



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.705.970 - RS (2017/0185397-9)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : FREIOSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME
ADVOGADO : DOLLY DOS SANTOS OUTEIRAL - RS058634
RECORRIDO : TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : RENATO HAHN - RS035800
DIOGO MIOTTO - RS064362

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. PATENTE DEPENDENTE. DIREITO DE USO. AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA INVENÇÃO ORIGINAL. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO COMPROVADA. MULTA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1- Ação ajuizada em 5/4/2011. Recurso especial interposto em 31/1/2017 e concluso ao Gabinete em 24/8/2017.

2- O propósito recursal é definir se o modelo de utilidade registrado pelo recorrido perante o INPI sob o n. MU7700824-3 foi violado pelo recorrente.

3- A petição inicial não é inepta quando a parte autora ajuíza a ação sob a denominação de “execução” e o juízo determina seu processamento pelo rito ordinário. Ausência de prejuízo.

4- A análise da irresignação quanto à data em que o recorrido teve efetiva ciência do fato, a fim de deflagrar a fluência do prazo prescricional, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

5- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

6- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

7- Tanto a patente quanto o modelo de utilidade garantem a seu detentor o direito de excluir terceiros de fazer uso da invenção registrada, o que significa que sua concessão gera um direito negativo, e não positivo, ao seu titular: o direito de impedir terceiros de utilizar o invento. Inteligência do art. 42 da LPI.

8- Dentre os direitos garantidos pela concessão de patente ou de modelo de utilidade, portanto, não se encontra o direito incondicional de uso do produto ou do processo inventivo correlato (tampouco o direito de comercialização).

9- Versando a espécie sobre produtos elaborados a partir de derivação de invenção anteriormente registrada (patente dependente) e ficando assentado que o contrato que autorizava a utilização do produto original foi rescindido, infere-se que o recorrente estava



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

impedido, desde então, de fabricar e comercializar tais produtos, ainda que seu invento estivesse registrado junto ao INPI.

10- Tratando-se de multa estabelecida em contrato, seu valor apenas pode ser alterado se houver prova de vício de consentimento ou evidente abusividade em seu ajuste, circunstâncias que, segundo assentado pelo acórdão recorrido, não foram verificadas no particular.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, negando provimento ao recurso com fundamento diverso, votaram o Sr. Ministro Moura Ribeiro no mesmo sentido e os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseveirino e Ricardo Villas Bôas Cueva acompanhando o voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, com fixação de 3% de honorários recursais sobre o valor da condenação. Participaram do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi e os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro.

Brasília (DF), 20 de março de 2018(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.705.970 - RS (2017/0185397-9)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : FREIOSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME
ADVOGADO : DOLLY DOS SANTOS OUTEIRAL - RS058634
RECORRIDO : TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : RENATO HAHN - RS035800
DIOGO MIOTTO - RS064362

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

Cuida-se de recurso especial interposto por FREIOSUL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

Ação: de execução de obrigação de não fazer, ajuizada por TRIEHL-HT INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA em face do recorrente, com o objetivo de impedi-lo de fabricar e comercializar produtos que violem o modelo de utilidade por aquele registrado no INPI sob o n. MU7700824-3.

Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o recorrente ao pagamento, a título de cláusula penal, do valor de R\$ 150.000,00 (R\$ 30.000,00 por cada carroceria comercializada indevidamente).

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pelo recorrente.

Embargos de Declaração: opostos pelo recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega violação dos seguintes dispositivos: (i) arts. 295, V, 267, I, 475-J, 642 e 645 do CPC/73, afirmando a inépcia da inicial por incompatibilidade do rito adotado; (ii) art. 585, II, do CPC/73, arguindo a nulidade da execução por ausência de título executivo; (iii) art. 206, § 5º, I, do CC e arts. 141 e 492 do CPC/15, defendendo a ocorrência de prescrição da pretensão de aplicação da multa



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

pecuniária sobre produtos comercializados antes de 2006, bem como a configuração de decisão *extra petita* quanto à data de conhecimento da alegação de violação ao direito; (iv) arts. 9º, 42, II e § 2º, 61, 183 e 195, III e VI, da Lei de Propriedade Industrial, aduzindo que não há violação do registro de patente, por estar utilizando outra invenção, que teve seu registro de patente concedido pelo INPI, sob pena de se caracterizar invalidação tácita incidental da patente sobre a invenção utilizada pelo recorrente, matéria de competência da Justiça Federal; e (v) art. 645, parágrafo único, do CPC/73, sustentando a necessidade de redução da multa pecuniária, por onerosamente excessiva, irrazoável, desproporcional e imoderada, já que ultrapassa a própria obrigação principal contratualmente prevista a título de *royalties*.

Juízo de admissibilidade: o recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem, tendo sido interposto agravo da decisão denegatória, o qual foi convertido em recurso especial.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.705.970 - RS (2017/0185397-9)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : FREIOSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME
ADVOGADO : DOLLY DOS SANTOS OUTEIRAL - RS058634
RECORRIDO : TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : RENATO HAHN - RS035800
DIOGO MIOTTO - RS064362

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

propósito recursal é definir se o modelo de utilidade registrado pelo recorrido perante o INPI sob o n. MU7700824-3 foi violado pelo recorrente.

1- DA INÉPCIA DA INICIAL (alegação de violação dos arts. 295, V, 267, I, 475-J, 585, II, 642 e 645 do CPC/73 e arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/15.)

Alega o recorrente que o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, por inépcia da inicial decorrente de incompatibilidade do rito escolhido e de ausência de título executivo.

Conforme esclarecido no acórdão recorrido, embora o recorrido tenha, de fato, dado à ação o nome de “execução” e tenha fundamentado sua pretensão, dentre outros dispositivos legais, no art. 475-J do CPC/73, o juízo de primeiro grau recebeu a inicial e processou a ação pelo rito ordinário, circunstância que não ocasionou qualquer prejuízo ao recorrente, que teve assegurado seu direito à ampla defesa em processo de cognição plena e exauriente.

Consoante entendimento pacífico deste Superior Tribunal, a nulidade apenas pode ser reconhecida quando houver prova de prejuízo, o que não se verifica na hipótese.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ademais, tendo a ação tramitado pelo rito ordinário, sequer se pode cogitar de sua extinção sem julgamento do mérito em razão de ausência de título executivo.

2- DA PRESCRIÇÃO (alegação de violação dos arts. 206, § 5º, I, do CC e arts. 141, 492, 489, § 1º, e 1.022 do CPC/15)

A tese do recorrente é de que o Tribunal de origem deveria considerar como data da ciência do fato a data da aquisição das carrocerias por ele comercializadas, conforme consta do processo, e não presumir que o recorrido apenas tomou conhecimento da alegada infração a partir da data constante das certidões obtidas junto ao DETRAN.

Ocorre que, quanto ao ponto, o acórdão recorrido decidiu de acordo com as provas produzidas no curso da ação, tendo sido expresso ao afirmar que:

[...] na espécie, a demandante anexa certidões do DETRAN do ano de 2010 relativamente aos veículos, demonstrando que a ciência acerca do alegado descumprimento da providência ajustado ocorreu nesta época, e cuja prova, aliás, a ré não logrou elidir. (e-STJ Fl.559)

O exame desta questão, portanto, demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos, o que não se mostra possível em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

3- DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (alegação de ofensa aos arts. 9º, 42, II, e § 2º, 61, 183 e 195, III e VI, da Lei de Propriedade Industrial, aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/15 e dissídio jurisprudencial)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Inicialmente, cumpre ressaltar que o dissídio jurisprudencial apontado pelo recorrente não foi devidamente comprovado, uma vez que não há similitude fática entre a situação tratada pelo aresto paradigma e a presente ação.

Naquele, como se percebe das próprias razões recursais, tratou-se de tema atinente à invalidade de registro concedido pelo INPI, diferentemente do que foi examinado pelo acórdão impugnado.

Não há que se falar, portanto, em dissenso jurisprudencial.

A presente ação funda-se em alegada violação a direito de propriedade industrial.

