



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2014.0000152555

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0012298-07.2005.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são apelantes HULTEC MERCOSUR LTDA, S & B TECHNICAL INC e BRADFORD G. CORBETT, é apelado SANEBOR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP (MASSA FALIDA).

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEVES AMORIM (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.

São Paulo, 18 de março de 2014.

José Joaquim dos Santos
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº 17235

Apelação Cível nº 0012298-07.2005.8.26.0533

Apelante: Hultec Mercosur Ltda; S & B Technical Inc; Bradford G. Corbett.

Apelado(a)(s): Sanebor Indústria de Artefatos de Borracha Ltda Epp (Massa Falida)

Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara d'Oeste

Juiz: Dr. Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino

Apelação Cível. Ação de obrigação de não fazer c.c. preceito cominatório e reparação por perdas e danos. Patente. Incidência do art. 252 do TJSP. Inexistência de atividade inventiva. Não suprimento das características apontadas nos arts. 13 e 14 da lei de propriedade industrial. Nulidade incidental da patente que afasta possível violação. Honorários advocatícios estipulados em consonância com o art. 20, §4º do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença de fls.1050/1056, de relatório adotado, em ação de obrigação de não fazer c.c. preceito cominatório e reparação por perdas e danos proposta por Hultec Mercosur Ltda. e outros em face de Sanebor Indústria de Artefatos de Borracha Ltda Epp (Massa Falida), que julgou improcedente o pedido, determinando às autoras que devolvessem à ré todos os produtos apreendidos em 05 dias.

Sucumbentes, as autoras foram condenadas, solidariamente, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R\$ 20.000,00 (art. 20, §4º, do CPC), com previsão de incidência de juros moratórios e de correção monetária.

Apelação das demandantes a fls. 1061/1087.

Sustentam que a demanda visa compelir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

apelada a cessar a venda de uma gaxeta que viola a patente de invenção PI 9902290-7, concedida pelo INPI, assim como a condenação por danos materiais da empresa recorrida e a determinação de busca e apreensão dos objetos.

Depois de verificar que as gaxetas da apelada reproduziram a gaxeta patenteada pela apelante, extrapolando os seus deveres, o perito indicou que a patente de invenção PI 99902290-7 supostamente não atenderia aos requisitos da patenteabilidade, questão já discutida em ação proposta pela recorrida perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

O cerne da lide apenas envolve a verificação da violação da patente. A declaração de nulidade da patente foi equivocada, baseada numa posição isolada do perito indicado, o qual atuou em dois processos no juízo federal fluminense, envolvendo a mesma patente, e deu pareceres divergentes. Por outro lado, sempre que instado, o INPI manteve o entendimento de plena manutenção do privilégio. Além de patente no Brasil, há patentes na Argentina, nos Estados Unidos e na Comunidade Europeia.

Defendem que a gaxeta em discussão atende perfeitamente ao requisito de patenteabilidade e decorreu de uma série de estudos realizados pelas apelantes durante anos, resultando em maior eficiência da peça.

Requerem o integral provimento dos pleitos iniciais e, subsidiariamente, pugnam pela redução do arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Recebido o recurso à fl. 1099 nos efeitos devolutivo e suspensivo, vieram contrarrazões a fls. 1245/1251.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Parecer do *parquet* em primeira instância a fls. 1253/1259 e em segunda a fls. 1266/1271, ambos pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

Não é caso de provimento do recurso.

A decisão *a quo* deve ser ratificada pelos seus próprios fundamentos, consoante o art. 252 do RITJSP, merecendo ser transcrito o seu principal trecho:

“O laudo pericial preliminar (fls.388/397), realizado com o escopo de se prestar como adminículo à apreciação do pedido de concessão de liminar de busca e apreensão, dá conta de que as gaxetas produzidas pela autora e pela ré, no tangível aos seus perfis, contornos e formatos, “guardam muitas semelhanças”(fl.395), de modo, inclusive, a induzir em erro o consumidor, no ápice da aquisição. Consta do laudo preliminar, ademais, que as gaxetas em questão têm mesma destinação prática e são fabricadas com o mesmo material (borracha artificial, com algumas variações na composição da massa).

A conclusão que deriva deste laudo, destarte, é no sentido de que as gaxetas produzidas pela ré se consubstanciam em contrafação daquelas que correspondem à patente concedida à autora.

O laudo pericial definitivo (fls.774/880) é conclusivo pela existência da contrafação imputada à ré (neste ápice lamento e repúdio a atitude, certamente tomada por uma das partes, de grifar com marca texto o primeiro parágrafo de fl.815), diante de a gaxeta produzida pela ré reproduzir o elemento de vedação constante da reivindicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

patente conferida à autora.

No entanto, nada obstante tal assertiva, impõe-se seja apreciada a questão da nulidade da patente, consoante autoriza o disposto no § 1º do artigo 56 da Lei de Propriedade Industrial.

