



RGL
Nº 70008380420
2004/CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. Propriedade Industrial. Competência. Patente. Efeitos. Novidade. Laudo Pericial. Contrafação. Concorrência Desleal.
Demonstrada a boa-fé das rés no uso do modelo de utilidade e a sua anterioridade à patente, impõe-se reconhecer a condição de usuário anterior, com as prerrogativas inerentes à espécie.
APELO DESPROVIDO

APELAÇÃO CÍVEL	DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL
Nº 70008380420	COMARCA DE GETÚLIO VARGAS
CAVALETTI ESTOFADOS PARA ESCRITORIO LTDA	APELANTE
MULTIFLEX ESTOFADOS PARA ESCRITORIO LTDA	APELADO
METALFRIZZO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em desprover o apelo.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DES. SEJALMO SEBASTIÃO DE PAULA NERY (PRESIDENTE) E DR. ROBERTO CARVALHO FRAGA.**

Porto Alegre, 13 de maio de 2004.

DES. ROGÉRIO GESTA LEAL,



RGL
Nº 70008380420
2004/CÍVEL

Relator.

RELATÓRIO

DES. ROGÉRIO GESTA LEAL (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por Cavaletti Estofados para escritório Ltda. contra a sentença que julgou improcedente a “*Ação Ordinária de violação de patente e concorrência desleal cumulada com perdas e danos*” ajuizada contra Multiflex Estofados para escritório Ltda. e Metalfrizzo Indústria Metalúrgica Ltda.

Narrou a autora (fls. 02-17) ser empresa comercial atuante no ramo de fabricação e comercialização de móveis e equipamentos para escritório e que, nesta qualidade, desenvolveu mecanismo aplicável em cadeira giratória que resultou em melhoria funcional em sua utilização. Depositou o pedido de patente do invento junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, sob o título “Disposição em Mecanismo de Regulagem de Altura de Cadeira Giratória” em 03.11.89, e recebeu a Carta-Patente de Modelo de Utilidade nº 6902285-2 em 19.04.1994 (fl.60), válida por dez anos a contar do depósito. Apesar disto, teve conhecimento de que a primeira ré está fabricando móveis contendo o modelo de utilidade patenteado, incorrendo em contrafação à patente da autora, e que a segunda ré comercializa tais produtos, incorrendo em concorrência parasitária. Ademais, com tais práticas, estariam cometendo *crime contra a propriedade industrial*, conforme preceituam os arts. 183, I, 184, I, 195, III, todos da LPI. Informou ter buscado junto às requeridas a solução amistosa do litígio, não logrando êxito (fls.81-92). Informou ainda que a primeira ré, Metalfrizzo, ingressou com pedido de cancelamento da patente nº 6902285-2 junto ao INPI, em 06.02.1996, e teve seu pedido negado em outubro do mesmo ano. Afirmou a necessidade de estancar a prática ilícita das rés



RGL
Nº 70008380420
2004/CÍVEL

e proteger quem investiu na criação de mecanismo que atende ao mercado de consumo. Fundamentou seu direito no art. 5º, XXIX, da CF, arts. 209 e 210, I e II, da LPI, e 159 do CC/1916. Ao final requereu: **a)** a concessão de liminar em antecipação de tutela para que as rés se abstivessem de fabricar e/ou comercializar móveis contendo o mecanismo patenteado pela autora, e sua manutenção ao final, com a *procedência da demanda*; **b)** a indenização das perdas e danos sofridos no percentual de 30% sobre o faturamento das vendas contrafeitas, desde seu início (apuração por perícia contábil); e **c)** o ressarcimento dos gastos efetivados para a defesa de seus direitos. Deu à causa o valor de R\$ 2.000,00.

A Pretora declarou que o pedido de antecipação de tutela seria apreciado após a contestação (fl.103/v).

