

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 2.046.456 - SP (2023/0003011-3)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CERAMICA NOVA CONQUISTA DE TATUI LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OUTRO NOME : CERÂMICA NOVA CONQUISTA DE TATUÍ EIRELI.
RECORRENTE : PEDRO BUENO DE MIRANDA
ADVOGADOS : NEWTON SILVEIRA - SP015842
WILSON SILVEIRA - SP024798
LYVIA CARVALHO DOMINGUES - SP252408
LUDMILA SCHIRNHOFER DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ124026
RECORRIDO : CERAMICA SANTA MARTA LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO RODRIGUES MOREIRA - SP309337
RODRIGO AZEVEDO CARNEIRO - SP408423

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INFRAÇÃO DE PATENTE E INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE DEFERIDO À RECORRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI, NÃO AUTORIZA O USO DO OBJETO QUE IMPLEMENTA SUA INVENÇÃO. NECESSIDADE DE SE COTEJAR AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO COM AS REIVINDICAÇÕES CONSTANTES DA CARTA-PATENTE EXPEDIDA EM FAVOR DO RECORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE VIOLOU O ART. 41 DA LEI 9.279/96.

1. Ação ajuizada em 30/11/2017. Recurso especial interposto em 8/4/2022. Autos conclusos à Relatora em 16/1/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a exploração de objeto que implementa modelo de utilidade desenvolvido pela recorrida é passível de caracterizar infração à patente de invenção titularizada pelo recorrente.

3. O art. 42 da Lei 9.279/96 assegura ao titular da patente 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 patentado (assim como o produto diretamente obtido por este processo).

4. Conforme pontuado pela doutrina, a patente não protege o produto no sentido do senso comum, mas uma solução técnica para um problema técnico (invento) que se expressa num objeto. O objeto de proteção patentária é o bem imaterial (*corpus mysticum*).

5. A análise da ocorrência ou não de infração de patente deve ser feita a partir do teor das reivindicações constantes do título outorgado pelo INPI, as quais, segundo disciplina do art. 41 da Lei de Propriedade Industrial, determinam o objeto protegido e a extensão da proteção conferida ao titular do direito.

6. O Tribunal de origem, ao deixar de considerar que a conclusão acerca da

Superior Tribunal de Justiça

ocorrência ou não de contrafação exige, imprescindivelmente, que se proceda ao cotejo das reivindicações constantes da carta patente com as características do objeto cuja utilização, supostamente, ofende direito de propriedade industrial de terceiro, violou a norma do art. 41 da LPI.

7. O fundamento do acórdão recorrido não dá suporte à conclusão por ele alcançada, de modo que os autos devem retornar ao Tribunal de origem para, observados os delineamentos traçados neste julgamento, prosseguir no exame da apelação.

8. Recurso especial provido.

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. por unanimidade, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 17 de outubro de 2023(Data do Julgamento).

MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 2.046.456 - SP (2023/0003011-3)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CERAMICA NOVA CONQUISTA DE TATUI LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OUTRO NOME : CERÂMICA NOVA CONQUISTA DE TATUÍ EIRELI.
RECORRENTE : PEDRO BUENO DE MIRANDA
ADVOGADOS : NEWTON SILVEIRA - SP015842
WILSON SILVEIRA - SP024798
LYVIA CARVALHO DOMINGUES - SP252408
LUDMILA SCHIRNHOFER DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ124026
RECORRIDO : CERAMICA SANTA MARTA LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO RODRIGUES MOREIRA - SP309337
RODRIGO AZEVEDO CARNEIRO - SP408423

RELATÓRIO

Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Cuida-se de recurso especial interposto por PEDRO BUENO DE MIRANDA e CERÂMICA NOVA CONQUISTA DE TATUÍ LTDA com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

Ação: de obrigação de não fazer e indenizatória, ajuizada pelos recorrentes em face de CERÂMICA SANTA MARTA LTDA.

Sentença: julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da existência de coisa julgada.

Acórdão: deu provimento à apelação interposta pelos recorrentes, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação.

Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido, para:

A - DETERMINAR que a ré se abstenha de comercializar ou divulgar e expor, por qualquer meio e modo, inclusive por terceiros, produtos que violem a patente PI 0904145-1, com a retirada do mercado e de *websites* e demais meios eletrônicos, mídias sociais e meios convencionais não eletrônicos, de qualquer referência a produtos que violem a patente, cujas medidas necessárias deverão ser adotadas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao máximo correspondente a

Superior Tribunal de Justiça

100 (cem) dias corridos;

B - CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, nos moldes do artigo 210 da Lei nº 9.279/96, pelo critério mais favorável aos autores, limitando-se, contudo, ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em face do prazo prescricional disposto no artigo 225 do mesmo diploma legal;

C - CONDENAR a ré ao pagamento para cada autor da quantia de R\$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros legais de mora de 1% ao mês e correção monetária conforme a Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ambos a contar da presente data até o efetivo pagamento. Isto porque como a indenização por dano moral só passa a ter expressão pecuniária a partir da decisão judicial que a arbitrou, impossível a incidência de juros de mora antes desta data, porquanto a quantia ainda não fora estabelecida em juízo.

(e-STJ fl. 732)

Acórdão recorrido: deu provimento à apelação interposta pela recorrida, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃOFAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Inconformismo da demandada. Deferimento superveniente de carta patente que reconhece o modelo de utilidade explorado pela demandada. Patente conferida pela entidade autárquica em mesma categoria internacional em que registrada a invenção dos autores. Inexistência de reprodução indevida reconhecida pelo próprio INPI. Efeitos provenientes da emissão de carta patente que retroagem à data de depósito do pedido. Inteligência dos artigos 40 e 44 da Lei nº.9.279/96. Exploração do modelo de utilidade que configura nítido exercício regular de direito. Alegação de nulidade da patente detida pelos autores. Inocorrência. Inovação no estado da técnica configurada. Desnecessidade de sobrestamento do feito até a prolação de decisão nos autos da Ação de Nulidade que tramita perante a Justiça Fluminense, haja vista a ausência de influência daquela no resultado deste feito. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(e-STJ fl. 827)

Embargos de declaração: interpostos pelos recorrentes, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação dos artigos: 41 da Lei 9.279/96; e 371, 375, 435, 479 e 1.022 do CPC/15. Além de negativa de prestação jurisdicional, argumenta que o acórdão recorrido “aplicou entendimento não condizente com as

regras técnicas de exame, realizando comparativos equivocados, negando vigência ao art. 41 da Lei de Propriedade Industrial que delimita a extensão da proteção conferida pelas patentes" (e-STJ fl. 887). Aduz que a afirmação genérica de que ambas as patentes se inserem na mesma classificação internacional não tem força suficiente para afastar as conclusões do laudo pericial. Assevera que as regras de experiência do julgador não podem, sobretudo sem qualquer fundamentação específica, afastar o exame técnico realizado por perito judicial. Afirma que "A Recorrida tinha plena ciência do pedido de patente de modelo de utilidade desde o ano de 2015 (2 anos antes da propositura desta ação), mas arditosamente fez referência a tal documento somente por ocasião do seu apelo, impedindo que tal documento, por consequência, fosse alvo do contraditório e do exame técnico do perito do juízo" (e-STJ fl. 892).

Decisão monocrática: conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento.

Reconsideração: à vista das razões apresentadas no agravo interno interposto pelos recorrentes, a decisão anterior foi reconsiderada e determinou-se que as partes aguardassem o julgamento colegiado da irresignação.

É o relatório.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 2.046.456 - SP (2023/0003011-3)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CERAMICA NOVA CONQUISTA DE TATUI LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OUTRO NOME : CERÂMICA NOVA CONQUISTA DE TATUÍ EIRELI.
RECORRENTE : PEDRO BUENO DE MIRANDA
ADVOGADOS : NEWTON SILVEIRA - SP015842
WILSON SILVEIRA - SP024798
LYVIA CARVALHO DOMINGUES - SP252408
LUDMILA SCHIRNHOFER DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ124026
RECORRIDO : CERAMICA SANTA MARTA LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO RODRIGUES MOREIRA - SP309337
RODRIGO AZEVEDO CARNEIRO - SP408423

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INFRAÇÃO DE PATENTE E INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE DEFERIDO À RECORRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI, NÃO AUTORIZA O USO DO OBJETO QUE IMPLEMENTA SUA INVENÇÃO. NECESSIDADE DE SE COTEJAR AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO COM AS REIVINDICAÇÕES CONSTANTES DA CARTA-PATENTE EXPEDIDA EM FAVOR DO RECORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE VIOLOU O ART. 41 DA LEI 9.279/96.

