



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

Registro: 2011.0000315526

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000421-98.2007.8.26.0695, da Comarca de Atibaia, em que é apelante OURO GLASS - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS REFORÇADOS LTDA. sendo apelados REINCHENBACH INSTRUMENTOS E FIBRA OTICA LTDA. e ANIBAL RENE REINCHENBACH.

ACORDAM, em Câmara Reservada de Direito Empresarial 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 ROMEU RICUPERO (Presidente), JOSÉ REYNALDO E RICARDO NEGRÃO.

São Paulo, 6 de dezembro de 2011.

Romeu Ricupero
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

Apelação Cível com Revisão nº 0000421-98.2007.8.26.0695

Apelante: OURO GLASS – INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS REFORÇADOS LTDA.

Apelado(s): REINCHENBACH INSTRUMENTOS E FIBRA OTICA LTDA. E OUTRO

Comarca: ATIBAIA – FORO DISTRITAL DE NAZARÉ PAULISTA – VARA ÚNICA

VOTO Nº 17.834

EMENTA – Ação ordinária de obrigação de fazer e não fazer. Violação das patentes de modelo de utilidade dos autores. Contrafação. Concessão da patente de nº PI 0100486-7 antes da sentença. Garantia de exclusividade do conteúdo do modelo patenteado. Exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e da concessão da patente indenizável. Proteção da invenção e modelo de utilidade enquanto não desconstituído o registro. Laudo pericial confirma a similitude dos produtos. Possibilidade de confusão entre os consumidores. Correto arbitramento de indenização ilícida por ato ilícito. Apelação não provida.

RELATÓRIO.

Trata-se de apelação interposta por OURO GLASS Indústria e Comércio de Plásticos Reforçados Ltda. (fls. 329/334) contra a R. sentença de fls. 318/323, cujo relatório adoto, proferida pelo MM. Juiz Alexandre David Malfatti, que julgou procedente a ação

Apelação nº 0000421-98.2007.8.26.0695

Voto nº:17.834



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

ordinária de obrigação de fazer e não fazer que lhe movem REINCHBACH Instrumentos e Fibra Ótica Ltda. e ANÍBAL RENE REINCHBACH, condenando a ré nos seguintes termos:

(i) cumprir obrigação de não fazer consistente na fabricação do produto com apropriação das características da UM 8003202-8 e do PI0100486-7. O descumprimento da obrigação de não fazer sujeitará a ré ao pagamento de multa diária equivalente a R\$ 1.000,00 (mil reais), a partir da citação em execução. Ficou ratificada a tutela antecipada desta parte da condenação, que deveria ser cumprida imediatamente, comportando execução provisória.

(ii) cumprir obrigação de entrega de coisa certa: os produtos que representam a violação dos direitos dos autores, incorporando as características da UM 8003202-8 e do PI0100486-7. Determinou a apreensão dos produtos fabricados e comercializados pela ré mencionados pelo perito (fls. 55/56 e 99/104, por exemplo), e a expedição de mandado de busca e apreensão, ampliando-se o objeto da tutela antecipada.

(iii) o pagamento de indenização dos danos morais em valor a ser apurado em liquidação por arbitramento. Observou



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

que o critério a ser adotado em liquidação por arbitramento, a incidência da correção monetária e de juros de mora e demais pontos da fundamentação que sirvam à identificação dos valores devidos passaram a integrar o dispositivo.

A apelante sustenta a ausência do interesse de agir, uma vez que afirma estar comprovado nos autos que a apelada propôs a presente demanda em novembro de 2007, data em que não possuía o deferimento da patente nº 0100486-7. Ademais, assevera que em referida data já havia recebido informações da ANAAP acerca da comercialização de tais produtos, tendo informado que há meses a referida empresa já não fabricava nem comercializava tais equipamentos.

Alega que a patente da apelada, objeto da presente demanda, encontra-se sob impugnação administrativa de nulidade, proposta pela empresa SDR Vinil junto ao INPI. Sustenta que tal procedimento se traduz como evidente incidente processual, uma vez que, se declarada a nulidade, a mesma possui efeitos “ex tunc”, fazendo perecer por completo o objeto da presente ação. Portanto, assevera que a condenação da apelante em abstenção de produção e comercialização de produtos que se encontram com a patente impugnada viola o princípio constitucional do contraditório e do devido processo legal.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

Por fim, sustenta não ter havido qualquer prejuízo à apelada, inexistindo o dever de indenizar. Aduz que o arbitramento de indenização ilíquida se traduz como evidente nulidade processual, nos termos do artigo 459 do CPC.

Preparado (fls. 335/336), o recurso que é tempestivo (fl. 338), foi recebido (fl. 343) e respondido (fls. 346/355).

FUNDAMENTOS.

Consta da inicial que o autor ANIBAL RENE REINCHENBACH desenvolveu produtos para piscinas, consistentes em “iluminação para piscinas a partir de dispositivos e aparelhos que utilizam fibra ótica”, havendo registrado patentes e modelos de utilidade dos mesmos. Alegou que a ré se utilizava de um dispositivo de iluminação para piscinas e um disco cromático que representavam violação das patentes. Afirmou que, apesar de notificada em 10/01/2006, a ré não se absteve da referida prática. Por fim, asseverou haver confusão para os consumidores e prejuízo para os autores.

