

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - VIOLAÇÃO - CONTRAFAÇÃO -  
PROVA - INDENIZAÇÃO - PERDAS E DANOS - LUCROS CESSANTES -**

**Ementa: Apelação. Propriedade industrial. Patente. Violação. Contrafação. Prova pericial. Ocorrência. Indenização. Perdas e danos.**

**- A propriedade industrial é tutelada pela Lei nº 9.279/96. Concedida a patente pela autarquia federal (INPI), recai sobre o titular, dentre outros privilégios, o de excluir terceiros que pratiquem a invenção patenteada e a indenização pela exploração indevida de seu objeto, conforme estabelece o art. 44 da Lei de Propriedade Industrial.**

**- Tanto o art. 159 do Código Civil/1916 (correspondente ao art. 186 do Código Civil de 2002) quanto os arts. 209 e 208 da Lei nº 9.279/96 asseguram expressamente o direito de o prejudicado reaver perdas e danos e lucros cessantes provenientes da exploração indevida do objeto da patente. O dano injusto é passível de indenização e, nos termos do art. 1.059 do Código Civil de 1916, engloba o dano emergente e os lucros cessantes.**

**- A obrigação de indenizar surge de uma conduta capaz e suficiente de produzir o evento danoso.**

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.02.005256-3/001 - Comarca de Contagem - Apelante: Brasilata S.A. Embalagens Metálicas - Apelado: UAI - União de Artefatos Industriais Ltda. - Relator: Des. MARCELO RODRIGUES

**Acórdão** \_\_\_\_\_

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2006.  
- *Marcelo Rodrigues* - Relator.

**Notas taquigráficas** \_\_\_\_\_

Produziu sustentação oral, pela apelante, a Dr.<sup>a</sup> Tatiana Zerbini e, pelo apelado, o Dr. Bernardo Menicucci Grossi.

*O Sr. Des. Marcelo Rodrigues* - Sr. Presidente, eu agradeço a incisiva e, sobretudo, esclarecedora atuação de ambos os advogados que fizeram uso da tribuna, pela ordem, a Dr.<sup>a</sup> Tatiana Zerbini, quiçá parente do ilustre e saudoso grande mestre cardiologista, Dr. Euryclides Zerbini, e, também, o Dr. Bernardo Grossi. Registro, também, que já havia recebido, anteriormente, memoriais por ambos subscritos, também bastante substanciosos.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso interposto por Brasilata S.A. Embalagens Metálicas contra a r. sentença

de f. 818/826, que julgou improcedente o pedido inicial constante da ação ordinária, proposta em face de UAI - União de Artefatos Industriais Ltda., com o fim de proteger o objeto da patente de invenção de sua titularidade, denominado Sistema de Fechamento Plus, o qual vem sendo violado pela apelada.

A apelante mostra-se irresignada com a ilação construída pelo Julgador monocrático no exame final da matéria, que, pautado em uma interpretação equivocada dos fatos, ao revés de inibir a prática dos atos violadores de seus direitos industriais pela apelada, permitiu sua continuidade.

A título de intróito, cumpre esclarecer e analisar todos os aspectos que gravitam em torno da matéria, o que certamente possibilitará alcançar uma conclusão mais segura e delimitar os pontos que traduzem a própria essência da presente lide.

A invenção caracteriza-se como um dos quatro bens industriais tutelados pelo direito industrial, cuja Lei nº 9.279 de 1996, que regulamenta especificamente o instituto, seguindo a tradição legislativa nacional e estrangeira, deixou sua conceituação a cargo do doutrinador.

Assim, utilizando-se das balizas conceituais de Fábio Ulhoa Coelho, tem-se:

Todos, de fato, sabem intuitivamente o que é uma invenção, e não há dúvidas quanto aos elementos essenciais que a caracterizam (criação original do espírito humano, ampliação do domínio que o homem exerce sobre a natureza, etc.), mas não é fácil estabelecer os seus exatos contornos conceituais. Em razão da dificuldade em definir invenção, o legislador prefere se valer de um critério de exclusão apresentando uma lista de manifestações do intelecto humano que não se consideram abrangidas no conceito (LPI, art. 10) (COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. São Paulo: Saraiva, p. 137).

Nesse contexto, não há que se questionar a subsunção da criação efetivada pela apelante à proposta conceitual de invenção colacionada acima, visto que deflagra um singular sistema de fechamento de latas metálicas, o qual, analisado após o respectivo depósito do pedido de patente

junto à autarquia federal competente, Instituto Nacional da Propriedade Privada - INPI, teve a sua concessão deferida (f.17).

Vale dizer, a titularidade da invenção defendida pela apelante, legitimamente conquistada segundo os critérios estabelecidos em lei, defere-lhe o direito exclusivo de zelar para que terceiros não se utilizem indevidamente do objeto da sua criação.

Ora, os mecanismos jurídicos de proteção ao investimento aplicado na invenção permitem que o seu titular se aproprie de todo o valor do invento, eliminando-se os chamados *free-rides*, e, ao mesmo tempo em que possibilita auferir receitas exclusivas pela sua exploração, incentiva novas criações tecnológicas.

Ademais, os objetivos buscados pela lei com a tutela da referida propriedade imaterial traduzem uma capacidade dinâmica, cuja gama de pesquisas desenvolvidas pelos inventores acaba por gerar a conseqüente estabilização socioeconômica e o desenvolvimento científico no País.

E isso leva à construção de um raciocínio lógico de que, nada obstante as prerrogativas disponibilizadas ao inventor, como a de exclusividade na exploração empresarial do produto da criação, a propriedade industrial jamais poderia ser equiparada a um monopólio, amplamente combatido em nosso ordenamento jurídico, visto que tal exclusividade não recai sobre o mercado em si, mas tão-somente sobre o modo de como se dará a sua respectiva exploração, sem quaisquer prejuízos a terceiros ou impedimentos a eventuais outras novas técnicas, diversas daquela anteriormente protegida.

A Constituição da República, no seu art. 5º, XXIX, estabelece que:

a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Feitas essas considerações, impõe-se fundamentalmente estabelecer se os atos praticados pela apelada estão ou não a violar a patente da invenção de titularidade da apelante.

Nos termos do art. 8º da Lei de Propriedade Industrial, são necessários quatro requisitos essenciais para a concessão do pedido de patente, quais sejam a novidade, a atividade inventiva, a aplicação industrial e o não-impedimento.

Nessa seara, tem-se que, tanto sobre o elemento novidade quanto sobre o elemento atividade inventiva, molas-mestras que vão nortear toda a discussão trazida em juízo, deverá recair a atenção crítica e fundamentadora para se alcançar a conclusão acerca dos reais direitos da apelante.

Não restam dúvidas de que a invenção defendida pela apelante atende ao requisito da novidade, que acabou por deferir-lhe uma denominação própria de “Sistema de Fechamento Plus”, obtendo inclusive reconhecimento internacional.

E o que a apelante defende veementemente é esta singularidade do sistema por ela criado, de disposição construtiva em latas com “grande abertura extrema de vazamento” (normalmente de 18 litros), cujo fechamento desenvolvido visa evitar o contato do produto armazenado com porções superficiais não envernizadas da lata, evitando, com isso, a corrosão.

Dessarte, verifica-se que a novidade está na idéia ou finalidade a que a invenção visa, esclarecendo o perito à f. 184:

(...) isto é, conservar o produto armazenado com suas características íntegras; evitar ocorrência de fermento nas mãos dos usuários durante o manuseio com a eliminação dos cantos vivos no anel de fechamento da lata (I); bem como o encaixe entre o anel e a tampa que torna mais hermético o sistema de fechamento aumentando a resistência à pressão interna e a quedas (...).

E, observando as características do produto fabricado pela apelada, em análise comparativa pelo perito oficial Marconi da Silva Rodrigues, tem-se (f. 192):

1) As latas fabricadas pelo Réu apresentam dispositivo construtivo do anel de fechamento (nervura circular contínua) com a mesma finalidade do descrito no privilégio da patente PI 9408643-5, que é evitar o contato do produto armazenado com porções superficiais não envernizadas da lata (evitar corrosão).

2) As latas fabricadas pelo Réu apresentam dispositivo construtivo para eliminação dos cantos vivos no anel de fechamento da lata com a mesma finalidade do descrito no privilégio da patente PI 9408643-5, que é evitar ocorrência de ferimento nas mãos dos usuários durante seu manuseio.

3) As latas fabricadas pelo Réu apresentam a mesma idéia de vedação objeto do privilégio da patente PI 9408643-5, o travamento mecânico obtido pelo encaixe de um cordão formado no anel de fechamento (nervura circular contínua) da lata em um correspondente ressalto formado na parede lateral da tampa, o que torna mais hermético o sistema de fechamento, aumentando a resistência à pressão interna e a quedas.

Vale dizer, a análise comparativa dos produtos fabricados pelas partes, realizada pelo perito acima mencionado, está em perfeita harmonia com a perícia anteriormente feita pelos também peritos oficiais, Gilson Amaral Faria e Francisco Eduardo Brescia Ferreira, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pela apelante em face da apelada (f. 74/75):

Devido à nítida semelhança de idéias, com relação a retenção, vedação e proteção existentes entre os dispositivos de tamponamento de latas com grande abertura extrema de vazamento analisadas, os Peritos Oficiais deste Douto Juízo concluem que:

‘as latas apreendidas nas empresas requeridas Ferraz Distribuidora Ltda. e Comercial Nareli Ltda., objeto da presente ação de medida cautelar de busca e apreensão, apresentam os mesmos conceitos de retenção e vedação protegidos na patente PI 9408643-5 da requerente Brasilatas S.A. Embalagens Metálicas’.

E, não menos importante, corrobora essas considerações a conclusão do perito assistente técnico indicado pela apelante.

Ora, certamente que, após o efetivo depósito do pedido de invenção, esta deixa de ser nova

e passa a integrar o estado da técnica, tornando-se público o seu conhecimento.

Assim, ainda que a apelada insista em afirmar que fabrica suas latas metálicas desde 1993, em idêntica configuração com as atuais, e, portanto, em período anterior ao depósito da invenção junto ao INPI pela apelante, não existem nos autos quaisquer provas a amparar essa tese defensiva.

De fato, o art. 45 da Lei nº 9.279, de 1996, estabelece o direito à continuidade de exploração empresarial sem qualquer ônus, em se tratando de pessoa de boa-fé, que, antes do efetivo depósito do pedido de patente, já se encontrava explorando seu objeto no País.

Todavia, repita-se, inexistente nos autos qualquer demonstração material de que a apelada já praticava o ato impugnado desde 1993, como alega o seu assistente técnico, f. 547.

Ora, a testemunha Marino Pacheco da Silva, trazida pela apelada, declara à f. 672: "(...) que não sabe se, em 1993 ou 1994, a ré já fabricava as latas com esse sistema de fechamento".

No mais, instada à f. 596 a apresentar os documentos contábeis que comprovariam a exploração e a conseqüente comercialização do produto fabricado no período de 1994 a 1999, declarou à f. 602 expressamente ser impossível atender ao pleito, uma vez que, em razão da prescrição tributária, não possui mais em seu poder quaisquer notas fiscais do aludido período.

Assim, recobrando-se de fragilidade essas alegações ofertadas pela apelada, mister rejeitá-las, evidenciando-se insubsistentes e desprovidas de elementos comprobatórios suficientes para acolhê-las.

De outro lado, a apelada também utiliza como tese defensiva a incompatibilidade do objeto que explora com aquele de titularidade da apelante.

Alega, ainda, que sua exploração tem por base a invenção, já disponibilizada ao domínio público, da disposição construtiva da patente

norte-americana US 3572540, intitulada *can closure* (f. 550/553), depositada em 1969.

No mais, argumenta a apelada que vários fabricantes de latas de aço se valem da mesma técnica por ela utilizada, ratificando que apenas faz uso da técnica de domínio público, em tudo distinta daquela utilizada pela apelante.

Ora, a técnica norte-americana referida e já disponibilizada ao domínio público denota um sistema simples de fechamento de latas, sem as idéias centrais criadas pela apelante, e, quanto aos vários fabricantes, tem-se que a apelada não mencionou sequer um único nome, nem mesmo se utilizou de um único exemplar comparativo para o seu produto.

Vale dizer, o ônus da prova, nos termos do que estabelece o art. 333 do Código de Processo Civil, é bipolar, implicando as mesmas sujeições probatórias sobre os fatos alegados, tanto no que se refere ao autor quanto no que se refere ao réu.

Assim, não se desincumbiu a apelada de provar suas alegações, as quais restaram soltas a gravitarem no campo da presunção de veracidade, pelo que definitivamente não podem ser acolhidas.

De fato, a meu ver, a apresentação dessas provas pela apelada seria a única forma efetiva de afastar as análises técnicas construídas pelos peritos oficiais no curso do presente processo.

Já no tocante ao segundo elemento referente à atividade inventiva, estabelece a lei que, para ser patenteável, a invenção, além de nova, não pode derivar simplesmente de conhecimentos nela própria reunidos.

Conforme explicita o citado autor comercialista: "É necessário que a invenção resulte de um verdadeiro engenho, de um ato de criação intelectual especialmente arguto" (COELHO, Fábio Ulhoa. Ob. cit., p. 152).

Como se verifica nos autos, é indubitável que a apelante inovou todo o sistema de fechamento de latas de aço, representando um real progresso no estado da técnica até então exis-

tente, sendo forçoso reconhecer que as peculiaridades da criação implicam um novo modelo, e não meras adaptações ao modelo convencional, capaz de introduzi-la no rol dos modelos de utilidade, conforme pretende fazer acreditar a apelada.

Tem-se, pois, de inexorável imperiosidade o amparo legal e a proteção em todas as circunstâncias dessa invenção nacional realizada pela apelante, cuja importância teve o merecido reconhecimento internacional, com o alcance de vários títulos e prêmios para a categoria.

Por derradeiro, deve-se registrar que não é a denominação dada à técnica que objetivamente vai distinguir uma da outra, mas as circunstâncias instrumentais de funcionalidade e operatividade que a norteiam, bem como o fim ao qual se destina.

Dessarte, impõe-se de maneira inequívoca reconhecer que a apelada realmente vem adotando idêntica técnica de fechamento de latas de aço utilizada pela apelante, violando, pois, o seu direito exclusivo de exploração do mercado.

Evidenciada a contrafação indevida praticada pela apelada, sujeita-se esta aos rigores da lei especial, constituindo seu ato prática ilícita, a violar a patente de propriedade da apelante.

Pelo art. 44 da Lei nº 9.279, de 1996, 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.

Também o art. 159 do Código Civil de 1916 (correspondente ao art. 186 do Código Civil de 2002) estabelece que somente haverá responsabilidade subjetiva com a ocorrência simultânea da culpa, dano e nexo de causalidade.

Vale dizer, o ato ilícito subjetivo, do qual se depreende a existência de culpa frente à ilegalidade do ato perpetrado, amolda-se inequivocamente ao da apelada, para responsabilizá-la numa correlação lógica entre o ato praticado e o dano produzido.

Assim, tendo sido o dano injusto efetivamente demonstrado, notadamente na esfera patrimonial da apelante, não se mostrou pertinente o julgamento proferido pelo Juiz de primeira instância, ensejando sua reforma para condenar a apelada em perdas e danos e conseqüentes lucros cessantes.

Assegurada pela lei especial a exploração exclusiva pelo titular da patente, com a correspondente obtenção dos frutos dela provenientes, todos os valores percebidos pela apelada no período em que manteve a exploração indevida devem ser ressarcidos à apelante:

Art. 209 - Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

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.

Todavia, em que pesem as alegações da apelante no sentido de que se deve considerar todo o período de exploração do produto, desde o depósito do pedido de patente junto ao INPI, para fins de cálculo da indenização, não se mostra razoável neste momento adotar entendimento inverso daquele exarado acima para condenar a apelada.

Vale dizer, a ser assim, deflagraríamos a teoria dos dois pesos e duas medidas, ou seja, por um lado, não se reconhece o período inicial de exploração do produto como sendo em 1993, como pretendeu a apelada, ante a inexistência de prova material nos autos, impedindo

assim que fosse alcançada pelo benefício concedido pela lei de continuidade na exploração; por outro, reconhece-se o período inicial de exploração como sendo em 1994, a partir do depósito do pedido de patente, como pretende a apelante, para fins de cálculo do *quantum* indenizatório a ser pago pela apelada.

Ora, o caso impõe um tratamento isonômico a ambas as partes, e nada mais razoável nesse enfoque que considerar, como *dies a quo* da indevida exploração pela apelada do objeto da patente de propriedade da apelante, a data da concessão da patente pelo órgão competente, ou seja, 19 de outubro de 1999, já que a concessão da referida carta patente tem como atributos conferir publicidade e oponibilidade *erga omnes*.

Quanto ao requerimento da apelada, referente ao não-conhecimento dos documentos juntados pela apelante às f. 701/794 e ao conseqüente desentranhamento dos mesmos, tenho que nenhum deles serve ou serviu de base para a formação de minha convicção, e, por considerá-los desnecessários e sem conteúdo probatório, diverso do que nos autos consta, rejeito o pedido da apelada.

Diante do exposto, com base no art. 93, IX, da Constituição da República e no art. 131 do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso, reformando a r. sentença, para condenar a apelada a abster-se de fabricar, importar, vender, expor à venda, ocultar ou receber, para fins de venda, produto que importe em violação da patente PI 9408643-5, sob pena de multa diária equivalente a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), e a pagar a apelante indenização a título de perdas e danos, a partir de 19 de outubro de 1999, a ser apurada em liquidação de sentença, e, em conseqüência, inverte os ônus sucumbenciais.

Custas recursais, pela apelada.

O Sr. Des. Duarte de Paula - Eu acuso o recebimento de memoriais dos escritórios Décio Freire e Valdemar Álvaro, no interesse das partes

litigantes, que os senhores ilustres advogados sustentaram da tribuna como subsídios para proceder ao julgamento deste processo.

Tive vista destes autos e tive oportunidade de analisar todo o seu caderno probatório, especialmente a prova pericial, e, sinceramente, convenci-me de haver ocorrido a contrafação com a violação do direito da propriedade industrial, assegurado por lei à Brasilatas S.A. Embalagens.

Necessariamente, entendo que técnica é a prova, por excelência, em questões deste jaez, e a prova oral, aqui elaborada, conquanto bem posicionada, não me convenceu de que a exploração de tal invento estava disponibilizada ao domínio público por patente alienígena, motivo pelo qual, com esses adminículos, peço vênia ao ilustre Relator para o secundar, às inteiras, nas suas razões e fundamentos de decidir, pondome inteiramente de acordo, inclusive com suas disposições finais, dando provimento ao recurso.

A Sr.<sup>a</sup> Des.<sup>a</sup> Selma Marques - Na mesma linha de raciocínio, Sr. Presidente, dos votos que me precederam, também dou provimento ao recurso, mas não sem antes registrar minha atenção às sustentações da tribuna e enfatizar que, com relação à análise de prova, no aspecto de apresentação das notas fiscais, entendo que não há justificativa, mesmo porque o que a lei excepciona, em relação às microempresas apenas, a dispensa da escrituração fiscal, e não a dispensa da contabilidade exigida na lei própria, que são as leis comerciais.

Então, apenas para enfatizar esse aspecto, que é uma matéria que me fascina, entendo que pelo menos a escrituração contábil poderia ser exibida.

Assim, pedindo autorização ao Desembargador Relator para utilizar o seu voto para fundamentação da minha decisão, estou também dando provimento ao recurso.

*Súmula* - DERAM PROVIMENTO.

-:-:-