

**Propriedade industrial - Legitimidade - Sociedade
empresária - Sócio - Patente - Validade -
Competência - Usuário anterior - Boa-fé -
Indenização**

Ementa: Direito da propriedade industrial. Ilegitimidade passiva. Réu sócio da sociedade empresária responsável pela violação de direito autoral. Ausência de relação direta de direito material com o objeto da ação. Legitimidade passiva. Sociedade empresária que comercializa bem objeto da violação de patente. Caracterização. Nulidade da patente. Impossibilidade de declaração incidental. Imprescindibilidade de anulação perante o INPI. Precedentes do STJ. Identidade entre o produto fabricado pela autora e objeto da patente e o fabricado e comercializado pelas rés. Prova pericial. Ausência de prova de usuário anterior de boa-fé. Indenização. Lucros cessantes. Liquidação por arbitramento. Arts. 44, 208 e 210 da Lei nº 9.279. Astreintes. Adequação do valor. Razoabilidade.

- É parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação por violação de propriedade industrial o sócio da sociedade empresária que realiza a contrafação.

- É parte legítima para figurar no polo passivo de ação por violação de propriedade industrial, a teor do art. 42, *caput*, da Lei nº 9.279, de 1996, a sociedade empresária que apenas coloca à venda o produto.

- Conforme entendimento do STJ, “a alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente, perante o INPI”.

- Conforme prova pericial, o produto fabricado e comercializado pelas rés é idêntico ao produto patenteado pela autora, caracterizando-se a violação de direito da propriedade industrial. Não comprovou haver usuário anterior de boa-fé do objeto da patente, a teor do art. 45, *caput*, da Lei nº 9.279, de 1996, ou seja, que fabricava o objeto da patente antes da data do depósito, o que, em tese, lhe garantiria o direito a continuar a exploração sem ônus, na forma e condições anteriores.

- O direito à indenização pela exploração indevida do objeto de patente encontra fundamento nos arts. 44, 208 e 210 da Lei nº 9.279, de 1996, não sendo fixado ao livre arbítrio do Poder Judiciário ou indicação da parte.

- É cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, sendo que o *quantum* arbitrado é passível de revisão quando se mostrar irrisório ou exorbitante.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.08.222409-1/002 - Comarca de Uberaba - 1^{os} Apelantes: Aic Mecânica Industrial Ltda. e outro, Carlos Henrique Alves de Paula - 2^o Apelante: Innovar Cap Ltda. - Apelados: Realiza Máquinas Indústria e Comércio Ltda. - Litisconsortes: Sidmar Amaral, Dupont Indústria e Comércio de Máquinas Industriais Ltda. e outro, Darlene Marques - Relator: DES. ÁLVARES CABRAL DA SILVA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10^a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CARLOS HENRIQUE ALVES DE PAULA, REJEITAR A PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INNOVAR COMÉRCIO DE AUTOMAÇÃO PNEUMÁTICA LTDA. E, NO MÉRITO, EM DAR PROVIMENTO EM PARTE À 1^a APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO À 2^a APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2012. - *Álvares Cabral da Silva* - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ÁLVARES CABRAL DA SILVA - Adoto o relatório do Juízo *a quo*, às f. 990/992, por representar fidedignamente os fatos ocorridos em primeira instância.

Foram interpostas duas apelações, a primeira por Aic Mecânica Industrial Ltda. e Carlos Henrique Alves de Paula, às f. 1016/1046, e a segunda por Innovar Comércio de Automação Pneumática Ltda., às f. 1075/1081, em face de r. sentença de f. 990/1001, prolatada pelo MM. Juiz da 3^a Vara Cível da Comarca de Uberaba nos autos de ação ordinária de obrigação de não fazer (paralisação da fabricação e comercialização de produto objeto de patente alheia) cumulada com pedido de indenização por perdas e danos e com pedido liminar de antecipação de tutela julgada procedente em parte pelo Juízo monocrático. *In verbis*:

Isto posto, julgo procedente o pedido e ratifico a tutela concedida à f. 211-v, para compelir os requeridos a cessarem a fabricação, distribuição e comercialização dos produtos relativos à linha Envase Automatiza, abstendo-se de procederem a qualquer negócio que envolva tais equipamentos, ou seja, determino que cessem a fabricação e inserção dos referidos produtos no mercado, seja a que título for, por si ou por terceiros, sob pena de não o fazendo pagarem multa pecuniária equivalente a duas vezes o valor dos produtos fabricados ou comercializados.

