

# Patente de modelo de utilidade não exclui violação de invenção principal

09/01/2024

O fato de uma empresa ter patente de modelo de utilidade não significa necessariamente que a patente da invenção principal não tenha sido violada.

Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que titularidade de modelo de utilidade concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) não afasta, por si só, a possibilidade de violação da patente do objeto principal que compõe a nova criação

Um empresário e uma sociedade empresária processaram outra empresa por vender um tipo de bloco modular para floreiras verticais, alegando que essa invenção já tinha sido patenteada por eles. O tribunal de 1ª instância concordou com os autores ao reconhecer a violação da propriedade industrial, ordenando que a empresa ré parasse de usar o produto.

A empresa ré, em sua defesa, informou que também possuía uma patente de modelo de utilidade para o mesmo produto. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) concluiu que o objeto patenteado pelos autores e o modelo de utilidade da ré eram praticamente idênticos.

Como resultado, consideraram que, como o INPI concedeu à empresa ré a patente do modelo de utilidade, o uso desse objeto por ela não infringiria os direitos dos autores da patente de invenção.

A ministra Nancy Andriighi, relatora no STJ, esclareceu que o modelo de utilidade se refere a melhorias em objetos já existentes, mas ressaltou que esses aprimoramentos podem incidir sobre elementos protegidos por patentes de invenção de terceiros. Ela explicou que o titular da patente de modelo de utilidade pode explorar sua criação, mas não pode usar uma invenção patenteada por outro sem autorização.

A ministra enfatizou que, para resolver a disputa, o importante é analisar se a invenção específica, protegida pelos autores, está sendo utilizada no produto acusado de infringir os direitos de propriedade industrial.

A 3ª Turma do STJ decidiu devolver o caso ao tribunal de segunda instância para que este examine detalhadamente as características do produto alegadamente infrator em comparação com as reivindicações da carta patente dos autores. *Com informações da assessoria de imprensa do STJ.*

**Clique [aqui](#) para ler o acórdão REsp 2.046.456**

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2024-jan-09/patente-de-modelo-de-utilidade-nao-exclui-violacao-de-invencao-principal/>

