

Número do processo: 70023959380

Comarca: Comarca de Porto Alegre

Data de Julgamento: 16-10-2008

Relator: Judith dos Santos Mottecy

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRAFAÇÃO. PATENTE DE INVENÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CONEXA COM AÇÃO CAUTELAR DE VISTORIA E BUSCA E APREENSÃO. valor probante da perícia em contraposição à *causa petendi*. ausência de configuração da antijuridicidade.

*1. A sentença, ao enquadrar a patente (como **modelo de utilidade**) de forma diversa daquela reconhecida pelas partes (patente de invenção) e pelo órgão estatal responsável (INPI), sem instar previamente as partes acerca de tal questão, consubstancia “decisão-surpresa” decorrente da investigação solitária do órgão judicial, procedimento inadequado à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Além disso, inequívoco tratar-se de patente de invenção, conforme demonstram os documentos acostados ao processo. Todavia, não há mácula na solução jurídica dos pedidos deduzidos, visto que houve exame do objeto do processo sem qualquer vinculação com a utilização de tal premissa.*

2. Contexto probatório que demonstra a ausência de reprodução do conceito inventivo protegido na patente de invenção concedida à parte demandante. Tampouco restou comprovado que as inúmeras diferenças entre as máquinas, constatadas em prova pericial, configure escopo de dissimular o uso indevido da invenção. Dessa forma, inexistindo demonstração de que houve a reprodução das características principais protegidas pela patente ou dissimulação mediante o emprego de técnica análoga, não há falar em violação dos privilégios concedidos pela patente, ainda que por equivalência. Preponderância do valor probante da prova pericial.

APELO IMPROVIDO.

Apelação Cível

Nº 70023959380

ARDUINO CHIES

CHIES PRODUTOS LTDA

AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS
LTDA

Décima Segunda Câmara
Cível

Comarca de Porto Alegre

APELANTE

APELANTE

APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores **Des. Orlando Heemann Júnior (Presidente e Revisor)** e **Des. Umberto Guaspari Sudbrack**.

Porto Alegre, 16 de outubro de 2008.

DES.^a JUDITH DOS SANTOS MOTTECY,

Relatora.

RELATÓRIO

Des.^a Judith dos Santos Mottecy (RELATORA)

Por pertinente, transcreve-se o relatório da sentença da lavra da magistrada Helena Marta Suarez Maciel:

ARDUINO CHIES e CHIES PRODUTOS LTDA. *ajuizaram ação ordinária e ação cautelar em desfavor de AFASA INDÚSTRIA DE SACOS PLÁSTICOS LTDA., todos qualificados nos autos.*

Ação ordinária (processo n. 001/1.05.2294266-4).

Narra a inicial que a empresa autora atua na representação e comércio de materiais para a contabilidade e prestação de serviços contábeis há mais de trinta anos. Aduziram que a empresa tornou-se uma entre as mais importantes do mercado em avanço tecnológico, fruto de pesquisas e investimentos no desenvolvimento de equipamentos de última geração e tecnologia. Relataram terem desenvolvido uma nova concepção na fabricação dos produtos da linha fotográfica, representando uma inovação em relação ao conhecimento técnico existente até então. Afirmaram ter sido criado um mecanismo capaz de fabricar álbuns acondicionadores de fotografias de modo inteiramente automático, com uma unidade cortadora e empilhadora de sacos plásticos que realiza o corte e os empilha sobre as agulhas. Esclareceram que os álbuns são fabricados com sacos de polipropileno, que servem para acondicionar fotografias, são rebitados ou soldados na capa e diferenciam-se dos demais em face do processo de empilhamento dos sacos plásticos sobre as agulhas. Asseveraram que o processo permite que os sacos de polipropileno sejam cortados e empilhados de maneira uniforme e precisa, totalmente automática. Discorreram acerca das especificidades do sistema de empilhamento de plásticos sobre as agulhas, aludindo o relatório Descritivo do Pedido de Patente. Segundo os autores, a máquina desenvolvida e o seu processo de fabricação de álbuns acondicionadores de fotografias com empilhamento sobre agulhas é um produto sem similar no mercado mundial. Defenderam que restaram atendidos os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, nos termos do artigo 8º, da Lei n. 9.279/96. Relataram ter sido efetuado o depósito de Pedido de Patente por invenção junto ao INPI em 05/05/1998, tendo sido expedida Carta Patente n.º PI 9801242-8. Informaram que a invenção tem o nome de Máquina Fabricadora de Álbuns Acondicionadores de Fotografias, tendo como principal característica

a capacidade de fabricação de álbuns de modo inteiramente automático, sendo que juntamente com a unidade montadora foi desenvolvida uma outra unidade cortadora e empilhadora de sacos plásticos, que realiza o corte e os empilha sobre agulhas. Asseveraram que a partir do registro do depósito do pedido de patente, com a efetiva concessão da Carta Patente, está gerada e consolidada a presunção de conhecimento geral de que determinado invento pertence ao seu titular. Conforme os autores, anteriormente à invenção a montagem de álbuns para acondicionamento de fotografias era realizada de modo inteiramente manual, representando baixa produtividade e imperfeição da tarefa, além de causar problemas aos funcionários devido ao esforço repetitivo. Mencionaram que nos autos da ação cautelar de busca e apreensão com produção antecipada de provas apreendeu-se uma máquina com o processo inventivo dos autores, evidenciando a utilização indevida da patente. Afirmaram ser aplicável ao caso em tela as formas de proteção da propriedade intelectual e propriedade industrial, consubstanciadas na Lei 9.279/96. Colacionaram entendimento doutrinário e jurisprudencial a fim de embasar as suas teses. Formularam pedido de antecipação da tutela visando fosse coibida a industrialização e comercialização pela requerida dos produtos obtidos através do processo patenteado, bem como o recolhimento do material contrafeito comercializado pela ré. Por fim, requereram a procedência do pedido objetivando seja determinado a ré abster-se de violar o direito a patente, bem como o pagamento de indenização pelos danos materiais suportados. Acostaram documentos.

Em sede de contestação, a requerida assegurou nunca ter utilizado equipamento ou processo patenteado pelos autores. Aduziu que o equipamento apreendido não é da mesma marca patenteada e não possui qualquer semelhança com os equipamentos produzidos pela parte autora. Segundo a requerida, em momento algum foi copiado qualquer equipamento ou processo de fabricação patenteado pelos requerentes, afirmando que não fabrica e nunca fabricou álbuns de fotografias, mas sim sacos plásticos e embalagens plásticas em geral. Defendeu que a máquina apreendida e o equipamento patenteado possuem inúmeras diferenças, apontando cada uma delas. Mencionou que o equipamento patenteado é uma máquina específica para a produção de álbuns acondicionadores de fotografia enquanto o seu equipamento é máquina universal de corte e solda lateral e de um dispositivo de furação e solda térmica. Afirmou que a máquina patenteada é totalmente automática trabalha com filmes plásticos de espessura a partir de 5 micrometros, utiliza-se da tração do filme, jato de ar e agulhas móveis para realizar o alinhamento dos sacos plásticos; enquanto a sua é de exclusiva operação manual, trabalha com filmes plásticos a partir de 10 micrometros, utiliza-se de guias e batentes fixos e da intervenção do operador para realizar o alinhamento dos sacos plásticos. Apontou, ainda, que o equipamento da requerente não realiza a blocagem do conjunto de sacos plásticos antes da sua fixação na capa do álbum, procedendo a fixação através de solda por ultra-som ou ilhoses sem necessidade de pré-furo; o seu realiza a blocagem do conjunto de sacos plásticos através de um ponto de solda térmica, não realiza a fixação na capa do álbum, apenas

produz os sacos plásticos com um par de pré-furos e uma blocagem central. Referiu que o processo de produção da requerente é automatizado, sincronizado, não é vulnerável a falhas devido à perda de alinhamento, é mais produtivo, transporta apenas conjuntos completos de sacos empilhados, terminando no álbum acondicionador de fotografias. Aduziu que o processo de produção de seu equipamento é manual, sem sincronismo, altamente vulnerável a falhas devido a perda de alinhamento, menos produtivo, transporta sacos plásticos individualmente antes da operação de empilhamento, que não é realizado por agulhas, a qualidade do produto decorre da atuação do operador e o processo termina em um conjunto bloqueado de sacos plásticos. Em prol de suas teses, asseverou que o sistema de blocagem não é patenteado pelos autores, sendo utilizado no mercado há muitos anos. Defendeu que cortar sacos plásticos empilhados e fundi-los em blocos, furando-os manualmente não configura quebra de patente. Segundo a demandada, a pretensão dos autores configura concorrência desleal. Opôs contra a caracterização do dever de indenizar. Ao cabo, requereu a improcedência do pedido (fls. 77/93).