Em que pese a decretação da nulidade da patente, com eficácia erga omnes, somente possa ser feita no bojo da competente ação de nulidade, proposta perante a Justiça Federal e com obrigatória intervenção do INPI (art. 57 da aludida lei), inexistente óbice ao reconhecimento incidental, com efeitos apenas inter partes, da nulidade da patente, de modo a tornar prejudicados os pedidos de obrigação de não fazer e de reparação pecuniária, já que, não se cuidando de bem industrial protegido pelo privilégio da patente (seja de invenção ou de modelo de utilidade), inexistente, peias a obliterar a produção de produto semelhante (mesmo aquele muito semelhante).

Consta do laudo pericial definitivo, precedentemente citado (fl.815), ilação categórica do Sr. Perito no sentido de que a Carta Patente PI9902290-7, de titularidade da autora, não atende ao requisito da atividade inventiva, porque “a quase totalidade das características introduzidas na geometria da junta de vedação por ela protegida resultam da união das diversas características visualizadas na gaxetas das figuras 6 e 7 da patente PI7505599, apresentada pela ré como uma anterioridade.”. Assinala, ainda, o Sr. Perito, que “Além disso, a única característica que não se encontra antecipada pelas gaxetas da PI7505599, que se refere à existência de uma primeira região de compressão inferior, é decorrência natural desta união de características acima mencionada”. Arremata o Sr. Perito consignando que “Dessa forma não se vislumbra a realização de pesquisas ou desenvolvimentos para se obter a gaxeta da PI9902290-7, tornando óbvia a sua obtenção por um técnico no assunto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Diante destas conclusões pontifico que a patente confiada à autora é deveras nula, mercê de inobservância às normas estampadas nos artigos 13 e 14 da Lei de Propriedade Industrial. Quer, pois, se repute que o produto privilegiado se cuide de invenção, ou que se trate, em verdade, de modelo de utilidade, a atividade inventiva, ou ato inventivo, é conditio sine qua non à patenteabilidade do bem industrial.

Em sendo assim, para o caso sob voga, na esteira da conclusão pinçada do laudo pericial trazido à sirga, e produzido sob o crivo do contraditório, tal inventividade não é apanágio do produto que consta da carta patente de titularidade da autora, aqui vergastada, e também na ação de nulidade em trâmite perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro.

Interessante constar, ademais, que consoante ilação tirada pelo Sr. Perito, também o produto da ré “decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”.

O repúdio do INPI, quanto ao laudo, na ação de nulidade em trâmite perante a Justiça Federal, não tem o poder de vincular este Juízo, nomeadamente porque é do interesse do instituto guerrear pela regularidade da patente por ele concedida. Entendo, aliás, que é exatamente por força da possibilidade de falibilidade do INPI, no tangível à concessão de certa patente, que o legislador inseriu a retro citada norma contida no § 1º do artigo 56 da Lei de Propriedade Industrial, autorizando a argüição de nulidade como matéria de defesa, incidentalmente em ações promovidas sob o pálio da autorização legislativa erigida no artigo 207 do mesmo diploma legal em testilha. Na mesma vereda a obtenção de patente nos EUA não obsta a aferição judicial in concreto, como sói ocorrer neste caso.

Com muito mais razão outro entendimento jurisdicional, lançado noutra processo, não serve de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

guia à resolução do processo ora sob comento.

Nessa vereda impõe-se, para o caso vertente, a revogação da decisão antecipatória dos efeitos da tutela, inclusive com determinação para que a autora devolva à ré todos os produtos apreendidos, e a improcedência, in totum, dos pedidos preambularmente deduzidos.”

Para a verificação de violação da patente, consoante requerem as apelantes, necessário que antes se decida a respeito da nulidade ou não da patente nº 99902290-7.

Segundo o bem delineado na sentença, assim como na opinião do Ministério Público, a patente não poderia ter sido registrada, visto não ser criação com caráter de atividade inventiva, porquanto a peça desenvolvida possui características inerentes a outras já produzidas anteriormente.

A posição do INPI ou a existência de patentes no exterior não vinculam a atual decisão, inexistindo, ademais, qualquer motivo para se duvidar da lisura da perícia realizada, já que o parecer do *expert* foi conclusivo nesta ação.

A gaxeta em pauta não possui todos os requisitos dos arts. 13 e 14 da lei de propriedade industrial, porquanto não configurada a atividade inventiva.

De igual forma, não se pode falar em excesso no valor estipulado a título de honorários advocatícios, pois fixados em consonância com o art. 20, § 4º do CPC.

A ação abrangeu questão essencial para as atividades das empresas litigantes, envolvendo, portanto, considerável



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

repercussão financeira. O trabalho realizado foi primoroso, num processo que exigiu muito tempo, inclusive, no acompanhamento da instrução probatória e em virtude dos desdobramentos resultantes das medidas liminares.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR