

15



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA
REGISTRADO(A) SOB Nº

ACÓRDÃO

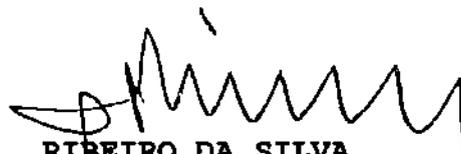


Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO nº 338.801-4/0-00, da Comarca de SÃO PAULO, em que é apelante SAMAPRE INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA sendo apelado OMNITEK TECNOLOGIA LTDA:

ACORDAM, em Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado 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 Desembargadores SALLES ROSSI (Presidente), LUIZ AMBRA.

São Paulo, 06 de dezembro de 2007.


RIBEIRO DA SILVA
Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº: 13500

APEL.Nº: 338.801.4/0-00

COMARCA: SÃO PAULO

APTE.: SAMAPRE INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

APDA.: OMNITEK TECNOLOGIA LTDA.

Marcas e patentes – Cominatória e indenizatória – Violação de privilegio e de segredo de indústria – Sentença improcedente – Inconformismo – Patente conseguida na Alemanha não produz efeitos no Brasil - A patente conseguida no Brasil, como modelo de utilidade de objeto de uso prático, resultando em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação, prevista no art 9º da Lei 9279/1996, não significa o mesmo que contrafação do equipamento da autora por parte da ré – Prova pericial realizada por três peritos diferentes que, apesar dos pontos comuns apontados, são estes insuficientes para caracterizar contrafação – A prova colhida em audiência não forneceu maiores elementos para a caracterização da alegada contrafação - Honorários devem ser mantidos no valor fixado, diante da complexidade da matéria e litigiosidade das partes – Apelo desprovido (Voto 13500)

Trata-se de ação cominatória cumulada com pedido indenizatória que a autora relata, em síntese, que desenvolveu projeto denominado “Equipamento e Sistema de Avaliação de Qualidade”, objeto de pedido de patente depositado no INPI, todavia, alega que a ré estava



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

produzindo e comercializando os mesmos componentes do objeto do seu pedido de patente, o que caracteriza violação de privilégio e de segredo de indústria.

Em face da conexão existente, a ação cautelar de busca e apreensão e os autos principais foram reunidos em face da conexão, a fim de serem julgados conjuntamente

A medida cautelar proposta para busca e apreensão de equipamentos foi deferida liminarmente, sendo esta decisão objeto de agravo de instrumento 097 277 4/2, que teve o seu provimento para revogar a liminar, conforme voto proferido pelo Des César Lacerda Acórdão este objeto de embargos de declaração, conhecidos, porém, rejeitados, conforme fls 167/169 do apenso ao volume 2).

A autora interpôs Agravo de Instrumento, 178 563.4/8, em face da decisão do juízo *a quo* que indeferiu a realização da nova prova pericial, sendo este julgado prejudicado pela Relatoria do Des. Alfredo Migliore, diante da reconsideração do MM. Juiz ao deferir a nova pericia requerida pela autora.

Após, a requerida agravou, agravo de instrumento sob nº 174 803 4/5, diante da decisão que julgou intempestivo o parecer técnico de seu assistente técnico, sendo este também prejudicado diante da reconsideração do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

juízo de origem, conformé relata o Des Alfredo Migliore às fls. 178 do agravo correspondente

A r. sentença de fls 1136/1144, cujo relatório se adota, julgou improcedente a ação, bem como a ação cautelar em apenso.

Inconformado, apelou o autor às fls 1146/115, pugnando pelo provimento do apelo, para que a sentença seja reformada, inclusive quanto à condenação de honorários advocatícios, para procedência quanto ao pleito de violação de segredo de indústria

Recebida a apelação em seus regulares efeitos à fl. 1158

Contra-razões de apelação apresentadas às fls 1159/1181

É o relatório

Apela a autora querendo a reforma da sentença, por não se conformar com o desvio de documentos confidenciais da autora pela ré, que pela sentença não se trata de violação de segredo de fábrica e muito menos de concorrência desleal, que o desvio foi comprovado através do perito Álvaro Martiniano, no item 5 2 de seu laudo, de que a apreensão de projetos próprios da autora, embora relativos a "lay-out" de dois outros tipos de equipamentos, a saber, "máquina de montar mola" e "máquina faca", configura desvio de documentos



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

confidenciais, uma vez que desprovidos do controle de saída de documento, que a apelante é proprietária da patente alemã e da patente de modelo de utilidade no Brasil do equipamento para aferição de retentores; que com relação a contrafação o *expert* nada pode concluir, em virtude da apelada não ter lhe oferecido equipamento para verificação de retentores, que o desvio de documentos confidenciais integra o pedido formulado nas iniciais, tanto da cautela como da ordinária, e se enquadra na violação de segredo de indústria, alternativamente se insurge com a verba honorária fixada em R\$ 5.000,00, quando a própria legislação prevê que serão fixados entre 10 e 20% da condenação.

Apesar do tratado de Paris, a patente conseguida na Alemanha de fls 584/587 não produz efeitos no Brasil

A patente como conseguida no Brasil como modelo de utilidade de objeto de uso prático, resultando em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação prevista no art 9º da Lei 9279/1996, não significa o mesmo que contrafação do equipamento da autora por parte da ré

A perícia existente nos autos teve três peritos

O conhecido perito Gerson Denapoli entendeu que a similaridade existente entre os equipamentos projetados e desenvolvidos pela autora e pela ré, está no



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

fato de que ambos executam inspeção de qualidade por captação de imagem. Como o pedido de patente depositado pela autora no INPI foi indeferido, não há que se falar em violação aos detalhes técnicos compreendidos no equipamento da autora

Estendeu-se sobre algumas particularidades do caso e concluiu que como o pedido de patente depositado pela autora no INPI foi indeferido através dos pareceres de fls 108/111 e 112/116, não há em que falar em violação de patente ou segredo industrial; que quanto ao desvio de documentos confidenciais argüidos pela autora, o signatário constatou que nem mesmo aqueles objeto de apreensão, fls. 343/344 e 360 dos autos, guardam relação com os componentes e dispositivos utilizados no equipamento projetado e desenvolvido pela ré

Os equipamentos desenvolvidos pelas partes executam a mesma função, qual seja, inspeção de qualidade por captação de imagem, e além de serem facilmente encontrados no mercado, são imprescindíveis na definição de sistemas que permitem esta função

Ora, discute-se no presente caso violação de patente e de segredo industrial, desvio de documentos confidenciais, levantamento e exame de equipamentos e objetos da ação.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A violação de patente não ficou configurada, nova perícia requerida pela autora levada a cabo pelo Eng Alvaro Martiniano de Azedo Jr., também entendeu que o pedido de patente recebeu parecer desfavorável e acabou indeferido pela INPI, em razão de colidências com patentes já constituídas por aquele Instituto BR 6597, DE ELI LILLY AND COMPANY, BR 6671 da mesma titular e US 5128753 de LEMELSON

Refere-se o perito Álvaro Martiniano à perícia de informática levada a cabo pelo Engenheiro José Pio Tamassia Santos.

Antes de mais nada, o engenheiro Alvaro ressalta que não há notícia de que a requerida tenha projetado e constituído equipamento de aferição de qualidade através do sistema de visão artificial, especialmente para inspecionar retentores, objeto do pedido em questão.

Só está última acusação afasta a alegação de contrafação

As fls 725, o Eng. Álvaro assinala novamente que o equipamento apreendido (inspeção de conectores plásticos), bem como aquele retratado no referido catálogo (inspeção de embreagens), não têm similaridade com um equipamento destinado a retentores, como é o caso do pedido de privilégio em questão, e para verificar eventual



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

contrafação, haveria necessidade de analisar um equipamento fabricado pela ré, especificamente para a finalidade de controlar a qualidade de retenores, o que, se chegou a ser executado, não se tem notícia

Apesar dos pontos comuns observados pelo perito as fls 732, tais pontos são insuficientes para caracterizar contrafação

Apenas em um ponto o laudo do perito Álvaro foi favorável à autora, na questão da violação de tecnologia própria, especificamente fls 735 *"A apreensão de projetos próprios da autora, embora relativos a "lay-out" de dois outros tipos de equipamentos, a saber, "máquina de montar mala" e "máquina faca", configura desvio de documentos confidenciais, uma vez que desprovidos do controle de saída de documentos"*

