



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO

SEXTA CÂMARA CÍVEL

Apelação Cível nº 0007208-52.2008.8.19.0001

Apelante: Facilit Odontológica e Perfumaria Ltda

Advogado: Doutora Maria Inez Araújo de Abreu

Apelado: Johnson e Johnson US

Advogado: Doutor Marcelo Leite da Silva Mazzola

Relator: Desembargador Nagib Slaibi

ACÓRDÃO

Direito Empresarial. Violação de patente de invenção. Sentença julgando procedente o pedido. Comprovação de que houve violação da patente PI 9805134-2, intitulada "fio dental que apresenta uma resistência aperfeiçoada ao engarçamento e ao desfibramento", através de laudo pericial.

Apelação. Alegação de nulidade e de que a prova não enfrentou corretamente a violação da patente. Desprovinimento. Laudo pericial conclusivo pela ocorrência da violação da patente.

Laudo pericial de fls. 1617/1694, acrescentando que: "Especificamente, a Norma ASTM D4724-2011 foi adotada para detectar os valores de entrelaçamento por metro nos fios da Ré, por ser a mais correta e adequada, além de ser utilizada em diversos laboratórios, tanto no Brasil como no resto do mundo. As alegações da Demandada, de que a norma ASTM D4724-2011 não se presta para o fim de determinar a ocorrência de infração da patente PI 3805134-2 são infundadas no campo técnico. Os questionamentos suscitados pela Ré, acerca da eventual contagem de pontos de entrelaçamento não existentes, são injustificados. As fotografias dos fios dentais testados pelo laboratório Interface e apresentadas no Laudo revelaram claramente a existência de pontos de entrelaçamento".

Desprovinimento do recurso.

A C O R D A M os Desembargadores da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Relatório constante de fls. 1907/1908.

Insurge-se o apelante contra sentença que julgou procedente o pedido para que a cesse a violação aos direitos da autora, oriundos da patente PI 9805134-2, intitulada 'FIO DENTAL QUE APRESENTA UMA RESISTÊNCIA APERFEIÇOADA AO ENGARÇAMENTO E AO DESFIBRAMENTO', abstendo-se de fabricar, usar, exhibir, vender e colocar à venda os produtos 'Fio Dental Sanifill Premium', 'Fio Extrafino Sanifill Premium' e 'Fita Dental Sanifill Premium', medida que, inclusive, ora defiro em antecipação de tutela e ainda condenou a mesma ao pagamento de danos materiais a ser arbitrado em liquidação de sentença.

No tocante as preliminares de nulidade por não haver manifestação expressa na sentença sobre o saneamento do processo, com a fixação dos pontos controvertidos, as mesmas devem ser afastadas, pois com o acolhimento da tese do autor corroborada com a prova pericial, tais alegações foram prejudicadas.

O indeferimento de nova perícia também não caracteriza o cerceamento de defesa, uma vez que a perícia foi minuciosa ao examinar as alegações das partes e a violação da patente questionada.

O art. 42 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) prevê que a patente garante ao seu titular a propriedade e o uso exclusivo, além do direito de impedir terceiros, sem o seu conhecimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto ou patente, processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

São fatos incontroversos que nestes autos que a autora, ora apelada, é titular da patente PI 9805134-2, que confere proteção e exclusividade para um "fio dental que apresenta uma resistência aperfeiçoada ao engarçamento e ao desfibramento", atribuindo ao produto

maior maciez, elasticidade e resistência com relação aos fios dentais antes existentes no mercado.

As reivindicações (arts. 24 e 41 da LPI) definem as características técnicas da invenção, podendo ser independentes e dependentes e deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido de patente de invenção, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor.

No escopo da reivindicação independente da patente no caso, o produto está particularizado da seguinte forma (fls. 69):

Fio dental que compreende um fio elástico e substancialmente não-torcido e pelo menos um primeiro revestimento aplicado ao dito fio, o dito fio compreendendo uma multiplicidade de filamentos, em que o dito fio tem um peso base entre 500 e 1200 denier (556 a 1333 dtex); e o dito primeiro revestimento compreende uma substância aglutinante insolúvel em água, caracterizado pelo fato de que o dito fio compreende nodos onde os filamentos são emaranhados e em que o dito fio tem uma frequência de emaranhamento expressa como distância média entre nodos, entre 1,27 cm e 8,89 cm (0,5 e 3,5 polegadas).

A violação da patente da autora ocorreu, conforme o laudo pericial, porque foi demonstrado que os fios dentais fabricados pela ré (Fio Dental SANIFILL Premium, Fio Extrafino SANIFILL Premium e Fita Dental SANIFILL Premium) contêm todas as características reivindicadas.

A tese defensiva, no sentido de que os 'Fios Dentais' fabricados pela ré se distinguem do modelo patenteado pela autora não encontra amparo no laudo pericial.

As diferenças entre o produto patenteado e os fios dentais produzidos pela ré, relativamente à frequência de entrelaçamento e ao peso base, são ínfimas para descaracterizar a violação, na medida em que não

alteram as propriedades e desempenho do produto, que, sob todos demais aspectos, concentram as peculiaridades da patente da autora.