1. Ação ajuizada em 30/11/2017. Recurso especial interposto em 8/4/2022. Autos conclusos à Relatora em 16/1/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a exploração de objeto que implementa modelo de utilidade desenvolvido pela recorrida é passível de caracterizar infração à patente de invenção titularizada pelo recorrente.

3. O art. 42 da Lei 9.279/96 assegura ao titular da patente 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 patentado (assim como o produto diretamente obtido por este processo).

4. Conforme pontuado pela doutrina, a patente não protege o produto no sentido do senso comum, mas uma solução técnica para um problema técnico (invento) que se expressa num objeto. O objeto de proteção patentária é o bem imaterial (*corpus mysticum*).

5. A análise da ocorrência ou não de infração de patente deve ser feita a partir do teor das reivindicações constantes do título outorgado pelo INPI, as quais, segundo disciplina do art. 41 da Lei de Propriedade Industrial, determinam o objeto protegido e a extensão da proteção conferida ao titular do direito.

6. O Tribunal de origem, ao deixar de considerar que a conclusão acerca da ocorrência ou não de contrafação exige, imprescindivelmente, que se

Superior Tribunal de Justiça

proceda ao cotejo das reivindicações constantes da carta patente com as características do objeto cuja utilização, supostamente, ofende direito de propriedade industrial de terceiro, violou a norma do art. 41 da LPI.

7. O fundamento do acórdão recorrido não dá suporte à conclusão por ele alcançada, de modo que os autos devem retornar ao Tribunal de origem para, observados os delineamentos traçados neste julgamento, prosseguir no exame da apelação.

8. Recurso especial provido.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 2.046.456 - SP (2023/0003011-3)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CERAMICA NOVA CONQUISTA DE TATUI LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OUTRO NOME : CERÂMICA NOVA CONQUISTA DE TATUÍ EIRELI.
RECORRENTE : PEDRO BUENO DE MIRANDA
ADVOGADOS : NEWTON SILVEIRA - SP015842
WILSON SILVEIRA - SP024798
LYVIA CARVALHO DOMINGUES - SP252408
LUDMILA SCHIRNHOFER DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ124026
RECORRIDO : CERAMICA SANTA MARTA LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO RODRIGUES MOREIRA - SP309337
RODRIGO AZEVEDO CARNEIRO - SP408423

VOTO

Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

O propósito recursal consiste em definir se a exploração de objeto que implementa modelo de utilidade desenvolvido pela recorrida é passível de caracterizar infração à patente de invenção titularizada pelo recorrente.

1. DOS CONTORNOS DA LIDE.

1. Os recorrentes PEDRO BUENO DE MIRANDA – titular da Carta Patente n. PI 0904145-1, concedida pelo INPI em 15/8/2017, referente a “Bloco Modular para Composição de Floreiras Verticais” (e-STJ fl. 34) – e CERÂMICA NOVA CONQUISTA DE TATUÍ LTDA ajuizaram a presente ação em face de CERÂMICA SANTA MARTA LTDA com o objetivo de fazer cessar o uso não autorizado de produto que implementa a invenção retro mencionada (denominado de “Green Wall”).

2. O juízo de primeiro grau, apoiado nas conclusões do laudo pericial, reconheceu a violação do direito de propriedade industrial do recorrente e

determinou que a recorrida se abstinhasse de comercializar, divulgar e expor o produto por ela fabricado (denominado "Garden Wall").

3. Na petição de embargos de declaração opostos contra a sentença, a recorrida informou a existência de fato novo, consistente na concessão, em seu favor, da patente de modelo de utilidade n. BR 202015031659-9, implementada pelo produto apontado como violador do direito de propriedade industrial do recorrente.

4. Os aclaratórios foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau e o suposto fato novo foi levado à apreciação do TJ/SP por meio de recurso de apelação.

5. No Tribunal de origem, a Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, em julgamento estendido, acolheu a irresignação da recorrida e deu provimento a seu apelo.

6. A conclusão dos julgadores no sentido da ausência de infração ao direito de propriedade industrial do recorrente decorreu da constatação de que a concessão, pelo INPI, da patente de modelo de utilidade à recorrida é circunstância suficientemente apta a lhe garantir a exploração, de forma lícita, do produto que o implementa ("Garden Wall").

2. DO ESCOPO DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE.

7. A Lei 9.279/96 impõe a todos a obrigação de não utilizar direitos de propriedade industrial conferidos a terceiros sem o prévio consentimento do respectivo titular.

8. No que importa à espécie, o art. 42 da mencionada lei assegura ao

titular da patente 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).

9. De fato, conforme pontuado pela doutrina, a "*Patente* é um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado por força de lei ao inventor para que este exclua terceiros que, sem a sua autorização, venham a praticar atos contra a matéria protegida como fabricação, comercialização etc." (Liliana Minardi Paesani, Manual de propriedade intelectual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 41).

10. Dentre os direitos garantidos pela patente, vale destacar, não se encontra o direito de utilização e comercialização do produto final que implementa a invenção ou o processo inventivo correlato, especialmente quando ele é constituído também por outras invenções protegidas (em um aparelho *smartphone*, *v.g.*, podem estar presentes mais de trezentas soluções tecnológicas patenteadas, conforme relatado em <https://gizmodo.uol.com.br/patentes-microsoft-android>).

11. A doutrina de PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA e DÊNIS BORGES BARBOSA bem esclarece o ponto ora em relevo:

[...] a patente não protege o produto no sentido do senso comum, mas uma solução técnica para um problema técnico (invento) que se expressa num objeto. É o bem imaterial ou *corpus mysticum*, aqui coexistencial a um objeto. Um grande número de equívocos nos pleitos de infração está na confusão entre o produto do senso comum e o invento, que pode ser até mesmo invisível no produto. Veda-se a concorrência não dos produtos do senso comum, que devem ficar livres para o benefício da livre iniciativa, mas do emprego do invento, vedação essa em benefício da dinamicidade da inovação.

Nas raras hipóteses de uma invenção de um produto inteiro, haverá sim uma igualdade entre a noção de produto do senso comum e o desta Lei [Lei 9.279/1996].

Por exemplo, imagine-se um carrinho infantil em que apenas uma

pecinha seja protegida por patente de terceiros, nada veda a continuidade comercial do produto, desde que o excerto objeto da exclusividade não permaneça.

(O Código de Propriedade Industrial conforme os tribunais. Vol. 1 – patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 567, sem destaque no original).

12. É importante que essa premissa seja fixada, sobretudo porque, com muita frequência, um produto ou processo que preenche os requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) é desenvolvido a partir de outra invenção já existente, patenteada e com prazo de vigência ainda não expirado. É o caso, a título ilustrativo, do aperfeiçoamento de patente (art. 63 da LPI) e da patente dependente (art. 70 da LPI).

13. Nessas hipóteses, caso seja constatada a utilização não autorizada de direito de propriedade industrial alheio – seja no produto que concretiza a invenção anteriormente protegida, seja no produto que implementa o novo invento –, ficará caracterizado uso indevido, em violação aos ditames protetivos da Lei 9.279/96.

14. Vale registrar que o direito de patente se funda sobre a base de um contrato social, em que o inventor concorda em tornar pública sua invenção e, em contrapartida, recebe do Estado o direito exclusivo de, literalmente, excluir terceiros de utilizar a sua invenção por um período máximo de 20 anos.

15. Uma vez publicada a invenção, qualquer um pode se apoiar sobre suas premissas e desenvolver melhorias, aperfeiçoando-a, ou criando novos inventos a partir daquela.

16. 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.

17. Assim, se o aprimoramento de invenções protegidas é não somente possível mas também incentivado pelo ordenamento – que permite a obtenção de privilégios sobre novas invenções criadas a partir de invenção ainda protegida –, a efetiva utilização e a comercialização de produtos que implementem novos inventos não pode ser garantida incondicionalmente, sob o risco de se ferir a lógica própria do sistema.

18. Não por outro motivo, excetuados os casos de licença voluntária ou compulsória (art. 61 e seguintes e art. 68 e seguintes da LPI), o titular do aperfeiçoamento ou da patente dependente, por exemplo, apenas tem o direito de impedir o titular da patente principal (e terceiros) de utilizar a versão modificada da primeira invenção. Como se trata de produto ou processo derivado, não tem aquele o direito de efetivamente utilizar o produto que concretiza sua invenção sem antes obter autorização do titular da patente original, uma vez que esta, via de regra, integra tal produto.

19. Uma solução passível de ser alcançada nessas hipóteses é a concessão de licenças simples ou cruzadas, estas últimas compreendidas como aquelas por meio das quais o primeiro inventor autoriza o uso de sua invenção pelo segundo, enquanto este autoriza o uso de sua invenção (que representa a melhoria/aperfeiçoamento/acréscimo) por aquele.

20. Situação semelhante à retro descrita, verificada em hipóteses de dependência ou de aperfeiçoamento de invenções, pode ser constatada na hipótese de um modelo de utilidade (hipótese dos autos) ser desenvolvido a partir de um produto que serve de suporte material a uma invenção patenteada.

21. Quanto ao ponto, cumpre lembrar que, nos termos adotados pelo

art. 9º da LPI, pode-se definir modelo de utilidade como sendo o objeto de uso prático (ou parte deste), suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

22. É dizer, o modelo de utilidade se caracteriza pela introdução de uma nova forma ou disposição em objetos já conhecidos, no intuito de conferir-lhe melhoria funcional.

23. Afigura-se plenamente possível, portanto, como já referido, que a nova forma ou disposição conferida pelo modelo de utilidade recaia sobre objeto que seja constituído por algum elemento protegido por patente de invenção titularizada por terceiro cujo prazo de vigência não tenha sido implementado.

24. Nessa situação, muito embora o titular da patente de modelo de utilidade tenha o direito de explorar sua criação e de impedir que terceiros dela façam uso, não lhe é dado utilizar, sem autorização, a invenção de terceiro que integre o objeto sobre o qual foi implementada a melhoria.

25. Afinal, consoante enunciado por BARBOSA e BARBOSA, "Ser titular de pedido de patente não impede violação de patente alheia" (*op. cit.*, p. 539, sem destaque no original).

26. O que deve ser examinado para verificar a ocorrência da contrafação apontada desde a petição inicial desta ação é se a invenção do recorrente está ou não sendo utilizada no produto fabricado e comercializado pela recorrida.

27. Importa sublinhar que o art. 41 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que "A extensão da proteção conferida pela patente será determinada

pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos”.

28. A expressão *reivindicação*, em matéria de Direito de Propriedade Industrial, refere-se à parte do pedido de patente – que, caso deferido, constará na carta patente – onde se encontra a descrição das características técnicas da invenção sobre a qual se pretende obter a proteção jurídica.

29. E, na clássica lição de JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, “A apreciação dos fatos constitutivos da infração deve ser feita em face das reivindicações constantes da patente ou pontos característicos da invenção, os quais determinam o objeto da patente e a extensão dos direitos do inventor” (Tratado de propriedade industrial. Vol II, Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 277, sem destaque no original).

30. Diante disso, impõe-se concluir que ficará caracterizada infração ao direito do titular da invenção toda vez que, sem autorização deste, uma reivindicação constante da carta patente em vigor estiver presente em produto fabricado ou comercializado por terceiro sem autorização.

31. Partindo-se dessa linha intelectual, portanto, é de se concluir que, ao contrário do entendimento do Tribunal de origem, a circunstância de a recorrida ser titular de patente de modelo de utilidade devidamente concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial não afasta, por si só, a possibilidade de a utilização do objeto que implementa sua invenção violar a patente do recorrente.

3. DA HIPÓTESE DOS AUTOS.

32. O recorrente depositou em 16/10/2009 pedido de patente para a invenção intitulada "Bloco Modular para Composição de Floreiras Verticais". A publicação correlata ocorreu em 28/6/2011 e a Carta Patente n. PI0904145-1 foi expedida em 15/8/2017, com prazo de validade de 20 anos contados da data do depósito (e-STJ fl. 34).

33. O recorrido, por seu turno, efetuou o depósito do pedido de patente para modelo de utilidade (BR202015031659-9) denominado "Aperfeiçoamento Introduzido em Conjunto de Blocos Cerâmicos para Construção Civil e Decoração" na data de 17/12/2015 (com publicação em 14/2/2018), o qual foi deferido em 26/1/2021 (e-STJ fl. 744).

