



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

*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>
<b><i>Manutenção sob refrigeração</i></b>	<b><i>Nenhuma anterioridade menciona esta refrigeração.</i></b>
<i>Calibragem da dosagem do aglomerante por centrifugação</i>	<i>Nenhuma anterioridade mencionada a calibragem do aglomerante por centrifugação. Em particular a <b>dosagem do aglomerante por centrifugação para este produto pode ser considerado novidade</b>, 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
<b>Mergulho</b> da palha de aço inoxidável em aglomerante.	<b>Não é previsto o mergulho</b> da palha de aço no aglutinante.
Manutenção <b>sob refrigeração</b> . (não é previsto no processo utilizado pela requerente).	<b>Não é prevista refrigeração</b> .
Calibragem da dosagem do aglomerante <b>por centrifugação</b> .	A aplicação e calibragem da quantidade de aglutinante <b>é feita por aspersão</b> do aglomerante no interior de uma câmara onde a palha de aço é estirada e passa entre dois carretéis externos.
<b>Corte</b> da tira da palha de aço inoxidável no tamanho. ( <b>antes</b> 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 <b>corte é feito após</b> 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 <b>dentro de uma estufa</b>	O <b>molde é acoplado a dutos</b> onde <b>circula ar quente ou vapor</b> 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