Muito embora os direitos desta espécie sejam oponíveis *erga omnes*, decorrendo da própria lei a obrigação de todos de não utilizar propriedade industrial sem o prévio consentimento de seu titular, é importante destacar que, na espécie, a obrigação de não fazer estava também prevista em contrato firmado entre as partes.

O recorrido sustenta que o modelo de utilidade por ele registrado perante o INPI (MU7700824-3) foi utilizado indevidamente depois de rescindida a relação contratual que autorizava seu uso. O recorrente, por sua vez, alega que depois da rescisão da avença não mais utilizou a invenção de titularidade da parte adversa, tendo feito uso, na verdade, de modelo de utilidade próprio, desenvolvido por inventor por ele empregado, e que foi também objeto de registro junto ao INPI (MU8303516-8).

Como é sabido, tanto a patente quanto o modelo de utilidade garantem a seu detentor o direito de excluir terceiros de fazer uso da invenção registrada sem prévia autorização, o que significa que sua concessão gera um **direito negativo**, e não positivo, ao seu titular: **o direito de impedir terceiros de utilizar a invenção**.

De fato, o art. 42 da Lei de Propriedade Industrial assegura ao titular



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

o direito de “impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos” o produto objeto de patente ou o processo patenteado (assim como o produto diretamente obtido por este processo).

Dentre os direitos garantidos pela patente, portanto, não se encontra o direito de uso do produto ou do processo inventivo correlato (tampouco o direito de sua comercialização).

Isso ocorre porque, com muita frequência, a invenção registrada é desenvolvida a partir de uma invenção anterior que ainda é objeto de proteção vigente. A esse tipo de invenção, conceituada no art. 70, § 1

º, da Lei de Propriedade Industrial, dá-se o nome de **patente dependente**.

O direito de patente se funda sobre a base de um contrato social, em que o inventor concorda em tornar pública uma invenção e, em contrapartida, recebe do Estado um direito exclusivo de, literalmente, excluir terceiros de utilizar a sua invenção por um período máximo de 25 anos.

Uma vez publicada a invenção, qualquer um pode se apoiar sobre suas premissas e desenvolver melhorias, aperfeiçoando-a.

Esta é, inclusive, a própria finalidade do sistema de patentes: as invenções tornadas públicas devem ser o ponto de partida para as subsequentes, de modo a fomentar constantemente a atividade inventiva e, por conseguinte, o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, nos termos em que afirmado no art. 5º, XXIX, da Constituição da República.

Assim, se o aperfeiçoamento de invenções protegidas é não somente possível mas também incentivado pelo ordenamento – que permite a obtenção de registro de uma nova invenção criada a partir de invenção ainda protegida –, a efetiva utilização e comercialização de patentes dependentes não pode ser



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

garantida incondicionalmente, sob o risco de ferir a lógica própria do sistema.

Afora os casos de licença compulsória, previstos no art. 70 da LPI, o titular de patente dependente apenas tem o direito de impedir o titular da patente principal (e terceiros) de utilizar a melhoria ou a versão aperfeiçoada da primeira invenção. Como se trata de produto ou processo derivado, não tem ele o direito de efetivamente pôr em uso sua invenção sem antes obter autorização do titular da patente original, cuja proteção ainda se encontra em vigência.

A solução a ser buscada nessas hipóteses é a concessão de licenças cruzadas, por meio da quais o primeiro inventor autoriza o uso de sua invenção pelo segundo, enquanto este autoriza o uso de sua invenção (que representa a melhoria e o aperfeiçoamento) por aquele.

Na hipótese, consoante se depreende das premissas fáticas assentadas pelo acórdão impugnado, o recorrente desenvolveu, na vigência de relação contratual, melhoria técnica na invenção de titularidade do recorrido, tendo obtido registro como modelo de utilidade.

Porém, referido registro, como antes mencionado, não lhe garantiu o direito de uso, porquanto caracterizado como patente dependente de outra, à época, ainda protegida.

Enquanto vigente o prazo de proteção da invenção de titularidade do recorrido, o recorrente precisaria do consentimento daquele para utilizar a invenção de sua própria titularidade, sendo certo que referida autorização cessou seus efeitos desde a rescisão do contrato entre eles entabulado.

Vale referir que, segundo os fatos assentados no acórdão impugnado, o laudo pericial concluiu categoricamente que o modelo de utilidade em questão era, de fato, dependente do modelo de utilidade de titularidade do recorrido.

Por oportuno, convém transcrever excerto do aresto proferido pelo Tribunal de origem, em que se faz referência à sentença e ao laudo pericial:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

[...] como bem inferiu o experto após minuciosa e precisa análise dos autos, “fica claro que a MU8303516-8 é uma evolução da MU7700824-3. Até porque o inventor da MU8303516-8 reproduziu a tecnologia da MU7700824-3 autorizado pelo titular de dezembro de 2001 a junho de 2003, quando celebraram a rescisão contratual constante nas folhas 18 a 20 dos autos. Sendo que em 15 de julho de 2003, 41 dias após, ingressou no INPI com o pedido do que é hoje a MU8303516-8” (fl. 351).

[...]

“Isso é fato, quando se observa que entre a MU7700824-3 e a MU8303516-8, a diferença está apenas que na MU8303516-8 a carga pode ser retirada de forma única, pois possui um dispositivo a mais (Figura 01), que não está presente na MU7700824-3.

A circunstância de a ré ter obtido registro da patente de seu modelo junto ao INPI não infirma a conclusão de que tenha se utilizado indevidamente do modelo pertencente à autora e objeto do termo de rescisão firmado entre as partes (fls. 18 a 20). A patente alcançada pela demandada, MU8303516-8, bem compreendida, malgrado proteja ato inventivo diverso daquele tutelado pela MU7700824-3, não elimina a possibilidade de a utilização do mecanismo/equipamento que comercializa (“carroceria unibloco com articulação pneumática) envolver, concomitantemente, a utilização do mecanismo/equipamento comercializado pela autora (“dispositivo para fixação de caixas de embalagem no transporte”).

Aliás, antes o contrário: sendo o MU8303516-8 espécie de evolução do MU7700824-3, por permitir descarga em bloco único, como destacado pelo perito (fl. 351), intui-se que os modelos se repetem, até o mecanismo distintivo entre ambos, qual seja, exatamente o que viabiliza a tração da carga e a retirada de forma única, existente apenas no MU8303516-8.” (e-STJ Fls.562/3)

Sendo assim, tendo havido utilização, por meio do uso da invenção dependente, da invenção original sem a devida autorização, se mostra correto o reconhecimento da infração ao direito de propriedade industrial, não havendo razão jurídica apta a autorizar a reforma do acórdão recorrido.

4- DA ONEROSIDADE EXCESSIVA DA MULTA (alegação de ofensa aos arts. 645, parágrafo único, do CPC/73 e arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/15 e dissídio jurisprudencial)

De um lado, cumpre assinalar que o dissídio jurisprudencial invocado não foi devidamente comprovado, em virtude da ausência de similitude fática



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

entre o julgado apontado como paradigma e o acórdão recorrido.

Com efeito, enquanto naquela hipótese a discussão envolvia a fixação de multa diária, a presente trata de aplicação de multa fixada contratualmente e estabelecida pelas próprias partes.

Como é cediço, tratando-se de multa estabelecida em contrato, seu valor apenas pode ser alterado se houver prova de vício de consentimento ou evidente abusividade em seu ajuste, circunstâncias que, segundo assentado pelo acórdão recorrido, não foram verificadas no particular.

Diante disso, em virtude da impossibilidade de revisão do conteúdo fático-probatório dos autos em recurso especial, a irresignação do recorrente, quanto ao ponto, também não comporta acolhida.