Contestaram as rés conjuntamente (fls.108-123). Sustentaram que: **a)** a inércia da requerente em promover a ação, decorridos mais de dois anos entre as notificações das contestantes (fls.81-92) e o ajuizamento do feito, a fragilidade da carta-patente concedida administrativamente sem o rigor na aferição dos requisitos legais bem como a injustiça que seria impedir as rés de exercerem atividade que desenvolvem anteriormente à data de 03.11.1989, seriam fatores que afastariam a possibilidade de concessão da antecipação de tutela; **b)** a carta-patente concedida à autora padeceria de nulidade, pois não preencheria o requisito da “novidade”. Aduziram que tudo o que foi tornado público anteriormente à data de 03.11.89 pertenceria ao estado da técnica. Afirmaram que a autora, as rés e terceiros já fabricavam e comercializavam mecanismo idêntico antes da referida data (fls. 133-140 e outras), que o modelo MF 1005, por exemplo, é comercializado pela segunda ré desde 1989 (fls.202-208); Informaram que INPI não admite prova pericial em seu processo administrativo e que por isso



RGL
Nº 70008380420
2004/CÍVEL

negou o pedido de cancelamento diante da impossibilidade de comprovar, através de fotografias, que apesar dos componentes serem os mesmos, equivaleriam ao do objeto patentado; **c)** impugnam o percentual de indenização proposto pela requerente por ser irreal e infundado; Refutaram as pretensões da autora e pediram a improcedência da demanda.

Foi apresentada réplica (fls.214-220). A autora ressaltou que as rés em momento algum negaram que fabricam e vendem produto equivalente ao patentado; que as alegações e documentos não comprovariam anterioridade e não avaliariam tecnicamente o produto patentado em relação aos demais, eis que mecanismo interno; que a justiça estadual seria incompetente para apreciar “a boa ou má concessão de patente” (fl.215); que a prova carreada não teria força para atacar a patente; ao final, requereu a apreciação da antecipação de tutela.

Realizada audiência (fl.228), as partes requereram a suspensão do feito por 30 dias, o que foi deferido.

Inexitosa a conciliação (fl.231), realizou-se audiência de instrução (fls.281-284), com a inquirição de duas testemunhas e um informante.Foi deferida a prova pericial. Foram ouvidas três testemunhas por meio de carta precatória (fls.321; 332-333; e 435).

Veio aos autos o Laudo Pericial (fls.368-377). Concluiu que o modelo de utilidade patentado já se encontrava sob o estado da técnica quando do depósito do pedido, “*sendo, portanto nulo os privilégios, o que tornam nula a própria Carta Patente*” (fl.377).

O assistente técnico da autora apresentou suas conclusões (fls. 385-390). Informou que as cadeiras periciadas não continham nenhuma identificação do fabricante ou datas; que a Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas não adquiriu só o modelo 2004C; que a



RGL
Nº 70008380420
2004/CÍVEL

simples visualização do catálogo não permitiria averiguar o mecanismo interno de regulagem de altura; que as cadeiras periciadas apresentavam violação de componentes, o que evidenciaria que foram reformadas; que uma das cadeiras apresentava o mecanismo de regulagem do tipo “repuxada”, o que só foi utilizado pela autora no ano de 1997; que as peças comparadas poderiam ser utilizadas para confeccionar outros dispositivos que estavam no mercado à época, que não necessariamente fabricar o dispositivo equivalente ao patenteado; que o que o diferenciaria dos demais é “*o princípio de engate formado pelo conjunto alavanca-regulagem*” (fl.388); quanto aos outros dispositivos haveria estado da técnica, mas não para este, “*onde a dita alavanca é inteiriça, e o conjunto é outro*” (fl.388); que não houve o exame interno da peça; por fim, que não há como afirmar incontestavelmente que a tecnologia patenteada tivesse sido divulgada anteriormente ao depósito.

A autora impugnou o laudo apresentado pelo *expert* (fls.395-398).

Manifestaram-se as rés (fls.401-407), defendendo o laudo pericial.

O Perito apresentou Laudo Complementar (fls.444-448). Ratificou o Laudo anterior e esclareceu que “*não é possível asseverar, com absoluta certeza, pois isto só aconteceria se fosse possível retornarmos no tempo. Mas pode se dizer que todos os indícios apontam para a existência do mecanismo na época da venda destas cadeiras, devido ao número de patrimônio afixado na base das cadeiras, o qual se encontra na Nota Fiscal referida e no controle patrimonial da Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas, Fls. 138 a 140. Pois não há sinal de remarcação ou substituição recente dos dispositivos. Também deve ser considerado o depoimento de empresários do setor, consultados pelo*



RGL
Nº 70008380420
2004/CÍVEL

perito, que afirmam que na época já havia este mecanismo de regulamental como o objeto da patente posteriormente depositada” (fls.446/7).

