

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL

Apelação Cível **2009.001.55589**
Apelante (1): **Fabio Jorge Botelho Baptista**
Apelante (2): **Companhia Siderúrgica Nacional**
Apelados: **os mesmos**
Relator: **Des. Elton M. C. Leme**

RELATÓRIO

Adota-se, na forma regimental, o relatório lançado na sentença conjunta de fls. 1378-1386.

Trata-se de medida cautelar de busca e apreensão, com pedido liminar, ajuizada por **Fábio Jorge Botelho Baptista** em face da **Companhia Siderúrgica Nacional**, sob o nº 2003.001.137953-9, objetivando a busca e apreensão de exemplares de produtos contrafeitos e o subsequente exame pericial das amostras apreendidas, a fim de constituir prova de violação de direito de patente do autor. Alegou que a medida tem como finalidade apurar a violação das patentes PI 9703496-7, de “broca aperfeiçoada de perfuração do furo de gusa de alto-forno siderúrgico”, e PI 9905187-7, de “punho descartável para haste tubular de perfuração de furo de gusa de alto-forno”, para instruir futura ação ordinária, objetivando a cessação de violação de patente, cumulada com pedido indenizatório, tendo em vista que o autor não tem acesso ao local onde está sendo praticada a infração, posto que os materiais encontram-se dentro do estabelecimento da ré. Sustentou a existência dos requisitos para a concessão da liminar, à medida que o ato ilícito está consubstanciado na



manutenção em estoque, sem sua autorização, de produtos que contém as características das invenções do autor protegidas por patente. Assim, afirmou ser necessária a diligência acompanhada de um perito para reconhecer os produtos e possibilitar a busca e apreensão. Requereu o deferimento da busca e apreensão e a produção de prova pericial a ser realizada no material apreendido.

O acórdão de fls. 813-819, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anulou a sentença de fls. 769-775, para a produção de prova oral na ação indenizatória.

A ação ordinária com preceito cominatório cumulada com indenizatória, autuada em apenso, sob o nº 2005.001.062256-0, ajuizada por **Fábio Jorge Botelho Baptista** em face da **Companhia Siderúrgica Nacional**, objetiva compelir a ré a cessar definitivamente a violação dos direitos de propriedade industrial do autor e obter indenização pela contrafação. Alegou o autor que é engenheiro mecânico há 28 anos, dedicando-se ao desenvolvimento e aprimoramento de materiais para indústria siderúrgica e que desenvolveu os produtos objeto das patentes PI 9703496-7 e PI 9905187-7.

Ressaltou o autor que até 1996 a ré utilizava barras para vazar o furo de gusa do alto-forno, o que provocava uma quantidade inaceitável de acidentes. Em junho de 1996 a ré substituiu as barras, que utilizava processo denominado *soacking bar*, por brocas mais eficientes na realização da atividade. Porém, as brocas convencionais começaram a se desgastar mais rapidamente, sendo necessária a utilização de várias brocas para que se conseguisse perfurar totalmente um furo de gusa, colocando os



operadores em uma situação de alto em risco. Assim, em 1997, o autor apresentou seu invento aos técnicos da ré, com resultados surpreendentes logo nos primeiros testes, uma vez que a broca inventiva conseguia perfurar totalmente o furo de gusa sem se desgastar ou provocar trincas e ainda exigia menor tempo. Por isso, depositou um pedido de patente junto ao INPI.

Mencionou que é titular das patentes brasileiras PI 9703496-7 e PI 9905187-7, correspondendo à “broca aperfeiçoada de perfuração do furo de gusa de alto-forno siderúrgico” e “punho descartável para haste tubular de perfuração do furo de gusa de alto-forno siderúrgico”, respectivamente, concedidas pelo INPI em 19/02/2002 e 11/05/2004, com prazos de vigência fixados até 06/06/2017 e 19/08/2019, de acordo com a Lei nº 9.279/96.

Destacou que a ré vem adquirindo brocas e punhos fabricados por empresas que não possuem a necessária e indispensável autorização do autor para tanto, utilizando estes materiais em suas atividades operacionais, violando o disposto nos arts. 41 e 42 da Lei nº 9.279/96. Ressalvou que ajuizou a medida cautelar nº 2003.001.137953-9 e nº 2004.001.044383-2 perante a 8ª Vara Empresarial, onde foi deferida a liminar para produção antecipada de provas e elaborado exame pericial na peças apreendidas no estabelecimento da ré, constando-se que os produtos utilizados pela ré são aqueles protegidos pelas patentes do autor. Mencionou que a ré ajuizou perante a justiça federal, ação de nulidade da patente PI 9703496-7, processo nº 2004.51.01.535476, cujo pedido foi julgado improcedente, tendo o INPI confirmado a validade da mesma.



Salientou que a ré adquiriu até o ano de 2000 brocas da Indelbrom, única empresa licenciada pelo autor para produzi-las, e disponibilizou os desenhos para outras empresas, passando a adotar os desenhos extraídos do produto patenteado em suas licitações, possibilitando sua aquisição de outras empresas não autorizadas, causando prejuízo ao autor. Requereu a condenação da ré que (1) se abstenha de adquirir brocas e punhos de alto-forno protegido pelas patentes concedidas ao autor; (2) ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos em razão da infração das patentes do autor, em *quantum* a ser apurado por meio de perícia, segundo os critérios estabelecidos nos arts. 208, 209 e 210 da Lei nº 9.279/96; (3) ao pagamento de danos morais em montante a ser fixado pelo juízo; e 4) por fim, ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A decisão de fls. 501-504 deferiu a liminar, determinando que a empresa ré abstenha-se de adquirir brocas e punhos de alto-forno protegidos pelas patentes descritas na inicial junto a empresas que não sejam autorizadas pelo autor, num prazo de três meses, sob pena de multa diária no valor de R\$ 50.000,00, no caso de descumprimento da decisão.

Consta o acórdão a fls. 887-893, anulando a sentença de fls. 774-786, por cerceamento de defesa, entendendo necessária a produção de prova oral nos autos da ação indenizatória.

A sentença de fls. 1378-1386 julgou procedente o pedido formulado na medida cautelar inominada para homologar o laudo pericial de fls. 317-418, condenando a parte ré ao pagamento das despesas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor



atribuído à causa. Julgou procedente o pedido formulado na ação principal, para tornar definitiva a tutela deferida a fls. 501-504 e condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por dano material, conforme previsto no artigo 208 da Lei nº 9.279/96, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. Diante da sucumbência de maior parte do pedido, condenou a empresa ré, ainda, no pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Acórdãos do STJ e do STF a fls. 1390-1392 e 1393-1398, respectivamente, negando seguimento aos agravos de instrumentos interpostos pela ré.

A decisão do juízo de primeiro grau de fls. 1447-1448 acolheu os embargos de declaração opostos pelo autor a fls. 1399-1404, passando o dispositivo da sentença a ostentar a seguinte redação: “Diante da sucumbência de maior parte do pedido, condeno a empresa ré, ainda, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação que será apurada em sede de liquidação de sentença, na forma do art. 20, § 3º, do CPC”.

Foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela ré a fls. 1405-1411, por inexistir vícios a sanar.

Apelou o autor a fls. 1452-1463, alegando que o dano moral é inerente à própria ocorrência do fato danoso, ou seja, a violação das patentes do autor pela ré. Sustentou que sofreu abalo psíquico, pois a conduta da ré causou-lhe dificuldades financeiras, levando-o a sofrer de



depressão. Postulou a reforma da sentença a fim de condenar a ré ao pagamento de danos morais.

Recorreu a ré a fls. 1466-1503, alegando que as patentes foram desenvolvidas por iniciativa e com materiais, dados, equipamentos e instalações da companhia siderúrgica ré. Destacou que seus argumentos encontram fundamento no parecer do Professor Denis Borges Barbosa. Ressaltou que (1) ficou comprovado que o autor atuou como prestador de serviço da ré, contratado para aprimorar a broca e punho já existentes, tendo utilizado os materiais, dados e instalações da ré, o que garante à companhia ré a titularidade, ou, no mínimo, a cotitularidade das patentes, questão que enseja a nulidade da patente e pode ser arguida a qualquer tempo; (2) a atitude do autor violou a boa-fé objetiva que deve reger os contratos, devendo ser aplicadas à espécie as teorias da *supressio*, *surrectio* e *venire contra factum proprium*; (3) não há obrigação de indenizar o usuário, inclusive porque houve consentimento tácito do autor quanto ao uso dos produtos fabricados pela DMV, o que afasta o dever de indenizar da ré, nos termos da Lei de Propriedade Industrial; (4) o laudo em se baseou a decisão é nulo, vez que viola o princípio da indelegabilidade; (5) inexistiram danos; (6) a condenação da ré ao pagamento de indenização implica em *bis in idem*, à medida que o autor ajuizou ação indenizatória idêntica em face da empresa DMV, que fornecia os produtos à ré, assim como a empresa Ildebrom, licenciada pelo, tendo sido o pedido na referida ação julgado procedente em dezembro de 2007. Requereu a declaração incidental de nulidade da patente do autor, posto que a qualidade de titular ou, ao menos, de cotitular da CSN foi omitida pelo autor ao INPI e, assim, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Postulou subsidiariamente: (1) o reconhecimento da violação do princípio da boa-fé



objetiva pelo autor, afastando-se o dever da ré de indenizar; (2) reconhecer que não há obrigação de indenizar da ré, pois o direito de impedir o uso não equivale à caracterização de ato ilícito, bem como, porque houve consentimento tácito do autor, o que configura exceção ao dever de indenizar, nos termos do art. 42 da Lei de Propriedade Industrial; ou, caso assim não se entenda, restringir o dever de indenizar ao período posterior à notificação.

Acolheu o juízo de primeiro grau (fls. 1517) os embargos de declaração opostos pelo autor a fls. 1513-1515, entendendo assistir razão ao autor, na medida em que a sentença confirmou os efeitos da tutela antecipada. Assim, nos termos do inciso VII, do art. 520, do CPC, determinou que a decisão de fls. 1511 passa a ter a seguinte redação: “Recebo o recurso(s) no efeito devolutivo. Ao(s) apelado(s) para contrarrazões no prazo legal (art. 508 do CPC).”

Constam contrarrazões da ré a fls. 1519-1536, pugnando pelo desprovimento do recurso do autor.

Contrarrazões do autor a fls. 1540-1570, postulando o desprovimento do apelo da ré.

É o relatório. À douta revisão.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2009.

Des. Elton M. C. Leme

Relator



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL

Apelação Cível **2009.001.55589**

Apelante (1): **Fabio Jorge Botelho Baptista**

Apelante (2): **Companhia Siderúrgica Nacional**

Apelados: **os mesmos**

Relator: **Des. Elton M. C. Leme**

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. MEDIDA CAUTELAR E AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA CONJUNTA. BUSCA E APREENSÃO DE MATERIAIS PROTEGIDOS POR PATENTE. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DE PATENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TITULARIDADE OU COTITULARIDADE DA COMPANHIA. VIOLAÇÃO DE PATENTE. COMPROVAÇÃO. ARTS. 42 E 184, I DA LEI Nº 9.279/96. INFRINGÊNCIA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 1. Rejeita-se a alegada nulidade do laudo pericial, à medida que a conclusão a que chegou o perito do juízo não extrapolou os objetivos da perícia e os limites dos quesitos formulados pelas partes, não violando o princípio da indelegabilidade das funções judicantes, posto que os esclarecimentos solicitados pelas partes foram devidamente atendidos e o parecer técnico reúne informações plenamente compatíveis com a atividade pericial. 2. Declaração incidental de nulidade das patentes do autor que também se rejeita, uma vez que não foi comprovada a alegada



titularidade ou cotitularidade da companhia ré na criação e no desenvolvimento dos inventos patenteados pelo autor. 3. A simples realização de testes para fins de demonstração nas dependências da companhia siderúrgica durante processo licitatório não é suficiente para caracterizar a titularidade ou mesmo a cotitularidade dos produtos patenteados, não constando nos autos nenhum documento ou elemento hábil a demonstrar que a ré forneceu ao autor dados, materiais e pessoal para fins de criação e desenvolvimento dos inventos. 4. Matéria atinente à novidade e à atividade inventiva já decidida pela Justiça Federal, julgando improcedente o pedido de nulidade das patentes. 5. Ausência de violação à boa-fé objetiva pelo autor, afastados os elementos caracterizadores dos institutos da *surrectio* e *supressio*, não se configurando na hipótese a aplicação da teoria dos atos próprios. 6. Uma vez reconhecida a violação ao direito de patente do autor, à medida que a ré adquiriu de empresa não licenciada pelo detentor do direito de patente os produtos protegidos, impõe-se a obrigação da ré de indenizar os danos causados, nos termos do art. 44 da Lei de Propriedade Industrial, bem como arts. 186 e 927 do Código Civil/02. 7. Danos materiais comprovados, a serem apurados em liquidação de sentença. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 8. Danos morais não configurados, não se vislumbrando ofensa à honra subjetiva do autor, diante das circunstâncias fáticas. 9. Desprovimento dos recursos.



ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº **2009.001.55589**, originários da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, julgada na sessão de 13/01/2010, figurando como apelante (1) **Fabio Jorge Botelho Baptista**, apelante (2) **Companhia Siderúrgica Nacional** e apelados **os mesmos**.

ACORDAM os Desembargadores da Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, **por unanimidade de votos**, em **negar provimento aos recursos**, nos termos do voto do relator.

ACÓRDÃO apresentado da data da sessão.

VOTO

Inicialmente, importa notar que não há razões plausíveis, até mesmo por economia processual, para o desentranhamento do documento de fls. 2583-2677. O parecer do douto professor tem apenas a função de fornecer elementos de doutrina aplicados aos fatos apurados nos autos e não traz novidades, a ponto de alterar as peculiaridades probatórias dos autos. O desentranhamento pretendido é, portanto inócuo.

Com efeito, trata-se de sentença conjunta, em feito cautelar de busca e apreensão e em ação indenizatória, que impõe a análise também conjunta dos processos, conforme adiante efetivado.



Com relação ao recurso da ré, no tocante à medida cautelar (processo nº 2003.001.137953-9), não pode ser acolhida a alegada nulidade do laudo pericial, ao argumento de violação do princípio da indelegabilidade da função judicante. Isto porque as conclusões apresentadas pelo perito do juízo não extrapolaram os objetivos da perícia e os limites dos quesitos formulados pelas partes, não violando o referido princípio.

Além disso, os esclarecimentos solicitados pelas partes foram devidamente atendidos e o parecer técnico reúne informações e metodologia plenamente compatíveis com a atividade pericial. Houve análise detalhada dos materiais periciados, concluindo o perito do juízo a fls. 338 que a broca e o punho apreendidos na sede fabril da empresa demandada e periciados correspondem às patentes PI 9703496-7 e PI 99005187-7.

Ressalte-se que a produção de provas deve observar critérios voltados ao livre convencimento do juízo, conforme a inteligência do artigo 130 do CPC, razão pela qual o julgador extraírá desses elementos sua convicção, fundamentando e motivando sua decisão. Além disso, no caso dos autos, para decidir a demanda, o juízo de primeiro grau baseou-se no conjunto probatório dos autos e não apenas no laudo pericial.

Quanto à ação indenizatória (processo nº 2005.001.062256-0), destaca-se que o acórdão de fls. 887-893 acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e declarou a nulidade do processo, a partir da sentença, de modo a possibilitar a produção da prova oral requerida pela empresa ré, o que foi regularmente realizado nos autos.



Observa-se que o INPI concedeu ao autor a patente PI 9703496-7 por meio da carta a fls. 33, expedida em 19/02/2002, sob o título “*broca aperfeiçoada de perfuração de furo de gusa de alto-forno siderúrgico*”, com validade de 20 anos, a contar de 06/06/1997 e a patente PI 9905187-7, expedida em 11/05/2004, sob o título “*punho descartável para haste tubular de perfuração do furo de gusa de alto-forno siderúrgico*”, com validade de 20 anos, a contar de 19/08/1999 (fls. 50).

Com relação à questão prejudicial de declaração incidental de nulidade das patentes do autor, com base no art. 56, § 1º, da Lei nº 9.279/96, ao argumento de que a qualidade da CSN de titular ou, ao menos, de cotitular das patentes foi omitida pelo autor perante o INPI, a mesma não merece prosperar.

As provas produzidas nos autos não demonstram a alegada titularidade ou mesmo eventual cotitularidade. Com efeito, os documentos de fls. 666-686 demonstram que a ré, a partir de 1997, passou a adquirir e utilizar as brocas fornecidas por empresa licenciada do autor, conforme descrição e código de referência da Indelbrom, e não mais as brocas conforme o desenho NSC C210414 ou de acordo com qualquer outra especificação.

Por sua vez, os desenhos de fls. 700-701 são diferentes daqueles patenteados pelo autor (fls. 46-47 e 62-66). O desenho fornecido à ré pela empresa japonesa em 1973, de uma broca roscada com insertos de corte soldados com uma liga de ferro, carbono e silício, é distinto do



desenho do produto patenteado pelo autor, conforme se observa a fls. 1545.

Os documentos de fls. 217-247 indicam que a ré convocou vários fornecedores de brocas para uma reunião, onde foi feita uma explanação a respeito de um contrato de fornecimento de hastes montadas que seriam compostas de broca, tubo e punho soldados, fazendo observações com relação aos materiais a serem fornecidos. No entanto, não consta nenhum comentário, orientação, instrução ou requisição no sentido de que os concorrentes propusessem brocas com metal duro e/ou punhos descartáveis com toda a haste após o vazamento do furo de gusa, como aqueles desenvolvidos pelo autor.

Conforme se extrai dos documentos de fls. 674-680, o autor, por meio da empresa Ildelbrom, apresentou seus produtos à ré como alternativa aos itens por ela indicados quando da convocação dos fornecedores. O autor apresentou ainda à ré a alternativa da broca que desenvolveu, com insertos de metal duro, assim descritas: *“Corpo de broca – Broca em aço SAE 4840 tratada termicamente, com pastilhas de Widia soldadas ao corpo da broca com solda especial (resistente a uma temperatura de até 1.000° C)”*.

Os documentos de fls. 666-672 demonstram que a ré promoveu a revisão 8, efetuando alterações no desenho C2 10414 (fls. 671), conforme descrito a fls. 655, retirando a figura da broca usada até então com navalhas revestidas com solda dura; riscando a nota 1, anulando a especificação da broca com solda dura usada até então; acrescentando figura, com dimensões e detalhes construtivos da broca



inventiva com insertos de metal duro nas suas navalhas cortantes; acrescentando a nota 3 – Aço SAE 4340 normalizado, com arestas cortantes de metal duro, que são as características da broca desenvolvida pelo autor; acrescentando o detalhe da haste roscada, conforme proposta do autor; e, por fim, acrescentando as notas 2 e 4 referentes à haste roscada.

Como esclarece o autor a fls. 655, solda dura e metal duro são materiais completamente diferentes: *“a solda dura é uma liga de alta dureza, usada como revestimento resistente ao desgaste e aplicada através de soldagem. No caso a liga indicada no desenho (fls. 671) é conforme norma DIN 8555 grau E 10-60. Metal duro – liga sintetizada de carboneto de tungstênio com cobalto (WC + Co), popularmente conhecida como Widia”*.

Por outro lado, a fls. 1351-1352 consta o depoimento pessoal do autor que afirmou *“que há aproximadamente 30 anos exerce a profissão de engenheiro mecânico; que jamais trabalhou com vínculo para a empresa ré; que até 1989 o depoente tinha uma empresa que fabricava equipamentos para alto-fornos, sendo que vendia tais equipamentos para a empresa ré; que até 1989 o depoente, através de sua empresa vendia equipamentos para empresa ré; que após 1989 o depoente prestava serviços de assessoria técnica para as empresas que vendiam equipamentos para a empresa ré; que não trabalhou diretamente na prestação de serviços para a empresa ré; que antes de 1997 o depoente esclarece que já existiam outros tipos de broca para furo de alto-forno; que, no entendimento do depoente, tais brocas não eram eficientes; que o depoente criou uma broca eficiente; que, no entendimento do depoente, as*



outras brocas não eram eficientes porque demoravam, em média, 40 minutos para perfurar os alto-fornos, enquanto que sua broca inventiva demorava, em média, 4 minutos; (...) que o declarante licenciou a sua patente somente à empresa denominada Ildebrom do Brasil para que fabricasse a broca inventiva; que determinada empresa reproduziu a invenção do autor e passou a vender para a empresa ré; que o autor não sabe informar o equipamento atualmente utilizado pela empresa ré; que sua patente foi reconhecida no Juízo Federal; que os materiais utilizados para fabricação das brocas são diferentes, bem como, pequenos detalhes que fazem a diferença quando utilizados”. Declarou ainda que: “realizou testes quanto ao material inventivo na Companhia Siderúrgica de Tubarão e na Açominas, atual Gerdau-Açominas; que em janeiro de 1997 o depoente esclarece que foram, sim, realizados testes do material inventivo na empresa ré; que jamais houve um estudo conjunto com a equipe técnica da parte ré sobre o equipamento inventivo; que testou o material na empresa ré para que o mesmo fosse adquirido através de um procedimento licitatório; que por mais de três anos forneceu o equipamento exclusivamente para a empresa ré; que nesse período chegou a frequentar de uma a duas vezes por semana, as dependências da empresa ré; que após a busca e apreensão proposta a empresa ré passou a adquirir o equipamento de outra empresa que copiou a patente do declarante; que o depoente sempre ia às dependências da empresa ré para tratar de assuntos ligados à broca, ao desenvolvimento, à implantação e outros diversos, como por exemplo, de válvulas; que sem o alto-forno é impossível verificar a eficiência do material inventivo; que juntamente com o depoente não havia outros fornecedores quando do desenvolvimento do equipamento; que a primeira empresa a adquirir o



equipamento do autor foi a parte ré; que o depoente teve por base outros desenhos de brocas até chegar à sua criação.”

Parece inequívoco que a pretensão à patente surge efetivamente do ato de criação. Uma vez obtida a nova solução técnica para uma questão de caráter industrial, nasce o direito de postular a patente, direito este assegurado ao autor da invenção e não a qualquer outro pretendente.

O autor, em seu depoimento de fls. 1351-1352, reconhece que utilizou as dependências da companhia ré, mas com o objetivo de realizar teste e demonstrar os produtos durante o processo licitatório e não para fins de criação ou desenvolvimento dos produtos.

Entretanto, a simples realização de testes para fins de demonstração nas dependências da companhia siderúrgica durante processo licitatório não é suficiente para caracterizar a titularidade ou mesmo a cotitularidade dos produtos patenteados, não constando nos autos nenhum documento ou elemento hábil a demonstrar que a ré forneceu ao autor dados, materiais e pessoal para fins de criação e desenvolvimento dos inventos.

Ressalte-se que o engenheiro funcionário da empresa ré e coordenador dos estudos de desenvolvimento de produtos da companhia, afirmou no seu depoimento de fls. 1315-1316 não saber o material utilizado nas ferramentas em questão e desconhecer detalhes sobre a solda, a denotar que não houve participação direta e efetiva da empresa ré na criação e desenvolvimento dos inventos do autor, como esta alega, o que



afasta a aplicação do disposto nos artigos 88, 90 a 92 da Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial. Mencionou ainda o engenheiro: *“que a tecnologia de pastilha de metal duro já era utilizada desde a década de 1970, não sabendo o depoente sobre o uso da tecnologia de solda de cobre; que a pastilha de metal duro consta do projeto desenvolvido pela CSN; que não participa da parte comercial, mas com certeza a contratação não é apenas verbal, devendo ser exibidos desenhos e projetos; que são apostos carimbos e assinaturas nos desenhos alterados por melhoria; que não é especialista em solda, não sendo de seu conhecimento a forma de produção das ferramentas utilizadas”*.

Ademais, o autor também realizou pesquisas e testes fora das dependências da companhia ré, conforme mencionado no seu depoimento, o que não foi impugnado pela ré, inexistindo nos autos prova em contrário.

Desse modo, a ré não demonstrou sua participação direta ou indireta na criação, desenvolvimento ou aprimoramento dos produtos patenteados pelo autor, o que afasta o reconhecimento de sua alegada titularidade ou cotitularidade dos inventos. Em consequência, não há a sustentada nulidade das patentes concedidas ao autor.

Importa enfatizar que o perito afirmou no laudo pericial a fls. 319 dos autos da busca e apreensão, que *“Da inspeção realizada em 30/08/04 na sede da requerida em Volta Redonda, ficou evidenciada a função de cada uma destas ferramentas patenteadas, como segue: 2.11 – Broca Aperfeiçoada de Perfuração do Furo de Gusa de Alto Forno, constituída por corpo cilíndrico em vários diâmetros, em aço SAE 4340 e*



detalhes de desenho exclusivo, a fls. 30 e 31 no qual, em uma extremidade, se solda à haste também tubular, de mesmo diâmetro da broca e na outra extremidade final, se soldam as pastilhas de metal duro, pelo processo de indução com cobre ou qualquer liga onde predomina o cobre, constituindo as navalhas de corte da coroa da broca, em cavidades reentrantes (...) 2.1.4 – Punho Descartável para Haste Tubular de Perfuração do Furo de Gusa de Alto Forno, constituído por uma ferramenta adicional, também patenteada, devidamente montada entre o mandril e a haste tubular, confeccionada em aço-carbono laminado e tratado termicamente (cementação e têmpera), sem poder ser reutilizado, inclusive permitindo sua refrigeração pelo orifício do conjunto máquina-mandril-punho-haste-broca e também limpar os resíduos de massa refratária durante a perfuração do furo de gusa. Com objetivo único de conseguir a corrida do gusa ainda líquido (...)

Ademais, a questão da novidade dos inventos foi discutida e julgada nas ações de nulidade de patente movidas perante a Justiça Federal pela CSN em face do ora autor (processo nº 2004.51.01.535347-6) e pela empresa DMV Brasil Equipamentos Indústria e Comércio (processo nº 2004.51.01.513998-3).

A fls. 1038 consta a conclusão do laudo pericial elaborado nos processos acima referenciados, concluindo o perito nomeado na Justiça Federal “*que o objeto da patente em questão satisfaz os três princípios básicos para viabilizar uma patente de privilégio de invenção, a qual é fundamentada por uma nova solução, resultante de criação humana, para um problema técnico específico, não vendo motivos plausíveis para a nulidade da patente PI 9703496-7*”.



As referidas ações que tramitaram perante a Justiça Federal, baseadas no art. 46 da Lei de Propriedade Industrial e sob o argumento de não existir novidade e atividade inventiva no objeto dos privilégios de invenção, foram julgadas improcedentes, sendo negado provimento à respectiva apelação pelo Tribunal Federal Regional, conforme cópia do acórdão a fls. 1156-1184.

A fls. 1363 consta informação processual com relação à ação indenizatória ajuizada por Fabio Botelho, condenando a empresa DMV Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais e morais por violação de patente.

Não restam dúvidas de que o autor é detentor exclusivo das patentes em questão, direito assegurado no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, permitindo a Lei nº 9.279/96, nos arts. 41 e 42, que o detentor do direito impeça que terceiros façam uso desautorizado dos produtos objetos das patentes.

Por outro lado, a violação das patentes ficou demonstrada no laudo pericial de fls. 317-414. Na resposta aos quesitos do autor, a fls. 329-330, e da ré, a fls. 332, o perito afirma que os produtos apreendidos possuem todas as características definidas nas reivindicações das patentes PI 9703496-7, consistentes em corpo de broca cilíndrico-tubular, que possibilita soldar-se à referida broca a uma haste, formada em peça única com uma coroa de pastilhas, pastilha esta que consiste em chanfro para solda de onde se projetam três suportes equidistantemente espaçados para navalhas de corte, que estas navalhas de corte são compostas de pastilhas



de metal duro soldados por indução com cobre aos referidos suportes, que os suportes são equidistantemente espaçados para navalhas de corte sendo separadas entre si através de cavidades reentrantes.

Conclui o perito a fls. 338 que *“as reivindicações das patentes PI 9703496-7 e PI 99005187-7, referentes, respectivamente à broca e punho, são evidenciadas nos produtos apreendidos na sede fabril da empresa demandada (CSN) em Volta Redonda/RJ em 30/08/2004 (...) Patente PI 9703496-7 – broca aperfeiçoada (50) de perfuração do furo de gusa de alto-forno siderúrgico, caracterizada pelo fato de compreender um corpo de broca cilíndrico tubular (52), que possibilita soldar-se a referida broca (50) à haste tubular, formado em peça única com uma coroa de pastilhas (54), consistindo de um chanfro para solda (56) de onde se projetam três suportes (58) equidistantemente espaçados para navalhas de corte (60), compostas de pastilhas de metal duro (62), soldados por indução com cobre (64) aos referidos suportes (58), ou qualquer liga onde predomine o cobre, referidos suportes (58) equidistantemente espaçados para navalhas de corte (60) sendo separados entre si através de cavidades reentrantes. Broca aperfeiçoada (70) de perfuração do furo de gusa de alto-forno siderúrgico, caracterizada pelo fato de compreender um corpo de broca cilíndrico (72), formado em peça única com uma coroa de pastilha (74), consistindo um suporte (78) para navalha de corte (80) composta de pastilha de metal duro (82), soldada por indução com cobre ou qualquer liga onde predomine o cobre ao referido suporte. Patente PI 9905187-7- 1. Punho descartável tubular (50) para haste tubular (70) de perfuração do furo de gusa de alto-forno siderúrgico, caracterizado pelo fato de compreender um corpo de punho (52) cilíndrico tubular (70), formado em peça única*



com duas orelhas cilíndricas (54) unidas ao corpo do punho (52) através de solda (56) equidistantemente espaçadas, para adaptação do mandril (80) da máquina de furar forno, totalmente confeccionado em aço laminado e/ou trefilado. 2. Punho descartável (90) para haste tubular (70) de perfuração do furo de gusa de alto-forno siderúrgico, caracterizada pelo fato de compreender um corpo de punho (92) cilíndrico tubular, que possibilita montar-se e soldar-se o referido punho (90) à haste tubular (70) formado em peça única e maciça com duas orelhas (94) equidistantemente espaçadas, para adaptação do mandril (80) de máquina de furar forno totalmente confeccionado em aço fundido ou microfundido”. Reivindicações estas descritas a fls. 28-29 e 45, respectivamente, dos autos em apenso, no procedimento de carta patente movido junto ao INPI.

Na resposta ao quesito 14 formulado a fls. 332, em que o autor solicita ao perito a identificação do fabricante dos produtos apreendidos, este afirmou: *“a) da broca, sob patente PI 97034967 é fabricada pela empresa DMV Brasil Indústria e Comércio Ltda (Anexo nº 03). b) do punho, sob patente PI 9905187-7, idem, idem. (Ver Anexo nº 03).”*

Assim, constata-se a utilização dos produtos patenteados para fins econômicos sem autorização do autor dos inventos, implicando em violação de patente, impondo-se a obrigação de indenizar os danos causados, nos termos do art. 44 da Lei de Propriedade Industrial.

As circunstâncias fáticas, bem como o conjunto probatório produzido nos autos, não justificam a invocação pela ré das figuras da



supressio, surrectio e venire contra factum proprium. Não se vislumbra nos autos a alegada violação à boa-fé objetiva, ao argumento de inércia do autor por continuar a vender à ré seus produtos juntamente com outros fornecedores mesmo após o ajuizamento da medida cautelar de busca e apreensão, quedando-se silente sobre a situação litigiosa.

A simples tolerância do autor em relação à conduta da ré, enquanto aguardava pronunciamento judicial, não significa concordância com a prática adotada pela ré, não caracterizando um desequilíbrio, pelo decurso do tempo, entre o benefício auferido pelo credor e o prejuízo do devedor, elementos essenciais a configurar o instituto da *supressio*.

Muito menos restou demonstrado o instituto da *surrectio* em que a atitude de uma das partes gera na outra a expectativa de direito ou faculdade não pactuada, ampliando os termos do ajuste, a partir da cristalização de uma situação de repetida violação contratual ou legal, de modo que se presuma uma nova conformação jurídica, dadas as circunstâncias objetivas. Não restou demonstrado o momento exato em que o autor ficou ciente da utilização pela ré de produto fornecido por empresa não licenciada. Desse modo, não pode alegar expectativa de conformação do autor com a situação aqui combatida.

Nesse contexto, não há como se falar em *venire contra factum proprium*, posto que não se evidencia a aquiescência inequívoca do autor com relação à conduta da ré em adquirir de terceiros não licenciados os produtos por ele devidamente patenteados, não se caracterizando, na hipótese em exame, o exercício de uma posição jurídica em contradição



com o comportamento assumido anteriormente pelo autor. Logo, não se aplica à hipótese dos autos a teoria dos atos próprios.

Assim, o fato de permitir a continuidade da transação da empresa licenciada pelo autor com a companhia ré até o ano de 2004, não configura má-fé objetiva do detentor das patentes, inexistindo quebra da lealdade e confiança inerentes aos contratos. Ademais, a carta patente referente à broca foi fornecida no ano de 2002 e a referente ao punho com haste somente no ano de 2004 e a demanda indenizatória foi ajuizada em 2005, o que afasta a alegada violação da boa-fé objetiva pelo autor.

Os danos materiais ficaram comprovados nos autos, à medida que os documentos acostados demonstram os benefícios auferidos pela ré com a utilização do material objeto de titularidade de patente pelo autor nas suas atividades operacionais, ficando amplamente evidenciado que os novos produtos promoviam a redução dos custos de produção, bem como pelo fato de que a quantidade de pedido anual da CSN perante a empresa licenciada foi sendo reduzida, até ser encerrada, conforme demonstram os documentos de fls. 490-499, ocasionando, por consequência lógica, a redução de seus lucros.

Cabe ressaltar as vantagens das invenções patenteadas de broca/punho descritas pelo perito do juízo a fls. 320, a saber: *“Em relação à técnica anteriormente utilizada: Broca (patente PI 9703496-7), com desenho a fls. 30-31. a.1) permite a perfuração do furo de gusa continuamente, até alcançar o gusa líquido do cadinho, em tempo menor, aumentando sua produtividade, bem como evitando o arrombamento do furo; a.2) baixo preço do conjunto em lide, de US\$ 90,00 (noventa*



dólares) em comparação com o custo do conjunto haste, broca importada, também com três navalhas de aço especial soldadas de US\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos dólares), mesmo com reaproveitamento de 2 a 8 vezes (Foto nº 09); a.3) alto desempenho do tipo “solda por indução eletrolítica de cobre ou qualquer liga onde predomina o cobre” com resistência a altas temperaturas, durante o furo, de aproximadamente 1000° C, par os três suportes equidistantes, também de metal duro (...) a.4) idem idem para uma segunda espécie de broca de perfuração do furo de gusa, porém com uma só navalha de corte, com as mesmas características técnicas do item a.3 (figuras nº 4,5,6,7, de fls. 31); a.5) utilização de equipe com menor índice de especialização e treinamento, devido a maior precisão do furo e refrigeração do conjunto punho-haste-broca, permitindo inclusive maior segurança dos técnicos em operação, diminuindo sua rotatividade, devido ao menor índice de acidentes no trabalho; a.6) menor tempo por perfuração com este tipo de broca de cerca de três minutos contra dez minutos no processo tradicional, anterior a esta patente. B) Punho (Patente PI 9905187-7) (...) b.1) pelo fato de poder ser fabricado em aço carbono de baixa liga, ao invés de aço liga laminado, fundido ou forjado, com tratamento térmico de cementação e têmpera, este novo punho tem custo bem menor e por isto, é descartável, após sua única utilização; b.2) deste modo não é necessário retirar toda a solda original e proceder outra soldagem do punho na nova haste que seria utilizada, processo este que seria bastante demorado e caro para as usinas; b.3) desnecessidade de remover da sala de corridas de aço o conjunto de aço já usado de broca, haste tubular e punho para retirar as soldas e promover nova soldagem de nova broca e novo punho; b.4) este punho descartável de aço carbono laminado e/ou trefilado, permite uma perda mínima de líquido

refrigerante (...)”, o que demonstra, portanto, a redução nos custos operacionais da companhia ré.

Observa-se que a indenização por danos materiais no caso vertente não configura o alegado *bis in idem* quando comparado ao objeto da ação ajuizada pelo autor em face da DMV Brasil. A pretensão indenizatória deduzida naquele processo enfocou a empresa que produziu e vendeu à ré os produtos patenteados sem a devida autorização ou licença do autor. Ao contrário, aqui se discute a compra e utilização de tais produtos sem a devida autorização ou licença. Tratam-se, pois, de condutas distintas, com reflexos pecuniários igualmente distintos.

O art. 208 da Lei de Propriedade Industrial dispõe que “*a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não houvesse ocorrido*”. Esse é o critério que deverá informar a apuração dos lucros cessantes no caso presente, observando-se o disposto no art. 475-C do CPC.

Nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Propriedade industrial. Reconhecimento da contrafação. Indenização por perdas e danos. Precedentes da Corte.

1. Já assentou a Corte, nas Turmas que compõem a Seção de Direito Privado, que o reconhecimento da contrafação dá ensejo à indenização por perdas e danos, apurada em liquidação de sentença. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 646911 / SP RECURSO ESPECIAL



2004/0027154-0 - Relator(a) Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO (1108) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 02/06/2005 - Data da Publicação/Fonte DJ 22/08/2005 p. 266).

Por fim, não merece acolhida o recurso do autor, que postula danos morais não reconhecidos na sentença. Não obstante a contrafação comprovada nos autos, restou evidenciada a existência de estreita relação comercial entre as partes litigantes e também de participação da ré nos testes dos inventos, que franqueou a utilização pelo autor de suas instalações industriais. Esse próximo relacionamento comercial e as demais peculiaridades do caso concreto debilitam a alegada ofensa à honra subjetiva do autor, conforme muito bem patenteado na douta sentença.

Essa parece ser a solução mais adequada à realidade fática do caso em análise, sendo que a reparação material é suficiente para se estabelecer uma resposta razoável e proporcional ao ato de contrafação objeto da demanda.

Pelo exposto, voto no sentido de **negar provimento aos recursos**, mantendo na íntegra a douta sentença recorrida.

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2010.

Des. Elton M. C. Leme

Relator

