



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000215387

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0157159-17.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDREW LLC, é apelado COMBA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA..

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Rodrigo Souto Maior e Dr. Claudio Loureiro", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FRANCISCO LOUREIRO (Presidente) e CARLOS DIAS MOTTA.

São Paulo, 29 de março de 2017

HAMID BDINE

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Voto n. 16.436 - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

Ap. com revisão n. 0157159-17.2011.8.26.0100.

Comarca: São Paulo.

Apelante: ANDREW LLC.

Apelado: COMBA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Juiz: Helmer Augusto Toqueton Amaral.

Propriedade industrial. Patentes. Questionamento da validade da prova pericial. Laudo pericial que concluiu que não houve violação às patentes da autora. Capacidade técnica do perito demonstrada. Suspeição não configurada. Impugnação atécnica que não tem aptidão de desmerecer a conclusão da perícia. Recurso improvido.

A r. sentença de fs. 7.650/7.653, cujo relatório se adota, julgou improcedentes os pedidos deduzidos em inicial, sob o fundamento que não ficou demonstrada a violação às patentes de invenção de titularidade do autor.

Inconformado, o autor apelou. Sustentou que a sentença está baseada em laudo pericial repleto de vícios e que ficou demonstrada a ausência de conhecimento técnico do perito na área de propriedade industrial. Alegou que a perícia abrangeu questões que não são pertinentes aos autos e que há equívocos conceituais. Afirmou que a ausência de conhecimento básico em patentes vicia a prova pericial e que o perito deixou de examinar presencialmente o produto infrator. Acrescentou que deve ser reconhecida a parcialidade do perito e que o juiz não deve se vincular às conclusões do laudo pericial.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Recurso regularmente processado, com preparo (fs. 7.679/7.684) e contrarrazões (fs. 7.690/7.698).

É o relatório.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia entre as partes se resume ao fato de a apelada supostamente comercializar objetos com tecnologia desenvolvida e patenteada pelo apelante, de modo que a concorrência desleal teria causado danos materiais que devem ser ressarcidos.

Em razão da questão técnica envolvida na apuração se o produto comercializado pela apelada viola as patentes do apelante, foi deferida a prova pericial foi deferida pelo juízo *a quo* (fs. 4.884), sendo nomeado o perito José Kléber da Cunha Pinto.

Em consulta ao currículo disponibilizado pela Universidade de São Paulo, verifica-se que o perito nomeado possui graduação em Engenharia Elétrica e doutorado em Engenharia Eletrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, além de Pós-Doutorado na University College London e École Nationale Supérieure d'Electronique et Radioelectricité de Grenoble.

Ademais, o perito é professor na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo experiência na área de Engenharia



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Elétrica, com ênfase em Materiais e Componentes Semicondutores em frequências de micro-ondas (<https://uspdigital.usp.br/tycho/CurriculoLattesMostrar?codpes=30477>).

Nessas condições, é evidente que a formação técnica do perito nomeado é consistente e o qualifica para a realização da prova pericial. Mesmo que o apelante considere que o conhecimento do perito em propriedade industrial seja insuficiente, é certo que as informações prestadas ao juízo são suficientes para a formação do convencimento.

Como se sabe, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, conforme previsto no artigo 436 do CPC/73 e art. 479 do CPC/15. Todavia, nada o impede de tê-lo como fundamento de sua decisão, notadamente quando se trata de trabalho bem fundamentado realizado por profissional de sua confiança e equidistante das partes litigantes:

“Apesar de o juiz não estar adstrito ao disposto literalmente na perícia (artigo 436 do CPC), para que sejam afastadas as conclusões do laudo técnico é necessário que se apresentem outros elementos, seguros e coesos, a justificarem sua descaracterização, por se tratar de pronunciamento de pessoa especializada, imparcial e detentora de conhecimentos próprios, sem os quais o deslinde do feito não seria possível” (Ap. n. 0180623-41.2009.8.26.0100, rel. Des. Mendes Gomes, j. 18.6.2012).

Como já decidido por esta Câmara em julgamento



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

do AI n. 2052864-30.2013.8.26.0000, de relatoria do Des. Fortes Barbosa, em 20 de fevereiro de 2014, é inviável a realização de nova perícia, pois ela somente se justificaria com a demonstração de irregularidade formal, o que não ocorreu:

“A leitura do laudo pericial elaborado (fls.824/891) não denota qualquer invalidade, não persistindo falha formal ou material, tendo o “expert”, apesar da indisponibilidade do material apreendido (fls.824 e 849), feita uma comparação entre a documentação e os manuais dos produtos fabricados pela agravada com o teor das patentes de invenção conferidas à agravante, tudo de molde a responder os quesitos e extrair conclusões”

Do exame do referido acórdão se verifica que a apelante manifesta novamente seu inconformismo com relação a questões que já foram superadas por esta Câmara, razão pela qual se operou a preclusão.

A propósito, confira-se:

“A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 12^a ed, RT, 2012, p. 849, item n. 1 ao artigo 473 do CPC).

Como destacado em julgamento do AI n.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

2052864-30.2013.8.26.0000, não prevalece a alegação genérica de que o perito seria suspeito em razão da proximidade profissional dele com professor que atua na mesmo departamento em Universidade e que atuou em processo distinto em favor da apelada. Não houve insurgência do apelante em relação à referida decisão.

Novamente, o apelante não demonstrou, no caso, a ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas nos arts. 134 ou 135 do CPC/73 e 144 do CPC/15. Sem a demonstração de que havia interesse do perito envolvido na causa, não há como prosperar as pretensões do apelante. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL PERÍCIA SUSPEIÇÃO DO PERITO INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA PARCIALIDADE DO PERITO REJEIÇÃO RECONHECIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Não se vislumbrando qualquer das hipóteses do art. 135, c.c. o art. 138, III, do CPC, resta afastada a alegada suspeição do perito. 2. A ausência de qualquer elemento de prova que indique a parcialidade do perito, implica na rejeição da exceção de suspeição interposta.” (Agravo de Instrumento nº 0008188-65.2012.8.26.0000, rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 14.2.2012).

Também não prospera a alegação de que o desconhecimento do perito em relação a conceitos técnicos de propriedade intelectual vicia o laudo pericial apresentado ou justificam a realizam de nova perícia.

Isso porque as conclusões do perito, com base em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

sua ampla experiência técnica em engenharia elétrica, são suficientes para convencer que não houve violação das patentes indicadas pelo apelante.

Em laudo, o perito esclareceu que o *Remote Control Unit (RCU)* da apelada não é um controlador, mas um motor totalmente distinto do motor descrito e reivindicado nas patentes do apelante (fs. 5.979).

Em seguida, o perito esclareceu que não houve nenhuma apreensão de qualquer equipamento designado como Unidade de Controle Central (CCU), que é um controlador reivindicado em todas as reivindicações independentes das patentes da apelante (fs. 6.005).

Adiante o perito confirmou que todas as reivindicações independentes da apelante possuem como elemento essencial a figura do controlador remoto (fs. 6.002).

O motor descrito pela apelante nas patentes é interno e "requer diversos elementos que as antenas da Comba não têm, como sensores, chave de palheta, ímã, dentre outros" (fs. 5.980).

Ele afirma que "as antenas da apelada, por serem acionadas mecanicamente, não precisam da chave de palheta, ímãs e comutadores de limite e para controlar a posição dos comutadores e, por consequência, dos elementos radiantes, sendo estruturalmente diversas às que fazem parte do sistema



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

reivindicado pela apelante" (fs. 6.007).

Como destacado pelo i. sentenciante, enquanto o equipamento do apelante tem como diferencial uma espécie de controle externo responsável por acionar um motor interno, no equipamento da apelada o acionamento é realizado de modo manual (fs. 7.052).

Corroborando tal afirmação, o perito frisou que as antenas da apelada não contam com elemento elétrico, como motor, sendo que "o motor pode vir a ser utilizado externamente, o que não está previsto nas reivindicações independentes das patentes em questão" (fs. 6.007).

Mesmo que o perito não tenha inspecionado o material apreendido fisicamente, ele realizou a análise com base na documentação e nos manuais sobre os produtos da apelada em comparação com as patentes da apelante (fs. 5.999). O perito destacou que a documentação foi suficiente, "pois os manuais são bem descritivos" (fs. 5.999).

Acrescente-se que era ônus da apelante apresentar contraprova técnica suficiente para afastar as conclusões do laudo pericial, o que não ocorreu, uma vez que o apelante se ateu a questionar a validade formal da perícia.

Não se ignora que o perito fez menção acerca da validade do registro das patentes junto ao INPI, questão considerada impertinente por esta Câmara nestes autos, uma vez



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

que se trata de matéria questionada junto à Justiça Federal (AI n. 0265248-12.2012.8.26.0000, rel. Des. Fortes Barbosa, 29.8.2013).

Contudo, não é possível desprezar o fato de que, em primeira instância, a Justiça Federal corroborou a conclusão do perito judicial para reconhecer a nulidade das patentes de titularidade da apelante (fs. 7.104/7.116).

A sentença mencionada está fundamentada em prova pericial produzida naqueles autos que chegou à mesma conclusão do perito destes autos, de que as patentes não deveriam ter sido concedidas à apelante, por inexistência de atividade inventiva (fs. 7115/7.116).

Mesmo que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da referida decisão, é certo que tal decisão e a prova pericial produzida naqueles autos reforçam a convicção de que não houve violação às patentes da apelante.

Considerando que a prova pericial se mostrou válida e idônea, e que a impugnação atécnica de seus fundamentos não tem aptidão de desmerecer a conclusão da perícia, esta deve prevalecer.

Destarte, ausente argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, que está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de rigor a manutenção da r. sentença.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.

Hamid Bdine
Relator