A liminar foi deferida em parte à fl. 128, para



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

determinar que a ré, até determinação diversa ou decisão final, se absteresse de produzir e comercializar o sistema de iluminação para piscinas patenteado pela autora, sob pena de incorrer na multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por produto vendido. Em consequência, a ré deveria recolher do mercado toda a mercadoria distribuída aos revendedores no prazo de quinze dias.

Houve contestação, na qual a ré impugnou a pretensão inicial sob o fundamento de que havia nulidade na patente. Sustentou que o registro da patente nº PI01004186-7 havia sido negado em março de 2008 pelo INPI, e que o registro de modelo de utilidade nº MU8003202 foi objeto de recente pedido administrativo de nulidade pela empresa SDR Vinil. Negou ter, numa contra-notificação, reconhecido o direito dos autores, tendo apenas pedido prazo para verificar a semelhança dos equipamentos. Esclareceu que havia deixado de comercializar o sistema de iluminação por fibra ótica há muito tempo.

Foi realizada perícia técnica (fls. 217/263) e houve manifestação das partes (fls. 269/280 e 291/295).

Deve prevalecer a R. decisão do MM. Juízo “a quo”.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

Verifica-se, da análise dos documentos acostados aos autos que, à época da propositura da ação, 12/11/2007, não havia deferimento da patente nº PI0100486-7, apenas o depósito, ocorrido em 26/01/2001, e a publicação do pedido em 15/10/2002.

É certo que o depósito gera mera expectativa de direito, o que não impede a exploração do produto por terceiro.

Ocorre que, em 30 de junho de 2009, ou seja, antes do MM. Juiz “a quo” sentenciar, foi concedida a carta patente nº PI 0100486-7.

Portanto, com a concessão da patente, se efetivou a garantia de exclusividade de conteúdo do modelo patentado, não havendo, portanto, que se falar em falta de interesse de agir.

Ademais, o artigo 44 da Lei nº 9.729/96 assegura ao titular da patente o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

Em relação à patente nº MU8003202-8 não há que se falar em nulidade em razão de impugnação administrativa, uma vez que até a prolação da sentença não havia decisão do INPI, prevalecendo a proteção da invenção e modelo de utilidade descritos na inicial. Além disso, em contrarrazões, a apelada informa que a decisão publicada na Revista da Propriedade Industrial nº 2048 de 06/04/2010 resultou na proteção do privilégio em seu favor.

A perícia realizada, acostada aos autos às fls. 217/263, concluiu que:

*“1- houve aplicação e utilização, mais precisamente, **identificação** de vários elementos observados nas figuras carta patente MU8003202-8 e PI0100486-7. de propriedade da autora, nos aparelhos fabricados pela requerida;*

2- algumas diferenças, no entanto, foram observadas, o que, porém, não eliminou a identificação das características básicas contidas na carta patente UM 8003202 e PI 0100486-7 da autora;

3- referidas diferenças não são



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

suficientes para induzir ao comprador leigo a distinguir, sem uma análise mais detalhada, o aparelho da autora do aparelho da requerida.”

Portanto, tendo em vista que ambas as empresas atuam no Estado de São Paulo, é inconteste a possibilidade de confusão entre os produtos da apelante e da apelada perante os consumidores, podendo haver ou ter havido eventual prejuízo decorrente da violação da invenção e do modelo de utilidade.

Por fim, não há dúvidas acerca do correto arbitramento de indenização ilíquida no caso de indenização por ato ilícito.

Anota THEOTÔNIO NEGRÃO:

Art. 459: 10a. Nas ações de indenização por ato ilícito, quando não se conhece o “quantum debeat”, admite-se o pedido genérico (v. art. 286-II, especialmente nota 6a). Todavia, ainda que o autor formule



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

pedido certo, pode o juiz proferir sentença ilíquida. “Nas ações de indenização por ato ilícito, **o valor estipulado na inicial, como estimativa da indenização pleiteada, necessariamente não constitui certeza do 'quantum' a ressarcir**, vez que a obrigação do réu, causador do dano, é de valor abstrato, que depende, quase sempre, de estimativas e de arbitramento judicial. Montante da indenização há de ser apurado mediante liquidação de sentença” (STJ – 3ª T., REsp 136.588-RJ, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 7/4/98, não conheceram, v. u., DJU 1/6/98, p. 85). No mesmo sentido: STJ – 4ª t., REsp 291.915-DF, rel. Min. Aldir Passarinho Jr., j. 16/08/01, não conheceram, v. u., DJU 4/2/02, p. 378.

Isto porque, no caso, a obrigação do réu é de valor abstrato, que depende de estimativa e de arbitramento judicial, este subentendido, sempre, em ações desta natureza (RT 611/133, 630/78, RJTJESP 50/158, 110/160, JTJ 204/121, JTA 103/190, 103/337, RJTAMG 50/183). (cf. “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 42ª edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2010, p. 502, nota n.º 10a ao art. 459 do CPC).

Destarte, pelo meu voto, **nego**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

provimento ao recurso.

ROMEU RICUPERO
Relator