



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1055248-66.2016.8.26.0100**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Patente**
 Requerente: **Société Des Produits Nestlé S.a. e outro**
 Requerido: [REDACTED] e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Tom Alexandre Brandão**

Vistos.

Trata-se de ação judicial proposta por **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. e NESTLÉ BRASIL LTDA.** em face de [REDACTED] e [REDACTED]

Alegam as autoras, em apertada síntese, que as empresas rés violaram os direitos de propriedade industrial protegidos pela patente brasileira PI 0306852-8 e dos registros de Desenho Industrial DI 6401024-4 e DI 6504212-3, referentes ao sistema de bebidas "Nescafé Dolce Gusto®"; asseveram que houve a importação pelas rés, sem seu consentimento, de cápsulas compatíveis ao sistema panteado e registrado.

Requerem a concessão de liminar para que as rés se abstenham de importar, distribuir e comercializar as cápsulas, e, ao final, sejam condenadas a arcar com os danos materiais sofridos.

A tutela de urgência foi deferida.

Devidamente citadas, as empresas rés interpuseram agravo de instrumento e apresentaram contestação. Nesta, impugnaram o valor atribuído à causa, e, no mérito, sustentam que as cápsulas comercializadas por ela não são objeto de proteção da patente da coautora, vez que são substancialmente diferentes.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1055248-66.2016.8.26.0100 - lauda 1

Informam que referidas cápsulas já estão há meses no mercado europeu sem que houvesse insurgência da coautora. Requerem a improcedência dos pedidos, bem como a condenação delas por litigância de má-fé.

As autoras manifestaram-se em réplica.

O agravo de instrumento foi provido para indeferir o pedido de tutela de urgência, ante a complexidade da questão técnica discutida.

A decisão saneadora de página 1.434, devidamente complementada pela decisão de páginas 1.497/1.498, rejeitou a impugnação ao valor da causa, fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de prova pericial.

O perito apresentou laudo e esclarecimentos, seguido de manifestação das partes.

É o relatório. **Decido.**

Conforme preconiza o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao Magistrado avaliar a pertinência da produção das provas requeridas pelas partes.

De acordo com os elementos constantes nos autos, as provas já produzidas são suficientes para o julgamento da causa, sendo desnecessária a designação de audiência de instrução conforme requerimento da corré.

Não há preliminares em aberto, tampouco nulidades aparentes. Passo a analisar o mérito.

Consta dos autos que as empresas autoras detêm a carta patente de invenção brasileira das cápsulas de bebida Nescafé Dolce Gusto®, bem como o registro dos desenhos industriais referente a configuração (ilustração e ornamentação) das cápsulas, devidamente concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, vigentes e em ordem.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1055248-66.2016.8.26.0100 - lauda 2

Conforme redação do artigo 42 da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), a concessão da patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto objeto de patente.

Logo, perfeitamente possível o ajuizamento da presente ação em face das empresas rés que importaram o objeto da patente. Observo que mencionado artigo aplica-se também ao desenho industrial, conforme disposto no artigo 109 do parágrafo único da Lei 9.279/1996.

Em que pese o argumento das rés, é certo que o comportamento da coautora, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A na Europa em nada vincula este Juízo ou obsta o prosseguimento desta ação judicial, visto que a Constituição Federal Brasileira, no artigo 5º, inciso XXIX assegura *aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do País.*

Por meio deste mesmo artigo é extraído o entendimento de que não há monopolização por parte das autoras e nem mesmo "exercício abusivo dos supostos direitos patentários" (conforme argumentado pelas rés em contestação), vez que tem o direito de gozar do privilégio temporário da utilização do invento antes que seja de domínio público.

Importante salientar que artigo o 41 da Lei 9.279/1996 dispõe que *a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.* Logo, o produto titular das autoras não será analisado, mas sim as reivindicações dos seus produtos em relação aos produtos comercializados pelas rés. Anoto que as reivindicações das autoras constam nas páginas 115/119 (patente), 138 (desenho industrial) e 144 (desenho industrial).