Forte nessas razões, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso especial, com acréscimo de 3% aos honorários advocatícios devidos pela recorrente (totalizando 13% sobre o valor atualizado da condenação imposta na sentença), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2017/0185397-9

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.705.970 / RS

Números Origem: 00058124220118210013 00534557420178217000 01311100019277

01620238720178217000 02344147420168217000 03934687620168217000 1100019277

11100019277 1620238720178217000 2344147420168217000 3934687620168217000

534557420178217000 58124220118210013 70043195098 70064680853 70070242201

70071832745 70072893407 70073979080

PAUTA: 06/03/2018

JULGADO: 06/03/2018

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : FREIOSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME

ADVOGADO : DOLLY DOS SANTOS OUTEIRAL - RS058634

RECORRIDO : TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADOS : RENATO HAHN - RS035800

DIOGO MIOTTO - RS064362

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto da Sra. Ministra Nancy Andrichi, negando provimento ao recurso especial, pediu vista, antecipadamente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Aguardam os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2017/0185397-9

PROCESSO ELETRÔNICO Resp 1.705.970 / RS

Números Origem: 00058124220118210013 00534557420178217000 01311100019277

01620238720178217000 02344147420168217000 03934687620168217000 1100019277

11100019277 1620238720178217000 2344147420168217000 3934687620168217000

534557420178217000 58124220118210013 70043195098 70064680853 70070242201

70071832745 70072893407 70073979080

PAUTA: 06/03/2018

JULGADO: 15/03/2018

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **LINDÔRA MARIA ARAÚJO**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : FREIOSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME

ADVOGADO : DOLLY DOS SANTOS OUTEIRAL - RS058634

RECORRIDO : TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADOS : RENATO HAHN - RS035800

DIOGO MIOTTO - RS064362

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Adiado por indicação do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze para a Sessão do dia 20/03/2018, às 14:00 horas.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.705.970 - RS (2017/0185397-9)

VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

Cuida-se de recurso especial interposto por Freiosul Implementos Rodoviários Ltda., fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional, no qual impugna acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 553):

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. VIOLAÇÃO DE MODELO DE UTILIDADE. CARROCERIA UNIBLOCO. CARACTERES DE IDENTIDADE. PROVA PERICIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A denominação dada à demanda pela parte, devidamente processada e recebida pelo magistrado no rito ordinário, cumprindo a inicial com os requisitos do art. 282 do CPC/73, não caracteriza inépcia, tampouco conduz à nulidade do feito, tratando-se de mera irregularidade que logo foi sanada.

2. Ademais, a demanda ordinária prescinde da juntada de título extrajudicial, tendo por escopo a formação de comando apto a viabilizar futura execução, com trâmite no rito ordinário. Preliminares rejeitadas.

3. O direito de propriedade industrial está protegido pela Constituição Federal e pela Lei de Propriedade Industrial. Inteligência do art. 5º, inciso XXIX, da Carta Magna e do art. 2º, inciso V, da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial).

4. Comprovando a autora ser titular da patente do produto denominado 'dispositivo para fixação de caixas de embalagem no transporte', tendo rescindido contrato anteriormente firmado com ré com previsão de vedação de sua utilização/comercialização, e havendo Laudo Pericial demonstrando que os produtos fabricados e comercializados pela demandada possuem identidade com os produtos da autora, de ser reconhecida a concorrência desleal, decorrente de descumprimento contratual.

5. Manutenção da multa por descumprimento do ajuste na forma imposta, tendo em vista a previsão levada a efeito pelas partes em contrato de rescisão. Ausência de abusividade ou onerosidade excessiva.

PRELIMINARES DESACOLHIDAS E APELO DESPROVIDO.

Nas razões do presente recurso, sustenta a incompatibilidade do rito procedimental adotado, além de sustentar a nulidade da execução por ausência de título executivo e a ocorrência da prescrição quanto à multa decorrente da comercialização de produtos anteriores a 2006. Acrescenta que o reconhecimento de violação de patente no caso em que houve utilização de outra patente, igualmente registrada e válida,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

corresponde a invalidar esse registro por juízo que não é o competente e por meio de ação inadequada. Por fim, sustenta que a multa aplicada é ainda desproporcional porque ultrapassa o valor da obrigação principal – *royalties* pela utilização da patente.

Contrarrazões oportunamente apresentadas (e-STJ, fl. 657-667).

A relatora Min. Nancy Andrighi trouxe o processo a julgamento na sessão de 6/3/2018, oportunidade na qual votou pelo não provimento do recurso especial. Em síntese, seu voto não conheceu do recurso no que tange ao termo inicial do prazo prescricional por ser necessário o reexame de fatos e provas (Enunciado n. 7/STJ), bem como em relação a alegação de dissídio jurisprudencial, em virtude da ausência de cotejo analítico entre acórdãos de bases fáticas idênticas.

No mais, reconheceu o voto que, embora tenha sido proposta sob a denominação de "execução", a demanda teria seguido o rito ordinário, de modo que não haveria inépcia da inicial tampouco inadequação do procedimento. Quanto ao ponto central do recurso, verificando-se tratar de patente dependente, reconheceu que não haveria "direito incondicional de uso do produto ou do processo inventivo correlato (tampouco direito de comercialização)", mesmo porque o modelo de utilidade somente garantiria ao seu titular registral o direito negativo de impedir terceiros de utilizá-lo.

Por se tratar de questão nova no âmbito desta Corte Superior, pedi vista dos autos para um exame aprofundado.

De início, acompanho a relatora Min. Nancy Andrighi quanto ao afastamento da alegação de inépcia da inicial, bem como quanto ao não conhecimento da alegação de violação do art. 206, § 5º, do CC/2002.

Quanto à questão central do recurso especial, compulsando acórdão, sentença, razões e contrarrazões em recurso especial, verifico que a questão posta a julgamento não se referia diretamente à existência de patente dependente, que nem sequer havia sido suscitada por nenhuma das partes, mas à utilização de patente de terceiro, sem a correspondente autorização.

Com efeito, a ação inicialmente proposta objetivava impedir que a recorrente continuasse a fabricar dispositivo protegido por patente de modelo de utilidade, da qual a recorrida é titular. Sobrevindo a contestação, a questão acabou elastecida, em virtude da alegação de que os produtos apontados como contrafeitos teriam por suporte fático uma



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

segunda patente, inicialmente de titularidade de um dos sócios da recorrente e que, no decorrer do processo, teria sido transferida à sua própria titularidade. A solução judicial, contudo, fundamentou-se em laudo pericial em que o *expert* teria afirmado categoricamente que o dispositivo protegido pela patente da recorrida teria sido utilizado indevidamente. É o que se depreende do seguinte trecho (e-STJ, fl. 561):

No exame desta prova técnica, deteve-se de forma cuidadosa o magistrado a quo, analisando todos os pormenores que cercam os produtos ora objeto da demanda, concluindo, na esteira do exposto pelo *expert*, pela efetiva similitude dos modelos em cinco dos sete produtos utilizados/comercializados pela ré, bem como da forma de fixação das caixas para armazenamento de carga, cujos fundamentos, evitando tautologia, passo transcrever [...]

É bem verdade que, ao transcrever parte do laudo pericial na sentença e no acórdão, as instâncias ordinárias introduziram premissas relevantes quanto à proximidade das patentes registradas em favor de cada uma das partes litigantes. Assim, consta da sentença incorporada nos fundamentos do acórdão que (e-STJ, fl. 496-497):

Com efeito, como bem inferiu o *experto* após minuciosa e precisa análise dos autos, "fica claro que a MU8303516-8 [da recorrente] é uma evolução da MU7700824-3 [da recorrida]".

.....
..

Com diminutas alterações, inclusive de *lay out*, mas preservada a equivalência de funções (item "5.1" da fl. 354), os sistemas das duas empresas são praticamente idênticos.

A esse respeito, vale a transcrição de parte do laudo pericial, por elucidativo (fl. 350):

"Observa-se que em ambas as patentes, faz-se o uso de um sistema articulado acionado mecanicamente por atuadores pneumáticos e/ou hidráulicos que promovem a fixação das caixas sobre a carroceria do caminhão.

"Fato relevante comum às duas patentes é uso da maior generalidade possível na descrição da invenção, estratégia conhecida no meio técnico/jurídico, como forma de ampliar os domínios a cerca da patente Porém, o fato de não ser específico abre precedentes para que outros inventos ocupem faixas de tecnologia análogas e muitas vezes se sobreponham em algumas aplicações.

"Isso é fato. quando se observa que entre a MU7700824-3 e a MU8303516-8, a diferença está apenas que na MU8303516-8 a carga pode ser retirada de forma única, pois possui um dispositivo a mais (Figura 01), que não está presente na MU7700824-3".

Todavia, além de a semelhança dos dispositivos não consistir no fundamento das conclusões das instâncias ordinárias, não se pode ignorar que ambos os



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

modelos de utilidade foram efetivamente registrados pelo INPI e, embora o modelo da recorrente seja mais recente, o fato de configurar aperfeiçoamento do anterior, por si só, não limita a extensão de seu direito industrial. Isso porque a legislação brasileira assegura tratamento jurídico distinto à patente dependente e ao aperfeiçoamento de patente (BARROS, Carla Eugenia Caldas. *Aperfeiçoamento e dependência em patentes*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 82).

De fato, o art. 63 da Lei n. 9.279/1996 estabelece que o aperfeiçoamento de patente licenciada é atribuído à parte que o introduz, assegurando ao titular da patente aperfeiçoada a preferência em seu licenciamento. Nota-se, assim, um incentivo a que as partes promovam voluntariamente licenças cruzadas nas hipóteses de aperfeiçoamento de patentes.

Por sua vez, o legislador cuidou de definir também os casos que se caracterizariam como patentes dependentes no art. 70, § 1º, da referida Lei, no qual se verifica a imprescindibilidade de utilização do objeto da patente anterior, patente dominante. Assim, pode-se inferir que a dependência de patentes vai além do aperfeiçoamento da primeira patente, somando-se à necessária inovação – requisito da patenteabilidade – a obrigatória utilização da patente dominante para produção do segundo objeto patenteado. Também nesses casos pretendeu o legislador induzir as partes à negociação voluntária de licenças cruzadas. No entanto, ao tratar da dependência de patentes, a via adotada foi a previsão de concessão de licença compulsória, ao invés do estabelecimento de uma mera preferência legalmente imposta.

Os dois institutos, portanto, guardam em comum a finalidade de não se travar o desenvolvimento tecnológico do país, viabilizando o constante aperfeiçoamento de invenções e modelos de utilidade, e incentivando as partes a cooperarem voluntariamente nessa escalada evolutiva que beneficia a sociedade como um todo. Todavia, a titularização de patentes dependentes reserva para as partes um tratamento distinto porque, mais do que melhorar um bem imaterial anterior, a patente dependente envolve a exploração direta, de forma imanente e indissociada, da patente dominante.

Nesse cenário, compreende-se perfeitamente a afirmação da relatora Ministra Nancy Andrighi de que o registro da patente dependente não assegura, de forma automática, um direito incondicional de uso do produto. Aliás, trata-se a concessão de patente dependente de exceção ao dever imposto aos titulares de patente de sua efetiva



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

utilização ou exploração no prazo legal de três anos, conforme prevê o art. 68, § 5º, da Lei n. 9.279/1996.

Muito embora o tratamento atual seja menos rigoroso que o previsto no revogado Código de Propriedade Industrial, que impunha a pena de caducidade para o titular que não explorasse sua patente, não é possível admitir que o titular da patente pode simplesmente mantê-la guardada para si, tão somente impedindo que outros a utilizem e obstando o mercado de se beneficiar de sua criação. Dá-se ao titular, de fato, o direito negativo de impedir que terceiros utilizem, mas esse direito é correlacionado diretamente a uma obrigação de efetiva utilização, sob pena de deferimento de licenças compulsórias, concretizando-se, assim, a função social do instituto e viabilizando a realização da finalidade primordial da proteção de patentes, que é proporcionar e incentivar o desenvolvimento tecnológico do país.

No caso dos autos, embora se tenha imputado a contrafação em sete objetos produzidos pela recorrente, se reconheceu a utilização da patente mais antiga em apenas cinco dos bens indicados. Esse fato já demonstra que a utilização da primeira patente não era essencial para a segunda, afastando o entendimento de que havia relação de dominância e dependência entre os modelos de utilidade de cada uma das partes. Além disso, a sentença ainda asseverou que a utilização da segunda patente não eliminaria a possibilidade de utilização conjunta do dispositivo protegido pela primeira.