A parte autora apresentou réplica reiterando os termos da peça inaugural e repelindo as teses defensivas (fls. 95/102).

As partes referiram ter interesse na produção de provas, sendo deferida a realização de prova pericial (fl. 110). O perito apresentou a pretensão de honorários (fls. 116/117), sendo oportunizada a manifestação das partes. Fixado o valor dos honorários à fl. 132.

Acolhido o pedido de substituição do depositário, sendo lavrado Termo de Compromisso (fl. 155).

O laudo pericial foi acostado às fls. 160/189, sendo oportunizada a manifestação das partes (fls. 192/208 e 209/243).

Dada vista as partes dos documentos acostados (fls. 246/248 e 249/251).

Designada audiência, foi colhido o depoimento do representante da requerida, além de ouvidas duas testemunhas (fls. 271/281).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais às fls. 282/286 e 287/293.

Os autos vieram conclusos.

Ação cautelar (processo n. 001/1.05.2267954-8).

Narra a inicial a trajetória de fundação da empresa autora, informando que atua na representação e comércio de materiais para a contabilidade e prestação de serviços contábeis há mais de trinta anos. Aduziram que a empresa tornou-se uma entre as mais importantes do mercado em avanço tecnológico, fruto de pesquisas e investimentos no desenvolvimento de equipamentos de última geração e tecnologia. Relataram que o autor desenvolveu processo

de fabricação de álbuns acondicionadores de fotografias com empilhamento sobre agulhas, sendo titular da Patente n. PI 9801242-8, relativa a máquina fabricante do produto e do processo de fabricação, concedida em 28/10/2003, com pedido em 05/05/1998. Afirmaram que a empresa ré está utilizando-se de máquinas com processo patenteado para produzir e comercializar álbuns fotográficos. Informaram que a máquina fabricante de álbuns fotográficos é composta por duas unidades, formadora e empilhadora dos sacos por corte e solda, por meio de operações de corte e solda com empilhamento sobre agulhas, e montadora dos sacos nas capas dos álbuns. Afirmaram ter sido criado um mecanismo capaz de fabricar álbuns acondicionadores de fotografias de modo inteiramente automático, com uma unidade cortadora e empilhadora de sacos plásticos que realiza o corte e os empilha sobre as agulhas. Asseveraram que o processo permite que os sacos de polipropileno seja cortados e empilhados de maneira uniforme e precisa, totalmente automática. Afirmaram terem obtido uma amostra do produto fabricado, defendendo que os furos atravessando os sacos plásticos provados pelas agulhas caracterizam técnica de empilhamento protegida pela patente. Invocaram as disposições do artigo 42, da Lei 9.279/96. Esclareceram que a máquina que a ré está utilizando foi adquirida da empresa Maqplás que se obrigou, antes mesmo da patente ser deferida, a construir a máquina patenteada única e exclusivamente para uso da empresa autora ou, então, para outras empresas desde que estas interessadas pagassem as devidas licenças. Defenderam que o pedido liminar de busca e apreensão da máquina que a ré utiliza para fabricar os álbuns de fotografia merece acolhimento, assim como o pedido de produção antecipada de provas. Reportaram-se a entendimento jurisprudencial a fim de embasar as suas teses. Postularam, ao final, pela procedência do pedido visando a busca e apreensão da máquina industrial e produtos confeccionados, sendo submetidos a perícia através de produção antecipada de provas. Carream documentos.

O pedido liminar foi deferido à fl. 55, sendo determinada a expedição de carta precatória e a prestação de caução.

A parte autora ofereceu bem em caução, indicando depositário para os bens apreendidos (fls. 58/59).

Lavrado Termo de Caução à fl. 62.

