



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo**

Registro: 2018.0000832076

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2127794-43.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE e VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA., é agravado DYNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..

ACORDAM, em 2^a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MAURÍCIO PESSOA (Presidente sem voto), RICARDO NEGRÃO E SÉRGIO SHIMURA.

São Paulo, 22 de outubro de 2018.

ARALDO TELLES

RELATOR

Assinatura Eletrônica



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo**

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2127794-43.2018.8.26.0000

COMARCA DE SÃO PAULO

JUIZ DE DIREITO: EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI

**AGRAVANTES: VALEO SYSTEMES D`ESSUYAGE E OUTRA
AGRAVADA: DYNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

VOTO N.º 41.260

EMENTA: Propriedade industrial. Patente. Pedido para que a ré se abstenha de produzir e comercializar os produtos que infrinjam a patente de invenção da autora relativa às embalagens das linhas “SLIMBLADE +” e “SLIM PLUS”. Comprovada a titularidade da invenção, ausente combate efetivo pela agravada e existente parecer técnico que noticia a contrafáçao, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada.

Recurso provido para esse fim.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 64/67 - item 3, que, integrada pela de fls. 76/77, negou tutela provisória de urgência requerida pelas agravantes nos autos da ação cominatória que movem em face da agravada, pela qual pretendem que esta se abstenha de *violar a patente de invenção PI 0414371-0, ou seja, abstendo-se de produzir, usar, colocar à venda, vender, manter em estoque, ocultar, receber, importar, exportar ou, de qualquer outro*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

modo, comercializar seus produtos das linhas “SLIM BLADE +” e “SLIM PLUS” em embalagens que reproduzem as características essenciais contidas nas reivindicações da patente PI 0414371-0, sob pena de multa diária no valor correspondente a R\$30.000,00 (trinta mil reais), bem como que providenciem o recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, de todas as embalagens infratoras que atualmente estão disponíveis no mercado.

Sustenta-se, em resumo, a insistir que estão presentes os requisitos para a concessão da medida, o seguinte: *i)* a probabilidade do direito está caracterizada porque há evidente infração da patente de invenção das autoras - devidamente registrada e válida perante o INPI - que resolveu problema existente no estado da técnica para o acondicionamento dos limpadores de para-brisas automotivos; além disso, cuidaram de juntar laudo técnico com conclusão de que os produtos da ré (linhas “Slim Blade +” e “Slim Plus”) são acondicionados em embalagens que infringem a patente das autoras, com solução idêntica à sua reivindicação; *ii)* o exame da violação da patente não está restrito aos desenhos ou relatórios, caracterizando-se mesmo quando o infrator aproveita-se da ideia e utiliza meios equivalentes para perpetrar a violação; *iii)* a demonstrar a reincidência da ré, relatam a existência de outras duas (2) demandas em que se discute a violação, pela ré, ora agravada, de várias invenções das autoras em outras linhas de produtos; *iv)* o perigo de dano revela-se porque os produtos da ré estão em evidência, oferecidos à venda na internet, além do fato de que não é a primeira vez que pratica a infração; e, por fim, *v)* não há irreversibilidade da medida porque os produtos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

podem ser vendidos e oferecidos ao público em outras embalagens, não caracterizando empecilho à continuidade das atividades da requerida.

Negada a antecipação da tutela recursal, juntou-se contrariedade e tornaram os autos para voto.

É o relatório.

O recurso comporta provimento.

Ao ensejo do exame inicial, expendi a seguinte fundamentação:

Sendo reivindicação em torno de produto, o ônus da prova da violação do direito é do inventor¹.

Na hipótese, embora a autora Valeo Systemes D'Essuyage tenha comprovado a titularidade da invenção PI 0414371-0, válida e cujo título encerra um dispositivo de embalagem para escova de limpador de pára-brisa com lâmina curva e estrutura flexível integrada (fls. 78/100), além da utilização, pela ré, de invólucro de produto semelhante ao que fabrica e comercializa, não é possível, ao menos em exame de cognição sumária, dizer, com a necessária certeza, que há contrafação.

E tal certeza só seria alcançada, como as próprias recorrentes afirmam, com o exame das características das embalagens da ré em comparação com as reivindicações da patente da autora, a revelar, salvo exame contrário no julgamento de mérito do recurso, a necessidade, mesmo, do exame de um especialista indicado pelo juiz.

Por tais razões, nego a tutela antecipada recursal angustiada. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II do art. 1.019 do

¹ MACHADO, José Mauro Decoussau. Aspectos da Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial. São Paulo: RT, 2.007, p. 107



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo**

Código de Processo Civil, dispensadas informações do Juízo.

P. e Int.

No desenrolar do recurso, todavia, restaram demonstrados os indícios necessários da contrafação a justificar a tutela de urgência.

Embora nos casos de alegada violação de patente, em regra conclua-se pela negativa da antecipação da tutela por se tratar de matéria técnica, a resposta não nega a contrafação, limitando-se a argumentos periféricos.

Por outro lado, o parecer técnico do Professor Demétrio Elie Bacarat, Engenheiro Mecânico do Instituto Mauá de Tecnologia (fls. 138/163), não pode ser descartado e pode ser utilizado, mesmo para a hipótese de tutela de urgência, à luz do artigo 472 do Código de Processo Civil.

Essa a lição de José Mauro Decoussau Machado:

"Em uma situação hipotética, poderia ser apresentado o parecer técnico que noticia a contrafação, juntamente com provas de que, embora tenha sido notificado judicial ou extrajudicialmente para cessar o ilícito, o réu quedou-se inerte, não tendo apresentado qualquer resposta. O silêncio do réu, aliado ao parecer técnico, poderia constituir quadro probatório hábil à antecipação de tutela"².

E o trabalho técnico assim conclui:

² In **Aspectos da Antecipação de Tutela Na Propriedade Industrial**. São Paulo: RT, 2.007, p. 133.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo**

Levando-se em consideração os Artigos 41 e 42 da LPI, a descrição e ponderações no tópico Compêndio de Informações Constantes na Patente PI 0414371-0 comparadas ao produto Dyna e o quadro comparativo apresentado anteriormente, pode-se concluir que todas as características da reivindicação 1 da patente PI 0414371-0 se encontram presentes nos produtos analisados, com os mesmos objetivos e visando solucionar exatamente os mesmos problemas descritos da patente PI 0414371-0, de modo que a infração dos direitos de patente resta claramente caracterizada³.

Assim, justificada a concessão da medida almejada, defiro os pedidos de fls. 23/24, pena de multa diária de R\$ 5.000,00.

Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que se dê provimento ao recurso.

É como voto.

**JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR**

³ Fls.163.