



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000082900

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0001266-83.2003.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante INDEBRAS INDUSTRIA ELETROMECANICA BRASILEIRA LTDA., é apelado BITRON DO BRASIL COMPONENTES ELETROMECANICOS LTDA..

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Compareceu para sustentar o dr. Marco Antonio Hengles", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS ALBERTO GARBI (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2017.

Araldo Telles
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE ITAPEVI

JUÍZA DE DIREITO: PATRÍCIA MAIELLO RIBEIRO PRADO

**APELANTE: INDEBRÁS INDÚSTRIA ELETROMECÂNICA
BRASILEIRA LTDA.**

**APELADA: BITRON DO BRASIL COMPONENTES
ELETROMECÂNICOS LTDA.**

VOTO N.º 25.603

***EMENTA: Identidade física do juiz.** Princípio que não é absoluto, apenas ensejando nulidade da sentença se importar em violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do E. STJ.*

***Propriedade industrial.** Alegação de que o produto fabricado pela ré viola patente de invenção de titularidade da autora. Impossibilidade de se reconhecer a contrafação porque não restou demonstrada a imitação do produto industrial. Proteção conferida pela patente que está adstrita às reivindicações apostas no registro. Entendimento do art. 41 da Lei de Propriedade Industrial. “Conjunto de vedação de caixa de medidor de combustível estanque” que estava no estado da técnica. Aprimoramento, limitado à vedação de sistema já existente e de domínio público, que não pode ser reprimido. Improcedência mantida.*

Recurso desprovido.

Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 814/823, que, nos autos da ação de abstenção de uso de invenção, com pedido cumulado de indenização por perdas e danos, declarou improcedente o pleito ao fundamento de que a ré partiu de técnica de domínio público para a construção do seu produto e, apesar de algumas semelhanças com o fabricado pela autora, aquele apresenta inovação

tecnológica.

Inconformada, recorre a vencida a arguir, preliminarmente, nulidade da r. sentença porque não teria sido proferida pela magistrada que presidiu a audiência, em violação ao art. 132 do Código de Processo Civil de 1973, além de cerceamento de direito, diante da existência de possível conflito com decisão a ser proferida nos autos da ação de nulidade de patente movida por ela em face da requerida, que tramita na Justiça Federal.

No mérito, a insistir na procedência da ação, sustenta o seguinte: *i*) apurou-se, em laudo pericial produzido nos autos da ação de nulidade da Patente de Invenção nº 0003866-O, a ausência de atividade inventiva da requerida; *ii*) a magistrada reconheceu a identidade entre os produtos dos demandantes, a autorizar a conclusão de que houve contrafação; *iii*) não há se falar em aperfeiçoamento da técnica porque o registro da recorrente é de patente de invenção, não modelo de utilidade; *iv*) o depoimento das testemunhas revela que um dos seus ex-funcionários, depois contratado pela apelada, repassou as informações necessárias para a fabricação do produto contrafeito; e, por fim, *v*) a indenização é devida nos termos do art. 44 da Lei nº 9.279/1996.

Com contrarrazões e recolhido o preparo, vieram-me os autos.

É o relatório, adotado o de fls. 814/823.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, sob alegação de ofensa ao princípio da identidade física do juiz, então previsto no art. 132 do Código de Processo Civil de 1973.

De fato, a magistrada que proferiu a sentença não foi

a mesma que presidiu a instrução do feito.

Entretanto, considerando que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, tem-se entendido que, não existindo efetivo prejuízo às partes, não há se falar em nulidade.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. SÚMULA N. 83/STJ. COMISSÃO EM VENDA DE IMÓVEL.

SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Não há violação ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido dirime de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.

II. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83-STJ).

III. "O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, só ensejando nulidade do acórdão se importar em violação ao contraditório e à ampla defesa." (AgRg no REsp n. 913.471/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, unânime, DJe 10/03/2008) IV. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula n. 7-STJ).

V. Agravo improvido¹.

E, na hipótese, vê-se que inúmeras foram as oportunidades das partes de se manifestarem nos autos, formulando

¹ AgRg no Ag 1194948/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 27/10/2010. No mesmo sentido: AgRg no Ag 624.779/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2007, DJe 17/11/2008

quesitos ao *expert* e nomeando seus respectivos assistentes, com a oitiva das testemunhas que indicaram.

Ademais, houvesse necessidade, a d. Juíza de Direito sentenciante poderia reinquirir as testemunhas.