As partes juntaram manifestações sobre o laudo complementar (fls.455-457; e 461/2).

Vieram aos autos Memoriais (fls.467-479; e 483-500).

As rés reforçaram a contestação e justificaram que a cartapatente tem presunção *juris tantum*; no caso *sub judice*, teria restado demonstrado que não houve novidade no modelo patenteado; caberia tornar nulos os efeitos legais da MU 6902285-2 em relação às rés.

A autora ratificou os termos da inicial e destacou a confissão das rés; aduziu que a única possibilidade de negar efeitos à patente seria via ação de nulidade perante a justiça federal; que até operar-se a nulidade a patente goza de oponibilidade *erga omnes*; que a prática ilícita restou configurada e deve garantir a justa indenização.

Publicada sentença (fls.502-511) que julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que, quando fora concedida a cartapatente – nos moldes do art. 6º, da Lei nº 5.772/71 -, o mecanismo já era conhecido, fabricado e vendido pelas rés, não preenchendo os requisitos legais. A julgadora *a quo* referiu expressamente que “(...) a própria autora reconhece que o mecanismo patenteado estava sendo fabricado e vendido pelas rés nas cadeiras giratórias MF-1005. E, por serem estas cadeiras comercializadas desde antes do pedido de registro da patente, não há prática ilícita, não gerando indenização” (fl.510). Reforçou que a prova documental é vasta e que a perícia (fl.376) concluiu, após o exame das cadeiras, que “é encontrado um mecanismo de regulamental de altura com as mesmas características técnicas daquele que faz parte da Carta Patente MU 6902285-2. O princípio de funcionamento do mecanismo é idêntico ao patenteado”. Condenou à



RGL
Nº 70008380420
2004/CÍVEL

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Apelou a autora (fls. 515-537). Argumentou que: **a)** eventual nulidade de patente deveria ter sido discutida no procedimento próprio junto à justiça federal; **b)** a carta-patente seria válida, pois concedida na forma prevista pela legislação vigente à época (Lei nº 5.772/71); **c)** a prova carreada aos autos seria frágil para demonstrar a ausência de novidade do mecanismo patenteado, inclusive, foi rejeitada pelo INPI, no procedimento administrativo de cancelamento de patente; **d)** a prova pericial não foi conclusiva, o que impossibilitaria sua adoção como fundamento de improcedência; **e)** restou comprovada a violação à patente, impondo-se a condenação das rés ao pagamento de indenização; **f)** foram violadas as normas inscritas no art. 5º, XXIX, e 109, I, ambos da Constituição Federal e nos arts. 42, I; 57; 183, I; 184, I; 195, III; 209 e 210, todos da Lei nº 9.279/96. Prequestionou expressamente. Pediu a reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido.

Foram apresentadas contra-razões, pugnaram pela manutenção da sentença hostilizada (fl.s 543-548).

Subiram os autos (fl.549). Após, vieram-me conclusos.

É o relatório.

V O T O S

DES. ROGÉRIO GESTA LEAL (RELATOR)

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo autor, tenho-os como regularmente constituídos, bem como os atinentes à constituição regular do feito até aqui, conhecendo do recurso em termos de propriedade e tempestividade.



RGL
Nº 70008380420
2004/CÍVEL

Preliminarmente, tendo verificado que o Juízo *a quo* não apreciou pedido de antecipação de tutela expressamente formulado na inicial e solicitado no decorrer da demanda, tendo passado despercebido a todos os Julgadores que atuaram no feito, fazendo uso das atribuições legais do art. 515, § 1º, do CPC, aprecio agora a matéria.

A antecipação de tutela é medida processual excepcional, devendo ser deferida apenas quando o direito alegado estiver suficientemente demonstrado e havendo perigo concreto de dano irreparável na demora do julgamento. No caso em tela, o pedido foi feito liminarmente em 1997 e, indubitavelmente, não preenche mais os requisitos legais para sua concessão, motivos pelos quais vai indeferido o pleito.

Para chegar a bom termo ao final desta decisão e demonstrar de forma irreprochável as razões que a fundamentam, garantindo o direito declarado na sentença de primeiro grau, mister iniciar avaliando os requisitos examinados à concessão da carta-patente e que, ao fim e ao cabo, lhe conferem validade.

