



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO São Paulo

Registro: 2024.0000411506

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1008081-96.2017.8.26.0624, da Comarca de ---, em que é apelante ---, são apelados --- e --- EIRELI..

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Presente a Dra. Lyvia Carvalho Domingues.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR CIAMPOLINI (Presidente sem voto), FORTES BARBOSA E J.B. PAULA LIMA.

São Paulo, 13 de maio de 2024.

AZUMA NISHI

RELATOR

Assinatura Eletrônica

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008081-96.2017.8.26.0624

COMARCA: --- 2ª VARA CÍVEL MAGISTRADO: DR.

RUBENS PETERSEN NETO

APELANTE: ---.

APELADOS: ----- E ---

--- EIRELI

Voto nº 15463

APELAÇÃO. PATENTE. Reexame do mérito em conformidade com as diretrizes definidas pelo C. STJ. Identificada colidência, no laudo pericial, entre os objetos cotejados. Precedência de depósito e registro concedido à parte autora.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO São Paulo

Interpretação teleológica do regramento posto no art. 7º/LPI. Abstenção de uso e indenização devida, segundo ditames dos arts. 42 e 44/LPI. Ausência de motivos aptos para declarar a nulidade incidental da patente. Validade da carta patente mantida até ulterior deliberação pertinente pela Justiça Federal. SENTENÇA MANTIDA. **RECURSO DESPROVIDO.**

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 724/733, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, ajuizada por ---- e --- **EIRELI** em face de ---., julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, determinando que a ré se abstenha de comercializar ou divulgar, por qualquer meio e modo, produtos que violem a patente PI 0904145-1, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00, limitada a 100 dias corridos, bem como condenando-a ao pagamento de indenização a título de dano moral, no importe de R\$ 15.000,00, com a incidência de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros

2

moratórios de 1% ao mês, ambos a contar da data da sentença, bem como de indenização a título de danos materiais a ser aferida em liquidação de sentença.

Diante da sucumbência da parte ré, condenou-a ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação.

Irresignada com a r. sentença, a demandada recorre pleiteando a sua reforma.

A recorrente sustenta, em apertada síntese, que, após a prolação da r. sentença apelada, o INPI deferiu-lhe a concessão de Carta-Patente de Modelo de Utilidade nº BR 20 2015 031659 9, de sorte que resta rechaçada a alegação formulada pelos autores de que o modelo por ela comercializado violaria sua propriedade industrial.

Pondera que os efeitos derivados da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO São Paulo

emissão de Carta-Patente retroagem à data do depósito do pedido, e que, portanto, não há falar em prática de ato ilícito na espécie, pois, ao utilizar-se do referido modelo de utilidade, estaria tão somente a exercer regularmente seus direitos.

Pontua que o artigo 56, §1º, da Lei nº. 9.279/96 possibilita a arguição de nulidade da patente, como matéria de defesa, a todo aquele que seja demandado em juízo, inclusive perante a Justiça Estadual. Nesse sentido, argumenta que a invenção patenteada pelos requerentes não se consubstancia em inovação do estado da técnica, razão pela qual não faz jus aos privilégios conferidos a esta espécie de propriedade industrial.

Versa que a tramitação de Ação de Nulidade de Carta-Patente em tramitação perante a Justiça Federal fluminense gera risco de prolação de decisões conflitantes com aquelas proferidas na espécie, de sorte que se faz necessário o sobrestamento da presente demanda até o julgamento daquela.

Por estes e pelos demais fundamentos deduzidos em suas razões recursais, requer o provimento do recurso para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados em petição inicial. Subsidiariamente, pugna pelo sobrestamento do feito até a prolação de decisão final da Ação de Nulidade que tramita perante a

3

Justiça Federal fluminense. Caso não acolhido seu pedido subsidiário, postula a redução do *quantum* condenatório fixado pela r. sentença apelada em virtude da posterior emissão de sua Carta-Patente.

O recurso é tempestivo. O preparo recursal foi recolhido, conforme fls. 769/770, complementado às fls. 816/817.

Os apelados apresentaram contrarrazões recursais às fls. 790/806.

Houve oposição ao julgamento virtual à fl. 811, nos termos da Resolução n.º 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.

Em um primeiro julgamento procedido por esta C. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, o recurso de apelação foi provido, a fim de acolher a possibilidade de a recorrente explorar o objeto registrado sob a patente concedida pelo INPI (fls. 826/837).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO São Paulo

Sobre esse *decisum* foi interposto Recurso Especial. Na decisão proferida pela Terceira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça no indigitado recurso (fls. 994/995) foi determinada a reanálise do mérito da demanda, com a observância do cotejo das reivindicações constantes da carta patente com as características do objeto cuja utilização, supostamente, ofende direito de propriedade industrial.

É o relatório do necessário.

1. Depreende-se dos autos que os autores ----- e --- --- --- **EIRELI**, são titulares de carta patente PI 0904145-1, referente à “Bloco Modular para Composição de Flores Verticais”, por meio da qual se produz e comercializa a invenção devidamente patenteada junto à entidade autárquica federal.

Com o intuito de lhe assegurar exclusividade no uso de sua invenção, o primeiro autor registrou-a junto ao INPI, sendo-lhe emitida a referida Carta-Patente em 15 de agosto de 2017, conforme evidenciam fls. 34/44.

4

A despeito de ter logrado êxito em obter a emissão da Carta-Patente junto à entidade autárquica federal, revela que a ré, ---, tem comercializado produto denominado “Garden Wall”, que, por apresentar características muito símiles à invenção registrada, violaria sua propriedade industrial.

Nesse contexto, em 30/11/2017, ----- e --- **EIRELI** ajuizaram a presente demanda em face de ---. com o fito de compeli-la a abster-se da utilização indevida de sua propriedade industrial, bem como a indenizá-los pelos danos materiais e morais experimentados.

O D. Magistrado de primeira instância, ao apreciar o feito, julgou-o parcialmente procedente, sob o fundamento de que prova pericial produzida logrou em apontar, de forma clara e condizente, que o produto comercializado pela ré colide com a patente PI 0904145-1. No mais, reputou presente a inovação do estado da técnica na invenção patenteada pelos requerentes, haja vista sua discrepância em relação à Carta-Patente registrada sob o código MU8802247-1.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO São Paulo

Irresignada com a r. sentença, a requerida interpôs recurso de apelação pretendendo sua reforma.

2. Ressalvado meu entendimento pessoal quanto ao assunto, passo a apreciar a demanda em conformidade às recomendações expedidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Ao examinar as conclusões exaradas no laudo pericial, verifica-se que o *expert* consignou haver notada colidência entre os objetos impugnados nesta demanda e aqueles registrados sob a carta patente concedida à autora.

Veja-se (fl. 582):

Os produtos comercializados pela Requerida colidem com a patente da Au-tora, ou seja, todas as características técnicas (reivindicação "1") dispostas na PI 0904145-1, de titularidade do Autor, estão reproduzidas nos produtos comercializados pela Ré;

5

Muito bem.

Partindo dessa premissa, forçoso reconhecer a violação ao direito patentário da autora, algo que implica a abstenção de uso e o dever de indenizar, com supedâneo nos arts. 42 e 44 da Lei de Propriedade Industrial, tal como articuladas no primeiro grau de jurisdição.

3. Cumpre destacar que o fato de o INPI ter conferido à recorrente o direito de explorar objeto semelhante - através da Carta-Patente de Modelo de Utilidade nº BR 20 2015 031659 9 - por si, não é suficiente para afastar o óbice imposto, assim como a indenização articulada.

Isso porque, segundo a orientação expedida pelo Tribunal da Cidadania ao presente caso, a solução do caso não deve se restringir ao simples reconhecimento de registros conferidos pelo INPI, mas tem de avançar, também, à consideração de eventuais colidências funcionais entre os objetos cotejados, no plano concreto.

Enfim, como já mencionado alhures, na



TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO São Paulo

espécie, a conclusão do perito foi no sentido de que há conflito entre os objetos, assim, alternativa não resta afora manter as proibições postas à parte requerida, além da responsabilidade civil por danos.

4. Observo, ainda, que a patente conferida à autora é precedente.

Compulsando os certificados de registro carreados ao feito, percebe-se que o objeto patentado pela autora foi depositado no ano de 2009 e o respectivo registro foi expedido em 2017 (fls. 34/44). Por sua vez, o objeto patentado pela parte ré foi depositado em 2015 e teve registro expedido em 2021 (fls. 771/786).

Nesse quadro, fazendo-se uma interpretação teleológica da diretriz posta no art. 7º da Lei de Propriedade Industrial, *mutatis mutandis*, concebe-se como mais equitativa a tutela dispensada à parte cujo depósito é mais antigo, tal como articulado na sentença vergastada.

6

5. Em prosseguimento, registro não estar me olvidando da possibilidade de declaração de nulidade incidental de patente, em demanda em trâmite na Justiça Estadual.

Inclusive, esse é o teor do recente Enunciado XXI do Grupo Reservado de Direito Empresarial. Confira-se:

Enunciado XXI - A ação cominatória (obrigação de não fazer), envolvendo controvérsia sobre violação de patente, cujo trâmite se dá perante a Justiça Estadual, admite a arguição de nulidade patentária, como matéria de defesa, em exame incidental e com efeito restrito às partes do processo.

Ocorre que, no presente caso, não há motivos aptos para declaração da nulidade pretendida.

Recorrendo, novamente, as conclusões postas no laudo pericial, é possível dessumir que a validade da patente da autora goza de considerável robustez, não existindo azo para infirmá-la, por ora. Veja-se as considerações do perito, nessa esteira (fl. 582):



TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO São Paulo

As análises do laudo pericial permitiram concluir que:

1. Juntada às fls. 34/44, a patente PI 0904145-1 foi concedida pelo INPI em 15/08/2017 e está válida até 16/10/2029. **Não pesam, sobre a patente, suspensões de direito**, tendo a concessão sido dada ao Autor, o Sr. -----
;

2. Conforme histórico de publicações do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual), **a última publicação manteve a concessão do privilégio ao concedido ao Autor, mesmo após análise das petições de nulidade apresentadas;**

Nesse contexto, entendo que seria imprudente declarar, ainda que incidentalmente, a nulidade da patente da parte autora. Mais adequado aguardar o desfecho da demanda em trâmite na Justiça Federal, em que essa contenda está encetada.

6. Por fim, pontuo que o mero

7

ajuzamento de ação de nulidade de patente, isoladamente considerado, não tem o condão de tolher os efeitos dos direitos de propriedade industrial pertencentes aos autores.

A bem da verdade, enquanto não for decidida a alvitrada nulidade, debatida na Justiça Federal Fluminense (ação nº 5075374-64.2020.4.02.5101), há que se considerar válida a carta patente PI 0904145-1, para todos os efeitos legais.

Desta feita, rechaço a propalada prejudicialidade, nesse aspecto, pois a validade subsiste, sendo certo que eventuais prejuízos decorrentes de sua respectiva nulidade poderão ser reivindicados, se o caso, em via própria.

7. Ante essas ponderações, reputo ser a hipótese de manutenção da sentença recorrida, pois não há motivos aptos a alterar o quanto já decidido no primeiro grau de jurisdição.

Diante do desdobramento recursal,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO São Paulo

impende majorar as verbas honorárias arbitradas aos patronos da parte apelada, de 10% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 1º do Código de Processo Civil.

8. Ainda, por oportuno, consideram-se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, considerados na elaboração do presente voto.

Em que pese este prévio prequestionamento, na hipótese de serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual (em sessão não presencial ou tele presencial) de forma a permitir melhor fluidez aos trabalhos forenses, ainda mais neste período de pandemia.

Ficam as partes, **data venia**, advertidas de que a oposição de declaratórios considerados protelatórios poderá ser apanada na forma do § 2º do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

8

DES. AZUMA NISHI
RELATOR



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO São Paulo