A nulidade da patente alegada em contestação não comporta acolhimento. Conforme já decidido anteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça, não é possível que mencionada matéria seja aventada em sede de contestação e na Justiça Estadual, sendo necessário o ajuizamento de ação própria, perante à Justiça Federal, que é competente para analisar a matéria.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1055248-66.2016.8.26.0100 - lauda 3

Neste sentido:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Modelo de utilidade. Demanda cominatória e indenizatória. Prejudicialidade externa com demanda anulatória de registro ajuizada perante a Justiça Federal. Inexistência. "A defesa do direito de propriedade industrial não pode ser obstada até que sobrevenha eventual reconhecimento da nulidade do registro promovido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)". Jurisprudência consolidada desta Câmara. Exceção de nulidade da patente. Apesar da redação do art. 56, § 1º, da LPI, não é possível questionar a validade do registro da patente sem ser por meio de demanda própria ajuizada no foro da Justiça Federal, pois a Justiça Estadual não possui competência para se manifestar sobre essa questão. Jurisprudência consolidada do STJ. Patente protegida até mesmo em caso de reprodução parcial. "Para que a contrafação se verifique não é necessário [...] que o modelo patenteado seja reproduzido de modo integral ou copiado servilmente, considerando-se como infração do privilégio mesmo a reprodução parcial ou a imitação dos característicos do modelo, daquilo que ele tem de essencial e novo". Jurisprudência consolidada desta Câmara. Perdas e danos. Presunção. Decorrente lógica direta da violação da patente. Indenização devida. Valores a serem definidos em liquidação de sentença (art. 509 do CPC). Jurisprudência consolidada do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação Cível 1029678-49.2014.8.26.0100; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Data do Julgamento: 04/12/2019).

Tratando-se de matéria técnica e complexa, foi deferida a realização de prova pericial, para avaliar no caso concreto se houve a infração da patente e dos registros de desenho industrial das autoras (reivindicações), em solo brasileiro. Anoto, que o trabalho pericial foi elaborado com grande competência e imparcialidade, de sorte que adoto, na íntegra, os fundamentos e conclusões lançadas pelo *expert*.

Conforme constou nas conclusões do laudo pericial de páginas 1.681/1.682:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1055248-66.2016.8.26.0100 - lauda 4

"de acordo com a análise pericial documentada neste laudo, as cápsulas "
 [REDACTED] *" importadas e comercializadas no Brasil, ostentam as mesmas características técnicas protegidas pela patente PI 0306852-8 e violam, também, os aspectos dos registros dos desenhos industriais DI 6401024-4 e DI 6504212-3 pertencentes às Requerentes e referentes à cápsula projetada para a extração através da injeção de um fluido sob pressão, em um dispositivo de extração com um sistema desenvolvido para melhorar a higiene e reduzir a contaminação cruzada no preparo de uma bebida.*

Apresentam, ainda, elementos ornamentais semelhantes aos objetos DI 6401024-4 e DI 6504212-3, notadamente a característica da forma geométrica preponderante que compatibiliza a utilização dos dispositivos de extração da Requerente."

Concluiu, ainda o perito, salientando que a o ponto central discutido prende-se à existência ou não de pontos perfurantes (conforme defendido pelas autoras) versus zonas fragilizadas (como no caso do produto importado pelas rés) para atuarem como dispositivo de abertura das cápsulas.

Anoto que referida discussão perde fundamento ao analisarmos as reivindicações das autoras quanto a patente PI 0306852-8, pois consta nas páginas 115/119 que a própria patente traz a possibilidade da utilização de zonas fragilizadas para a abertura das cápsulas (conclusão do perito de páginas 1.682/1.683).

Uma vez constatada a reprodução, ainda que parcial da patente, é possível a condenação das infratoras ao pagamento de indenização por dano material a ser fixada em fase de liquidação de sentença, nos termos do artigos 44 e 208/210 da Lei 9.279/1996.

Necessário esclarecer que desnecessária a comprovação do efetivo dano às autoras, pois este está intrínseco na violação de suas reivindicações. Trata-se de dano que independe de demonstração concreta para a sua exigência, já que decorre inevitavelmente da gravidade do próprio fato ofensivo, de sorte que, provado o fato, provado está o dano material. O Tribunal de Justiça de São Paulo já aplicou referida tese em diversos casos análogos ao presente:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1055248-66.2016.8.26.0100 - lauda 5

"Propriedade industrial. Comercialização indevida de produtos com a marca registrada pela empresa autora. Direito de exclusividade de utilização. Ilícito demonstrado. Dano material presumido e cuja indenização se deve apurar em liquidação. Dano moral devido e majorado. Sentença revista. Recurso provido. (Apelação Cível 1007251-70.2015.8.26.0020; Relator (a): Claudio Godoy).

