



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Registro: 2012.0000219779

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0121612-95.2006.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é apelante GUILLERMO LUIS PALMER sendo apelado PINTON E SIQUEIRA LTDA E P P.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAMES SIANO (Presidente) e J.L. MÔNACO DA SILVA.

São Paulo, 16 de maio de 2012.

Erickson Gavazza Marques
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO COM REVISÃO – n° 0121612-95.2006.8.26.0000

Comarca : BIRIGUI – 4ª VARA JUDICIAL

Juiz : ADILSON ARAKI RIBEIRO

Ação : OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER n° 748/2005

Apelante : GUILLERMO LUIS PALMER

Apelada : PINTON E SIQUEIRA LTDA EPP.

VOTO N.º 7737

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PROVA PERICIAL PROCEDIDA DE ACORDO COM TODOS OS PADRÕES LEGAIS – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA QUE SE MOSTRAVA DESNECESSÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA - PATENTE DE PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DE ETIQUETAS, CHAVEIROS E ASSEMELHADOS EM GERAL, COM RELEVO – PROCEDIMENTO UTILIZADO PELA RÉ SIMILAR AO PATENTEADO – DIFERENÇAS APONTADAS NO LAUDO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE AFASTAR O PRIVILÉGIO CONCEDIDO AO AUTOR - VIOLAÇÃO DA PATENTE CONFIGURADA - TRANSCURSO DO PRAZO CONCEDIDO PARA O USO EXCLUSIVO – PERDA DO OBJETO, SOB TAL ASPECTO – VALOR INDENIZATÓRIO QUE DEVERÁ SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos.

Trata-se de ação de procedimento ordinário, ajuizada por Guillermo Luis Palmer contra Pinton e Siqueira Ltda EPP, que a respeitável sentença de fls. 215/220, cujo relatório fica fazendo parte integrante do presente, julgou improcedente, condenando o autor no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atribuído à causa.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apela o autor sustentando, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial, por falta de especialização do *expert* já que o mesmo é engenheiro civil e a perícia deveria ter sido realizada por um engenheiro químico, além do que houve cerceamento de defesa, pois o Juiz *a quo* não se manifestou quanto aos seus pedidos de esclarecimentos pelo perito ou de realização de nova perícia. No mérito, alega, em síntese, que a recorrida não possui autorização legal para utilizar o processo por ele patenteado. Argumenta que patenteou o processo para fabricação de etiquetas, chaveiros e assemelhados em relevo de duas ou mais cores, sendo que as diferenças apontadas pelo perito na manipulação de instrumentos e nos maquinários não alteram a utilização do processo patenteado. Afirma que para que haja a infração basta que tenha sido usurpada a idéia de invenção e que qualquer modificação introduzida na forma, nas dimensões ou nas proporções do objeto, bem como a substituição da matéria não excluem a contrafação. Pugna, ao final, pela anulação da sentença. Ou, alternativamente, a procedência da ação.

O recurso foi preparado, recebido e respondido.

É o relatório.

Em primeiro lugar, não merece guarida a pretensão



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

do recorrente no sentido de ser realizada nova perícia. Embora o Juiz *a quo* não tenha proferido qualquer decisão sobre tal pedido ou mesmo acerca dos esclarecimentos solicitados, com a prolação da sentença, subentende-se que a perícia realizada foi suficiente para a formação de seu convencimento. A realização de nova perícia somente se justifica quando aquela já efetuada revelar-se imprestável aos fins a que se destina, constatando-se a existência de erros, contradições, incertezas, omissões ou obscuridades, sendo que o trabalho constante dos autos esclarece suficientemente a questão posta em juízo, conforme se demonstrará adiante.

Rejeitada, pois, a preliminar, no mérito, o objeto da demanda está na insurgência apontada pelo autor, em razão do uso indevido, pela ré, de processo para a fabricação de etiquetas, chaveiros e assemelhados em relevo.

Há de se observar que o INPI concedeu ao autor a Carta Patente nº PI 8903770-7, do processo para a fabricação de artigos termo plásticos com relevo em duas ou mais cores, conforme se verifica de fls. 12/22.

Em razão deste registro, o autor passou a ser o legítimo proprietário do processo em questão, o que lhe confere



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

exclusividade do seu uso no âmbito das atividades alcançadas pelo registro, “*ad instar*” do que preceitua o artigo 42 da Lei nº 9.279/96:

“Artigo 42: A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

II – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.”

Estes direitos, dos quais o autor se roga a titularidade exclusiva, são, inclusive, garantidos constitucionalmente, de acordo com a previsão do artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988:

“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e à outros sinais distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Em conseqüência, o seu titular passou a poder voltar-se contra aqueles que se utilizam da patente sem o devido consentimento.

Na espécie dos autos, o laudo pericial concluiu que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

os processos industriais desenvolvidos pelas partes “*para a confecção de produtos emborrachados, tem similaridade em várias de suas etapas de produção, acusando no produto final identidade. No entanto, por tratar-se de patente onde é descrita detalhadamente uma seqüência de operações para a fabricação de etiquetas, chaveiros e assemelhados, apesar do produto final estabelecer identidade nos dois casos, foram detectadas, quando das diligências e acompanhamento aos processos em cada indústria, pequenas diferenças no processamento e execução para produção no produto final” (fls. 142/143).*

E, tais diferenças de procedimento apontadas referem-se “*à manipulação de instrumentos (pinças, espátulas, etc) e nos maquinários utilizados (forno, etc)”, além do que “no caso do processo na Requerente, a placa é retirada integralmente com várias peças contidas na matriz e depois estas peças são cortadas (destacadas)” e no procedimento adotado pela requerida “o corte (destaque) das peças individuais é feito na própria matriz, sendo o excesso retirado após a aplicação do fundo, indo a peça para cozimento já pronta” (fls. 143).*

Desta forma, conforme se verifica do laudo pericial,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

o processo utilizado por ambas as partes são similares e respeitado o entendimento do Magistrado de primeira instância e, não obstante não tenha sido constatada a imitação fiel do processo de fabricação utilizado pela ré, não se pode negar que as diferenças apontadas nos procedimentos utilizados são ínfimas, não sendo, portanto, suficientes para afastar a exclusividade da patente da qual o autor é legítimo proprietário, pois tratam-se apenas de materiais distintos utilizados para o manuseio dos produtos como pinças, espátulas, maquinários, sendo que o processo em si é semelhante, tanto que comparando os objetos fabricados pelo autor (fls. 169/171) e pela ré (fls. 195), constata-se que o resultado final é o mesmo.

Importante mencionar que, para negar aplicabilidade às prerrogativas inerentes a uma patente de invenção, é *conditio sine qua non* que tenha havido uma decisão de caráter declaratório reconhecendo a nulidade da mesma. Somente após a decisão de nulidade é que o titular estará impedido de exercer os seus direitos sobre a invenção, e terceiros, como a ré, poderia utilizá-la sem cometer nenhum ilícito. Do contrário, a patente permanece válida enquanto não for objeto de anulação na esfera administrativa (Lei 9.279/96,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

artigo 50) ou judicial (Lei 9.279/96, artigo 56).

Por conseguinte, tanto de “*lege lata*” quanto de “*lege ferenda*”, necessário se faz a anulação do registro da patente antes de negar-lhe qualquer eficácia.

E, considerando que o pleito em questão não é de anulação do registro de patente, mas de simples pedido de proibição de uso, lícito que o autor se volte contra quem esteja eventualmente usurpando do direito de propriedade a ele pertencente.

No entanto, tendo em vista que o prazo de validade de dez anos concedido ao autor de uso exclusivo do privilégio teve início em 03/10/2000, encontra-se expirado, sendo certo que, nesse caso, o objeto caiu em domínio público, o que torna incabível a proteção definitiva do processo, tendo a demanda, sob tal aspecto, perdido o objeto.

Por outro lado, configurado está o dever da ré de indenizar o autor pela exploração indevida do objeto patentado, nos termos do que estabelece o artigo 44, da Lei de Propriedade Industrial.

E, uma vez reconhecido o dever de indenizar, a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

verba devida deverá ser apurada e quantificada em liquidação de sentença, nos termos do artigo 210, II, da Lei nº 9.279/96, devendo ser considerado o período entre o recebimento da notificação onde foi noticiada a violação dos direitos de propriedade (26.01.05 – fls. 27) e o termo de validade da patente.

Diante desse quadro, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, para julgar a ação procedente, em parte, condenando a ré ao pagamento de indenização pela exploração indevida da patente e tendo o autor sucumbido em parte inferior à da ré, deverá esta última arcar com o pagamento de 2/3 (dois terços) das custas e com os honorários advocatícios do patrono do autor que ficam mantidos no percentual fixado na sentença.

ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator