



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do 2.0000.00.446079-9/000 **Númeraço** 4460799-
Relator: Des.(a) Pereira da Silva
Relator do Acordão: null
Data do Julgamento: 29/03/2005
Data da Publicaçáo: 16/04/2005

EMENTA: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM DEPOSITADO POR TERCEIRO JUNTO AO INPI. PATENTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

- 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 anti-go, independentemente das datas de invenção ou criação.

- Preliminar rejeitada e apelação não provida.

A C Ó R D ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ape-lação Cível Nº 446.079-9, da Comarca de BELO HORIZONTE, sendo Apelante (s): BESE - BIO ENGENHARIA DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS S.A. e Apelado (a) (os) (as): OMNITECH LTDA. E OUTRA,

ACORDA, em Turma, a Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Presidiu o julgamento o Desembargador ALBERTO VILAS BOAS (Vogal) e dele participaram os Desembargadores PEREIRA DA SILVA (Relator) e EVANGELINA CASTILHO DUARTE (Revisora).

O voto proferido pelo Desembargador Relator foi acompanhado na íntegra pelos demais componentes da Turma Julgadora.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Belo Horizonte, 29 de março de 2005.

DESEMBARGADOR PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEREIRA DA SILVA:

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, movida por BESE - Bio-Engenharia de Sistemas e Equipamentos S.A., ora Apelante, em desfavor de Omnitech Ltda. e Ecafix Indústria e Comércio Ltda., ora Apeladas, requerendo a apreensão de todo o material/ equipamento relacionado com o Biomonitor 9, que teria sido fabricado e comercializado pelas Rés, do bem alienado fiduciariamente, conforme descrição da inicial de f. 02/04-TA.

Adoto o relatório da sentença, acrescentando que o MM. Juiz a quo extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC, condenando a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de apelação (fls. 799/809), alegando nulidade da sentença, pelo fato de o MM. Juiz a quo ter julgado antecipadamente o processo, apesar de seu requerimento de produção de prova oral. Afirma ter havido nulidade, também, pelo fato de não ter sido realizada audiência.

No mérito, afirma que o acionista da Apelante, o senhor Antônio José de Almeida Neto, tendo sido destituído da função de Diretor de Tecnologia da empresa, apoderou-se do projeto do Biomonitor 9, desenvolvido no parque industrial da Embargante, com a participação de vários empregados, depositando-o junto ao INPI.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Aduz que está sendo utilizada indevidamente sua tecnologia, sendo que as Apeladas não negam que a Apelante seja fabricante do Biomonitor 9 e que o denominado Ecafix Monitor Modular Máximo é rigorosamente igual ao modelo da Apelante. Sustenta ser sua detentora e anterior fabricante.

Afirma que a previsão do artigo 209, § 1º, da Lei Federal nº 9.279/96 é de tutela antecipada e, ainda que parcial, não se confunde com a medida cautelar, pelas diferenças entre as duas.

Regularmente intimadas, as Apeladas deixaram de apresentar contrarrazões.

Esse, o breve relatório.

Passo a analisar as razões recursais.

Conheço do recurso, porque atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

P R E L I M I N A R

NULIDADE DA SENTENÇA

A Apelante alega que a sentença deve ser anulada, pelo fato de o MM. Juiz a quo ter decretado a extinção do processo, sem julgamento do mérito, apesar de ela ter requerido a produção de prova oral e por não ter sido realizada audiência.

Entendo não estar com a razão a Apelante, pois a instrução probatória realizada no caso presente foi hábil a gerar o convencimento do Juiz, que é o destinatário das provas.

Há numerosos documentos, trazidos aos autos por todas as partes envolvidas, demonstrando os fatos ocorridos, não havendo necessidade, a meu ver, data venia, de produção de prova oral, ao



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

contrário do entendimento da Apelante.

Segundo o festejado Professor HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"Pela sistemática do Código, a audiência só é, entretanto, indispensável quando haja necessidade de prova oral ou esclarecimentos de perito e assistentes técnicos. Fora desses casos, o julgamento da lide é antecipado e prescinde da solenidade de audiência (art. 330)" (Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 445).

Ademais, a própria Apelante desistiu da produção de prova pericial, o que seria um dos motivos para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Assim, estando o Juiz convencido de sua decisão, por meio das provas carreadas aos autos, não há a necessidade da produção de prova oral e, conseqüentemente, da realização de Audiência de Instrução e Julgamento. Por esses motivos, entendo que não há razão para anular a decisão primeva.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste à Apelante, devendo ser mantida na íntegra a decisão atacada.

Em resposta ao ofício do MM. Juiz, a Diretoria do INPI informou que o pedido de patente do modelo de utilidade M U 7 9 0 0 1 1 2 - 2 foi depositado em data de 13/01/1999, com o título de monitor microprocessado multi-paramétrico, pelo cidadão Antônio José de Almeida Neto que também é seu criador. Informa, ainda, que o pedido foi tornado público em 08/08/2000, conforme comunicado através de publicação, na "Revista de Propriedade Industrial", de nº 1544.

A Autora possui o direito de usar o nome Bi-omonitor 9, Bio 9 e Bese,



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

marcas, pelo fato de ter feito o re-gistro das mesmas em 25.02.99 (fls. 501/505) sendo que a pa-tente do Modelo Utilidade é do cidadão Antônio José de Almeida Neto, conforme já afirmado.

Pelo documento de fls. 370, verifica-se que o senhor Antônio José de Almeida Neto autorizou a empresa Omnitech Ltda., ora Apelada, a fabricar o equipamento monitor microprocessado multimpamétrico dentro do âmbito garantido como depositário da patente do modelo em questão.

OZÉIAS J. SANTOS apresenta um conceito de patente:

"Conceitua-se patente como o título conce-dido pelo Estado ao autor de uma criação inventiva, de utilidade industrial, tanto como forma de invenção ou como modelo de utili-dade, desenho ou modelo industrial, garan-tindo-lhe a propriedade e seu uso exclusivo, por um lapso temporal estabelecido em lei" (Marcas e Patentes, Propriedade Industrial. São Paulo: Lex Editora S.A, 2001, p. 12).

De acordo com o artigo 42 da Lei nº 9.279/ 96:

"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 patentea-do".

Segundo o entendimento do colendo SUPE-RIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

"DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUS-TRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. NULIDADE NÃO DECRETADA. EFEITOS. 1 - O ART. 5. DA LEI 5.772/1971 CONFERE AO AUTOR DE INVENÇÃO O DIREITO A OBTER PATENTE QUE LHE GARAN-TA A PROPRIEDADE E O USO EXCLUSIVO. DES-SA FORMA, ENQUANTO NÃO ANULADA A PA-TENTE DE INVENÇÃO, O SEU AUTOR GOZARA DE TODOS OS DIREITOS LEGALMENTE GARAN-TIDOS. 2 - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (RESP 57556/RS. Relator: Ministro CARLOS ALBERTO



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

MENEZES DIREITO)

O artigo 7º da referida lei assim dispõe:

"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".

LUIZ GUILHERME DE A. V. LOUREIRO afirma, a esse respeito, que:

"o direito, então, não pertence ao primeiro inventor, mas ao inventor que primeiro depositar o pedido de patente daquela invenção em particular. Apenas ele poderá explorar de forma monopolística a invenção. Se o outro inventor, mesmo que tenha sido o primeiro a conceber a invenção, praticar atos de exploração, poderá ser considerado como contrafator e responder por perdas e danos além das demais cominações legais (...)" (A lei da propriedade industrial comentada. São Paulo: LEJUS, 1999, p. 41).

O MM. Juiz, de forma acertada, acolheu a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido argüida pelas Apeladas, extinguindo o processo, sem julgamento do mérito, com base no Artigo 267, inciso IV, que assim dispõe:

"Extingue-se o processo sem julgamento do mérito: VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual".

O exercício do direito de ação da Apelante, relacionado às condições da ação se viu prejudicado, pelo fato de ela não ter provado ser proprietária do produto nem que este estaria sendo utilizado de forma irregular.

Havendo a carência de ação, não há análise do mérito, devendo ser o processo extinto, sem julgamento deste, conforme ocorreu no caso sub judice.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Há prova cabal nos autos de que o senhor ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA NETO depositou o projeto antes da ora Apelante, junto ao INPI, possuindo de forma legal a patente do produto. Assim, corretamente agiu o MM. Juiz, ao extinguir o processo, pois a Autora, ora Apelante, não ti-nha o direito de pleitear a busca e apreensão de bem que não lhe pertence.

Ademais, não há provas de que o referido ANTÔNIO JOSÉ tenha se apoderado do projeto desenvolvido no parque industrial da empresa, valendo, no caso, a prova de que ele depositou o projeto antes da Apelante, possuindo, assim, sua patente.

No tocante à afirmação da Apelante de que a previsão do artigo 209, § 1º, da Lei nº 9.279/96 é de tutela antecipada, não se confundindo com a medida cautelar, não vislumbro a necessidade de analisá-la, pois, conforme já ressaltado, o caso seria de extinção do processo, sem o julgamento do mérito, sendo a Autora/Apelante, carece-dora da ação.

Com tais considerações, nego provimento ao recurso, para manter na íntegra a bem lançada sentença.

Custas, na forma da lei, pela Apelante.

DESEMBARGADOR PEREIRA DA SILVA

RSM