



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2013.0000167082

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 9252916-93.2008.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é apelante DITEMA INDUSTRIAL LTDA, são apelados SEBEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ISOLANTES LTDA e SEBEMAR CERAMICA ARTISTICA LTDA.

ACORDAM, em 10ª 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 JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ROBERTO MAIA E JOÃO BATISTA VILHENA.

São Paulo, 26 de março de 2013.

Coelho Mendes
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº: 7304

APEL. Nº: 9252916-93.2008.8.26.0000

COMARCA: AMPARO

ORIGEM: 2º VARA JUDICIAL

JUÍZ(A) DE 1ª INST.: FABÍOLA BRITO DO AMARAL

APTE.: DITEMA INDUSTRIAL LTDA.

APDO.: SEBEMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ISOLANTES LTDA.

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL INÚTIL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. FALTA DE ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – SOMENTE HAVERÁ NULIDADE DA SENTENÇA, POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 454, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NO CASO DE PREJUÍZO COMPROVADO, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO CONCRETO. A MERA COMPLEXIDADE DA QUESTÃO A SER DECIDIDA NÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA ENSEJAR PREJUÍZO. AUTOR QUE TEVE INÚMERAS OPORTUNIDADES PARA FALAR NOS AUTOS ACERCA DA PROVA PERICIAL.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRODUTO COMERCIALIZADO É FABRICADO PELA RÉ NÃO REPRODUZ O DESCRITO NA PATENTE PI9300196-7. PROCESSOS DE FABRICAÇÃO EQUIVALENTES AOS DESCRITOS NAS ANTERIORIDADES APRESENTADAS NOS AUTOS PARA COTEJO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 716/720, que julgou improcedente ação, condenando a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa atualizado.

Ditema Industrial Ltda. apela sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença, por dois motivos: ausência de produção de prova oral e falta de intimação para apresentação de alegações finais.

No mérito, aduz, em síntese, que a prova dos autos demonstra fartamente que a ré praticou contrafação.

Alega que sua assistente técnica muito bem explanou sobre a questão, destacando que a parte referente à PALHA de AÇO MOLDADA (ALMA da peça), produto final da requerida, é idêntica a patenteada pela autora-apelante. Ante de tais considerações, a assistente técnica da apelante fez oposição as conclusões do laudo pericial.

Diz que a r. sentença não levou em consideração ser o produto das partes iguais, haver semelhança entre as etapas, inclusive com coincidência de algumas fases e que a patente da recorrente é válida por decisão do próprio INPI.

O recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.775/797).

É o relatório.

Constam dos autos que DITEMA INDUSTRIAL LTDA. moveu a presente ação de obrigação de não fazer com preceito cominatório, tutela antecipada e reparação de danos em face de SEBEMAR CERÂMICA ARTISTICA LTDA., afirmando, em suma, ser detentora da patente de invenção PI9300196-7, com prazo de validade de vinte anos, contados de 29/01/1993, consistente em “Processo de obtenção de enchimento pré-moldado de Palha de Aço inoxidável para silenciadores de escapamentos de veículos automotor e enchimento pré-moldado de palha de aço inoxidável obtido”.

Alegou que a requerida tem se utilizado indevidamente do produto fabricado por ela, realizando contrafação. Menciona ter notificado a requerida em diversas oportunidades para que se abstivesse de fabricar e vender produto idêntico no mercado, porém aquela se manteve inerte.

Daí intentou esta ação.

Citada a requerida disse, em síntese, não haver

contrafação, por se tratarem de produtos diferentes, utilizando tecnologia já em domínio público. Que a patente da autora seria nula quer por questões formais, quer pelo mérito, por não se tratar de novidade.

A liminar foi concedida (fls. 58), revogada (fls. 167) e restabelecida (fls. 188).

Houve prova pericial (fls. 468/555), manifestação da assistência técnica da requerente (fls. 570/597, 611/637, 685/694 e 700/708) e pela requerida (fls. 599/609).

Primeiramente afastado as preliminares suscitadas.

Não há falar em cerceamento de defesa pela ausência da produção de prova oral. Destaque-se que o juiz é o destinatário final da prova e, por conseguinte, a ele cabe determinar as diligências necessárias para a formação de seu convencimento. E, no caso dos autos, verifica-se que a prova testemunhal é completamente inútil para o deslinde da controvérsia, sendo suprida, eficazmente pela realização da perícia.

Também, não se vislumbra nulidade pela ausência de intimação para oferecimento de alegações finais. Observa-se da leitura atenta dos autos que não houve prejuízo para a apelante, uma vez que em inúmeras oportunidades se pronunciou sobre o laudo pericial apresentado, inclusive apresentando contrariedades às conclusões do perito (fls. 570/597 e 685/694 e 700/708).

Assim, só haveria nulidade da sentença, por descumprimento do art. 454, § 3º, do Código de Processo Civil, no caso de prejuízo comprovado, o que não foi demonstrado pela apelante no caso concreto.

Vale ressaltar que a mera complexidade da questão a ser decidida, por si só, não é motivo suficiente para constatar prejuízo.

Por isso, não procede as preliminares argüidas.

No mérito, melhor sorte não assiste à apelante.

Vejamos:

De fato, restou incontroverso nos autos que a empresa apelante era titular dos direitos de propriedade industrial, constantes do registro no INPI n.º 9300196-7.

A questão a ser reanalisada, nesta sede, gira em torno da reprodução ou não da carta patente da apelante.

A resposta a esta indagação deve ser negativa, ou seja, não houve violação por parte da apelada do processo inventivo da apelante.

O laudo pericial de fls. 554/555, complementado pelo laudo de fls. 651/682, aponta não ter havido contrafação. O senhor perito judicial realizou análise comparativa do processo de fabricação utilizados pelas demandantes, chegando as seguintes conclusões:

“(…) A questão envolve enchimento para silenciadores utilizados em escapamento de veículos. O enchimento existe tipicamente para reduzir o som dos gases passantes pelo escapamento.

Para reduzir o som, é utilizado o enchimento que deve utilizar materiais resistentes ao calor, ao fluxo de gases e devem dentro do possível ter baixo custo e baixo peso.

A solução que tem sido encontrada é o uso de lã de rocha, fibra de vidro, basalto, pedaços de metais e palha de aço, isoladamente ou combinados entre si.

Esse material é colocado de diversas formas para cobrir o escapamento ou ser colocado no interior de câmaras que envolve o duto do escapamento, sendo este perfurado ou não, ou mesmo definindo o próprio enchimento o duto longitudinal onde passam os gases vindos do motor.

Genericamente estes aspectos estão presentes em todas as anterioridades apresentadas, na patente PI9300196-7 e nos

produtos resultantes nos processos de fabricação encontrados nas diligências realizadas nas dependências das partes.

As anterioridades se prestam a dois objetivos principais, delimitar o estado da técnica anterior ao pedido de patente em discussão e se for o caso dar subsídios para anular total ou parcialmente uma patente.

No caso em questão as anterioridades e em especial a patente alemã DE 3205185 se prestam para definir o estado da técnica de forma a limitar a abrangência da patente PI9300196-7.

A patente alemã DE3205185 que é muito relevante como anterioridade descreve enchimento que usam massa pré-moldada e lã mineral ligadas por aglutinante através de cura por tratamento térmico.

Tal qual a patente da requerente, esta patente refere-se a um processo para produção de um enchimento de amortecedor de som e enchimento obtido com este processo.

A patente alemã já prevê a existência de uma massa pré-moldada e lã mineral ligadas por aglutinante através de cura por tratamento térmico, tal qual já previsto no estado da técnica definido na patente PI9300196-7 da requerente.

É prevista a colocação de lã de aço cromo ou lã de alumínio, não se referindo a palha de aço, nem prevendo que esta lã de aço cromo ou lã de alumínio sejam aglutinadas com o restante do material, sendo simplesmente inseridas.

A patente da requerente prevê que a palha de aço seja moldada, sem detalhar como.

A patente alemã já prevê a colocação de um tecido de lã mineral.

A ação do calor para a cura do aglutinante no material que impregna é prevista na patente alemã.

Na patente alemã não é descrita a forma como o calor é aplicado, no caso da requerente, tanto sua patente como o processo encontrado em suas instalações descreve uma estufa como fonte de calor, já na requerida a fonte de calor é vapor ou gás aquecido inserido no tubo perfurado.

O desmolde não só é previsto nas patentes Alemã e da requerente, como nos processos efetivamente utilizados, e não poderia ser diferente por tratar-se de etapa comum quando há um molde e um produto obtido em seu interior.

A patente alemã descreve a fabricação do enchimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

comprimento maiores que são cortados na medida da necessidade, prevendo pontos de corte, facilitando o corte.

A patente da requerente não prevê este corte.

Este aspecto da forma de aplicar a lã de tecido não texturizado não estão contemplados na patente da requerente.

A patente alemã limita claramente a colocação de aglutinante nas camadas internas da peça, no caso da patente da requerente o aglutinante é aplicado em toda a palha de aço, assim como no processo de fabricação das requerente e requerida. O aglutinante por sua vez não é aplicado na lã de rocha ou equivalente previstos no processo das partes, todavia o aglutinante pode atuar como elemento de ligação da palha de aço com a lã de rocha, todavia a referida lã de rocha ou seu equivalente não é descrito como participante do processo ou do produto final.

A solução de soprar ar quente pelos furos na patente alemã é encontrada no processo atualmente utilizado pela requerida.

O molde tal como descrito é utilizado no processo de ambas as partes.

A descrição de como o enchimento é colocado no silencioso não está prevista na patente da requerente ou nos processos utilizados pelas partes, que fornecem para o fabricante do escapamento apenas o enchimento.

A patente alemã é mais genérica sobre o processo para obtenção do enchimento para escapamento, enquanto que a patente da requerente é mais específica.

Por outro lado a patente PI9300196-7 já define claramente o estado da técnica, ou seja, a existência de pré-moldados de diversos materiais, a solução do uso de palha de aço para maior durabilidade e evitar a poluição por arraste de partículas de (...) outros materiais de enchimento.

Principalmente por este, mas também pelas outras anterioridades a patente PI9300196-7 deve ser interpretada de forma limitada, ou seja o processo de fabricação deve ter os seguintes procedimentos:

Mergulho da palha de aço inoxidável em aglomerante.

Manutenção sob refrigeração.

Calibragem da dosagem do aglomerante por centrifugação.

Corte da tira da palha de aço inoxidável em um molde.

Colocação molde dentro de uma estufa.

Retirada do conjunto moldado do interior do molde.

E (...) o produto resultante deve ser entendido limitadamente como:

Um corpo (10) pré-moldado, rígido de palha de aço e aglomerante solidificado, contornos adequados ao tipo de silenciador, preferivelmente alongado com secção elíptica e passagem central longitudinal.(...)”. Grifos nossos.

Cotejo entre o processo de fabricação da requerida e as anterioridades apresentadas para análise da questão posta:

<i>PI9300196-7</i>	<i>Anterioridades</i>
<i>Mergulho da palha de aço inoxidável em aglomerante</i>	<i>O uso de aglutinante é usual, não sendo previsto em geral como este aglomerante é aplicado, o fato de mergulhar a palha de aço não pode ser considerado como novidade e também não possui atividade inventiva, por seu procedimento técnico comum.</i>
<i>Manutenção sob refrigeração</i>	<i>Nenhuma anterioridade menciona esta refrigeração.</i>
<i>Calibragem da dosagem do aglomerante por centrifugação</i>	<i>Nenhuma anterioridade mencionada a calibragem do aglomerante por centrifugação. Em particular a dosagem do aglomerante por centrifugação para este produto pode ser considerado novidade, mas o uso de quantidade adequada de aglutinante é uma característica técnica comum.</i>
<i>Corte da tira da palha de aço inoxidável no tamanho</i>	<i>O corte é previsto nas anterioridades</i>
<i>Colocação da tira de palha de aço inoxidável em um molde</i>	<i>A previsão de pré-moldados na anterioridade indica a existência de um molde.</i>
<i>Colocação de molde dentro de uma estufa</i>	<i>Aplicado pode variar bastante o uso de uma estufa é uma desta variante.</i>
<i>Retirada do conjunto moldado do interior do molde.</i>	<i>A desmoldagem é procedimento técnico normal para não dizer óbvio.</i>

Por sua vez, cumpre consignar, ainda, o confrontamento elaborado pelo senhor perito em relação aos processos utilizados pelas demandantes na fabricação da peça discutida:

PI9300196-7	Processo da ré
Mergulho da palha de aço inoxidável em aglomerante.	Não é previsto o mergulho da palha de aço no aglutinante.
Manutenção sob refrigeração . (não é previsto no processo utilizado pela requerente).	Não é prevista refrigeração .
Calibragem da dosagem do aglomerante por centrifugação .	A aplicação e calibragem da quantidade de aglutinante é feita por aspersão do aglomerante no interior de uma câmara onde a palha de aço é estirada e passa entre dois carretéis externos.
Corte da tira da palha de aço inoxidável no tamanho. (antes de colocar no molde, que é um tudo sem perfuração).	O corte da tira de palha de aço é previsto no processo, com a diferença que o corte é feito após a palha de aço ser enrolada no molde, um tubo perfurado.
Colocação da tira de palha de aço inoxidável em um molde	A tira de palha de aço é colocada em um molde, recebendo lã de rocha sobre esse (molde).
Colocação molde dentro de uma estufa	O molde é acoplado a dutos onde circula ar quente ou vapor que aquecem o molde e realiza a cura do produto.
Retirada do conjunto moldado do interior do molde	A peça é retirada do molde.
Um corpo (10) pré-moldado, rígido de palha de aço e aglomerante solidificado, contornos adequados ao tipo de silenciador, preferivelmente alongado com secção elíptica e passagem central longitudinal	Um corpo pré-moldado com miolo de palha de aço recoberto com lã de aço, com formato compatível com o silenciador onde será aplicado e dotado de passagem central, conforme previsto na anterioridade.

Observando-se as tabelas supras percebe-se nitidamente que o processo de fabricação utilizado pela ré-apelada e aquele patentado pela autora-apelante são distintos.

Deve-se levar em consideração que a patente protegida pelo depósito n.º PI9300196-7 diz respeito ao processamento pelo o qual a apelante conseguiu extrair o produto final e não o produto final em si, como quer fazer crer.

Em suma, a proteção patenteada está no processo e não no produto.

Neste cenário vale destacar a r. sentença:

“(...) o laudo técnico apontou claramente que os processos na obtenção do bem em questão são distintos, e é exatamente este procedimento que vem indicado na reivindicação acostada às fls. 30 e 31. Ainda que os produtos finais sejam similares, não há violação de patente, à vista do objeto que é protegido em lei, ou seja, o “PROCESSO DE OBTENÇÃO DE ENCHIMENTO PRÉ-MOLDADO DE PALHA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA SILENCIADORES DE ESCAPAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR”, “ENCHIMENTO PRÉ-MOLDADO DE PALHA DE AÇO INOXIDÁVEL (...)”. Grifos nossos.

No caso concreto, o que se nota são produtos com a mesma finalidade (silenciador de escapamento de automóvel), porém com processamento e composição diversificada.

Logo, conclui-se que não houve contrafação da patente PI9300196-7.

Diante do posto, pelo meu voto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

COELHO MENDES
Relator