34. O Tribunal de origem, ao apreciar a alegação de contrafação da patente de invenção, constatou que, do cotejo entre o documento descritivo do produto do recorrente e as ilustrações do modelo de utilidade da recorrida, ficou demonstrado, "sem sombra de dúvidas, tratar-se do mesmo objeto, afinal, ambos são compostos de dois módulos independentes, que, quando sobrepostos, resultam no produto final cuja finalidade é a construção de paredes, muros, bancadas utilizadas para a captação e retenção de água da chuva, favorecendo, assim, a confecção de hortaliças em pequenos espaços ou de jardins decorativos" (e-STJ fls. 832/833, sem destaque no original).

35. Isto é, a comparação levada a efeito pelo órgão julgador *a quo* considerou tão somente o aspecto visual dos produtos fabricados das partes.

36. E, à luz dessa comparação, decidiu que, como o INPI concedeu à recorrida a patente de modelo de utilidade pleiteada, a utilização do objeto por ela fabricado, por configurar exercício regular

de direito, não implica violação do direito de propriedade industrial do recorrente.

37. Ocorre que, para a adequada solução da questão controvertida, não possuem relevância – quando consideradas isoladamente em relação às reivindicações constantes da carta patente – as características de forma e função que assemelham ou diferem os produtos finais fabricados ou comercializados pelos litigantes, tampouco afigura-se de grande valor examinar se a recorrida possui algum direito de propriedade industrial que recaia sobre alguma das características técnicas integrantes do objeto que produz.

38. Na lição dos autores anteriormente citados, “Não se compara o produto do autor com o do réu, mas deve se ler as reivindicações” (*op. cit.*, p. 536, sem destaque no original).

39. Quanto ao ponto, merece destaque a conclusão alcançada pelo voto vencido proferido quando do julgamento da apelação que deu origem ao recurso ora examinado:

Deferida anterior patente de invenção em favor dos autores referente a “Bloco Modular para a Composição de Floreiras Verticais” (PI 0904145), quando deferida a patente de modelo de utilidade (MU 8802247-1), não foi abalada a propriedade industrial já constituída.

Nesse sentido, as conclusões esposadas na sentença e que estão sustentadas nos resultados extraídos do exame pericial realizado, concretizada uma violação efetiva apta a sustentar os pleitos inibitório e indenizatório.

(e-STJ fl. 849, sem destaque no original)

40. O que é imprescindível para o exame da contrafação, como visto, é analisar se o invento específico, cujos direitos sobre a propriedade foram concedidos ao recorrente, está ou não sendo utilizado na composição do produto apontado como infrator.

41. Para tanto, faz-se necessário examinar as características técnicas do objeto fabricado pela recorrida em cotejo com as reivindicações constantes da carta patente expedida em favor do recorrente. Esse é o caminho que deve ser percorrido para se chegar à conclusão acerca da ocorrência ou não de uso indevido da invenção, providência que não foi adotada no acórdão recorrido.

42. De fato, conforme enfatizado na doutrina de GAMA CERQUEIRA:

Do que dispõe a lei resulta a importância das reivindicações em nosso sistema. Porque fixam o objeto da invenção e constituem a medida do direito do inventor, tudo gira em torno delas. A investigação da novidade no exame prévio, as oposições aos pedidos de patente, as ações contra os infratores do privilégio, as questões relativas à validade da patente, tudo se concentra nos pontos característicos reivindicados pelo inventor. A interpretação do privilégio cifra-se nas reivindicações, tal como constam da patente, independentemente do que consta do processo, dos laudos técnicos e do despacho de concessão do privilégio. A descrição e os desenhos podem esclarecer as reivindicações, mas não suprem a sua deficiência, as suas falhas ou omissões. O que consta da descrição, se não constar das reivindicações, é como se não existisse. Ao contrário, porém, o que delas constar prevalece, embora não conste da descrição.

(op. cit. p. 128)

43. Portanto, diante do exposto, constatado que o fundamento invocado pelo Tribunal de origem não se afigura suficientemente apto a dar suporte à solução dada à controvérsia, pois viola a norma do já citado art. 41 da Lei 9.279/96, devem ser devolvidos os autos ao TJ/SP para que prossiga no julgamento da apelação interposta pela recorrida.

44. O retorno dos autos à Corte de origem, vale frisar, se deve, em primeiro lugar, à vedação imposta pela Súmula 7/STJ, uma vez que a apreciação da presente controvérsia, conforme demonstrado, não prescinde da análise das

características específicas do produto supostamente infrator e da interpretação das reivindicações constantes da carta patente que assegura o direito invocado pelo recorrente.

45. Em segundo lugar, se deve à circunstância de que, como a apelação interposta pela recorrida veicula questões que, apesar de suscitadas perante a Corte de origem, não foram objeto de deliberação pelos julgadores (necessidade de sobrestamento da ação e declaração incidental de nulidade da patente de invenção), não se revela viável, no presente julgamento, a aplicação do direito à espécie (art. 1.034 do CPC/15).

4. DISPOSITIVO.

Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que prossiga no julgamento da apelação, observados os delineamentos que integram a fundamentação deste voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2046456 - SP (2023/0003011-3)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : CERAMICA NOVA CONQUISTA DE TATUI LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OUTRO NOME : CERÂMICA NOVA CONQUISTA DE TATUÍ EIRELI.
RECORRENTE : PEDRO BUENO DE MIRANDA
ADVOGADOS : NEWTON SILVEIRA - SP015842
WILSON SILVEIRA - SP024798
LYVIA CARVALHO DOMINGUES - SP252408
LUDMILA SCHIRNHOFER DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ124026
RECORRIDO : CERAMICA SANTA MARTA LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO RODRIGUES MOREIRA - SP309337
RODRIGO AZEVEDO CARNEIRO - SP408423

VOTO-VOGAL

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS:

Cuida-se de recurso especial interposto por PEDRO BUENO DE MIRANDA e CERÂMICA NOVA CONQUISTA DE TATUÍ LTDA. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

O acórdão em segunda instância assim decidiu a controvérsia presente:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃOFAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Inconformismo da demandada. Deferimento superveniente de carta patente que reconhece o modelo de utilidade explorado pela demandada. Patente conferida pela entidade autárquica em mesma categoria internacional em que registrada a invenção dos autores. Inexistência de reprodução indevida reconhecida pelo próprio INPI. Efeitos provenientes da emissão de carta patente que retroagem à data de depósito do pedido. Inteligência dos artigos 40 e 44 da Lei nº.9.279/96. Exploração do modelo de utilidade que configura nítido exercício regular de direito. Alegação de nulidade da patente detida pelos autores. Inocorrência. Inovação no estado da técnica configurada. Desnecessidade de sobrestamento do feito até a prolação de decisão nos autos da Ação de Nulidade que tramita perante a Justiça

Fluminense, haja vista a ausência de influência daquela no resultado deste feito. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O voto da ministra foi no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INFRAÇÃO DE PATENTE E INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE DEFERIDO À RECORRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI, NÃO AUTORIZA O USO DO OBJETO QUE IMPLEMENTA SUA INVENÇÃO. NECESSIDADE DE SE COTEJAR AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO COM AS REIVINDICAÇÕES CONSTANTES DA CARTA-PATENTE EXPEDIDA EM FAVOR DO RECORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE VIOLOU O ART. 41 DA LEI 9.279/96.

1. Ação ajuizada em 30/11/2017. Recurso especial interposto em 8/4/2022. Autos conclusos à Relatora em 16/1/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a exploração de objeto que implementa modelo de utilidade desenvolvido pela recorrida é passível de caracterizar infração à patente de invenção titularizada pelo recorrente.

3. O art. 42 da Lei 9.279/96 assegura ao titular da patente 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).

4. Conforme pontuado pela doutrina, a patente não protege o produto no sentido do senso comum, mas uma solução técnica para um problema técnico (invento) que se expressa num objeto. O objeto de proteção patentária é o bem imaterial (*corpus mysticum*).

5. A análise da ocorrência ou não de infração de patente deve ser feita a partir do teor das reivindicações constantes do título outorgado pelo INPI, as quais, segundo disciplina do art. 41 da Lei de Propriedade Industrial, determinam o objeto protegido e a extensão da proteção conferida ao titular do direito.

6. O Tribunal de origem, ao deixar de considerar que a conclusão acerca da ocorrência ou não de contrafação exige, imprescindivelmente, que se proceda ao cotejo das reivindicações constantes da carta patente com as características do objeto cuja utilização, supostamente, ofende direito de propriedade industrial de terceiro, violou a norma do art. 41 da LPI.

7. O fundamento do acórdão recorrido não dá suporte à conclusão por ele alcançada, de modo que os autos devem retornar ao Tribunal de origem para, observados os delineamentos traçados neste julgamento, prosseguir no exame da apelação.

8. Recurso especial provido.

Adoto o relatório elaborado pela ministra relatora.

É, no essencial, o relatório.

Com relação ao mérito recursal, posiciono-me de acordo com o raciocínio jurídico da ministra relatora.

O caso em tela trata de ação de obrigação de não fazer c/c pedido de indenização em razão de alegado uso irregular da Carta Patente n. PI 0904145-1, concedida pelo INPI em 15/8/2017, referente a Bloco Modular para Composição de Floreiras Verticais, tendo tido usado indevidamente produto que implementa a invenção retro mencionada (denominada de “Green Wall”).

Em primeira instância, com suporte em laudo pericial produzido, foi reconhecida a violação do direito de propriedade industrial do recorrente e, de consequência, foi determinado que a recorrida se abstinhasse de comercializar, divulgar e expor o produto por ela fabricado (“Garden Wall”).

No caso em tela, posiciono-me no sentido do raciocínio jurídico da ministra relatora de que a patente não protege o produto no sentido do senso comum, mas protege a solução técnica para um problema técnico (invento) que se expressa num objeto. A ministra relatora, com razão, ressalta que o titular da patente de modelo de utilidade possui o direito de explorar sua criação e de impedir que terceiros dela façam uso, contudo, não lhe é dado utilizar, sem autorização, a invenção de terceiro que integre o objeto sobre o qual foi implementada a melhoria.

E, nesse sentido, compartilho do entendimento de que ser titular de patente de modelo de utilidade concedida pelo INPI não afasta a possibilidade de a utilização do objeto que implementa sua invenção violar a patente do recorrente, isto é, não há uma consequência lógica e imediata da concessão do modelo de utilidade nesse sentido, como entendeu o Tribunal *a quo*.

A simples percepção visual não configura razão suficiente e eficiente para conclusão de que não há violação do direito de propriedade industrial do recorrente.

O que vai reger a solução jurídica ao caso é a aplicabilidade do art. 41 da Lei de Propriedade Industrial, que prescreve que a extensão da proteção conferida pela patente é determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Necessário, então, analisar se o invento do recorrente está ou não sendo utilizado na composição do produto apontado como infrator, produto este da parte recorrida.

Nos termos do art. 41 da legislação especial em foco, as reivindicações da carta patente expedida em favor da parte recorrente devem ser confrontadas com as

características técnicas do objeto fabricado pela parte recorrida.

Outrossim, o laudo pericial realizado concluiu que o produto explorado pela parte recorrida colide com a patente PI 0904145-1, tendo em vista que todas as características técnicas (reivindicação n. 1) dispostas na patente estão nele reproduzidas.

Por conseguinte, imprescindível o retorno à origem para reanálise da lide com suporte no art. 41 referido, considerando que o fundamento utilizado viola tal dispositivo legal e também desconsiderou o laudo pericial produzido.

Ante o exposto, de acordo com o voto da ministra relatora, manifesto-me no sentido de dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal *a quo* para que prossiga no julgamento do recurso apelatório.

É como penso. É como voto.

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0003011-3 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.046.456 / SP**

Números Origem: 10010605020158260653 10080819620178260624 100808196201782606242
1008081962017826062450000 20180000692717 20190000424171 20190001026131
20210000774665 20220000150766 22467051420188260000
2246705142018826000050000

PAUTA: 17/10/2023

JULGADO: 17/10/2023

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **OSNIR BELICE**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CERAMICA NOVA CONQUISTA DE TATUI LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
OUTRO NOME : CERÂMICA NOVA CONQUISTA DE TATUÍ EIRELI.
RECORRENTE : PEDRO BUENO DE MIRANDA
ADVOGADOS : NEWTON SILVEIRA - SP015842
WILSON SILVEIRA - SP024798
LYVIA CARVALHO DOMINGUES - SP252408
LUDMILA SCHIRNHOFER DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ124026
RECORRIDO : CERAMICA SANTA MARTA LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO RODRIGUES MOREIRA - SP309337
RODRIGO AZEVEDO CARNEIRO - SP408423

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

CERTIDÃO

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

A Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente), Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.