Nesses termos (e-STJ, fl. 497):

A circunstância de a ré ter obtido registro da patente de seu modelo junto ao INPI não infirma a conclusão de que tenha se utilizado indevidamente do modelo pertencente à autora e objeto do termo de rescisão firmado entre as partes (fls 18 a 20). **A patente alcançada pela demandada, MU8303516-8, bem compreendida, malgrado proteja ato inventivo diverso daquele tutelado pelo MU7700824-3, não elimina a possibilidade de a utilização do mecanismo/equipamento que comercializa ("carroceria unibloco com articulação pneumática") envolver, concomitantemente, a utilização do mecanismo/equipamento comercializado pela autora ("dispositivo para fixação de caixas de embalagem no transporte").**

Nesse contexto, com as mais devidas vênias da relatora Min. Nancy Andrighi, a prevalência do fundamento diverso externado em seu brilhante voto – qual seja, o reconhecimento de que, uma vez se tratando de patente dependente, não poderia a



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

recorrente produzir e comercializar seu próprio modelo de utilidade – a situação da recorrente acaba ainda pior após o julgamento desse recurso especial. Isso porque estará ela impedida de utilizar exclusivamente a sua patente, antes de promover o procedimento administrativo para obtenção de licença compulsória.

Outrossim, a patente registrada também não foi depositada nem deferida como patente dependente, e, nesse passo, penso que esse reconhecimento ensejaria alteração do registro realizado pelo INPI, de modo que não parece ser possível no bojo da presente ação, que não impugna o registro em si, por paralelismo ao entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do recurso repetitivo n. 1.527.232/SP, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONJECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIEDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A.

(REsp n. 1.527.232/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 5/2/2018)

Muito embora o precedente da Segunda Seção se refira à abstenção de utilização de marca, também no que se refere às patentes de invenções e modelos de utilidade, a competência de registro é do INPI, e a anulação ou ineficácia dos registros deve ser realizada pelo Juízo Federal, em ação própria, na qual se assegure a participação



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

daquele Instituto.

Por fim, como já mencionado, o Tribunal de origem reconheceu que houve a efetiva utilização da patente da recorrida na produção de cinco carrocerias, o que consubstanciaria a utilização indevida a ensejar o pagamento da multa. Assim, a meu ver, a alteração da conclusão do acórdão recorrido, nesse ponto, esbarra no óbice do enunciado n. 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso quanto ao tema.

Acerca da pretensão de revisar a multa contratual, livremente pactuada entre as partes quando da rescisão do anterior contrato de uso de patente, tem-se que o acórdão recorrido afastou a existência de vícios, de forma que não haveria razão jurídica para afastar o valor livremente pactuado. Assim, também nesta parte o recurso especial não merece ser conhecido, por incidência dos enunciados n. 5 e n. 7, ambos desta Corte Superior.

Com esses fundamentos, com a máxima vênia da relator Min. Nancy Andrighi, divirjo de seus fundamentos, muito embora o resultado prático do julgado não se altere, para conhecer parcialmente do recurso e, na extensão em que conhecido, negar-lhe provimento, fixando honorários recursais em 3% (três por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2017/0185397-9

PROCESSO ELETRÔNICO **REsp 1.705.970 / RS**

Números Origem: 00058124220118210013 00534557420178217000 01311100019277

01620238720178217000 02344147420168217000 03934687620168217000 1100019277

11100019277 1620238720178217000 2344147420168217000 3934687620168217000

534557420178217000 58124220118210013 70043195098 70064680853 70070242201

70071832745 70072893407 70073979080

PAUTA: 06/03/2018

JULGADO: 20/03/2018

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MÁRIO PIMENTEL ALBUQUERQUE**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : FREIOSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME

ADVOGADO : DOLLY DOS SANTOS OUTEIRAL - RS058634

RECORRIDO : TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADOS : RENATO HAHN - RS035800

DIOGO MIOTTO - RS064362

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, negando provimento ao recurso com fundamento diverso, votaram o Sr. Ministro Moura Ribeiro no mesmo sentido e os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva acompanhando o voto da Sra. Ministra Nancy Andrichi; a Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, com fixação de 3% de honorários recursais sobre o valor da condenação. Participaram do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrichi e os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro.