



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000108456

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2127728-34.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes KAFFA BRASIL - ENCAPSULAMENTO E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA. e GRUPO RSX COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA. EPP, são agravados NESTLÉ BRASIL LTDA e SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A..

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Antonio Ferro Ricci e Dr. Willian A. L. Santos", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FRANCISCO LOUREIRO (Presidente sem voto), FORTES BARBOSA E HAMID BDINE.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2017

CESAR CIAMPOLINI

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Agravo de Instrumento nº 2127728-34.2016.8.26.0000

Comarca: São Paulo – 2ª Vara Cível do Foro Central

MM. Juíza de Direito Dra. Cecília de Carvalho Contrera

Agravantes: Kaffa Brasil – Encapsulamento e Comércio de Café Ltda.
 e Grupo RSK Comércio de Café Ltda-EPP

Agravadas: Nestlé Brasil Ltda. e Societé des Produits Nestlé S/A

VOTO Nº 16.063

Ação cominatória. Propriedade industrial. Patente e desenhos industriais. Decisão que deferiu liminar, determinando que as rés abstenham-se de fabricar e comercializar cápsulas para preparo de bebidas compatíveis com sistema patenteado pelas autoras. Agravo de instrumento das rés. Deferimento da tutela de urgência que depende de efetiva comprovação de violação do direito patentário. Excepcionalidade das medidas liminares, diante do elevado grau de tecnicidade da discussão. Laudo técnico produzido pelas autoras que foi contestado por inúmeros outros em sentido contrário, a descaracterizar, ao menos neste momento, a similaridade entre os produtos oferecidos. Eventual violação que depende do regular prosseguimento da fase instrutória para ser apurada. Partes com condições econômicas e financeiras de suportar eventual condenação, afastando a urgência do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

provimento. Reforma da decisão agravada.
Agravo de instrumento provido.

RELATÓRIO.

Ao despachar pela primeira vez nestes autos, deferindo efeito suspensivo em prol das agravantes, assim sumariei a controvérsia recursal:

“Vistos, etc.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kaffa Brasil – Encapsulamento e Comércio de Café Ltda. e Grupo RSX Comércio de Café Ltda. EPP (Human Coffee), nos autos de ação cominatória e de reparação de danos que lhe move a agravada, Nestlé Brasil Ltda., relativamente à importação, para distribuição no mercado consumidor nacional, sem seu consentimento, de cápsulas compatíveis com o sistema Nescafé Dolce Gusto, em violação de patente industrial que tem registrada no INPI (PI 0306852-8) e dos registros de desenho industrial obtidos perante o mesmo Instituto (DI 6401024-4 e 6504212-3).

Na inicial, a autora, ora agravada, discorre acerca da invenção patenteada, enfatizando a cada momento, sua excelência, mormente por permitir u'a *'maior higiene no processo (...) impedindo que o gosto de uma bebida seja transferido para outra durante o preparo de múltiplas bebidas'*; o que se deve ao fabrico de uma cápsula contida em câmara fechada, cuja substância *'é extraída devido a um dispositivo da cápsula que permite a sua abertura, por meio do acoplamento relativo do dispositivo de abertura com uma parede retentora da câmara fechada mediante o aumento de pressão do fluido*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

dentre da referida câmara (fl. 65).

Aduz a autora que *'a cápsula infratora foi projetada com o intuito [de] reproduzir e se aproveitar deste efeito, visto que o sistema NESCAFÉ DOLCE GUSTO® da NESTLÉ só permite promover esta vantagem quando utilizada em conjunto com a cápsula da presente invenção.*' (fl. 10). A cápsula das rés (fabricada pela Kaffa e importada pela Human Coffee), comercializada sob a marca Human Coffee Felicitá reproduz todas as características fundamentais daquela que patenteou, consistindo sua utilização um atentado à proteção constitucional aos inventos industriais (art. 5º, XXIV) e ao art. 42 da Lei da Propriedade Industrial (nº 9.279/96), bem assim crime tipificado pela mesma lei (art. 183, I).

As rés estão, ainda é a inicial a relatar, a comercial largamente as cápsulas que importam e distribuem, como atestam documentos juntos, devendo, por isso, indenizar-lhe danos materiais, bem assim ser compelidas a cessar a concorrência desleal.

Pede-se na inicial liminar, com fundamento nos dispositivos do NCPC atinentes às tutelas de urgência e no § 1º do art. 209 da Lei da Propriedade Industrial (nº 9.279/96), para imediata cessação e comercialização de cápsulas para preparo de bebidas compatíveis com o sistema Nescafé Dolce Gusto cujas denominações enumera, bem assim quaisquer outras que o sejam, sob pena de astreintes.

Foi proferida, pela Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Central da Capital, a seguinte decisão, de deferimento da liminar, à vista da patente industrial apenas, posto que as demais (de desenho industrial) estão vencidas:

'1) A autora é titular da patente industrial PI 0306852-8 (fls. 95),



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

válida até julho de 2023, bem ainda do registro de desenho industrial DI 6504212-3 (fls. 141), igualmente vigente, de maneira que detém com exclusividade o direito de exploração da 'cápsula projetada para ser extraída por injeção de um fluido sob pressão em um dispositivo de extração e método para melhorar a higiene e reduzir a contaminação cruzada no preparo de uma bebida', desenhada na configuração descrita às fls. 142/156.

As rés, de seu turno, vêm importando (Kaffa) e comercializando (RSX) cápsulas de características idênticas, inclusive com reprodução do aspecto diferencial do produto patenteado pela requerente, a saber, o mecanismo de extração que minimiza a contaminação cruzada no preparo de diferentes bebidas na mesma máquina. A reprodução foi atestada por laudo pericial, o que se vislumbra na descrição do caso concreto às fls. 170/195.

O documento de fls. 208 dá conta de que o produto em questão é divulgado justamente com destaque para a compatibilidade com a máquina 'Dolce Gusto', o que bem indica o intuito de exploração não autorizada da patente.

A violação do registro de desenho industrial não está evidenciada, valendo anotar que o primeiro deles já teve sua validade expirada, não havendo, quanto ao registro vigente, elementos técnicos suficientes que permitam concluir pela reprodução da configuração cujo registro é titularizado pela autora. De qualquer forma, os indícios de violação da patente são mais do que suficientes para concessão da tutela de urgência, evidenciando-se tanto a probabilidade do direito como o risco de dano, naturalmente inerente à continuidade da concorrência ilícita, que já vem ocorrendo como prova a nota fiscal de fls. 201.

Observo que consta da base da caixa depositada em cartório (fls. 238) que o produto em questão é importado pela ré Kaffa, assim se conferindo, portanto, a sua legitimidade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Assim sendo, defiro a tutela de urgência para determinar às rés que se abstenham de importar, distribuir e comercializar cápsulas compatíveis com máquinas do sistema NESCAFÉ DOLCE GUSTO®, incluindo, (1) Human Coffee Felicittà ANGOLA CAFÉ EXPRESSO; (2) Human Coffee Felicittà GOA CAFÉ EXPRESSO; (3) Human Coffee Felicittà MANAUS CAFÉ EXPRESSO; (4) Human Coffee Felicittà CAPPUCINO; e (5) Human Coffee Felicittà CHOCOLATE; bem como quaisquer outras compatíveis com tal sistema em violação à patente PI 0306852-8, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Cópia desta decisão valerá como ofício para ciência, cabendo ao patrono da autora providenciar seu encaminhamento às requeridas.

2) No mais, citem-se as rés, por carta, para contestar em 15 dias sob pena de revelia.' (fls. 82/83).

É contra isso que recorrem as rés.

Os produtos são diferentes, profunda e substancialmente, consoante pareceres e estudos de engenheiros anexados ao recurso. *'As cápsulas compatíveis com Dolce Gusto das Agravantes já estão no mercado europeu há muitos meses, juntamente com uma série de outras cápsulas compatíveis fabricadas e comercializadas por terceiros em diversos países'*; sem qualquer oposição da agravada. Na Europa, há patentes, que enumera, com a mesma origem daquela que a Nestlé obteve no Brasil. Causa *'profunda espécie'* que, isto considerado, a agravada se insurja *'tão rapidamente no Brasil'*, sob o fundamento de dano irreparável, quando é certo que não age do mesmo modo nos outros países em que concorrem os produtos, especialmente na Itália, onde as marcas Caffè Bonini, Ultramar e Gimoka estão no mercado. A patente titulada pela agravada, enfim, não encerra novidade ou atividade inventiva, *'o que compromete severamente a verossimilhança de suas alegações e a prova inequívoca do direito que afirma ter'* (fls. 4/5; fotos de fls. 12/14).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

As autoras, empresas de porte, com ampla experiência e destaque no mercado cafeeiro, antes de lançarem seus produtos no Brasil, procederam a estudos técnicos especializados, assim como, antes, fez a Kaffa ao ingressar no mercado europeu.

Não estão presentes, deste modo, prosseguem as agravantes, os requisitos para tutela jurisdicional de urgência, que pressupõe uma situação de excepcionalidade que autorize o Juízo, sem oitiva da parte contrária, em cognição perfunctória, deduzir um juízo de probabilidade êxito da pretensão final (fls. 9/10).

Citam doutrina a respeito da possibilidade de a tutela sumária, eventualmente deferida em prol do autor, gerar soluções injustas para com a parte demandada (dano reverso).

Em suma – posto que haverá debate de grande complexidade nos autos, de que resultará a diferença dos sistemas das cápsulas fabricadas pelas partes, como procura demonstrar pelas descrições e desenhos constantes de fls. 20/22) – as agravantes pedem o provimento do recurso e, de início, a revogação da liminar deferida à agravada na origem.

A fls. 603/611, tomando conhecimento da interposição do recurso, brandindo precedentes das Câmaras de Direito Empresarial da Corte e juntando documento (currículo vitae da ilustre parecerista que a ampara, fls. 612/613), a agravada, ao mesmo tempo em que protestou pela produção oportuna de contraminuta, peticionou argumentando contra a concessão de eventual efeito suspensivo, ainda que sob a ótica (não aceita pela r. decisão de primeiro grau) dos desenhos industriais.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

A fls. 614/615, as agravantes, de sua parte cientes da petição acima, rebateram seus argumentos e juntaram relação de bens da Kaffa, pretendendo, com isso, provar que têm patrimônio suficiente para arcar com eventual indenização que lhes seja imposta, se a sentença final não lhes der razão (fls. 616/617).

A fls. 618/621, nova petição da agravada, dizendo intempestivo o recurso interposto pelo Grupo RSX (Human Coffee), pois recebeu esta agravante intimação para cumprir a liminar em 3/6/2016, devendo, por isso, ter recorrido até 24 seguinte. Inviável o recurso, posto que interposto apenas em 27 de junho. Pela mesma petição, tece considerações acerca do último requerimento das agravantes.

É o relatório.

Desnecessário examinar a alegada intempestividade recursal, consoante dispõe o art. 1.005 do CPC/2015. Nada se opõe à tempestividade do recurso da outra recorrente (Kaffa), que, destarte, ainda que, por hipótese, a destempo o agravo do Grupo RSX (Human Coffee), a ela aproveita.

Pois bem.

As agravantes invocam precedentes deste Tribunal (fls. 22/25), oriundos das Câmaras de Direito Empresarial e da 1ª Seção de Direito Privado, na linha da inadmissibilidade de concessão de tutela antecipada, em situações em que haja '*dados complexos e que merecem ser analisados após a instauração do contraditório, com a manifestação da parte contrária*' (AI 2018252-32.2014.8.28.0000, ÊNIO ZULIANI).

Assim também, sempre nas Câmaras de Direito Empresarial:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

'TUTELA ANTECIPADA. Ação inibitória. Direitos de inventor. Modelo de utilidade registrado perante o INPI. Alegação de que o agravado violou os direitos de patente, por produzir e comercializar produto contrafeito. Indeferimento mantido. Ausência de prova inequívoca do direito alegado. Art. 273 CPC. Recurso desprovido.' (AI 2024350-62.2016.8.26.0000, TEIXEIRA LEITE).

'AGRAVO DE INSTRUMENTO - MARCAS E PATENTES - TUTELA ANTECIPADA - ABSTENÇÃO DE USO DO NOME - Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela - Não acolhimento - Hipótese em que, em sede de cognição sumária da situação de direito material, verifica-se a inexistência de prova inequívoca que conduz à verossimilhança das alegações das agravantes, de modo a autorizar a concessão da tutela antecipada - Ademais, para o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela há que existir prova inequívoca dos fatos mencionados pela autora, ou seja, prova a respeito da qual não se admite discussão, a convencer da verossimilhança das alegações da parte - Se há necessidade de produção de provas, então descabe a outorga da tutela antecipada - RECURSO NÃO PROVIDO.' (AI 0034437-53.2012.8.26.0000, ROBERTO MAC CRACKEN).

'Agravado de instrumento. Direito empresarial. Patente. Tutela antecipada destinada a determinar abstenção da exploração comercial de produtos. Não cabimento. Sistemas eletromecânicos 'RET' ('Remote Electrical Tilt'). Matéria extremamente complexa, a exigir a produção de perícia técnica especializada. Pareceres unilaterais que não se revestem da imparcialidade exigida para deferimento de medida judicial impeditiva da continuidade da comercialização. Ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Decisão mantida. Agravado a que se nega provimento.' (AI 0166333-59.2011.8.26.0000, PEREIRA CALÇAS).

Como se sabe, e é de boa doutrina acerca do § 1º do art. 209 da Lei da Propriedade Industrial, *[d]e modo geral, o deferimento de tutela de*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

urgência pressupõe (i) o relevante fundamento de direito, apto a prevalecer em juízo de probabilidade e verossimilhança, em sede de cognição sumária, e (ii) o perigo (urgência), apto a prevalecer em juízo de ponderação do mal maior, devendo o julgador analisar se é justificável, diante dos valores dos direitos em conflito e das circunstâncias do caso concreto, a proteção do direito do autor mediante a imposição de risco de prejuízo ao réu' (Comentários à Lei de Propriedade Industrial, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, 3ª ed., pág. 499; grifei).

Este Tribunal, como visto, analisando ditas *'circunstâncias do caso concreto'* que, na hipótese sob exame, em que ambas as partes, ainda que em momento de cognição superficial da lide, trazem elementos substanciais à baila, inclusive valiosos pareceres técnicos, este Tribunal, dizia, opta pela prudência no deferimento de liminar em tema de direito marcário, face ao risco da imposição de prejuízo ao réu, como explica o douto Desembargador ZULIANI no julgado trazido na minuta recursal e por primeiro mencionado na presente decisão:

'O Tribunal não admite, salvo hipóteses excepcionais, a tutela antecipada *inaudita altera parte*, por constituir ofensa ao princípio do justo processo legal previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Antecipar tutela significa admitir a execução de uma sentença ainda não emitida e que se projeta no tempo como algo absolutamente certo (art. 273 do CPC) de modo que não cabe examinar somente a verossimilhança do direito do autor como pressuposto desse adiantamento. Aquele que sofrerá a execução deverá ser ouvido e ter o direito de apresentar manifestação, salvo se estiver provado que a demora no cumprimento da citação do réu coloque em risco o próprio direito que se disse ameaçado ou violado.

Não é este, entretanto, o caso do litígio que ora se analisa.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Isso porque, em que pese a juntada da documentação que formam o instrumento, inclusive dos instrumentos referentes à carta patente, é certo que os elementos de prova indicados pela recorrente não atestam, com a segurança necessária, as alegações elencadas na inicial, de modo que correto o indeferimento da liminar.

Não se discute, no presente momento, o direito marcário, muito embora os documentos juntados evidenciem titularidade da patente sob comento em favor da recorrente.

Em verdade, os documentos apresentados, por si só, não justificam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, na medida em que incapazes de demonstrar, como esposado, os requisitos do art. 273 do CPC, não havendo prova inequívoca de uso específico da tecnologia desenvolvida pelo agravante.

A matéria de fundo é complexa e demanda análise mais aprofundada dos elementos apresentados, sendo de se ressaltar que o indeferimento da tutela, neste momento, não causará ineficácia do provimento jurisdicional, na medida em que, demonstrado o uso não autorizado, proceder-se-á à devida compensação, se o caso.

Diante de tais ponderações, é prudente, portanto, aguardar a citação e eventual resposta para que se possa analisar, com segurança, a questão posta sob apreciação.' (AI 2018252-32.2014.8.26.0000).

Convém mesmo, sendo assim, aguardar-se o contraditório, não se podendo ainda, com razoável segurança, fazer-se um juízo de verossimilhança, ou de probabilidade de êxito de uma ou de outra parte. Não se discute por ora, assim como se dava no caso relatado pelo Desembargador ZULIANI, direito marcário. A questão é, neste momento, de direito processual apenas.

E não se cogita, aqui, de perigo de dano reverso, que a doutrina julga



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

relevante tão só quando *'composição em perdas e danos é inadmissível'*, como, por exemplo, em se tratando de direitos indisponíveis (JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª ed., págs. 476/477).

Reciprocamente, com efeito, ao que se tem nesta fase inicial do processo, as partes podem arcar com o pagamento de perdas e danos, se acaso perdedoras na ação.

A autora da ação, agravada, uma das maiores multinacionais do mundo, com profundas raízes no Brasil, como é público e notório, e se relembra na inicial, é empresa de indiscutível solidez.

E as rés, ora agravantes, posto que se atribuiu à causa o valor de R\$ 510.000,00 (fl. 22), também poderão, ao que tudo indica, ressarcir a autora, se perdedoras da ação, considerando-se que, como é incontroverso, a primeira delas tem estabelecimento fabril em funcionamento no Brasil (a propósito, veja-se a relação de ativos de fls. 616/617).

Posto isso, defiro o efeito suspensivo pretendido, até o julgamento deste agravo de instrumento.

Oficie-se.

Faculto aos interessados manifestação, o mesmo prazo da resposta recursal, de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos dos artigos 1º e 2º da Resolução 549/2011, do Órgão Especial deste Tribunal, publicada no DJe de 25 de agosto de 2011.

Intimem-se." (fls. 622/634; grifo, negrito e itálico do original).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Contraminuta a fls. 637/653.

Oposição ao julgamento virtual das agravantes (fls. 726/728) e das agravadas (fls. 797/798).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

Reformo a r. decisão agravada.

Inicialmente, anoto que a preliminar de intempestividade já foi afastada quando da apreciação dos embargos de declaração opostos pelas agravadas:

“(...) A questão da tempestividade do recurso de uma das agravantes, a Human Coffee (Grupo RSX) motivou interessante digressão doutrinária da embargante (fls. 2/4) acerca da natureza do litisconsórcio passivo estabelecido na ação que promove. Estaria a decisão embargada eivada de erro material (NCPC, art. 1.022, III), posto que o dispositivo nela mencionado (art. 1.005 do NCPC) somente seria aplicável em caso de litisconsórcio unitário, o que não ocorreria aqui.

Sem entrar nesse campo – até porque sua abordagem implicaria em prematuro exame, ainda que precário, do mérito da causa –, observo que as embargadas trazem à colação, neste momento em que todos os operadores do direito damos os primeiros passos na compreensão do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

CPC/15, o disposto no § 2º de seu art. 1.003, segundo o qual ao prazo recursal contra decisão anterior à citação do réu se aplicam as regras do art. 231 antecedente.

De fato, assim é. O recurso é tempestivo, posto que o comprovante de intimação das embargadas só veio ter aos autos em 10 de junho p. passado, uma 6ª feira (fls. 388/391), começando, pois, o prazo para ambas as litisconsortes a correr apenas a partir da 2ª feira seguinte (13 de junho). Daí a tempestividade recursal.

Tempestivo, portanto, seria o agravo da litisconsorte em tela, de qualquer modo, ainda que não procedesse, por hipótese, o argumento tecido pela decisão embargada em torno do art. 1.005 do NCPC." (fls. 19/21).

No mérito, os elementos trazidos aos autos pelas partes indicam ser, ao menos neste momento inicial da instrução do processo e particularmente diante da complexidade da questão técnica discutida, apropriado o indeferimento da tutela de urgência requerida pelas autoras.

O deferimento de liminar com índole cominatória, em hipóteses similares, depende da comprovação de efetiva violação do direito patentário titulado.

Doutrina DENIS BORGES BARBOSA:

"O parâmetro de substantividade do exame (...) certamente se aplica tanto à esfera administrativa quanto, e – por ainda mais razão –, ao exercício de formação pericial de prova. A patente, não só pelo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

interesse das partes no processo, mas em face do interesse público na concessão de direitos *erga omnes*, cujo potencial de exclusão afeta toda a sociedade, exige substantividade e exatidão.” (Tratado da Propriedade Intelectual, vol. 2, pág. 1.486).

Ressaltando as dificuldades que resultam do elevado grau de tecnicidade e destacando a excepcionalidade dos provimentos liminares, na jurisprudência deste Tribunal:

“Propriedade industrial. Patente de modelo de utilidade. Concorrência desleal. Demanda condenatória em obrigação de não fazer cumulada com pedido indenizatório, fundada na alegada exploração por parte da ré de modelo de utilidade intitulado reparo para válvula sanitária, objeto de registro junto ao INPI de titularidade do autor. Pretensão de tutela de urgência, previamente ao contraditório, para fazer cessar desde logo a fabricação e comercialização de tais produtos, bem como para determinar a realização de busca e apreensão no estabelecimento da ré. Descabimento. Autor que sequer acena de maneira razoável com a possibilidade de ineficácia do pedido se eventualmente concedida a medida após o exercício do contraditório. Ausência de urgência extrema a autorizar decisão em tais moldes. Verossimilhança do direito invocado pelo autor, no mais, não suficientemente acentuada a ponto de justificar a concessão da tutela de urgência previamente ao contraditório. Produtos que, embora tenham formato semelhante, possuem distinções que devem ser objeto de análise aprofundada em Primeiro Grau, sobretudo pela necessidade de distinguir, dentre os aspectos assemelhados, quais se inserem e quais não no estado da técnica. (...) Agravo de instrumento do autor não provido.” (AI 2235719-24.2016.8.26.0000, FABIO TABOSA; grifei).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

“Tutela antecipada. Ação de obrigação de não fazer. Pedido. Determinação à ré para se abster de usar produto que supostamente reproduz produto objeto de patente de titularidade da autora, sob pena de multa diária. Indeferimento. Ausência dos requisitos exigidos no artigo 273, caput e inciso I, do Código de Processo Civil. Elementos do instrumento recursal insuficientes para a concessão da tutela de urgência inaudita altera pars negada em primeira instância, pois deles não se vislumbra prova inequívoca de que atualmente a ré estaria fabricando, comercializando e/ou divulgando produto idêntico ao patenteado, nem se extrai, na estrita medida da adequada análise perfunctória, indícios da prática de concorrência desleal e prejudicial violação de direitos de propriedade industrial por parte da demandada. Agravo de instrumento desprovido.” (AI 2039189-97.2013.8.26.0000, JOSÉ REYNALDO; grifei).

“Propriedade industrial. Infração a direito de patente. Tutela antecipada deferida para determinar: (i) abstenção de importação, fabrico, uso, comercialização ou oferta à venda dos produtos 'Rosucor' e 'Rosuvastatina cálcica' e (ii) retirada de referidos produtos de mercado. Inconformismo da ré Torrent. Ausência dos requisitos de prova inequívoca, estruturante da verossimilhança das alegações, e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, caput e inciso I, CPC). Excepcionalidade do mecanismo da antecipação da tutela jurisdicional, a ser encampado tão-somente em casos de relevante urgência. Irreversibilidade da medida. Recurso provido, com confirmação do efeito suspensivo ativo.” (AI 0494117-69.2010.8.26.0000, PIVA RODRIGUES; grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MARCAS E PATENTES - TUTELA ANTECIPADA - ABSTENÇÃO DE FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO - Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela -



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Acolhimento - Para a concessão da tutela antecipada é necessária a prova inequívoca que conduz à verossimilhança das alegações, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação da agravante, de modo a autorizar a concessão da tutela antecipada - Se há necessidade de produção de provas, então descabe a outorga da tutela antecipada - Todavia, eventuais bens apreendidos permanecerão nesta situação para que se assegure uma dilação probatória efetiva para efeito de deslinde da matéria controvertida - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (AI 9020741-93.2009.8.26.0000, ROBERTO MAC CRACKEN; grifei).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE HÃO FAZER - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - Indeferimento - Pretensão de se obter a antecipação do provimento - Medida que reclama prova inequívoca do alegado - Matéria de alta complexidade, que comporta discussão - Argumentos utilizados para obtenção da tutela antecipada que se confundem com o mérito - Necessidade de compatibilizar os valores da eficácia do processo com a segurança jurídica —Agravos a que se nega provimento.” (AI 0348585-98.2009.8.26.0000, PERCIVAL NOGUEIRA; grifei).

In casu, o laudo técnico produzido pelas autoras (fls. 293/336) foi contestado por numerosos pareceres em sentido contrário das rés (fls. 524/545, 567/584 e 729/785) que, neste momento, descaracterizam eventual violação decorrente dos produtos por estas produzidos e comercializados no mercado nacional.

Tendo sido insuficientemente demonstrada, ao menos para a análise da tutela de urgência requerida, a similaridade entre as cápsulas das agravantes, os desenhos industriais e as patentes



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

titulados pelas agravadas, de rigor a reforma da r. decisão agravada.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência das
 Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal:

“Marcas e Patentes. Patentes de invenção. Cartuchos de impressora Lexmark. Antecipação de tutela inviável diante da ausência de prova da verossimilhança e risco de dano irreparável. Violação alegada em que não se vislumbra a quase certeza indispensável à tutela antecipada, dependendo de prova técnica para a confirmação. Recurso improvido.” (AI 0113729-53.2013.8.26.0000, MAIA DA CUNHA; grifei).

“Alegada violação de patente – Nulidade da sentença – Julgamento antecipado da lide – Matéria eminentemente fática, a exigir a realização de prova pericial – Inviabilidade de julgar improcedente a ação com base em simples documentos trazidos aos autos – Impossível concluir, desde logo e sem conhecimento técnico, pela ausência de identidade entre o purificador de água patenteado pelo autor e o comercializado pela ré – Imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde do feito – (...) – Recurso provido, para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para realização da fase instrutória.” (Ap. 0224074-48.2011.8.26.0100, FRANCISCO LOUREIRO; grifei).

“Liminar emitida para impedir que se fabrique e comercialize produto que empregue, sem autorização, técnica objeto de patente (rolo para pintura em que a espuma integra o tubo por termo fusão) - Recorrente que fabrica e vende rolo termo fundido, apresentando prova de utilização de método diferente ou de técnica autorizada - Alegada ofensa ao direito de propriedade industrial ficou controvertida



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

e não justifica tutela de urgência - Provimento." (AI 0307249-46.2011.8.26.0000, ÊNIO ZULIANI; grifei).

"Ação de abstenção de uso de tecnologia patenteada e de titularidade do requerente. Saneador. Determinação de perícia. Inconformismo do autor porque houve o decreto de revelia, de modo que a dilação probatória seria desnecessária. Causa complexa e que versa sobre patentes de modelo de utilidade. Necessidade de perícia por auxiliar de confiança do juízo. Presunção relativa de veracidade que não importa na conclusão de verdade irrestrita dos argumentos do autor. Deve ser realizada a perícia. Não provimento." (AI 2200968-27.2014.8.26.0000, ÊNIO ZULIANI; grifei).

"TUTELA ANTECIPADA. Proibição de fabricação e comercialização de produto, sob alegação de violação de direitos de patente. Deferimento reformado. Ausência de prova inequívoca a dar relevância ao fundamento, e de justificado receio de ineficácia do provimento final. Questão complexa. Existência de dano reverso. Art. 461 e 273 CPC. Recurso provido." (AI 016499-16.2012.8.26.0000, TEIXEIRA LEITE; grifei).

"Julgamento antecipado da lide – Patente de invenção – Fornos elétricos com bandeja giratória e vaporizador de água – Alegação de que rés fabricam e comercializam produto substancialmente idêntico – Defesa pautada na distinção entre os produtos e a falta de novidade das bandejas giratórias – Imprescindibilidade da prova pericial para aferir se produto patenteado está sob o estado da técnica e se fornos fabricados e comercializados pelas rés são contrafeitos – Sentença anulada – Recursos principais providos para este fim, prejudicado o recurso adesivo." (Ap. 0009335-31.2012.8.26.0161, RICARDO NEGRÃO; grifei).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Finalmente, como assinalado no despacho inicial destes autos, há confiáveis indicações de que ambas as partes têm condições econômicas de suportar eventual condenação, demonstrando a possibilidade de ressarcimento de eventuais prejuízos apurados ao longo do processo e, por isso, afastando a urgência do provimento requerido pelas autoras.

Posto isso, como dito, reformo a r. decisão agravada.

DISPOSITIVO.

Dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

CESAR CIAMPOLINI
Relator