



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2012.0000462757

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0054713-77.2004.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SUPERMAD WOOD CENTER LTDA e PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS LTDA, é apelado FABIO TADEU BIAGIONI.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Camila Candeira Pinha, OAB/SP Nº 287.405.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAETANO LAGRASTA (Presidente sem voto), LUIZ AMBRA E PEDRO DE ALCÂNTARA.

São Paulo, 5 de setembro de 2012.

Ribeiro da Silva
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO Nº.: 24580
APELAÇÃO CÍVEL Nº.: 0054713-77.2004.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SUPERMAD WOOD CENTER LTDA. E OUTRO
APELADO: FÁBIO TADEU BIAGIONI

Obrigação de não fazer e indenizatória – Marcas e patentes - Diante das conclusões do perito judicial, a nulidade apenas parcial da patente PI 9204151-5, bem como a ausência do trânsito em julgado da decisão proferida na Justiça Federal, a sentença deve ser mantida nos seus exatos termos - Art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Apelos desprovidos (Voto 24580)

A r. sentença de fls. 782/786, cujo relatório se adota, nos autos da ação de marcas e patentes, julgou procedente o pedido, com o fim de determinar que as rés se abstenham de fabricar e comercializar os produtos contrafeitos (batentes reguláveis, objeto de proteção de patente de invenção atribuída ao autor), confirmados os efeitos da tutela antecipada, incluindo a cessação da divulgação publicitária e do recolhimento de todos os produtos expostos à venda, bem como condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por perdas e danos a serem apurados em fase de liquidação por arbitramento para todo o período foram fabricados e comercializados, observando-se a incidência de juros de mora desde a data da primeira fabricação e comercialização, por se tratar de ato ilícito. Em razão da sucumbência, arcarão as rés, cada qual, com a metade das custas, despesas processuais (incluindo honorários periciais) e verba honorária fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa, sem incidência de juros de mora.

Embargos de declaração opostos às fls. 793/797 e rejeitados às fls. 798.

Apelação interposta às fls. 800/816,

alegando ilegitimidade passiva e, no mérito, pela improcedência da ação.

Pormade recorre às fls. 819/841 para a anulação da perícia e realização de nova.

Apelações recebidas às fls. 844 em ambos os efeitos.

Contrarrazões apresentadas às fls. 847/862.

Este Relator, após manifestações das partes, determinou que se aguardasse no acervo o trânsito em julgado da sentença proferida no processo de patente na Justiça Federal, comprovando-se com certidão, fls. 957.

É o relatório.

Trata-se de ação de obrigação de não fazer e indenizatória, na qual alega a autora que as rés estariam fabricando e comercializando, sem sua autorização, os batentes reguláveis que seriam objeto de proteção por meio da patente de invenção PI 9204151-5, expedida em nome do apelado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e que confere a ele os direitos exclusivos de exploração da “batente para esquadria com guarnições aplicadas e gabarito com ferragens para sua fixação”.

Supermad alega ilegitimidade passiva, que o documento apresentado pelo apelado trata-se de mero orçamento para aquisição de um batente, não havendo prova de que a mesma comercializa gabaritos metálicos. No mérito, esclarece que no curso da ação comprovou-se que a ação perdeu seu objeto, diante da modificação ocorrida no registro da patente requerida pelo apelado junto ao INPI. Diz que quando analisado o pedido da Pormade pelo INPI, não havia ainda a decisão que exclui da patente do apelado as reivindicações 1,2 e 3, que especificavam exatamente o batente ajustável, objeto do indeferimento do pedido de privilégio da PORMADE. Nenhuma outra semelhança o INPI constatou entre ambos, apenas e tão somente aquela que dizia respeito ao batente ajustável, cujo privilégio a Justiça Federal, reconheceu, com as rés têm insistentemente informado, que já encontrava no estado da técnica. Alega a prejudicialidade externa, diante da ação declaratória de nulidade de patente proposta pela segunda ré contra o apelado em trâmite na Justiça Federal. Ademais, que o batente já existia e era de domínio público. Que não houve a prova do prejuízo alegado e

que ocorreu a prescrição quinquenal, a caducidade em relação à patente em questão, não tendo o apelado colocado à disposição do mercado a sua suposta invenção desde 1998.

Pormade recorre aduzindo inexistência de infração da patente PI 9204151-5; que só haverá infração da patente quando todas as características reivindicadas em ao menos uma de suas reivindicações independentes estiverem reproduzidas no objeto infrator. Que o gabarito da apelante é completamente diferente do gabarito protegido pela patente. Que as características da reivindicação n. 3 estão presentes no produto da apelante, mas, nesse caso, também como se depreende da Lei de Propriedade Industrial e normas do INPI, ela, por ser uma reinvidicação depende da reinvidicação n. 1, só será infringida se a reivindicação n. 1 também o for. No caso, a reivindicação n. 1 não é infringida, não há que se falar em infração da reinvidicação dependente n. 3. Diz que o laudo apresentado contém erros grosseiros. Que o próprio INPI, ao manifestar-se na ação de nulidade, alegou ser a patente do apelado parcialmente nula. Requer a realização de um novo laudo técnico, caso necessário. Alega que as reivindicações do apelado são nulas, pois estão antecipadas pelo estado da técnica.

Afasto a alegada ilegitimidade passiva da Supermad Wood Center Ltda, pois, conforme documento de fls. 35, ao expor ou oferecer à venda produto com infração à patente de invenção, sem que tenha obtido autorização do titular desse direito, é passível de figura-la no polo passivo da ação a fim de averiguar a eventual ilicitude.

Cumpra esclarecer, de início, que o Poder Judiciário é um dos poderes do Estado concebido na teoria da tripartição, constituído por um conjunto de órgãos jurisdicionais, cujas funções e competências são estabelecidas pela Constituição Federal.

O princípio federativo garante independência e autonomia de organização tanto à Justiça Federal como também à Justiça Estadual, sejam estas no âmbito Comum ou Especializado.

Assim, melhor analisando, revogo todos os despachos anteriores aguardando o trânsito em julgado da ação em trâmite na Justiça Federal, e passo a decidir.

No caso dos presentes autos pretende a

autora que se abstenham as rés a fabricação e a comercialização dos batantes reguláveis contrafeitos, bem como a divulgação publicitária, qualquer que seja o meio empregado, referente aos objetos contrafeitos, sob pena de multa diária.

Nos autos da ação de nulidade de patente em trâmite na Justiça Federal, entendeu a 1ª Vara Federal de Taubaté pela nulidade parcial da patente PI 9204151-5 em relação às reivindicações 1, 2 e 3, e por consequência, determinou ao INPI que altere o título de patente para “Gabarito com ferragens para sua fixação”, denominação compatível com as reivindicações válidas. (fls. 965/969 - grifo nosso)

Não consta nos autos certidão do trânsito em julgado da referida decisão.

Ademais, entendeu o Perito Judicial nos presentes autos, fls. 596/636, que *“a patente de invenção nº PI 9204151-5, conferida ao autor da presente lide, constitui-se em um processo de fabricação e montagem de batentes de madeira de modo que esses sejam padronizados e dispensem o uso de mão de obra especializada na obra, proporcionando uma redução no custo e no tempo dessa etapa de obra...”*

Desse modo, portanto, verifica-se que os produtos ora em estudo, ou seja, o que fora patenteado pelo autor e o que é produzido e comercializado pelas requeridas, são iguais, pois se prestam aos mesmos objetivos, utilizando-se dos mesmos recursos e mecanismos.

Ainda, concluiu que *“ocorreu por parte da ré PORMADE PORTAS DE MADEIRA DECORATIVAS LTDA. a contrafação do produto inventado pelo autor e protegido pela patente PI 9204151-5. Conclui-se também, que o produto contrafeito, a “Portapronta Pormade” é fabricada pela segunda requerida e comercializada por seus representantes, sendo a primeira requerida um desses representantes”.*

As jurisdições são separadas, a decisão proferida na Justiça Federal ainda está sujeita a recursos, não consta o trânsito em julgado, não vinculando a Justiça Estadual, estando a sentença aqui proferida com fulcro em perícia realizada sob a égide do contraditório.

Logo, diante das conclusões do Sr. Perito Antônio Carlos Martins Pontes, e a nulidade apenas parcial da patente PI 9204151-5, bem como a ausência do trânsito em

julgado da decisão proferida na Justiça Federal, a sentença deve ser mantida nos seus exatos termos.

O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que “*Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la*”.

Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros: Apelação 99406023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, 1ª Câmara, São Paulo, em 17/06/2010; AI 990101539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1ª Câmara, Jaú, em 17/06/2010; Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, 1ª Câmara, São Paulo, em 08/06/2010; Apelação 99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2ª Câmara, São José do Rio Preto, em 29/06/2010; Apelação 99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2ª Câmara, São José dos Campos, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, 3ª Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação 9940500973556, Rel. Des. James Siano, 5ª Câmara, Barretos, em 19/05/2010; Apelação 99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6ª Câmara, São Paulo, em 27/05/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, 6ª Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, 11ª Câmara, Lins; em 20/05/2010; Apelação nº 990.10.237099-2, 13ª Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, 15ª Câmara, Atibaia, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, 17ª Câmara, Araçatuba, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23ª Câmara, São Paulo, em 09/06/2010; Apelação nº 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28ª Câmara, em 27.07.2010.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este entendimento quando predominantemente

reconhece *"a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"* (REsp nº 662.272-RS, 2ª Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp nº 641.963-ES, 2ª Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp nº 592.092-AL, 2ª Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp nº 265.534- DF, 4ª Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).

Conforme constou da r. sentença: *"as diferenças dos produtos residem apenas na etapa posterior àquele procedimento protegido pela patente de invenção, que inclui a instalação da porta e batentes em uma única etapa, desenvolvida pela segunda ré, de tal sorte eu é possível para um leigo, como juiz, verificar que abstraída a instalação da porta há coincidência do produto contrafeito com aquele protegido pela patente de invenção"*.

E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nego provimento aos recursos.

RIBEIRO DA SILVA
Relator