Em sua defesa, a demandada relatou ter sido submetida a grande constrangimento quando do cumprimento da medida liminar. Afirmou que o equipamento apreendido foi totalmente desmontado e suas peças transportadas da cidade de Ribeirão Preto para Porto Alegre, sob a total responsabilidade e acompanhamento dos autores. Asseverou que o equipamento apreendido não é da mesma marca patenteada, referindo que antes de ser efetivada a apreensão incumbia a confirmação da ocorrência. Segundo a requerida, em momento algum foi copiado qualquer equipamento ou processo de fabricação patenteado pelos requerentes, afirmando que não fabrica e nunca fabricou álbuns de fotografias, mas sim sacos plásticos e embalagens plásticas em geral. Defendeu que a máquina apreendida

e o equipamento patenteado possuem inúmeras diferenças, apontando cada uma delas. Mencionou que o equipamento patenteado é uma máquina específica para a produção de álbuns acondicionadores de fotografia enquanto o seu equipamento é máquina universal de corte e solda lateral e de um dispositivo de furação e solda térmica. Afirmou que a máquina patenteada é totalmente automática trabalha com filmes plásticos de espessura a partir de 5 micrometros, utiliza-se da tração do filme, jato de ar e agulhas móveis para realizar o alinhamento dos sacos plásticos; enquanto a sua é de exclusiva operação manual, trabalha com filmes plásticos a partir de 10 micrometros, utiliza-se de guias e batentes fixos e da intervenção do operador para realizar o alinhamento dos sacos plásticos. Apontou, ainda, que o equipamento da requerente não realiza a blocagem do conjunto de sacos plásticos antes da sua fixação na capa do álbum, procedendo a fixação através de solda por ultra-som ou ilhoses sem necessidade de pré-furo; o seu realiza a blocagem do conjunto de sacos plásticos através de um ponto de solda térmica, não realiza a fixação na capa do álbum, apenas produz os sacos plásticos com um par de pré-furos e uma blocagem central. Referiu que o processo de produção da requerente é automatizado, sincronizado, não é vulnerável a falhas devido à perda de alinhamento, é mais produtivo, transporta apenas conjuntos completos de sacos empilhados, terminando no álbum acondicionador de fotografias. Aduziu que o processo de produção de seu equipamento é manual, sem sincronismo, altamente vulnerável a falhas devido a perda de alinhamento, menos produtivo, transporta sacos plásticos individualmente antes da operação de empilhamento, que não é realizado por agulhas, a qualidade do produto decorre da atuação do operador e o processo termina em um conjunto bloqueado de sacos plásticos. Em prol de suas teses, asseverou que o sistema de blocagem não é patenteado pelos autores, sendo utilizado no mercado há muitos anos. Defendeu que cortar sacos plásticos empilha-los e fundi-los em blocos, furando-os manualmente não configura quebra de patente. Segundo a demandada, a pretensão dos autores configura concorrência desleal. Indicou assistente técnico e apresentou quesitos. Requereu que, após a realização da perícia seja determinada a imediata devolução do equipamento apreendido, no local onde foi retirado, devendo ser montado e deixado nas mesmas condições que se encontra antes da apreensão, tudo sob às expensas dos autores, com a cominação de multa diária em caso de descumprimento. Ao cabo, requereu a improcedência do pedido (fls. 63/85).

Acostada carta precatória, constando laudo pericial (fls. 95/110).

A parte autora apresentou réplica reiterando os termos da peça inaugural e repelindo as teses defensivas. Apresentou quesitos (fls. 123/133).

As partes referiram ter interesse na produção de provas, sendo instruídos os feitos de forma conjunta.

Os autos vieram conclusos.

Sobreveio decisão (fls. 295/305) julgando improcedentes os pedidos deduzidos tanto

na demanda principal como na ação cautelar ajuizada, homologando, todavia, o laudo pericial acostado às fls. 168/169 da demanda n. 1.05.2294266-4. Os demandantes foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios (R\$ 4.000,00) fixados em favor dos patronos da demandada.

Os embargos de declaração interpostos (fls. 307/309) foram improvidos (fls. 311/312).

Os demandantes interpuseram recurso de apelação às fls. 320/330. Sustentam inicialmente, ao contrário do aduzido em sentença, que *“a patente dos apelantes foi devidamente concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade industrial – INPI (órgão oficial especializado em analisar os pedidos de patentes) na modalidade de Patente de Invenção e não de **Modelo de Utilidade**”* (fl. 323). Também aduzem que a *“afirmação de fl. 301 citada anteriormente de que o empilhamento sobre agulhas não faz parte da patente desenvolvida pelos apelantes é totalmente equivocada, já que tal conceito está expressamente protegido pelas reivindicações 1 e 3 da Carta-Patente de Invenção dos Apelantes (fls. 42 a 56), sendo também sustentado pelo próprio relatório descritivo (...).”* (fl. 324). Insurge-se quanto à assertiva constante na sentença de que a perfuração de sacos plásticos por instrumento pontiagudo para formação de álbuns de fotografias não é uma inovação, visto que *“o princípio da novidade é requisito elementar para concessão da patente, de modo que o afirmado na decisão recorrida possibilitaria a nulidade da patente, fato que aqui não se discute e não foi argüido pela apelada”*. (fl. 385). Referem ainda que o critério da novidade deve ser considerado na data do requerimento do pedido de patente. Alegam que se encontra caracterizada a contrafação, conforme inclusive o depoimento do representante legal da recorrida, além de destacar que o Sr. Perito não *“é um expert em direitos de propriedade intelectual, mas sim um perito técnico, expert em Engenharia Mecânica e Perícias de Engenharia em Geral (...).”* (fl. 327), ou seja, *“não possui condições técnicas para afirmar se houve ou não, no caso concreto, Contrafação por parte da parte, conforme resposta ao quesito 38 da Apelada “* (fl. 327). Dizem que a contrafação é visível, *“sendo que as diferenças apresentadas entre as máquinas pelo Sr. Perito não são nada mais que artifícios para a tentativa de justificar o uso ilícito da patente dos apelantes pela apelada sem licença daquela, tendo em vista que, na realidade, as diferenças apontadas no Laudo Pericial não são suficientes para afastar a clara violação parcial da patente e por equivalência.”* (fl. 327). Portanto, aduzem que o conceito inventivo que dá suporte à patente dos apelantes está presente na máquina da apelada, *“principalmente pela utilização do sistema de agulhas para união, blocagem e alinhamento dos sacos plásticos”* (fl. 328). Por fim, tecem considerações acerca do art. 186 da Lei n. 9279/96, em especial acerca da infração por equivalência, afirmando, nesse norte, a caracterização de violação parcial de patente e também da reconhecida doutrina da equivalência. Postulam a reforma integral da sentença e, por conseguinte, a procedência de ambas as demandas.

Contra-razões às fls. 343/356.

Observadas as formalidades legais previstas no art. 551 do CPC.

É o relatório.

VOTOS

Des.^a Judith dos Santos Mottecy (RELATORA)

As ações tramitaram regularmente, configurados os pressupostos processuais e as condições das ações, como também se encontram preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso interposto, razão pela qual o recebo.

Primeiramente, impende destacar que assiste razão aos recorrentes ao insurgirem-se em face da modificação, na sentença, do enquadramento da patente concedida ao demandante Arduino Chies pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, cujos documentos representativos encontram-se às fls. 42/56.

Isso porque a Carta Patente (n.pi. 9801242-8), expedida em 28/10/2003, outorgou **patente de Invenção** (fl. 42), com prazo de validade de 20 anos contados a partir de 05/05/1998. Além disso, consubstancia-se o provimento judicial, neste aspecto (alteração da modalidade de patente), em manifesta “*decisão-surpresa*”, fruto de investigação solitária do órgão judicial¹, visto que não houve qualquer discussão no processo acerca desta particularidade. *Em outras palavras*: as partes e os profissionais habilitados (perito e assistentes técnicos) não controverteram acerca de tal questão durante todo o *iter* processual - mesmo porque o órgão competente para tanto classificou a denominada “Máquina fabricadora de álbuns acondicionadores de fotografias”, assim como o “processo de fabricação de álbuns acondicionadores de fotografias”, como Patente de Invenção e não **modelo de utilidade**, consoante se depreende inequivocamente do conteúdo dos documentos acostados ao processo -, motivo pelo qual não era permitido ao órgão judicial ingressar na análise de tal matéria sem que tenha oportunizado a manifestação prévia das partes.

Dessa forma, todos os pontos controvertidos (questões) devem ser analisados conforme classificação outorgada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, isto é, patente de invenção. Todavia, mister ressaltar que os demais fundamentos da sentença não se encontram prejudicados diante da adoção de tal premissa, porquanto a magistrada de origem analisou de modo percuciente o contexto probatório. Nesse contexto, pertinente transcrever os fundamentos do *decisum* (especificamente as conclusões decorrentes do exame das provas pericial e oral), porquanto servem como solução jurídica absolutamente escorreita para o caso posto sob julgamento:

(...).

Não bastassem tais considerações, como se denota através do exame pericial, são evidentes e irrefutáveis as diferenças entre o equipamento da requerida e o processo de fabricação de seu produto em relação à máquina e o processo desenvolvido pela parte autora.