Todavia, tal máquina faca para cortar rebarbas das peças não tem o alcance pretendido de contrafação

O perito José Pio, na parte de informática, ao examinar os computadores usados no controle de qualidade e seus softwares, conclui que implementam uma mesma função de controle de qualidade com uso de técnicas de visão artificial, fls 854, porém as implementações são distintas, usando sistemas operacionais diferentes, com conceitos de comparação de imagens diferentes e código



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

dos programas fonte, sub-rotinas, declarações, seqüências de instruções etc , totalmente distintos

Terminou por concluir, fls. 856, que “os softwares que controlam os sistemas das máquinas de inspeção de qualidade, fabricados pela SAMAPRI e pela OMNITEK, objetos desta lide, são distintos tanto em sua concepção como em sua implementação, não havendo indícios de que o software do sistema desenvolvido com base no software desenvolvido pela requerente”

A prova colhida em audiência não forneceu maiores elementos para a caracterização da alegada contrafação.

Responsabilidade Civil – Indenização – Alegação de contrafação, dada a reprodução indevida de modelos patenteados de central para interfones e de fechadura elétrica adaptável – Não comprovação – Similitude entre determinados componentes que não são, isoladamente, suficientes para definir a existência de contrafação – Detalhes ou requisitos que se enquadram no domínio da técnica – Inteligência do art. 9º do CPI

Ementa da Redação No mundo micrométrico da eletrônica, é imperioso distinguir, essencialmente, o que é apenas resultado de uma invenção, de uma descoberta individual, daquilo que se tornou patrimônio de todos, porque dentro do chamado domínio da



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

técnica, fazendo e permitindo que um determinado produto, ainda mesmo quando mantenha a aparência do outro, anteriormente lançado no mercado, não sofra restrição, nem seja considerado resultado de contrafação, quando e desde que, pela aplicação de novos elementos, de novos requisitos produzidos pelo desenvolvimento e pela experimentação tecnológica, intrinsecamente se mostrem diferenciados, ainda quando possam guardar alguma similitude com outros.

A similitude, a identidade externa aparente, e mesmo a igualdade entre certos e determinados componentes, não são isoladamente, suficientes para definir a existência de contrafação.

Saliente-se que a ação é de indenização por perdas e danos, decorrentes de contrafação. Caba, portanto, aos autores, na fase de conhecimento, produzirem provas concretas da existência da contrafação, em ordem a caracterizar a culpa da ré e, de outra parte, comprovarem os prejuízos efetivamente sofridos em decorrência da fabricação e comercialização dos produtos irregularmente produzidos

Desde logo, no entanto, observa-se que, apesar dos quase oito longos anos em que se desenrolou a instrução do feito, nenhuma prova se fez quanto aos alegados prejuízos, nem se cuidou de demonstrar o montante das vendas feitas pela ré, dos produtos impugnados. Nem se alegue que tal prova deveria ser



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

relegada à eventual liquidação da sentença, porque, em se tratando de perdas e danos, no processo de conhecimento estes devem ser cumpridamente demonstrados, relegando-se, para a execução, tão somente, a apuração do quantum.

Nessas condições, preocupadas que ficaram as partes nas críticas e reclamações em relação ao perito judicial e ao seu trabalho, esqueceram-se da obrigação da prova dos outros fatos, indispensáveis à justificação do pedido de indenização. E, por isso, ainda tivessem os autores comprovada a existência da alegada contrafação atribuída à ré, a improcedência da ação seria de rigor, porque, envolvendo indenização, não se teria comprovado as perdas e danos, que não se presumem

Mas, afastada esta situação, melhor sorte não reservam as provas dos autos, no respeitante à alegada contrafação.

Oportuno lembrar que contrafação significa imitação ou reprodução fraudulenta, ou falsificação de um produto ou de alguma coisa, apresentando-a como legítima e autêntica, com dolosa usurpação da marca, do registro, da patente, enfim, do direito de outrem

No caso dos autos, o debate envolve a verificação da existência de contrafação relacionada a dois produtos: um eletrônico, a central para interfones, e outro, mecânico-elétrico, a fechadura elétrica adaptável



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Indisputável que, sobretudo o primeiro, são produtos que envolvem tecnologia de ponta, resultante de avanços e experimentos científicos que, embora entre nós só tenha alçado vôo a partir do final da década de 60, já vinha sendo desenvolvida desde antes do final da segunda guerra mundial

A ciência não tem fronteiras porque ilimitada a inteligência do homem através da experimentação tecnológica, capaz de apresentar, a cada dia, novos produtos que tornam obsoletos lançamentos de poucos meses e, às vezes, até de poucas semanas.

Por essa razão, extraordinária tem sido a busca a proteção dos direitos de invenção, principalmente porque a proteção jurídica tem caminhado, via de regra, muito lentamente em relação aos prodígios da ciência e da técnica. Indisputável o resguardo e o direito de proteção ao inventor, assegurando-lhe os direitos decorrentes da patente, enquanto não caiam em domínio público.

Mas, em contrapartida, e paralelamente ao resguardo do direito de invenção, a própria velocidade dos avanços das pesquisas científicas, obngam a que se observe o respeito a tudo quanto se inscreva no domínio da técnica, que pode e deve ser preservada até mesmo para impedir a cartelização e não retardar o aparecimento de novos e melhores produtos, pois a ciência, posta a serviço da



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

humanidade, não pode sofrer restrições nos seus princípios e nas suas regras

Por isso, no mundo micrométrico da eletrônica, é imperioso distinguir, essencialmente, o que é apenas resultado de uma invenção, de uma descoberta individual, daquilo que se tornou patrimônio de todos, porque dentro do chamado domínio da técnica, fazendo e permitindo que um determinado produto, ainda mesmo quando mantenha a aparência de outro, anteriormente lançado no mercado, não sofra restrição, nem seja considerado resultado de contrafação, quando e desde que, pela aplicação de novos elementos, de novos requisitos produzidos pelo desenvolvimento e pela experimentação tecnológica, intrinsecamente se mostrem diferenciados, ainda quando possam guardar alguma similitude com outros

A similitude, a identidade externa aparente, e mesmo a igualdade entre certos e determinados componentes, não são isoladamente, suficientes para definir a existência de contrafação. Fosse assim, prevalecesse tal interpretação, e não se poderia admitir a existência de um Air Bus voando ao lado um MD11, nem se poderia aceitar a coexistência no mercado de um sem número de relógios a quartzo, e para não fugir à matéria do debate, um sem número de equipamentos, envolvendo centrais telefônicas, porteiros eletrônicos, equipamentos de segurança, com os



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

que estão no mercado, produzidos no Brasil, ou importados, em sua grande maioria guardando, na aparência, absoluta identidade. E, mais do que isso, a um primeiro exame, com similitude até dos componentes internos, distinguindo-se, porém, todos eles e entre si pela existência de determinados elementos, que facilitam o uso, que reduzem o peso, ou o custo, ou o consumo de energia, ou o espaço para instalação, ou a facilidade no manuseio

A prova pericial produzida nestes autos, apesar das críticas que os autores dirigiam ao perito judicial, deixou bem evidente, em sua conclusão, que não se pode aceitar a alegação de contrafação por parte da ré, exatamente porque, nada obstante a existência de aparente similitude, tanto no aspecto externo, como no conjunto dos componentes internos, registram-se, no entanto, apreciáveis e fundamentais diferenças, no que respeita à forma de agilização e de funcionamento de ambos os sistemas, mesmo quando, como pretenderam os autores, sejam considerados os elementos constantes das reivindicações decorrentes dos pedidos de patente (Apelação 236 870 -1/0 – 4ª C – J. 26 10 1995 – Rel Des Olavo Silveira – RT vol. 726, Ano 85, Abril de 1996, Ed Revista dos Tribunais Ltda, pg. 222/225)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Resta o pedido alternativo relativo à verba honorária, levando-se em consideração o valor da causa fixado em R\$ 10 000,00, fl. 10

Tendo em vista, todavia, a complexidade da matéria, e a litigiosidade, incrível entre as partes, mantenho a fixação da verba honorária da inicial, porque não é caso de redução dos R\$ 5 000,00 fixados por equidade, para R\$ 1 000,00 ou R\$2.000,00, como quer a apelante, visto que o processo tem 6 enormes volumes, vários apensos e houve dois agravos já decididos por este Tribunal, um por César Lacerda que integrou esta 8ª Câmara

RIBEIRO DA SILVA

Relatør