Ação cominatória de abstenção de uso de patente de invenção, cumulada com pedidos de indenização de danos materiais e morais. (...) Ação julgada parcialmente procedente, acolhidos o pedido de não fazer e o de indenização por danos materiais. (...) A condenação à reparação de danos materiais em caso de infração de propriedade industrial está "in re ipsa", independentemente de prova do prejuízo. Jurisprudência a respeito nas Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal. Sentença mantida, também nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Apelação a que se nega provimento. (TJSP; Apelação Cível 1051895-18.2016.8.26.0100; Relator (a): Cesar Ciampolini; Data do Julgamento: 03/05/2019; Data de Registro: 03/05/2019)

Por fim, comprovada a violação à patente e aos desenhos industriais das autoras, necessário conceder a liminar requerida, em sentença, para que as rés se abstenham de importar e comercializar as cápsulas compatíveis com máquinas do sistema NESCAFÉ DOLCE GUSTO®, incluindo, (1) Human Cofe Felicità ANGOLA CAFÉ EXPRESO; (2) Human Cofe Felicità GOA CAFÉ EXPRESO; (3) Human Cofe Felicità MANAUS CAFÉ EXPRESO; (4) Human Cofe Felicità CAPUCCINO; e (5) Human Cofe Felicità CHOCOLATE; bem como quaisquer outras compatíveis com tal sistema em violação, total ou parcial, à patente PI 0306852-8.

Neste sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – SISTEMAS DESLIZANTES PARA PORTAS DE CORRER – PATENTE DE INVENÇÃO E REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL - *Determinação de que a ré se abstenha de fabricar, comercializar, manter em estoque, vender, distribuir ou utilizar, sob qualquer forma, todo e qualquer produto que violem os direitos industriais dos autores, notadamente a patente de invenção PI 0702425-8, bem como a prática de atos de concorrência*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1055248-66.2016.8.26.0100 - lauda 6

desleal - Inconformismo da ré, que pleiteia a revogação da tutela de urgência, sob o fundamento de que seus produtos não violam os direitos dos autores, sendo substancialmente diferentes daqueles produzidos e patenteados pelos autores – Desacolhimento – Documentos juntados à inicial, notadamente laudos periciais criminais e técnicos, que evidenciam a probabilidade do direito dos autores - Contrato de licença de exploração de patente devidamente averbado junto ao INPI - Perigo de dano inerente à natureza da infração - Presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência (art. 300, CPC/2015) a favor dos agravados – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2064674-89.2019.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Data do Julgamento: 27/08/2019).

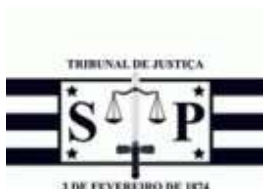
Anoto que o Tribunal de Justiça, nas páginas 1.403/1.422 decidiu pelo indeferimento da tutela antecipada, ante a necessidade de produção de prova pericial. No entanto, como ficou comprovada a violação, necessário o deferimento da obrigação de não fazer.

Ante o exposto, julgo procedente os pedidos para:

(i) Determinar que as rés se abstenham de importar e comercializar as cápsulas compatíveis com máquinas do sistema NESCAFÉ DOLCE GUSTO®, incluindo, (1) Human Cofe Felicità ANGOLA CAFÉ EXPRESO; (2) Human Cofe Felicità GOA CAFÉ EXPRESO; (3) Human Cofe Felicità MANAUS CAFÉ EXPRESO; (4) Human Cofe Felicità CAPUCCINO; e (5) Human Cofe Felicità CHOCOLATE; bem como quaisquer outras compatíveis com tal sistema em violação, total ou parcial, à patente PI 0306852-8;

(ii) Condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, com fundamento nos termos dos artigos 208/210 da Lei 9.279/1996, que deverá ser apurada em liquidação de sentença. Em razão da sucumbência, condeno as rés a pagarem, solidariamente, as despesas eventualmente antecipadas, bem assim honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, atendidos os critérios estabelecidos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil.

São Paulo, 27 de janeiro de 2020.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1055248-66.2016.8.26.0100 - lauda 7