

Indústria indenizará concorrente por uso de patente sem autorização

Terceiros precisam de autorização para produzir, usar ou vender produtos patenteados, como prevê o artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). Por isso, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu ganho de causa a uma indústria de plásticos que comprovou que uma concorrente, fabricante de forros de PVC, estava utilizando um modelo de utilidade patenteado em seus produtos sem permissão.

123RF



Terceiros precisam de autorização para produzir, usar ou vender produtos patenteados, como prevê o artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)
123RF

O colegiado [acolheu](#) integralmente os fundamentos da sentença, inclusive determinando reparação material, por entender que a conduta da ré restringiu a livre concorrência de forma desleal, excedendo manifestamente os limites impostos pela boa-fé e pelos bons costumes.

Para o relator da apelação, desembargador Ney Wiedemann Neto, o fato de a ré possuir licença do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) para explorar determinado produto em seu aspecto visual não impossibilita a violação de uma patente de modelo de utilidade que recaia sobre o aspecto funcional do produto — o caso dos autos.

"Ademais, a utilização indevida, pela ré, de modelo de utilidade devidamente patenteado pela autora presume que a parte ré desviou clientela; isto é, teve um proveito econômico parasitário, em detrimento da autora. Vale dizer, a atividade culposa e ilícita da ré presume que a autora deixou de lucrar; isto é, sofreu dano material, traduzido, na espécie, nos lucros cessantes", complementou Wiedemann no acórdão.

Ação indenizatória

A indústria de plásticos, com sede em Tapejara, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização contra a fabricante de forros de PVC, sediada em Santa Maria. Afirmou que a ré vem utilizando em sua linha de produção o modelo de utilidade conhecido como “disposição construtiva em elementos de encaixe traseiro para peça de união de rodaforro”, tecnologia registrada no Inpi em

novembro de 2012.

A comercialização de produto copiado, com as mesmas características do original patenteado, alegou a autora, vem lhe causando prejuízos financeiros. Por isso, pediu reparação por danos morais e materiais.

Na contestação, a ré afirmou que utiliza desenho industrial denominado “configuração aplicada em peça de arremate para canto de roda-teto”, registrado no Inpi por uma microempresária e devidamente licenciado para uso. Logo, não se poderia falar em crime de contrafação. Pediu a improcedência da ação e a condenação da parte autora por litigância de má-fé, pois as alegações objetivam denegrir a sua imagem no mercado, disse.

Sentença parcialmente procedente

Em julgamento de mérito, a 3ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria deu parcial procedência à ação indenizatória, reconhecendo apenas o dano material. O julgador viu “inequívoco nexo de causalidade” entre a conduta da ré e o prejuízo sofrido pela autora, por uso de patente de modelo de utilidade sem autorização, configurando a contrafação. Logo, em face da conduta ilícita, há dever de reparação, como sinalizam os artigos 187 de 927 do Código Civil.

Na fundamentação da sentença, o juiz Michel Martins Arjona fez várias referências ao laudo do perito. Ao responder a um dos quesitos, observou o julgador, o perito foi enfático ao afirmar que a parte demandada não podia produzir nem comercializar o Desenho Industrial 7003054-5 (“configuração aplicada em peça de arremate para canto de roda-teto”) sem autorização da demandante. Ao fazê-los, cometeu infração ao artigo 42 da LPI.

Segundo o perito, o uso de um modelo de utilidade patenteado, considerando que este pode ter inúmeros desenhos — todos de peças que se destinem à mesma finalidade, com a mesma configuração construtiva —, está subordinado à licença prévia concedida pelo detentor da patente do modelo original. Qualquer desenho registrado por terceiro sem a devida licença infringe os direitos dessa patente.

No caso, ponderou o julgador, a microempresária não poderia ter autorizado o uso do Desenho Industrial 7003054-5 como patente, pois ela só conseguiu no Inpi o registro de “aparência ou aspecto do objeto” (fl. 197). “Assim, embora não se desconheça que a Sra. [...] tenha, equivocadamente, concedido, por meio de contrato, a exploração da patente, não afasta a responsabilidade da demandada quanto à comercialização de produto sem a autorização prévia e expressa da detentora da Carta Patente de Modelo de Utilidade.”

Assim, o juízo determinou que a ré pare de utilizar, explorar ou comercializar produtos que reproduzam as características essenciais da Carta de Patente de Modelo de Utilidade 8801651-0 (“disposição construtiva em elementos de encaixe traseiro para peça de união de rodaferro”). E também a condenou ao pagamento de lucros cessantes sobre o lucro líquido obtido com a comercialização do produto contrafeito, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Clique [aqui](#) para ler a sentença.

Clique [aqui](#) para ler o acórdão.

Processo 027/1.13.0016164-7 (Comarca de Santa Maria)

Date Created

13/05/2019