1. Requisitos de Patenteabilidade:

Para a aquisição do chamado direito industrial, via concessão administrativa de carta-patente, é imprescindível que o modelo de utilidade (MU) preencha os seguintes requisitos: a) novidade; b) atividade inventiva; c) industriabilidade; e d) desimpedimento. Destes, será analisado a novidade, eis que pertinente ao deslinde do feito, já que se discute a novidade do MU 6902285-2.

Um modelo de utilidade consiste na modificação de forma ou disposição de máquina, ferramenta ou utensílio, que já existe,



RGL
Nº 70008380420
2004/CÍVEL

resultando numa melhora na sua utilização de acordo com a finalidade a qual se destina. O MU denominado “Disposição em Mecanismo de Regulagem de Altura de Cadeira Giratória”, pelos termos dos autos, teria vindo como uma forma utilitária inovadora, proporcionando um novo modo de operacionalizar a regulagem de altura em cadeiras giratórias. Foi depositado junto ao INPI em 03.11.89, e recebeu a Carta-Patente de Modelo de Utilidade nº 6902285-2, em 19.04.1994 (fl.60), válida por dez anos a contar do depósito.

Aprofunda o conceito de modelo de utilidade José Carlos Tinoco Soares¹:

“considera a lei vigente como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresenta nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulta em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Nesse caso, o objeto da patente é o próprio modelo caracterizado pela forma nova introduzida em objeto conhecido, pela sua nova disposição ou por seus novos dispositivos. (...) Em se tratando de modelo de utilidade, a proteção se limita à forma nova obtida ou introduzida em objetos conhecidos. (...) estabelecidas as premissas que nos conduzem à compreensão da palavra patente colocada no dispositivo legal, genericamente, temos que a violação da mesma ou do modelo de utilidade pressupõe a existência de carta-patente ou da patente válida. Isto quer dizer, para a caracterização deste específico delito não deverão ser admitidas em juízo as simples expectativas de direito (pedidos de patente de invenção ou de modelo de utilidade) ou mesmo as patentes que já caíram no domínio público, pelo decorrer do prazo legal, pela decretação da caducidade, por falta de pagamento da anuidade ou ainda pela sua anulação judicial, ou outra decisão da qual não caiba recurso”.

¹ Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: Ed. RT, 1997, pág. 184.



RGL
Nº 70008380420
2004/CÍVEL

Para averiguar se determinado MU constitui uma novidade, portanto, deve-se observar o art. 11, § 1º, da LPI. Se o MU estiver excluído do chamado *estado da técnica*, constitui uma novidade. Fábio Ulhoa Coelho² assim define:

“O estado da técnica, desse modo, compreende todos os conhecimentos difundidos no meio científico, acessível a qualquer pessoa, e todos os reivindicados regularmente por um inventor, por meio de depósito de patente, mesmo que ainda não tornados públicos. (...) Pois bem, de acordo com a lei (art.30), o conteúdo completo do pedido depositado é considerado estado da técnica, a partir da data do depósito, embora sua publicação seja posterior.”

Fato é que o INPI, após o procedimento administrativo próprio (depósito, publicação, exame dos requisitos e decisão), expediu a carta-patente do MU 6902285-2, documento constitutivo do direito industrial da apelante, que lhe confere exclusividade na exploração econômica do bem. Tal concessão, todavia, pode ser discutida via administrativa e judicial.

Veja-se que as apeladas ingressaram com pedido de cancelamento administrativo da patente em 28.11.1996. Não lograram êxito face à fragilidade dos documentos juntados. Ademais, as apeladas não propuseram a pertinente Ação de nulidade de patente perante a Justiça Federal, conforme lhe facultava o art. 57, da LPI.

De outro lado, apesar da irresignação da apelante, entendo que a nulidade de patente pode ser argüida como matéria de defesa em ação judicial, em nada ferindo a competência da justiça federal (art.56, §1º, da LPI). Os fundamentos de decidir não transitam em julgado e

² Curso de Direito Comercial, vol I. São Paulo: Saraiva, 2002, pág. 150.



RGL
Nº 70008380420
2004/CÍVEL

poderia, como o fez a julgadora *a quo*, conhecer da alegação das rés para afastar a incidência dos efeitos legais conferidos à patente, ato jurídico de cunho administrativo. Tais efeitos constituem presunção legal *juris tantum*, refutável por prova inequívoca de irregularidade, o que difere de declarar a nulidade da carta patente e retirar seus efeitos *erga omnes* em relação a terceiros estranhos à lide, o que só pode ser feito na ação competente para tanto.