Vale acrescentar ao voto trecho da setença de fls. 1751/1766, de lavra da culta e diligente Magistrada Doutora Maria da Penha Nobre Mauro, fundamentada no laudo pericial de fls. 1005/1252.

A própria LPI, no seu art. 186 da LPI, admite a ocorrência da violação ainda que não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente. Confira-se o teor do dispositivo legal: Art. 186.

Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente. Assim, a violação pode ser literal ou por equivalência.

A doutrina da equivalência é admitida para evitar uma injusta perda de proteção, que poderia decorrer da redação inadequada das reivindicações.

A doutrina em questão não confere proteção além do que represente efetivamente a criação do inventor, mas apenas impede que terceiro não autorizado indevidamente se beneficie da invenção. Na hipótese dos autos, a perícia constatou nos produtos 'Fio Dental Sanifill' e 'Fita Dental Sanifill', infração por equivalência, e no produto 'Fio Dental Extrafino Sanifill', infração literal da patente PI 9805134-2 da autora. Nas suas 'considerações iniciais', o perito discorre com bastante precisão jurídica sobre o tema propriedade industrial, evidenciando que a matéria em análise é por ele bem compreendida e ficou bem situada nos estudos realizados (vide fls. 1029/1069).

Em seguida, o laudo discorre longamente sobre 'Fibras Têxteis', trazendo ao processo conhecimentos específicos sobre um fio têxtil, tais como medidas de finura ou grossura, número de filamentos, tenacidade, revestimento, entrelaçamento dos filamentos e torção, enfim, evidenciando o seu domínio também sobre a matéria têxtil necessária à elucidação técnica da controvérsia.

O expert oficial analisou com profundidade a controvérsia envolvida na ação, enfrentando todas as questões apresentadas pelas partes. Sendo certo que a prova de índole forense impõe a necessidade de observância das normas técnicas vigentes, o perito destacou, às fls. 1220/1223, as que foram utilizadas no seu estudo, enfatizando, com relação ao número de pontos de entrelaçamento, questão muito combatida pela ré, que '... a norma atualmente mais adotada para a realização do ensaio de entrelaçamento de fios é a ASTM D 4724-11. Como não existe qualquer outra norma tão adequada para medição da frequência de entrelaçamento, a norma ASTM D 4724 é, como aponta o IPT às fls. 814/821, a norma correta para a realização do ensaio para levantamento do número de pontos de entrelaçamento, até por ter sido concebida especificamente com esse propósito.' (fls. 1222) E arremata, dizendo que '... em versões anteriores a 2011, a norma ASTM D 4724 fazia distinção entre nodos intermediários (soltos) e nodos fortes (apertados). No antigo item 3.1.1.1 (Discussion), a norma mencionava que os nodos intermediários eram facilmente retirados sob tensão ou separados por uma agulha e que a norma era indicada para os nodos fortes. No entanto, tais considerações foram removidas da norma ASTM D4724 na versão de 2011, não havendo, atualmente, distinção entre o tipo de nodo (solto ou fraco).' (fls. 1223) O perito também afirmou que a reivindicação independente 1 da Carta-Patente PI 9805134-2 aponta somente que o fio compreende nodos onde os filamentos são emaranhados, não fazendo qualquer observação quanto ao meio pelo qual os nodos de emaranhamento foram inseridos daí a irrelevância para o deslinde da lide, da discussão na qual se prendem a ré, relativamente ao emprego ou não de jatos de fluidos para inserção dos modos de emaranhamento (vide fls. 1186/1187) Nas 'Considerações Finais', o perito do juízo afirmou: 'Antes da tecnologia utilizada pela invenção descrita na patente PI 9805134-2, os fabricantes de fios dentais torciam o fio para impedir o esgarçamento, sendo que quanto mais torcido o fio, maior a resistência ao esgarçamento. Mas o aumento do número de torções de um fio dental possuía o inconveniente de aumentar o seu diâmetro, tornando assim mais difícil de passa-lo entre os dentes.

A patente PI 9805134-2 propôs um fio dental substancialmente não torcido para resistir ao desfibramento e esgarçamento, fazendo uso de

uma técnica de emaranhamento que, por manter os filamentos de um fio dental paralelos e coesos, diminui a secção transversal do mesmo, permitindo um melhor deslizamento entre os dentes.

Assim, consta que através do desenvolvimento da tecnologia de emaranhamento a empresa Demandante desenvolveu as especificações técnicas para utilizar essa técnica em fios dentais possibilitando que a coesão dos fios, que antes era realizada por torção, fosse substituída pela técnica de emaranhamento, o que culminou com a concessão da patente PI 9085134-2.´ (fls. 1211/1212) Consoante acima aduzido , o objeto de proteção da patente é determinado pelo teor da reivindicação, de modo que, para se detectar a ocorrência ou não de infração, é preciso confrontar o produto dito infrator com as reivindicações independentes, que, na hipótese dos autos, se limita à reivindicação independente

Assim, repita-se, é preciso analisar se os produtos da empresa ré consignam as características identificadas na reivindicação, quais sejam: (i) devem compreender um fio elástico e substancialmente não torcido; (ii) devem ter aplicado pelo menos um primeiro revestimento compreendendo uma substancia aglutinante insolúvel em água; (iii) devem compreender uma multiplicidade de filamentos; (iv) devem ter um peso base entre 500 e 1200 denier (556 a 1333 dtex); (v) devem compreender nodos onde os filamentos são emaranhados; (vi) devem apresentar uma frequência de emaranhamento expressa como distância média entre nodos, entre 1,27 cm e 8,89 cm (0,5 e 3,5 polegadas).

E, de acordo com o perito do juízo, características adicionais reveladas pela patente PI 9805134-2 que podem ser encontradas no fio dental da ré sem descaracterizar a infração seriam: (vi) peso base entre cerca de 1 e 5 denier; (vii) tenacidade (resistência dos filamentos) superior ou igual a 3,0 gramas/denier; (viii) grau de torção (de até 0,51 torções por centímetro ou 51 torções por metro); (ix) revestimento aglutinante na proporção de ao menos 15% em peso com base no peso do fio não revestido. (vide fls. 1220)

Assim, após esclarecer sobre os ensaios laboratoriais realizados com as amostras destacadas dos autos, o perito teceu as seguintes considerações: ´Com base na análise realizada acima, restou constatado

que todas as características do FIO DENTAL EXTRAFINO SANIFILL encontram dentro da faixa reivindicada pela carta patente PI 9805134-2, tipificando a infração. Com relação ao FIO DENTAL SANIFILL e à FITA DENTAL SANIFILL foram observados desvios nas medições da frequência de entrelaçamento, sendo que as demais características se encontram dentro dos escopos de proteção da carta patente. Embora o parâmetro frequência de emaranhamento esteja fora do range tutelado, ocorrem as reproduções das demais características reivindicadas.

Desse modo, o conceito inventivo da patente da demanda encontra-se incidente no FIO DENTAL SANIFILL E NA FITA DENTAL SANIFILL, caracterizando a infração por equivalência da carta patente PI 9805134-2.

A infração por equivalência, de índole não literal, se apresenta quando o elemento do produto infrator não se enquadra diretamente na definição do elemento da reivindicação, no entanto, ele constitui um equivalente técnico funcional deste último. A admissão desse tipo de infração é importante para evitar uma injusta perda de proteção devida à redação inadequada das reivindicações de uma patente, e também para evitar que terceiros não autorizados beneficiem-se indevidamente de tal patente. Segundo a literatura específica (Gama Cerqueira), 'os elementos característicos da invenção, porém, devem ser examinados e apreciados de acordo com a função que desempenham e não sob o seu aspecto material.

Do contrário, ilusória seria a proteção legal, pois bastaria a simples modificação de um ou outro elemento, sem alteração substancial de sua função, ou a sua substituição por elemento equivalente, para isentar o infrator da responsabilidade pela infração.' (fls. 1228/1229) E apresentou a seguinte conclusão: 'Com base na análise realizada, restou constatado que todas as características do FIO DENTAL EXTRAFINO SANIFILL se encontram dentro da faixa reivindicada pela carta patente PI 9805134-2, tipificando a infração; (...) O conceito inventivo da patente da demanda encontra-se incidente no FIO DENTAL SANIFILL E NA FITA DENTAL SANIFILL, caracterizando a infração por equivalência da carta patente PI 9805134-2.

O contexto concorrencial deve ser integrado às constatações laboratoriais e à matéria da demanda, ressaltando que a empresa Demandada comercializou produtos que compreendiam as características reivindicadas com o objetivo de reproduzir um produto equivalente e com a mesma função, usando do mesmo conceito inventivo presente na carta patente PI 9805134-2. Isto posto, restaram constatadas a infração literal do FIO DENTAL EXTRAFINO SANIFILL e as infrações por equivalência do FIO DENTAL SANIFILL E DA FITA DENTAL SANIFILL, todos em face da carta patente PI 9805134-2. (fls. 1231/1232)

O perito ratificou in totum o seu laudo através dos esclarecimentos de fls. 1617/1694, acrescentando que: 'Especificamente, a Norma ASTM D4724-2011 foi adotada para detectar os valores de entrelaçamento por metro nos fios da Ré, por ser a mais correta e adequada, além de ser utilizada em diversos laboratórios, tanto no Brasil como no resto do mundo. As alegações da Demandada, de que a norma ASTM D4724-2011 não se presta para o fim de determinar a ocorrência de infração da patente PI 3805134-2 são infundadas no campo técnico. Os questionamentos suscitados pela Ré, acerca da eventual contagem de pontos de entrelaçamento não existentes, são injustificados. As fotografias dos fios dentais testados pelo laboratório Interface e apresentadas no Laudo revelaram claramente a existência de pontos de entrelaçamento.' (fls. 1620)

Verifica-se, portanto que as alegações da apelante não merecem prosperar.

Ante tais considerações, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2015.

Nagib Slaibi, relator