para a execução de laje nervurada com EPS ou fôrma plástica e fôrma metálica para a execução de laje nervurada, não prova, por si só, serem os apelantes os responsáveis pelo invento.

A resposta negativa do INPI para "inventor" em nome dos apelados (fls. 141-143) não tem o condão de comprovar que os apelantes são, de fato, responsáveis pelo invento. Isso porque a pesquisa foi restritiva e direcionada aos apelados, sem alcançar nenhum outro nome.

E sobre o tema não custa ressaltar que o criador de modelo industrial não patentado não pode opor-se a seu uso por terceiro (STJ, REsp. 70015/SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 3/6/1997).

Como se vê, os apelantes não lograram êxito em provar qualquer violação a um direito, sobretudo a garantia à livre concorrência.

Em casos tais, ao autor da ação de concorrência desleal incumbe provar a prática de ato anticoncorrencial contrário à livre concorrência. Se não se desincumbe de semelhante ônus, a improcedência do seu pedido é medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

Custas do recurso pelos apelantes.

O SR. DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES:

VOTO

De acordo com o Des. Relator.



# Tribunal de Justiça de Minas Gerais

O SR. DES. MOTA E SILVA:

VOTO

Peço vista.

SÚMULA : DES. RELATOR E DES. REVISOR NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA O DES. VOGAL.

>>>

18/08/2009

18ª CÂMARA CÍVEL

ADIADO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.07.201430-4/001 - COMARCA DE UBERABA - APELANTE(S): IND DA CONSTRUCAO LTDA - APELADO(A)(S): PORTAL CONSTRUTORA EMPREENDE LTDA - RELATOR: EXMO. SR. DES. FABIO MAIA VIANI

O SR. DES. PRESIDENTE:

O julgamento deste feito foi adiado na sessão anterior, a pedido do Des. Vogal, após o Des. Relator e o Des. Revisor negarem provimento ao recurso.

O SR. DES. MOTA E SILVA:

VOTO

Pedi vista dos autos a fim de poder analisar a questão, uma vez que se trata de alegação de concorrência desleal, matéria afeta a Lei de Propriedade Industrial.



# Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Assim é que percebo que a inicial afirma que os apelados estão a usar o que foi pelos apelantes criados, isto é, inovados, inventados no que diz respeito ao "sistema metálico para execução da laje nervurada com EPS" e "fôrma metálica para execução de laje nervurada" (fls. 20).

Citados os réus, estes aduziram que a matéria é antiga e não se trata de invenção dos autores. Processado o feito, o juiz julgou improcedentes os pedidos. Recurso dos autores visando à reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação, sendo que o douto relator em seu VOTO, nega provimento ao recurso, o que foi acompanhado pelo douto revisor.

1 - Ao término da análise dos autos, penso que os apelantes estão com a razão. É dizer, provaram eles que, antes dos apelados, vieram a requerer junto ao INPI o depósito de modelo de utilidade do "sistema metálico para execução de laje nervurada com EPS, ou fôrma plástica" (fls. 59) em data de 25 de março de 2002 e bem assim o depósito de modelo de utilidade "fôrma metálica para execução de laje nervurada" (fls. 99) em data de 22 de dezembro de 2003.

2 - Por outro lado, os apelados tão somente em data de 19/12/2007 (fls. 259) foi que requereram o depósito de "fôrma metálica bi-direcional para laje nervurada com enchimento em EPS".

3 - Diante disso, já por aí se percebe que, se os apelados tivessem obtido a patente teriam feito tal prova. Ademais, disseram os apelados, na Defesa: "Como não têm a intenção de comercializa-lo (sic), mas apenas utiliza-lo (sic) em suas obras, não se preocuparam em resguardar seus direitos de invenção há mais tempo, mas o fizeram recentemente" (fls. 208), aduziram que os materiais por eles inventados eram aplicados tão somente em suas construções. Ora, se tal alegação fosse verdadeira, não há como explicar o pedido de depósito efetuado pelos apelados em data posterior ao ajuizamento da ação, eis que a inicial foi distribuída em data de 03/10/2007 (fls. 173). Isto é, se conclui que os apelados querem com tal pedido de depósito ter reconhecida a favor deles a precedência da invenção, da



# Tribunal de Justiça de Minas Gerais

criação, quando, contraditoriamente em outra passagem da Defesa, afirmam: "Por outro lado, não se pode perder de vista, que o alegado invento ainda que represente um avanço, nada mais é que melhorias em peças de há muito encontradas no mercado, tais como chapa, isopor (EPS) e ferragens em geral, já amplamente conhecidas no ramo da construção civil". (fls. 208).

**FICA A PERGUNTA: POR QUÊ ENTÃO REQUERERAM O DEPÓSITO DO MODELO DE UTILIDADE, SE NÃO SE TRATA DE INVENÇÃO DELES ?**

4 - Ademais não se pode deixar de observar que o pedido de depósito dos apelados não é diferente dos pedidos de depósitos dos apelantes, mas o que existe são apenas pequenas alterações. Nada mais, nada menos. E MAIS, a uma análise atenta se constata que os apelantes receberam vários prêmios como se pode constatar facilmente as fls.157 a 162, a saber: a) Certificado de Indústria da Construção Ltda., pela participação no prêmio FUNEP de Inovação Tecnológica na Categoria Produto com o Projeto Lajes Sistema Forma "U"; b) Certificado de 2º lugar - novos materiais concedido a Indústria da Construção Ltda. - Laje Fôrma "U" Cruzada, promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC); c) Certificado de 1º lugar - Novas Técnicas - Escada Leve também promovido pela CBIC; d) Certificado de 1º lugar - Novos Materiais - Nervura Trelaçada promoção também da CBIC; e) Certificado de 1º lugar com o invento "Forma U para Execução de Laje Nervurada Mista, promovido pelo Sesi Talento Brasileiro; f) Certificado de Menção Honrosa - Novos Materiais - Forma "U" promovido pela CBIC. E MAIS, todos datados de 2000, 2003, 1998, 2000, 1998 e 1998; g) finalmente, não se pode esquecer que a parte autora veio a obter a CARTA PATENTE DE INVENÇÃO Nº PI 9701492-3, COM O TÍTULO de INVENÇÃO PARA NERVURA TRELIÇADA PARA EXECUÇÃO DE LAJE NERVURADA MISTA ( fls. 151), com prazo de validade de 20 (vinte) anos a partir de 18/03/1997.

5 - Por outro lado, o INPI pelos documentos de fls. 141 a 143 deixa claro que antes do ajuizamento da ação, nenhum pedido havia sido feito pelos apelados. É dizer, como a demanda é entre as partes, não prospera a argumentação de que a pesquisa foi feita apenas em nome



# Tribunal de Justiça de Minas Gerais

dos apelados. Ora, é sabido que, quando há um pedido de patente junto ao INPI, este tem a obrigação de proceder à publicação, como de fato o fez, conforme se depreende da certidão de fls. 405 que prova a publicação. É dizer, se terceiros tivessem anteriormente requerido a patente, à evidência que já teriam se manifestado, não só junto ao INPI como perante o juiz da Comarca, inclusive perante este Tribunal.

6 - Dessa forma vejamos o entendimento esposado pelo douto JOÃO DA GAMA CERQUEIRA:

"O título do modelo destina-se principalmente a facilitar a classificação das patentes e a investigação dos interessados. Serve, também, para indicar, nas publicações oficiais, a natureza do modelo, permitindo que qualquer pessoa se inteira do pedido e possa defender os seus direitos quando se julgar prejudicada. Para esses fins, determina o Instituto Nacional da Propriedade Industrial que se publiquem, na Revista da propriedade industrial, órgão oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, os pedidos de patentes de modelos de utilidade. Nessa publicação, os modelos são indicados pelo título. De acordo com a atual lei, o processamento é regulado pelos arts. 18 e segs.. Por esses motivos, o título deve corresponder ao modelo, sob pena da nulidade da patente". (TRATADO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2ª edição, pág. 624, Volume 1).

7 - Vejamos o que dispõem os artigos da atual de Lei da Propriedade Industrial.

ART. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patente de invenção e de modelo de utilidade.

ART. 6º. Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.



# Tribunal de Justiça de Minas Gerais

ART. 7º. 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, independente das datas de invenção ou criação. (caput).

ART. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

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.

8 - POR OUTRO LADO, o entendimento do juiz, assim expresso: "Sob minha modesta concepção, entendo que é incorrente a concorrência desleal anunciada na inicial, eis que está incontroverso nos autos que a empresa autora e o criador do sistema metálico para execução de laje nervurada com EPS atua no Estado de Goiás, ao passo que a requerida é empresa sediada em Uberaba". (fls. 335).

9 - Ora, ora, o juiz ao se expressar da forma como se expressou, expressamente reconheceu a concorrência desleal, sem sombra de dúvida alguma. É dizer, para o juiz, se os autores estivessem domiciliados em Uberaba, a concorrência desleal teria ocorrido. Quer dizer, o critério do juiz foi meramente territorial, e, com isso, embarcando na tese da Defesa, sem sequer se dar ao trabalho de consultar a Lei de regência, principalmente os artigos referidos.

10 - PERGUNTO EU: SERÁ QUE UMA MARCA PATENTEADA NO EXTERIOR NÃO TEM VALIDADE NO BRASIL? Isto por estar residindo no exterior, segundo o juiz.

11 - Finalmente, não obstante os autores não tenham citado o art. 130, inciso III da Lei de Propriedade Industrial é de se observar que tal omissão é irrelevante ante o princípio jurídico de que "Cabe a parte narrar os fatos para o juiz e este dar o direito". É o caso dos autos. Isto é, quando os autores, expressamente se reportam ao art. 5º



# Tribunal de Justiça de Minas Gerais

inciso XXIX da Constituição Federal. Senão vejamos. "A proteção que fala este dispositivo é concernente à própria criação intelectual independente do título concessório, que no caso de patente (privilégio temporário) e a carta-patente". (fls. 07).