A julgadora singular, pois, tinha competência para valorar a prova (art. 131, do CPC) documental independente desta ter sido recusada pelo INPI, ademais, foi respaldada pela perícia, que considerou suficiente. Para que a prova seja suficiente, “*basta uma convicção razoável, formada segundo o poder de convencimento racional e segundo o que está nos autos*”.³

Para que definamos o foco do debate, mister é reconhecer que a questão é de outra ordem: até que ponto uma defesa fundada na nulidade de carta-patente poderia elidir uma presunção legal *juris tantum* e *erga omnes*, constante de documento que só pode ser nulificado via ação própria perante a justiça federal? A prova deve ser tamanha que admita prescindir da ação própria e imponha o reconhecimento ao caso concreto. Seguindo no questionamento: há nos autos deste processo prova conclusiva sobre a pretensão deduzida? Eis a primeira questão. Até que ponto a prova dos autos é capaz de demonstrar de forma inequívoca a boa-fé e a anterioridade da exploração econômica do bem patenteado por parte dos apelados? Eis a segunda questão.

A presente ação foi ajuizada em 21.10.1997 pela apelante, como forma de fazer valer os direitos que lhe foram conferidos pela

³ Dinamarco, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, vol III. São Paulo: Malheiros, 2003, pág. 82.



RGL
Nº 70008380420
2004/CÍVEL

carta-patente, que lhe deu exclusividade na exploração da propriedade industrial; direitos estes consubstanciados na Constituição Federal e na Lei nº 9279/96 (LPI). Em tal cenário, terceiros só poderiam explorar o bem patenteado mediante licença concedida pelo titular da patente, o que não ocorreu no caso em tela.

Registre-se, por oportuno, que a LPI comporta uma exceção, ressaltando o direito de usuários anteriores de boa-fé (art. 45 da LPI):

*“o direito industrial protege a pessoa que primeiro reivindica a sua proteção, não necessariamente a primeira a conceber o bem intelectual. Se, contudo, já havia uma atividade econômica organizada em torno de uma invenção, modelo ou desenho, não há por que sacrificá-la (a aos empregos e riquezas que gera), em decorrência da tutela conferida ao primeiro que pleiteou a patente ou registro. São plenamente compatibilizáveis a proteção liberada em favor das criações industriais e o princípio da preservação da empresa. A faculdade não está sujeita a nenhuma providência junto ao INPI; é suficiente, para o exercício do direito, que os usuários disponham de meios de prova da boa-fé e da anterioridade da exploração econômica, para a eventualidade de virem a ser judicialmente acionados”.*⁴

Alheia a esta possibilidade, alega a apelante contra as rés contrafação, concorrência desleal, concorrência parasitária, crimes contra a propriedade industrial. Imperioso, pois, estabelecer algumas distinções antes de verificar a prova carreada aos autos.

2. Contrafação, concorrência desleal e concorrência parasitária:

A contrafação, para que se verifique, mister avaliar o modelo de modo objetivo, de acordo com a forma que o caracteriza e o que constitui a sua novidade. Além disto,

“Não é necessário que o modelo patenteado seja reproduzido de modo integral ou copiado servilmente, considerando-se como infração do privilégio mesmo a

⁴ Coelho, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, vol I. São Paulo: Saraiva, 2002, pág. 169.



RGL
Nº 70008380420
2004/CÍVEL

reprodução parcial ou imitação dos característicos do modelo, daquilo que ele tem de essencial e novo. Não importam as modificações acidentais, secundárias ou acessórias. As diferenças mais ou menos numerosas entre o modelo patenteado e o contrafeito destinam-se, muitas vezes, a disfarçar a contrafação praticada e servir de base para a defesa do infrator. (...) Toda a questão gira em torno deste ponto: saber se a idéia essencial da invenção foi usurpada”.⁵

Com relação à concorrência desleal, sua caracterização encontra-se no meio empregado pelo comerciante para atrair a preferência do consumidor, como esclarece Fábio Ulhoa Coelho⁶:

“Não há competição empresarial sem o intuito de conquista de mercado. Desse modo, o elemento fundamental da concorrência, sua essência mesmo, é o intuito de alargar a clientela, em prejuízo de concorrentes dedicados ao mesmo segmento de mercado. Ora, o efeito necessário da competição é a indissociação entre o benefício de uma empresa e o prejuízo de outra, ou outras. Sendo assim, não é simples diferenciar-se a concorrência leal da desleal. São os meios empregados para a realização desta finalidade que as distinguem. Há meios idôneos e meios inidôneos de ganhar consumidores, em detrimento dos concorrentes”.

Segue o doutrinador, falando sobre as categorias de concorrência desleal:

“Proponho precisar-se a classificação nos seguintes termos: específica, a concorrência desleal sancionada civil e penalmente; genérica, a sancionada apenas no âmbito civil. Desse modo, as práticas empresariais tipificadas como crime de concorrência desleal (LPI, art. 195) são formas de concorrência desleal específica; e as não tipificadas como crime, mas geradoras do direito à indenização por perdas e danos (LPI, art. 209), são de concorrência desleal genérica”.

⁵ Cerqueira, João da Gama. Tratado da propriedade industrial, 2ª ed., vol 1. São Paulo: Ed. RT. Págs. 632, 546/7.

⁶ Curso de Direito Comercial, vol I. São Paulo: Saraiva, 2002. págs.189-191.



RGL
Nº 70008380420
2004/CÍVEL

Dentro da concorrência desleal, pode-se encontrar a chamada concorrência parasitária, que tem como característica diferenciadora o fato de que não mais exige, para sua aplicação, o elemento da concorrência, ou seja, que as empresas envolvidas explorem o mesmo ramo de atividade, ou ramos afins, bem como focaliza sua ocorrência em tirar ou se esforçar para tirar proveito das realizações de outrem, mesmo que ocasionalmente. Tal instituto amplia as possibilidades de punição ao comerciante desleal.

3. Da prova:

Diante de todas estas considerações, começo por refutar a alegação de que as rés teriam confessado a prática ilícita. Para que se caracterize a confissão, há que se ter a assunção plena das acusações que são feitas. Não foi o que vi nos autos. As rés, ao longo do processo, reiteraram a afirmação de que tanto elas, quanto a autora, quanto terceiros, já fabricavam e vendiam as cadeiras giratórias com o mesmo dispositivo patenteado, e isto não equivale a dizerem que após o depósito do pedido de patente, copiaram o modelo de utilidade desenvolvido pela apelante, praticando contrafação e concorrência desleal. Com o que afirmam estão a dizer justamente o contrário. De outra banda, também afirmo que as rés contestaram o pedido de perdas e danos, pois se opuseram às razões alegadas pela autora e ao percentual indenizatório proposto (fl.122).

Com relação à prova pericial das cadeiras, informa o perito que *“é encontrado um mecanismo de regulagem de altura com as mesmas características técnicas daquele que faz parte da Carta Patente MU 6902285-2. O princípio de funcionamento do mecanismo é idêntico ao patenteado”*. Conclui que o modelo de utilidade patenteado já se encontrava sob o estado da técnica quando do depósito do pedido,



RGL
Nº 70008380420
2004/CÍVEL

“sendo, portanto nulo os privilégios, o que tornam nula a própria Carta Patente” (fl.377).

Entendo, pois, que não é conclusiva o bastante para afirmar a nulidade de patente, o que só poderia ser declarado na ação própria, perante a justiça federal. Inclusive porque o próprio perito afirmou: *“não é possível asseverar, com absoluta certeza, pois isto só aconteceria se fosse possível retornarmos no tempo. Mas pode se dizer que todos os indícios apontam para a existência do mecanismo na época da venda destas cadeiras, devido ao número de patrimônio afixado na base das cadeiras, o qual se encontra na Nota Fiscal referida e no controle patrimonial da Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas, Fls. 138 a 140. Pois não há sinal de remarcação ou substituição recente dos dispositivos. Também deve ser considerado o depoimento de empresários do setor, consultados pelo perito, que afirmam que na época já havia este mecanismo de regulação tal como o objeto da patente posteriormente depositada”* (fls.446/7). Ademais, os quesitos foram mal formulados por ambas as partes.

Ao dizer que a perícia não se presta para declarar a nulidade da patente (porque não é esta a ação cabível), não estou dizendo que não seja de grande valia, especialmente em conjunto com o restante da prova carreada aos autos. A perícia é suficiente e demonstra que não se pode fazer incidir efeitos decorrentes da patente sobre partes que gozam do abrigo legal oferecido pelo art. 45, da LPI, eis que demonstrada a boa-fé e a anterioridade na exploração do objeto, pois *“o direito industrial protege a pessoa que primeiro reivindica a sua proteção, não necessariamente a primeira a conceber o bem intelectual”*. Os indícios periciais, que apontam indelevelmente para o estado da técnica, e a prova documental autorizam esta conclusão, fazendo prevalecer *“o livre exercício do trabalho, liberdade de ação e comércio, fazendo com que a*



RGL
Nº 70008380420
2004/CÍVEL

patente concedida pelo INPI, com relação às empresas rés não tenha a força de impedir a fabricação e o comércio do dispositivo de regulação de altura que por elas já era fabricado e vendido antes do pedido de registro” (fl.509).

Da vasta prova documental, formada por notas fiscais, catálogos, etc., merece destaque aquela que a julgadora *a quo* referiu expressamente dizendo: *“os modelos constantes nas notas fiscais das fls. 79 e 100, já eram comercializados pela ré Metalfrizzo, em período anterior ao requerimento da autora junto ao INPI, para a concessão da patente, conforme demonstram o catálogo da fl. 202, documentos das fls. 203 e 204 e notas fiscais das fls. 205 a 208”* (fl. 508). E segue: *“(…) a própria autora reconhece que o mecanismo patenteado estava sendo fabricado e vendido pelas rés nas cadeiras giratórias MF-1005. E, por serem estas cadeiras comercializadas desde antes do pedido de registro da patente, não há prática ilícita, não gerando indenização”* (fl.510). Reconheço nas rés a condição de usuárias anteriores.

Não merece igualmente acolhida a alegação de que a prova documental carreada seria frágil para demonstrar o direito das rés por ter sido rejeitada pelo INPI, no procedimento administrativo de cancelamento de patente. Aqui se trata de ação judicial, sujeita à ampla defesa e ao contraditório, sendo de pouca importância a valoração da prova feita pelo órgão administrativo. Ademais, os documentos foram considerados incapazes de gerar, por si só, o cancelamento da patente, o que não significa que, em conjunto com a prova pericial, não possam fortificar um juízo de improcedência fundado na boa-fé e na anterioridade do uso do modelo de utilidade. Ao juiz é dado aplicar o direito ao caso concreto, consoante os fatos que lhe são apresentados. Não vejo, no presente, concorrência desleal, nem mesmo contrafação.



RGL
Nº 70008380420
2004/CÍVEL

A prova testemunhal está dividida e não se presta para maiores esclarecimentos sobre a real fabricação e comercialização do bem.

Além de todo o exposto, a carta-patente, expedida em 29.11.1994, apresentava como prazo de validade dez anos, contados a partir de 03.11.1989, sendo improrrogável (fl.60). Teve sua vigência extinta em 03.11.1999, passando a pertencer ao domínio público, ou seja, desde então qualquer pessoa pode utilizar o direito industrial outrora patentado e dar-lhe exploração econômica de forma livre. Ademais, a apelante é empresa de renome no setor de estofados e se teve algum prejuízo em decorrência da natural concorrência das rés, foi inerente ao negócio, e de pequena monta se comparado ao volume de vendas que alcança em relação às suas concorrentes. O passado já não se tem mais, há que se cuidar do presente e do futuro destas empresas, sepultando divergências antigas e infrutíferas, cuja patente já está extinta e cuja ação de nulidade já não tem objeto.

Assim, reafirmo que não houve comportamento ilícito por parte das apeladas e que não considero proporcional condená-las ao pagamento de uma indenização e paralisar suas atividades de fabricação e comercialização quando agiram ao abrigo da lei, não agredindo norma constitucional ou ordinária.

Por tudo isto, estou votando para manter a decisão hostilizada, que julgou improcedente o pedido formulado por Cavaletti Estofados para Escritório Ltda.

É o voto.

Des. Rogério Gesta Leal.

DR. ROBERTO CARVALHO FRAGA - De acordo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



RGL
Nº 70008380420
2004/CÍVEL

DES. SEJALMO SEBASTIÃO DE PAULA NERY (PRESIDENTE) - De
acordo.

Julgador(a) de 1º Grau: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI