



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000470976

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1080106-69.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCUS MACEDO CAZARRÉ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRF S/A.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentaram oralmente os Drs. William Santos Ferreira e Rafael Penha", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.

São Paulo, 20 de junho de 2018

HAMID BDINE

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Voto n. 19.084 - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

Ap. n. 1080106-69.2013.8.26.0100.

Comarca: Foro Central Cível - Capital.

Apelante: MARCUS MACEDO CAZARRÉ.

Apelada: BRF S/A.

Juíza: Andréa Galhardo Palma.

Apelação. Modelo de utilidade. Ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Preliminar. Nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de intimação do perito judicial para apresentar esclarecimentos ou de qualquer outra prova. Mérito. Utilização indevida do modelo de utilidade desenvolvido pelo autor. Biodigestor de dejetos suínos. Ação de nulidade de patente julgada improcedente pelo TRF da 2ª Região. Validade da patente concedida que não pode ser questionada. Comparação com patentes estrangeiras que se mostra inócua. Prova pericial que constatou a reprodução parcial do modelo de utilidade nas granjas de propriedade da ré. Danos materiais configurados. Apuração que deve ser realizada em fase de liquidação. Art. 44, §3º, da Lei n. 9.279/96. Danos morais devidos. Prejuízos suportados pelo titular da patente que são presumidos e decorrem da própria violação da patente validamente concedida pelo INPI. Valor indenizatório arbitrado em R\$ 150.000,00. Recurso provido.

A r. sentença de fs. 1850/1854, cujo relatório se adota, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, tendo em vista a ausência de demonstração da prática de qualquer ato de concorrência desleal por parte da ré.

Inconformado, o autor apelou. Em preliminar, requereu a decretação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi conferida a possibilidade de produzir as provas requeridas.

No mérito, sustentou que é titular da patente de modelo de utilidade MU 8300298, que versa sobre um biodigestor



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

para tratar de dejetos de suínos, concedida pelo INPI em 23 de março de 2010, com retrocesso para a data do depósito do pedido efetuado em 25 de fevereiro de 2003. Aduziu que detém exclusividade na exploração da tecnologia em todo o território nacional, sendo inócua a comparação com patentes estrangeiras semelhantes, uma vez que elas não possuem validade no território nacional (art. 4º bis da Convenção da União de Paris).

Asseverou que a r. sentença desconsiderou a revelia da ré e os demais laudos periciais apresentados, ressalvando que o perito judicial extrapolou os limites de sua atuação ao questionar a novidade do invento, sobretudo porque a matéria já foi discutida nos autos da ação de anulação de patente (0026770-41.2012.4.02.5101), julgada improcedente pelo TRF da 2ª Região. Afirmou que os biodigestores da ré reproduziram totalmente a MU 8300298, o que autoriza sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Recurso regularmente processado, dispensado de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (fs. 948) e com contrarrazões (fs. 1943/1962).

As partes manifestaram oposição à realização do julgamento virtual (fs. 1965 e 1967).

É o relatório.

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não pode ser acolhida, uma vez que era desnecessária a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

apresentação de novos esclarecimentos pelo perito judicial, tendo em vista que o conjunto probatório existente nos autos autorizava o julgamento da lide.

Veja-se, inclusive, que o apelante se limitou a formular pedido genérico nesse sentido, sem qualquer indicação específica dos fatos que pretendia demonstrar por meio das provas requeridas (fs. 1.908/1.909), o que não se admite.

Na lição de Cândido Rangel Dinamarco, “é necessário que o requerimento de provas seja *especificado* e *justificado*. A parte indicará quais meios de prova pretende e quais os pontos de fato a demonstrar mediante cada um deles” (Instituições de Direito Processual Civil, 6ª ed., vol. III, Malheiros, p. 578-579).

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito da lide.

Trata-se de ação cominatória com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo titular da patente de modelo de utilidade MU 8300298-7 em face da apelada, sob o fundamento de que ela estaria se utilizando indevidamente de sua tecnologia sem qualquer contraprestação, culminando, inclusive, em prática de concorrência desleal.

Na lição de João da Gama Cerqueira:

“Os modelos de utilidade consistem essencialmente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

em instrumentos, utensílios e objetos destinados a uma serventia prática. São modelos de objetos que, sem visarem a um efeito técnico peculiar, se destinam simplesmente, a melhorar o uso ou utilidade do objeto, a dotá-lo de maior eficiência ou comodidade em seu emprego ou utilização, por meio de nova configuração dada ao objeto, da disposição ou combinação diferente de suas partes, de novo mecanismo ou dispositivo, em uma palavra mediante modificação especial ou vantajosa introduzida nos objetos comuns” (Tratado da Propriedade Industrial, v. I, 3ª ed., Lumen Juris, 2012, p. 213).

A proteção conferida pela patente determina-se pelo teor das reivindicações formuladas pelo depositante, tendo por base o relatório descritivo e os desenhos apresentados com o requerimento (art. 41 da Lei n. 9.279/96) e confere a seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de utilizar processo patentado ou produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto objeto da patente, ou resultado direto de processo patentado (art. 42 da Lei n. 9.279/96).

No caso, verifica-se que a carta patente foi concedida ao apelante pelo INPI em 23 de março de 2013, retroagindo a proteção até a data do depósito efetuado em 25 de fevereiro de 2003 (fs. 1414), nos termos do art. 40 da Lei n. 9.279/96.

A titularidade da patente é submetida ao critério da territorialidade e, portanto, a concessão do INPI tem validade e goza de proteção em todo o território nacional (Ap. n. 9095883-40.2008.8.26.0000, rel. Des. Percival Nogueira, j.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

7.11.2013).

O art. 4º bis da União de Paris estabelece que:

“(1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.

(2) Esta disposição deve entender-se de modo absoluto particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal”.

Não há dúvida, portanto, de que a existência de patentes estrangeiras não afasta a validade da carta-patente expedida em benefício do apelante, sobretudo diante da inexistência de pedido de prioridade por parte dos respectivos titulares antes do depósito efetuado pelo reclamante.

Veja-se, inclusive, que a validade da patente concedida ao apelante foi reconhecida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, conforme acórdão proferido nos autos da Ap. n. 0026770-41.2012.4.02.5101, rel. Des. Federal Messod Azulay Neto, j. 18.2.2016:

“APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE PATENTE COM BASE EM FALTA DE NOVIDADE - PROVA PERICIAL FAVORÁVEL A MANUTENÇÃO DA PATENTE - JULGAMENTO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A PARTE FINAL DA SENTENÇA QUE DETERMINA MUDANÇA NO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

QUADRO REIVINDICATÓRIO DA PATENTE”.

Diante de tais circunstâncias, era mesmo descabida a comparação da patente concedida ao apelante com patentes estrangeiras, ainda que compreendidas no estado da técnica, uma vez que a proteção concedida pelo INPI afasta a possibilidade de terceiros se utilizarem do modelo de utilidade de propriedade do apelante sem a respectiva contraprestação (art. 42, II, da Lei n. 9.279/96).

A conclusão do laudo pericial no sentido de que “alguns dos itens reivindicados na patente do requerente e citados anteriormente já eram utilizados em outros projetos, bem como apresentados em outras patentes anteriores à sua” (fs. 1396) basta para evidenciar as irregularidades praticadas pela apelada, uma vez que demonstra a utilização parcial do modelo de utilidade nas granjas de sua propriedade.

Veja-se que o perito judicial efetuou uma comparação das melhorias previstas no modelo de utilidade do apelante com as instalações existentes nas granjas vistoriadas, tendo feito diversas remissões às patentes estrangeiras para afastar a prática de qualquer ato ilícito por parte da apelada:

“a) O biodigestor tem forma de tronco de pirâmide escavado no solo com fundo levemente inclinado. Esta forma remete ao modelo canadense e amplamente utilizado no mundo. Somado a isso temos a patente ES 2 026 459, publicado em 12 de agosto de 1987 (Anexo II deste laudo); evidenciando a mesma forma, ou seja, de tronco de pirâmide invertido e com solo inclinado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Em projeto apresentado pela requerida verificou-se que a forma é de tronco de pirâmide invertida e com fundo reto, no entanto em vistoria feita nas duas granjas não foi possível constatar se ambos biodigestores possuíam esta forma e muito menos as características do fundo" (fs. 1396).

"b) O revestimento do tronco de pirâmide e a campânula para a armazenagem dos gases é feito com geomembrana de PVC ou PEAD (polietileno de alta densidade).

Em projeto apresentado pela requerida verificou-se que a o revestimento do tronco de pirâmide e da campânula é de PVC, e devidamente comprovado em vistoria feita nas granjas. No entanto este projeto remete ao modelo canadense e amplamente utilizado no mundo. Somado a isso temos a patente ES 2 026 459, publicado em 12 de agosto de 1987 (Anexo II deste laudo) que evidencia esta característica" (fs. 1396).

"c) No perímetro do biodigestor é construído duma calha de concreto armado, preenchida com água, com altura suficiente para vedação dos gases (biogás) gerados no processo.

Em vistoria feita nas duas granjas verificou-se que as mantas e fitas são fixadas em vigas de concreto armado ancorados no solo e dispostos ao redor da vala e com isso diferindo da patente do requerente que remete a calha de concreto armado. Ressalta-se ainda que em análise a patente do requerente e comparando com a patente apresentada em parecer da requerida (ES 2 026 459, publicado em 12 de agosto de 1987) constatamos que esta última já previa em desenho a calha de concreto armado no ponto que fixaria a manta de revestimento (Campânula), ou seja, similar a patente do requerente" (fs. 1397).

"h) O biodigestor pode dispor ainda de Baffles que são anteparos construídos com geomembrana de PVC ou PEAD, dispostos no sentido vertical do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

tronco de pirâmide, fixados na parte superior através de um cabo de aço preso a catracas e, na parte inferior, será colado sobre a geomembrana de PVC ou PEAD.

Em análise a patente do requerente e comparando com a patente apresentada em parecer da requerida (EP 0213691, publicado em 22 de julho de 1992) constatamos que esta última já previa em desenho a colocação de Buffles dispostos da mesma forma que o projeto do requerente, ou seja, parte fixada na parte inferior e parte na superior e um intercalado com o outro.

Quando da vistoria na granja Paludo foi possível de se constatar a presença de buffles. Ao menos os buffles instalados na parte superior foram possíveis de serem visualizados, no entanto não encontramos sua fixação por meio de cabos de aço e catracas e com isso diferindo do item apresentado em patente do requerente" (fs. 1398).

Assim sendo, ainda que haja semelhança entre o modelo de utilidade concebido pelo apelante com o denominado modelo canadense, o fato é que o titular da patente possui exclusividade temporária na exploração das melhorias reconhecidas pelo INPI.

A questão já foi decidida em caso semelhante por este Tribunal de Justiça:

"Propriedade industrial. Violação a patente de modelo de utilidade devidamente registrada. Discussão pela ré quanto ao mérito da própria patente, ante o argumento de corresponder o modelo registrado pelo autor ao estado da técnica no momento do requerimento de registro, sendo de uso comum por diversos fabricantes do mesmo ramo. Descabimento, todavia, desse questionamento perante a Justiça Comum



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Estadual. Registro deferido que deve ter seus efeitos preservados enquanto não regularmente desconstituído em via própria" (Ap. n. 0063638-08.2004.8.26.0506, rel. Des. Fabio Tabosa, j. 15.5.2017).

Frise-se que não é necessária a reprodução integral do conteúdo da reivindicação para ser reconhecida a prática de ato ilícito por parte da apelada.

O art. 44, §3º, da Lei n. 9.279/96 estabelece que a indenização pela exploração indevida da patente está limitada ao conteúdo da reivindicação, de modo que constata a reprodução parcial da patente de titularidade do apelante, possível a condenação da apelada ao pagamento de indenização a ser fixada em fase de liquidação.

O valor da indenização deve ser restrito ao período de vigência da patente de modelo de utilidade desde a data do depósito, englobando todas as granjas em território nacional que utilizam o sistema de biodigestor de dejetos suínos desenvolvido pelo apelante.

Também é devida a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que os prejuízos suportados pelo titular da patente são presumidos e decorrem da própria violação da patente:

"Por outro lado, o dano decorrente da violação de patente é *"in re ipsa"*, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo. De fato, a infringência a patente registrada presume-se



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

prejudicial a quem detém sua titularidade, o que é até mesmo evidenciado pela possibilidade de que o detentor do registro impeça terceiros de, sem consentimento, produzir, usar ou comercializar produto objeto de patente (artigo 42 da Lei nº 9.279/96)" (Ap. n. 0614245-61.2000.8.26.0100, rel. Des. Christine Santini, j. 25.11.2014).

Apurada a existência do dano moral, impõe-se sua quantificação, a qual terá por parâmetros a extensão do dano, as condições econômicas das partes, a intensidade da culpa e o caráter sancionador dessa indenização.

Analisadas a condição econômica das partes e as circunstâncias em que os fatos ocorreram, o arbitramento do valor indenizatório em R\$ 150.000,00 mostra-se suficiente para compensar o ocorrido.

A este valor se chega levando-se em conta a repercussão do fato na vida econômica do apelante, sem enriquecimento sem causa, e as condições financeiras da apelada, pois não se pode perder de vista o caráter punitivo do valor da indenização (JTJ 145/107).

A correção monetária fluirá da data de publicação do acórdão (Súmula n. 362 do STJ), observando-se os índices previstos na Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da identificação do ato lesivo (Súmula 54 do STJ).

Tendo em vista a inversão do julgamento, a apelada arcará com o pagamento das custas e despesas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

processuais, além dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à parte contrária, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação.

Diante do exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.

Hamid Bdine
Relator