12 - POIS BEM, estabelece a redação do art. 130 (caput) da Lei nº 9.279/96: Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

13 - Em conclusão: a) provou o autor que veio a receber vários certificados como alhures apontado (Vide nº 4 acima), inclusive teve uma das suas invenções, com inovações tecnológicas patenteada; b) a prova dos autos que são os documentos juntados pelos autores e pelos réus que há imitação entre os processos de produção, conforme facilmente se constata como acima ficou consignado (Vide nºs 1 e 2); c) provou que veio a requerer o depósito de modelo de utilidade AM data anterior ao pedido dos réus (Vide nº 1 e 2) no que dizem respeito às datas em que foram depositados os pedidos; d) quando se conclui que a melhor prova, neste autos é a dos autores, até porque como demonstrado no item 12, acima, não se pode negar ao depositante - os autores fizeram o depósito em primeiro lugar - o direito à pretensão inicial.

Diante disso é que, com base nos fundamentos acima, parte integrante desta DECISÃO é que hei por bem em DAR PROVIMENTO AO RECURSO e via de consequência REFORMAR a sentença para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR os réus à indenização por danos materiais a se apurar em liquidação por arbitramento, por imitação dos sistemas criados e desenvolvidos pelos autores, bem como DETERMINAR que os réus destruam as peças inventariadas ou por inventariar na execução de sentença. Outro lado, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, por não presente. CONDENO os réus no pagamento das custas processuais e em honorários de advogado de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser apurado na liquidação por arbitramento.

O SR. DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES:



# Tribunal de Justiça de Minas Gerais

VOTO

Peço vista para reexaminar meu posicionamento.

SÚMULA : APÓS O VOTO DO DES. VOGAL DANDO PROVIMENTO AO RECURSO, O DES. REVISOR PEDIU VISTA DOS AUTOS PARA REEXAMINAR SEU POSICIONAMENTO.

>>>>

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Assistiu ao julgamento, pelos Apelados, o Dr. Luiz Carlos Abritta.

O SR. DES. PRESIDENTE:

O julgamento deste feito foi adiado na sessão anterior com o seguinte resultado: o Des. Relator e o Des. Revisor negaram provimento; o Des. Vogal deu provimento; pediu vista o Des. Revisor, para reexame.

O SR. DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES:

VOTO

Após reexame dos autos, com minhas escusas ao eminente Vogal, Desembargador Mota e Silva, estou mantendo o entendimento anteriormente manifestado.

Certo é que, examinando-se as fotografias de f. 36 a 49, constantes do laudo técnico apresentado pelos autores, verifica-se a grande semelhança entre as peças que vêm sendo utilizadas pelos réus e aquelas que foram objeto do pedido de patente, formulado pelo autor, Engenheiro Paulo César Cardoso, no ano de 2002 (f. 59 e seguintes).

Após a citação, os réus elaboraram sua defesa, também acompanhada de laudo técnico, em que são apontadas as diferenças entre as



# Tribunal de Justiça de Minas Gerais

referidas peças.

Contudo, as referidas diferenças não são visíveis nas fotos do primeiro laudo, que estampam muitas peças sobrepostas, pertencentes a ambas as partes, enquanto que no segundo laudo as diferenças são apontadas em peças individuais, denotando que se trata apenas de "adaptação, sem originalidade", como reclamaram os autores (f. 287).

E embora esteja claro que o Engenheiro Paulo César Cardoso tenha sido o autor da idéia, também é certo que ele a divulgou antes de efetuar o depósito do pedido de patente de sua "Forma U para execução de Laje Nervurada Mista".

Com efeito, embora o pedido de patente tenha sido depositado em 2002 (não foi comprovada a necessária publicação), quatro anos antes, em 1998, ele recebeu o "15º Prêmio SESI Talento Brasileiro", justamente pelo invento da "Forma U para execução de Laje Nervurada Mista".

No ano anterior, 1997, o jornal "DM Revista", já divulgara que o Engenheiro Paulo César Cardoso havia criado a "nervura treliçada para execução de laje mista", consignando a manchete "Inventores goianos ensinam o caminho para fazer das idéias criativas um grande negócio econômico" (f. 163).

Como se vê, o autor não se acutelou em proteger seu invento antes que ele fosse objeto de depósito no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), pelo que referido invento deixou de ser considerado novo, caindo no estado da técnica, ou domínio público.

É o que ressaí do art. 11 e seu § 1º da Lei das Patentes (nº 9.279, de 14/05/1996):

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º. O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado



# Tribunal de Justiça de Minas Gerais

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 artigos 12, 16 e 17.

No caso, o invento ou modelo de utilidade já havia se tornado acessível ao conhecimento público na data do depósito do pedido da patente.

Em consequência, data magna venia, não há que se falar em concorrência desleal e perdas e danos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

SÚMULA : NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O DES. VOGAL.

??

??

??

??

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.07.201430-4/001