Condeno os requeridos a cessarem toda e qualquer forma de associação indenizada com a autora, determinando expressamente que os mesmos se abstenham de colocar à disposição dos consumidores todo e qualquer material de propaganda, inclusive nos meios de comunicação (televisão, rádio e internet) impressos, letreiros, panfletos, cartões de visita, outdoors que mencionem os produtos da linha Envase, sob pena de não o fazendo pagarem multa pecuniária equivalente a R\$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento.

Condeno os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de 40% (quarenta por cento) do valor bruto dos produtos fabricados e comercializados, relativo à linha Envase, a ser apurado via liquidação de sentença. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% do valor da condenação, a cargo dos requeridos.

Em suas razões recursais, a primeira apelação, aviada pelos réus Aic Mecânica Industrial Ltda. e Carlos Henrique Alves de Paula, pretende a substituição da r. sentença, alegando, em síntese, que:

a) a patente da autora (PI 9901783-0) é nula, pois a máquina constitui objeto já existente no mercado antes da data do depósito, sendo ausente o requisito de novidade e, portanto, incorrente a contrafação, nos termos dos arts. 8^o, 11, 46 e 56, §1^o, da Lei nº 9.276/96;

b) “não se poderia conceder exclusividade de um produto ou utilidade que não fosse novo, que se limitasse a empregar métodos que já existiam e eram acessíveis ao público antes da data do depósito do pedido de patente - em outras palavras, não se concede exclusividade àquilo que estava compreendido no estado da técnica”;

c) conforme prova dos autos, “o produto da autora (Realiza) é absolutamente diferente do produto fabricado e comercializado pela Aic”;

d) a r. sentença seria em virtude do “indevido direcionamento da ação contra o segundo apelante Carlos Henrique Alves de Paula”, pois “não há nos autos qualquer elemento que comprove ter ele, pessoa física, agido contra direitos de propriedade industrial da autora”, bem como “não há qualquer fundamento, nem mesmo pedido, de desconsideração da responsabilidade pessoal e direta do sócio, eis que em nada e por nada se afiguram as hipóteses do art. 50, do CCB/2002, no caso sob análise”;

e) “em momento algum restou comprovado que 40% do valor dos produtos fabricados seria equivalente ao que a autora deixou de vender, ou que vendeu a menor, ou que os requeridos venderam ilicitamente (porque tudo seria direcionado ao mercado da autora), nem que esse fosse o valor de um possível licenciamento (*royalties*)”, sendo improcedente, portanto, o pedido de perdas e danos;

f) “a imposição de uma multa diária de R\$10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se exorbitante, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, prestando-se muito mais a promover o enriquecimento sem causa da autora do que a evitar essa ou aquela conduta”.

Já o réu Innovar Comércio de Automação Pneumática Ltda., ora segundo apelante, aviou as suas razões às f. 1075/1081 aduzindo, em síntese, que:

a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, pois se limita a comercializar os produtos e que, como não os industrializa, torna-se impossível que seja sujeito ativo de contrafação;

b) a patente é nula, pois “a máquina “inventada” pela recorrida não possui nada de novo, não atinge o

status de novidade exigida legalmente para concessão de patente.

Devidamente intimada, a parte autora Realiza Máquinas Indústria e Comércio Ltda., ora apelada, apresentou suas contrarrazões às f. 1085/1095 e 1116/1122, aduzindo, em síntese, que:

a) “a simples existência de objetos anteriores à patente PI 9901783-0, que tenham títulos semelhantes ao objeto patentado não é suficiente a demonstrar a ausência do requisito da novidade e, conseqüentemente, afirmar que tal objeto já se encontrava no ‘estado da técnica’”;

b) não há provas de que a patente não tenha obedecido ao requisito da novidade;

c) está comprovado que a autora sofreu prejuízos em virtude da conduta das rés;

d) quem vende ou expõe à venda o produto objeto de contrafação é parte legítima para responder por eventuais prejuízos.

Esse é o breve relatório.

I - Preliminares

I - A - Ilegitimidade passiva do réu Carlos Henrique Alves de Paula

Suscita o réu, ora apelante, Carlos Henrique Alves de Paula que não há por que figurar no polo passivo da lide, pois não há qualquer afirmação ou prova de que tenha violado a propriedade industrial da autora e tampouco hipótese de desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC/02.

A apuração da legitimidade ativa ou passiva para um dado processo se faz por meio da verificação da relação de direito material em discussão. Deve-se apurar se as partes litigantes estão vinculadas pela relação de direito material discutida e, caso estejam, o requisito da legitimidade estará satisfeito.

