



Produto similar não é contrafação se INPI deu registro

28/12/2014

A Justiça não pode reconhecer concorrência desleal nem contrafação por parte de empresas que conseguiram suas licenças de forma legal junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A regra vale até para produto similar ao de concorrente, com registro anterior. A possibilidade, em tese, só faria sentido se a parte prejudicada pedisse, na inicial, o cancelamento destes registros, o que provocaria a análise da legalidade de sua concessão. Com este entendimento, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul [manteve sentença](#) que indeferiu pedido de indenização feito por um empresário do interior gaúcho, que se sentiu prejudicado com a concorrência de produtos similares vendidos por duas empresas no segmento de secagem de fumo na sua região.

Na inicial, o autor pediu que a Justiça compelissem os concorrentes a parar de produzir e comercializar os itens, bem como os condenasse a pagar indenização material por perdas e danos. O pedido foi negado pelo juízo de primeiro grau, sob o argumento de que os produtos contestados contam com registro no INPI na sua classe específica — apesar da “similitude visual”.

Neste sentido, o relator da Apelação, juiz convocado Sylvio da Silva Tavares, explicou as diferenciações entre as classes de registros à luz da Lei de Propriedade Industrial. Disse que o patenteamento de produtos como modelo de utilidade (MU) — caso dos concorrentes — está ligado ao aprimoramento do objeto já existente. Ou seja, não pressupõe ineditismo. Já o desenho industrial (DI) — registrado pelo autor em tempo anterior — trata da forma estética, do conjunto visual do produto. Neste registro, pouco importa sua utilidade.

Assim, frisou o relator, não é possível cancelar a tese do autor, pois a prática das empresas-rés não está “eivada de ilegalidade”, já que conseguiram levar a registro os seus produtos, e estes acabaram patenteados.

“Ainda que a prova pericial tenha apontado que os produtos em pauta são idênticos (...), entendo que a partir do registro levado a efeito pela parte demandada não há ilegalidade na sua fabricação sob mancha de contrafação a ensejar a reparação por perdas e danos”, escreveu em seu voto. O acórdão foi lavrado na sessão de 10 de dezembro.

O caso

Tudo começou em 27 de outubro de 2005, quando o autor depositou, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), requerimento de registro de dois desenhos industriais (DI 65003990-4 e DI 65003989-0). Estes foram concedidos, respectivamente, em 10 e 24 de janeiro de 2006, sob o título de “Configuração aplicada em suporte fumo estufa”.

Em 9 de dezembro de 2005, as empresas-rés depositaram junto ao mesmo órgão federal pedido de registro de modelo de utilidade (MU 8502835-5), sob o título “Disposição construtiva



aplicada em grampo para secagem de folhas”.

Ambos os registros têm como objeto um produto utilizado na indústria fumageira, especificamente na fase de secagem das folhas em estufas, momento imprescindível para determinação da qualidade do produto. As peças servem como meio de transporte e sustentação das folhas de fumo durante este processo. A inovação registrada pelo autor ficou conhecida no meio rural como “clipe de madeira”.

Sentindo-se prejudicado pela perda de mercado, o autor ajuizou ação indenizatória contra as empresas. Argumentou que o seu registro de patente é anterior, o que retira o cunho inédito do produto concorrente.

Na fase de instrução do processo, que tramitou na Vara Cível da Comarca de Sobradinho, foi feita prova pericial nos itens. O estudo concluiu que os produtos não apresentam diferenças no que se refere à funcionalidade, aplicabilidade, utilização e forma de manuseio.

Clique [aqui](#) para ler a sentença.

Clique [aqui](#) para ler o acórdão.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2014-dez-28/produto-similar-nao-contrafacao-inpi-deu-registro/>