O expert ao ser questionado quanto à violação da patente dos autores assim se manifestou (fls. 178 e 189):

‘A construtividade e modo de operação do dispositivo de empilhamento de sacos plásticos da máquina apreendida não reproduzem os ensinamentos da patente da autora, embora também seja empregada agulha para blocagem de uma pilha de sacos plásticos.

[...].

O perito pode afirmar sem dúvida que o modo de operação do dispositivo de empilhamento e furação dos sacos plásticos da máquina apreendida não reproduzem os ensinamentos da patente da Autora, embora também seja empregado agulha para a blocagem de uma pilha de sacos plásticos.

A existência ou não da contrafação ou quebra de patente fica ao julgamento do juízo.”

Além disso, apontou diferenças contundentes entre o processo e os produtos fabricados pelas partes, informando que o processo de blocagem é utilizado por diversas empresas para produção de sacos plásticos (fls. 186/187).

Neste aspecto, reputo ser importante reproduzir trecho do depoimento do representante da requerida Amaro Faleiro Alexandrino, que esclarecer as circunstâncias em que a requerida passou a fabricar sacos plásticos para o acondicionamento de fotografias (fl. 272):

“J: Em relação a esta máquina desde quando ela vinha sendo utilizada pela empresa, onde esta máquina foi adquirida? O que o senhor pode falar a respeito da máquina? T: Essa máquina é uma máquina convencional de fabricar sacos plásticos. Ela foi adquirida de terceiro, mais ou menos, uns 20 anos, na época do meu pai. Em determinada época um cliente pediu que eu fizesse um tipo de embalagem para ele e nós fizemos um acessório para fazer aquele tipo de embalagem que é uma embalagem que, na verdade, ela utiliza uns processos já conhecidos. Quem um – é que ele pediu que os saquinhos que eu faço, normalmente, fosse furado. Igual eu faço assim furação saquinhos de especiarias, por exemplo, que pendura nas prateleiras que tem um furinho. Ele me pediu que o dele tivesse dois furos e que tivesse uma certa quantidade. E que para isso não se espalhasse que eu fizesse tipo uma blocagem – que também é um processo que já é utilizado, embora em sacolas de supermercado, aquelas que a gente puxa para destacar – elas são blocadas em pacotes e a pessoa puxa quando vai utilizar. Eu nada mais fiz que pegar um saco convencional, fazer dois furos – que é um processo super banal e antigo – e, bloquear para eles não se desmancharem. Foi a única coisa”.

A contrafação somente estaria caracterizada se a requerida houvesse reproduzido a idéia da invenção desenvolvida pela parte autora, e que se revela através da capacidade de empilhar, alinhar com perfeição e unir as páginas com as capas dos álbuns.

Portanto, de acordo com o laudo pericial e demais considerações até aqui tecidas, na hipótese vertente, não houve reprodução, ou seja, cópia idêntica do invento da autora protegido pela carta patente e, tampouco, imitação, isto é, cópia imperfeita, capaz de causar confusão no cliente.

Em relação a alegação de concorrência desleal, impende salientar que esta se configura a partir de violações de direitos intelectuais, de elementos de marketing e de investimentos feitos pela interessada, legitimada para as reações jurídicas possíveis, diante da ação que desenvolve outra empresa para atuação no

mesmo território, confundindo o cliente, o consumidor.

A propósito, no que tange ao conceito desse tema, Miguel Reale Junior leciona que a concorrência desleal ocorre quando há utilização de artimanhas fraudulentas que têm por objetivo aproveitar todo o esforço feito pelo concorrente na abertura e conquista de mercado.

Do laudo pericial consta que os produtos fabricados pelas partes não podem, ser confundidos, senão vejamos (fl. 178):

“18. Os sacos apreendidos são iguais aos sacos produzidos pela máquina patenteada? Eles podem ser confundidos? RESPOSTA: São similares, entretanto, as diferenças não passam despercebidas, o processo da requerida tem como resultado um conjunto de sacos ligados ou bloqueados por um único ponto central e a presença dois furos abertos para eventual colocação de rebites para fixação manual da capa e o processo da autora tem como resultante um conjunto de sacos bloqueados ou ligados em dois pontos para em processo contínuo e automático, ser colocada a capa do álbum.”

É bem verdade que se trata de concorrência, entretanto, não desleal. Há impossibilidade de causar confusão na clientela, os produtos e as técnicas utilizadas para a fabricação dos produtos comercializados pelas partes não se confundem.

Vale, aqui, colacionar o seguinte aresto: (...) Desta feita, não vislumbro conduta ilícita da parte ré que resulte em violação à propriedade industrial ou concorrência desleal, impondo-se a improcedência do pedido veiculado na ação ordinária.

À luz das razões declinadas acima, decorre que as razões de recorrer não têm o condão de cassar ou reformar a sentença, mormente porque inexistente qualquer mácula na prova pericial realizada, seja em relação à qualificação do *expert*, seja em relação ao conteúdo do laudo apresentado por este.

Com efeito, o valor probante da prova pericial mantém-se absolutamente hígido, uma vez que a especialidade profissional do *Expert* (engenheiro mecânico) o habilita a realizar adequado parecer técnico acerca das particularidades das máquinas objeto de comparação, visto consubstanciar imprescindível análise do mecanismo/técnica utilizado por ambas para esmerada apreciação judicial acerca do objeto do processo. Presente, portanto, a correlação entre a atividade exercida pelo profissional e o objeto precípuo da perícia. Ademais, ao apresentar proposta de honorários (fls. 116/117), ressaltou o *expert* sua qualificação e experiência profissional especificamente sobre propriedade industrial, sem que houvesse qualquer impugnação pelas partes, sendo aquele o momento processual oportuno. Do contrário, se não utilizada a técnica da preclusão em tal hipótese, poderia a parte esperar a conclusão da realização da prova custosa e que exige considerável dispêndio de tempo, para, dependendo do resultado, macular o conteúdo do laudo apresentado a partir exatamente da qualificação profissional, em evidente manobra não condizente com os preceitos do processo civil hodierno e, por conseguinte, da Carta Magna - *direitos fundamentais processuais*.

Por fim, a parte final da resposta ao quesito 38 (“A existência ou não da contrafação

ou quebra de patente fica ao julgamento do juízo”), referida expressamente nas razões recursais, apenas demonstra que o *Expert* compreende adequadamente sua função no processo: analisar o modo de operação dos dispositivos e apresentar elementos fáticos concretos para que o órgão jurisdicional, o único constitucionalmente legitimado, realize adequadamente o juízo de legalidade ou juridicidade.

Quanto à valoração das provas, pertinente registrar que na inicial os demandantes asseveraram que “foi desenvolvido um novo conceito técnico que resultou na criação de um mecanismo até então inexistente, capaz de fabricar álbuns acondicionadores de fotografias de modo inteiramente automático, com uma unidade cortadora e empilhadora de sacos plásticos, que realiza o corte e os empilha sobre agulhas” (fl. 03), atribuindo ênfase à inovação técnica concernente ao “processo de empilhamento de plásticos sobre agulhas” (fl. 04), o qual “permite que os sacos de polipropileno sejam cortados e empilhados de maneira uniforme e precisa, totalmente automático, que permite montagem adequada do conjunto saco plástico e capa do álbum, rebitando-os ou soldado-os na posição correta” (fl. 04). A partir de tais fundamentos, afirmaram que a máquina da demandada utiliza o processo inventivo patenteado, do que decorre o ônus de comprovar tal assertiva, forte no disposto no art. 331 do CPC.

Entretanto, a partir da correlação dos fundamentos constantes na inicial e do resultado da prova pericial realizada, resta inequivocamente evidenciado, conforme conclusão do *Expert* (fl. 189), “que o modo de operação do dispositivo de empilhamento e furação de sacos plásticos da máquina apreendida não reproduzem os ensinamentos da patente da Autora, embora também seja empregado agulha para blocagem de uma pilha de sacos plásticos”.

O simples emprego de agulha para blocagem, indubitavelmente, não se revela suficiente a demonstrar a utilização indevida do conceito inventivo protegido pela carta patente, mormente quando todo o processo produtivo revela-se diverso e sem a uniformidade, precisão e automatização ressaltados no processo de empilhamento elaborado no invento protegido pela patente.

Embora o *expert* afirme que “o conceito de manter os sacos plásticos empilhados por meio de agulhas faz parte da patente dos autores” (resposta ao quesito 10 – fl. 177), o mesmo ressalta, ao responder ao quesito 13 (da parte autora), que a forma de empilhamento de sacos empregando agulhas é exclusividade dos demandantes desde que “as agulhas estiverem dispostas após a operação de corte e solda e sincronizada com aquela”, circunstância inócua na máquina (e acessório adaptado nesta) utilizada pela demandada. Do mesmo modo, ao responder o quesito 09 (da parte demandada – fl. 180), o *expert* confirma a diferença de automação nos processos produtivos das máquinas, assim como esclarece (respostas aos quesitos 20/22 – fls. 183/184) que o sistema de coleta, empilhamento e alinhamento dos sacos são diferentes.

Por conseguinte, não resta suficientemente demonstrado que as inúmeras diferenças (que influenciam diretamente na qualidade do produto e no rendimento/produzibilidade das máquinas) configure escopo de dissimular o uso indevido da patente. Dessa forma, inexistindo demonstração de que houve a reprodução das características principais protegidas pela patente ou dissimulação desta mediante o emprego de técnica análoga, não há falar em violação dos privilégios decorrentes da patente, ainda que por equivalência. Assim, ausente a caracterização da ilicitude e, conseqüentemente, da responsabilidade civil da demandada, pois não se desincumbiram os demandantes do seu ônus de comprovar o substrato fático correlacionado ao seu direito (art. 333, I, do Código de Processo Civil).

Diante do exposto, voto no sentido de **negar provimento ao apelo, mantendo a**

improcedência dos pedidos deduzidos nas demandas.

Des. Orlando Heemann Júnior (PRESIDENTE E REVISOR) - De acordo.

Des. Umberto Guaspari Sudbrack - De acordo.

DES. ORLANDO HEEMANN JÚNIOR - Presidente - Apelação Cível nº 70023959380, Comarca de Porto Alegre: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: HELENA MARTA SUAREZ MACIEL

¹Sobre a inadequação, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, da investigação solitária do órgão judicial, pertinente registrar a doutrina de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira (*in* Do formalismo no processo civil. – 2. ed. ver. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2003. Apêndice – a garantia do contraditório): “*Exatamente em face dessa realidade, cada vez mais presente na rica e conturbada sociedade de nossos tempos, em permanente mudança, ostenta-se inadequada a investigação solitária do órgão judicial. Ainda mais que o monólogo pouca necessariamente a perspectiva do observador, e em contrapartida o diálogo, recomendado pelo método dialético, amplia o quadro de análise, constringe à comparação, atenua o perigo de opiniões preconcebidas e favorece a formação de um juízo mais aberto e ponderado. A faculdade concedida aos litigantes de pronunciar-se e intervir ativamente no processo impede, outrossim, sujeitem-se passivamente à definição jurídica ou fática da causa efetuada pelo órgão judicial. E exclui, por outro lado, o tratamento da parte como simples ‘objeto’ de pronunciamento judicial, garantindo o seu direito de atuar de modo crítico e construtivo sobre o andamento do processo e seu resultado, desenvolvendo antes da decisão a defesa das suas razões. A matéria vincula-se ao próprio respeito à dignidade humana e aos valores intrínsecos da democracia, adquirindo sua melhor expressão e referencial, no âmbito processual, no princípio do contraditório, compreendido de maneira equivocada, e cuja efetividade não significa apenas o debate das questões entre as partes, mas o concreto exercício do direito de defesa para fins de formação do convencimento do juiz, atuando, assim, como anteparo à lacunosidade ou insuficiência da sua cognição.*” (pp. 233/234). E prossegue o eminente autor: “*A expectativa de sucesso final na causa evidencia, na verdade, o interesse primordial da parte em dar conhecimento ao tribunal da norma jurídica a ser aplicada, segundo sua visão particular. O mesmo se passa em relação ao convencimento do órgão judicial quanto à bondade da solução jurídica preconizada. E isto porque pode haver o risco, mesmo em se tratando de direito nacional, risco esse intensificado pela complexidade da vida moderna, de o juiz não “descobrir” a norma jurídica favorável ao litigante, ou de não a interpretar corretamente. Aqui, a colaboração das partes com o juízo encontra sua razão de ser num plano mais amplo, na medida em que não importa apenas a investigação da norma aplicável ao caso concreto, mas estabelecer o seu conteúdo e alcance, evitando surpresas e as conseqüências negativas daí decorrentes para o exercício do direito de defesa e a tutela de outros valores, como concentração e a celeridade do processo e a qualidade do pronunciamento judicial*” (pp. 236/237).