Ensina sobre o tema Humberto Theodoro Júnior:

Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. (*Curso de direito processual civil*, 41. ed., vol. I, p. 57.)

In casu, verifica-se que não se afirma na petição inicial que o réu Carlos Henrique Alves de Paula realiza a contrafação do “módulo envazador de produtos líquidos”, objeto da “Carta patente nº PI 9901783-0”, mas apenas que a violação dos seus direitos à propriedade industrial teria sido possível em virtude dos conhecimentos por ele adquiridos quando trabalhou como “Coordenador de Vendas” na autora e na sociedade empresária Florêncio de Abreu Ltda., “interligada” à autora. Não lhe é imputada a conduta de violação dos direitos da propriedade industrial, mas à sociedade empresária corré Aic Mecânica Industrial Ltda., que auferiu em nome próprio os eventuais lucros pela suposta conduta ilícita.

Assim, percebe-se, *in status assertionis*, que o réu Carlos Henrique Alves de Paula não possui direta relação de direito material com o objeto do feito, devendo ser-lhe reconhecida a ilegitimidade passiva.

I - B - Ilegitimidade passiva da ré Innovar Comércio de Automação Pneumática Ltda.

Suscita a parte ré Innovar Comércio de Automação Pneumática Ltda. a preliminar de ilegitimidade passiva, pois apenas se limitaria a comercializar o “módulo envazador de produtos líquidos”, objeto da patente nº PI 9901783-0. Afirma que, como não os industrializa, não comete contrafação.

Com a devida vênia, a teor do art. 42, *caput*, da Lei nº 9.279, de 1996, em relação ao produto que é seu objeto, “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”.

Se a própria parte ré Innovar Comércio de Automação Pneumática Ltda. confessa que “apenas comercializava” o produto objeto de patente, caracteriza-se *in status assertionis* a sua relação de direito material com o pedido, sendo indiscutível, portanto, a sua legitimidade passiva no feito, impondo-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

II - Mérito

II - A - Nulidade da patente. Impossibilidade de declaração incidental. Imprescindibilidade de anulação perante o INPI.

Em virtude da identidade das pretensões recursais, as analisarei em conjunto.

Ab initio, deve-se firmar que a parte autora Realiza Máquinas Indústria e Comércio Ltda. detém a patente do “módulo envazador de produtos líquidos”, conforme “carta patente nº PI 9901783-0” (f. 48), referente à patente de invenção, válida por “20 (vinte) anos contados a partir de 07.06.1999”, sendo que, a teor de entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, “a alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente, perante o INPI” (REsp 1132449/PR, Rel.ª Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13.03.2012, DJe de 23.03.2012).

Assim, afasta-se a alegação de nulidade do registro da patente, pois inexistente qualquer decisão administrativa ou judicial que tenha declarado nula a patente nº PI 9901783-0 por ausência de novidade ou qualquer outro motivo.

II - B - Identidade entre o produto fabricado pela autora e objeto da patente e o fabricado pela ré Aic Mecânica Industrial Ltda. Ausência de prova de ser usuário anterior de boa-fé.

Sustenta a ré Aic Mecânica Industrial Ltda. que o produto por ela fabricado não é idêntico ao “módulo envazador de produtos líquidos”, conforme carta patente nº PI 9901783-0, não se caracterizando qualquer violação de direito da propriedade industrial.

Apesar do laudo pericial constatar algumas diferenças insignificantes entre o produto fabricado pela detentora da patente, Realiza Máquinas Indústria e Comércio Ltda., e pela ré Aic Mecânica Industrial Ltda., a prova pericial realizada concluiu que são idênticas, constatando a violação do direito da propriedade industrial. *In verbis*, excerto esclarecedor da conclusão do laudo pericial realizado em juízo:

Independentemente de futuro resultado jurídico a ser obtido pelas requeridas, entende este profissional que assiste razão à requerente, Realiza Máquinas Indústria e Comércio Ltda., uma vez que tem ela a patente para produzir a máquina objeto deste laudo.

Segundo apuramos, a máquina que vinha sendo produzida pelas requeridas, mencionada nos autos, é tecnicamente igual à máquina concebida pela requerente, com patente obtida junto ao INPI.” (f. 785).

Outrossim, a ré Aic Mecânica Industrial Ltda. não comprovou ser usuária anterior de boa-fé do objeto da patente, a teor do art. 45, *caput*, da Lei nº 9.279, de 1996, ou seja, que fabricava o objeto da patente antes de 07.06.1999, data do depósito, o que, em tese, lhe garantiria o direito a continuar a exploração, sem ônus, na forma e condições anteriores:

Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

II - C - Indenização. Lucros cessantes. Liquidação por arbitramento. Art. 44, 208 e 210 da Lei nº 9.279.

Avia a ré Aic Mecânica Industrial Ltda. pretensão recursal acerca do arbitramento da indenização pela violação de objeto de patente. Diz que não há qualquer prova que fundamente os valores encontrados pelo i. Juízo singular.

O direito à indenização pela exploração indevida do objeto de patente encontra fundamento nos arts. 44, 208 e 210 da Lei nº 9.279, de 1996, não sendo fixado ao livre arbítrio do Poder Judiciário, como realizado pelo i. juízo a quo:

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. [...]

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. [...]

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Consoante entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça,

a condenação ao pagamento de lucros cessantes e de danos emergentes não se confunde. O primeiro refere-se a um ganho que o autor deixou de auferir como resultado de seu trabalho; o segundo, à redução do patrimônio presente da vítima (RT 868/196).

In casu, cingiu-se o pedido inicial a:

c) Condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de 40% (quarenta por cento) do valor bruto de todos os produtos fabricados e comercializados, relativo a linha de envase, e por danos morais ocasionados à autora, aqueles a serem apurados em liquidação de sentença e estes arbitrados por Vossa Excelência, bem como, a pagar custas e despesas processuais antecipadas pela autora e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do valor da condenação; [...].

Percebe-se, portanto, que optou o autor pela indenização na forma do art. 210, II, da Lei nº 9.279, de 1996, qual seja, liquidada tendo por base os

benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito, se porventura a parte autora, detentora da patente, fosse a única a fabricar e distribuir o produto objeto da patente, auferiria o correspondente lucro.

Dessa forma, deve ser adequada a condenação por danos materiais, na forma como explicitada, apurada em liquidação por arbitramento.

II - D - Obrigação de não fazer. Impedimento à produção do objeto da patente. Multa diária.

Inconforma-se a ré Aic Mecânica Industrial Ltda. com a fixação de multa diária pela obrigação de não fazer e com o valor diário arbitrado em R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

A teor do entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça,

é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, sendo que o *quantum* arbitrado só será passível de revisão, nesta instância excepcional, quando se mostrar irrisório ou exorbitante (AgRg no Ag 1380239/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07.04.2011, DJe de 18.04.2011).

In casu, percebe-se ser exacerbado o valor arbitrado, sendo que, em casos tais, se considera adequado o valor de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia, em virtude do descumprimento da obrigação de fazer, com início a partir de sua intimação pessoal para tanto, a teor da Súmula nº 410/STJ.

III - Conclusão

Ex-positis, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do réu Carlos Henrique Alves de Paula, extin-

guindo o feito sem apreciação do mérito, na forma do art. 267, VI, CPC; rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva em relação à ré Innovar Comércio de Automação Pneumática Ltda. e, no mérito, dou provimento em parte à primeira apelação para:

a) determinar que a indenização por dano material (lucros cessantes), objeto do julgado, seja liquidada por arbitramento, nos termos do art. 210, II, da Lei nº 9.279, de 1996, ou seja, tendo por base os benefícios que foram auferidos por cada um dos réus em relação à violação do direito objeto da patente se, porventura, a parte autora, detentora da patente, fosse a única a fabricar e distribuir o produto objeto da patente, auferiria o correspondente lucro, tomando por base os produtos efetivamente produzidos e/ou comercializados pelas rés;

b) reduzir para o valor de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia as astreintes devidas ao autor por cada um dos réus, isoladamente, em virtude do descumprimento da obrigação de não fazer (violação da patente), com início a partir da intimação pessoal de cada um dos réus para tanto, a teor da Súmula nº 410/STJ.

Em seguida, nego provimento à segunda apelação.

Redistribuo os honorários de sucumbência, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC, condenando a autora a pagar aos patronos do réu Carlos Henrique Alves de Paula honorários de sucumbência arbitrados em R\$2.488,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais) e os outros réus, solidariamente, a pagar aos patronos da parte autora honorários de sucumbência arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Custas e demais despesas processuais em 1/10 pelo autor e em 9/10, solidariamente, pelos réus, excetuando-se o réu Carlos Henrique Alves de Paula.

DES. GUTEMBERG DA MOTA E SILVA - De acordo com o Relator.

DES. VEIGA DE OLIVEIRA - De acordo com o Relator.

Súmula - 1º RECURSO PROVIDO EM PARTE. 2º RECURSO NÃO PROVIDO.