No tocante ao cerceamento de direito, por confundir-se com o mérito, já que invoca a existência de ação de nulidade da patente da requerida, a seguir examinada, será com ele apreciado.

Os autos revelam intenso debate acerca de alegada violação dos direitos de invenção, objeto da carta patente número PI 9202351-7, de titularidade da autora **Indebrás**, válida até **12.6.2012** (fls. 53).

Alega, a autora, que a ré aproveitou-se do “aperfeiçoamento em conjunto de vedação de caixa de medidor de combustível estanque” por ela criado e praticou, ao fabricar produto idêntico ao seu, ato de concorrência desleal.

Contudo, a leitura atenta dos autos e dos diversos laudos produzidos, além das conclusões exaradas na ação de nulidade da patente nº 0003866-0, leva à conclusão de que inexistente a alegada contrafação.

O artigo 41 do Código de Propriedade Industrial assevera que “*a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos*”.

Na hipótese, o conteúdo da reivindicação e do relatório descritivo da invenção da autora (fls. 103/112) revela que ***a patente tem por objeto um conjunto de vedação de caixa de medidor de combustível estanque, pertencente ao campo das autopeças e o***

qual foi aperfeiçoado para proporcionar maior eficiência e melhor adequação às condições de uso a que fica submetido.

O relatório indica, ainda, **a larga utilização do medidor estanque assim construído**, concluindo, na sequência, que, por apresentar problemas na vedação, carecia de aprimoramentos.

Daí o invento da autora, que, tal como a ré, busca superar tal problema, e é *compreendido, essencialmente, por uma bucha de fixação e uma arruela de vedação.*²

Pois bem. Embora insista, o apelo, que não há caráter inventivo da requerida na Patente de Invenção nº 0003866-0, o fato é irrelevante porque, tanto a autora quanto a ré, utilizaram-se de equipamento que se encontrava no estado da técnica, cuidando apenas de criar mecanismo para resolver o problema da vedação.

O laudo pericial produzido nestes autos, apesar de algumas contradições e da afirmação de que *a ideia essencial da invenção da Intebrás repetiu-se na peça da Bitron*, afirmou, com segurança, que *o anel da Bitron possui ato inventivo*³ e, mais importante, que o objeto da invenção da apelante (bucha de fixação e arruela de vedação) **já se mostrava de conhecimento comum antes do pedido de patente da autora** (respostas aos quesitos nºs 15, 16 e 17 da autora).

Indicou, em acréscimo, que o sensor de nível de combustível (alojamento e mecanismo), abertura e outras características **já faziam parte do estado da técnica antes da patente da requerente** (resposta aos quesitos nºs 22, 23, 24, 26, 29, 30, 32 e 33 da autora).

² Último parágrafo das fls. 104.

³ Conclusão confirmada na resposta ao quesito nº 16 da ré.

Em conclusão, ao responder o quesito nº 10 da autora, asseverou que *os anéis de vedação/gaxetas não são idênticos, porém possuem, em sua essência, princípios de funcionamento análogos para o sensor de nível em análise.*⁴

Ou seja, ambas utilizaram-se da peça conhecida como *medidor estanque*, de domínio público, criando, cada uma, o seu método de vedação, tanto que, como dito, a ré criou anel de vedação diferente da autora, com caráter inventivo.

Sendo assim, não há como concluir que houve imitação fraudulenta.

Em remate, a consulta dos autos de anulação da patente de invenção nº 0003866-0, que corre perante a Justiça Federal e foi acolhido para anular o registro, ao contrário do que sustenta a recorrente, não autoriza a conclusão de procedência desta demanda.

É que o fundamento para a anulação da patente depositada pela requerida foi o seguinte: apesar de geometria diferenciada dos anéis de vedação, ambos cumprem a mesma finalidade, inexistindo, por isso, o requisito da novidade, já que não se alterou, no último invento, o estado da técnica.

Contudo, não se analisou, naqueles autos, se a apelada copiou o sistema de vedação da apelante, apenas que ambos desempenham o mesmo papel.

Assim, *embora a funcionalidade e os princípios utilizados para a fabricação das referidas peças sejam semelhantes, ou até mesmo idênticos, os anéis de vedação fabricados pelas partes*

⁴ Fls. 488



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*são peças distintas, com aspectos técnicos diferenciados*⁵, não havendo se falar em cópia fraudulenta, tampouco em violação da patente de invenção PI 9202351-7.

Por tais fundamentos, correta a r. sentença de que se recorre, nego provimento ao recurso.

É como voto.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES

RELATOR

⁵ Fls. 821.