



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Registro: 2022.0000998933

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1019929-12.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante -----, são apelados -----.

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. Presente o Dr. Claudio Roberto Barbosa (OAB/SP 133.737).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

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

São Paulo, 1º de dezembro de 2022.

JANE FRANCO MARTINS

RELATOR

Assinatura Eletrônica

Apelação nº 1019929-12.2020.8.26.0451

Apelante: -----

Apeladas: -----

Comarca: Piracicaba - São Paulo

Vara de Origem: 2ª Vara Cível

Magistrada: Dra. Fabíola Giovanni Barrea Moretti

Voto nº 1.220

Apelação - Ação de obrigação de não fazer e reparação de danos materiais e morais -



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Patente de Invenção - Sentença de parcial procedência no que tange ao pedido inibitório -

Apelação da autora - Pretensão de condenação das rés em danos materiais e morais - Autora detentora da **patente PI0203537-5 (-----)** - Rés vencedoras de certame licitatório da municipalidade de Artur Nogueira

Laudo pericial de engenharia em produção antecipada de provas comprovou a quebra da patente da autora na obra executada - Sentença afastou a responsabilidade das rés porque executoras do projeto da municipalidade e porque a autora não apresentou impugnação ao edital como licitante - **Processo que não discute nulidade do certame, não teve a municipalidade no polo passivo e foi indeferida sua denúncia da lide** _

Ausência de impugnação, pela autora licitante, não afasta do Poder Judiciário apreciação de seu direito à propriedade industrial - **Infração da patente que não era possível constatar de imediato - Questão elucidada apenas na prova pericial realizada no processo**

2

acautelatório - O próprio laudo se debruçou nas particularidades dos projetos para reconhecer suas identidades e semelhanças **Ato ilícito, ademais, reconhecido pela condenação das rés na obrigação de não utilizarem a patente da autora** -

Indenização por danos materiais e morais devidas - Valor dos danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença - Inteligência dos arts. 208 e 210 da lei 9.279/96 - Dano Moral in re ipsa - Fixação em R\$ 40.000,00 para cada corré, totalizando R\$ 80.000,00, respeitando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto - Precedentes desta C. 1ª Câmara



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Reservada de Direito Empresarial - Litigância de má-fé da autora não reconhecida -
 Redistribuição dos ônus sucumbenciais -

Sentença reformada na parte recorrida -
 Recurso provido -

Cuida-se de recurso de apelação,
interposto pela empresa autora de ação de obrigação de não fazer e indenização por danos materiais e morais, em face da r. Sentença¹, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para confirmar a tutela de evidência concedida², que apresentou o seguinte teor: “*Defiro, pois, a medida liminar para determinar que a ré se abstenha de utilizar a patente PI0203537-5 pertencente à ré (sic), sob penalidade de multa de R\$ 200.000,00 por cada violação e para que guardem, até o trânsito em julgado desta ação, os documentos atinentes ao contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Arthur Nogueira (edital nº 2/14), sob pena de multa de R\$ 200.000,00*”. Entretanto, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

Em razão da sucumbência, decaindo a autora na maior parte dos pedidos, condenou-a na exclusividade do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa (10% de R\$ 120.000,00)³.

¹ Fls. 1.404/1.408

² Fls. 497/499

³ Fls. 27



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Nesse sentido, após rejeitar as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, de inépcia da inicial e indeferir a denunciação da lide do engenheiro civil autor do projeto que constou do edital (Sr. -----) e da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira, no mérito, reconheceu incontroversa a violação à patente PI0203537-5 em razão da construção de um "-----" destinado ao Município de Artur

Nogueira; a prova pericial realizada no processo nº 101017296.2017.8.26.0451, que tramitou na 3ª Vara Cível local comprova que as rés apenas seguiram o projeto fornecido pelo Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (SAEAN), que constou do edital licitatório, transcrevendo as conclusões do perito; a violação à patente não ocorreu por conduta atribuível às rés, mas sim ao Poder Público, que especificou o projeto a ser executado pelo vencedor da licitação, dele se beneficiando; a autora participou do processo licitatório e deveria ter manifestado seu inconformismo naquele procedimento, o que poderia ter evitado a violação à patente, no entanto, por razões desconhecidas, não o fez; ausente conduta ilícita da parte ré, o que afasta a pretensão indenizatória, não caracterizada litigância de má-fé da autora.

Os embargos declaratórios da parte autora

4

foram rejeitados⁴, porque ausentes os vícios alegados.

Sustentou a autora⁵, em síntese, que não

⁴ Fls. 1.428

⁵ Fls. 1.432/1.443



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

se discute nos autos o procedimento licitatório lançado pelo Município, de modo que se a participação da autora ocorreu de forma ilegal, ou os efeitos da não impugnação do edital são questões estranhas à lide; o projeto presente no edital não se tratava de um projeto final propriamente dito, mas de um projeto norteador de como deveria se basear a empresa vencedora para a construção do objeto do edital; as rés, apeladas sequer poderiam seguir estritamente o projeto presente no edital posto que incapaz a construção do equipamento objeto do edital seguindo à risca; em sede de licitação o Poder Público não analisa a violação de direitos de propriedade industrial; embora a lei vigente à época (8.666/93) preceituasse que, em caso de inércia do interessado a respeito de determinado vício verificado em edital, não poderia fazê-lo posteriormente, é inaplicável diante de lesão ou ameaça a direito, e a ausência de impugnação não extingue a nulidade, porque a Administração tem o dever de pronunciá-la independentemente do momento em que identificada a respeito; a autora, apelante, não impugnou o edital naquele momento e contexto porque compreendia que a infração não estaria evidenciada no projeto acostado no edital; se a sentença entendeu demonstrada a infração da patente, impõe-se a condenação das rés na indenização porque basta a caracterização do ilícito, citando precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso concreto.

Requeru a reforma da sentença nesse capítulo, para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, apurada na forma dos arts. 208 e 210 da lei 9.279/96⁶⁻⁷, e por danos morais em valor não inferior a R\$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Recurso tempestivo e preparado.

Houve contrarrazões conjunta das rés⁸, na



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

qual sustentaram que o laudo da produção antecipada de provas comprova que não houve qualquer prática de ato que caracterizasse a quebra da patente ou pudesse caracterizar como ato ilícito, e a quebra se deu em razão do projeto da SAEAN, certame licitatório da qual a parte autora, apelante, participou, de modo que não há que se falar em responsabilidade civil ou dever de reparar. Requereu a improcedência total da ação, e manutenção na íntegra da sentença (sic), com a condenação da autora como litigante de má-fé.

Houve oposição ao julgamento virtual por ambas as partes⁹.

É o relatório.

1. É incontroverso que a autora, apelante, é detentora da patente "PI0203537-5"¹⁰ denominada "-----", concedida pelo INPI na data de 09/03/2011, e teve vigência até 06/09/2022,

⁶ Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

⁷ Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

⁸ Fls. 1.456/1.471

⁹ Fls. 1.477 e 1.478

¹⁰ Fls. 54/72

tendo por objetivo o tratamento de esgoto, purificação e separação do fluído em três fases. De se observar que a titular da patente é a empresa holandesa "Paques B.V.", que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

firmou com a autora, apelante, "Contrato de Licença de Patente" que possibilita sua exploração⁶.

A Prefeitura Municipal de Artur Nogueira - SP promoveu licitação sob modalidade concorrência pública nº 002/2014, processo administrativo nº 1947/2014, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL POR OBRA"⁷, constando do edital:

"01- OBJETO: Contratação de empresa especializada e capacitada **para Fornecimento e Montagem de Equipamentos Internos dos Reatores das Estações de Tratamento de Esgotos** STOCCO e TRÊS BARRAS, com sistema de Reatores Anaeróbico/Aeróbio de fluxo ascendente e demais unidades e acessórios, no município de Artur Nogueira, com fornecimento de equipamentos, materiais, montagem e mão de obra.

1.1. Constituem anexos deste Edital os seguintes documentos referentes as obras:

1.1.1. Memoriais descritivos;

1.1.2. Planilhas orçamentárias;

1.1.3. Cronograma físico-financeiros;

1.1.4. Projetos dos equipamentos.

1.1.5. Minuta do Contrato⁸. (destaquei)

A autora, apelante, ajuizou ação de produção antecipada de provas em face das rés, apeladas, vencedoras do certame licitatório e que executaram a obra, para verificar se houve a infração de sua patente na obra realizada no município de Artur Nogueira, processo nº 1010172-

⁶ Fls. 102/119 e tradução às fls. 120/138

⁷ Fls. 74/100

⁸ Fls. 74



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

7

96.2017.8.26.0451, que tramitou perante a 3ª Vara Cível⁹.

O laudo pericial de engenharia conteve pesquisas e levantamentos técnicos, vistoria e exame no local da obra, resposta a ampla quesitação das partes¹⁰, vindo a ser homologado por sentença¹¹ de 15/08/2019, que expressamente consignou não ser aquele juízo apto a qualquer apreciação ou valoração da prova realizada, que apenas verificou se a prova pericial foi realizada segundo as formalidades legais.

E a par das conclusões dessa prova é que a autora, apelante, ajuizou a presente ação inibitória e indenizatória¹² em face das rés, apeladas, obtendo tutela de evidência¹³ para que a parte ré se abstenha de utilizar a referida patente e preserve os documentos do contrato administrativo com a Prefeitura Municipal de Artur Nogueira, até o trânsito em julgado, confirmada na sentença que, entretanto, não reconheceu direito indenizatório pela violação da patente¹⁴.

2. A sentença se firmou, essencialmente, nas seguintes conclusões periciais:

“- Houve quebra de Patente da parte Autora, no Equipamento instalado na estação de tratamento de água e esgoto.

⁹ Fls. 176/182

¹⁰ Fls. 184/464

¹¹ Fls. 695/698

¹² Fls. 01/28

¹³ Fls. 497/499

¹⁴ Fls. 1.404/1.408



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

- **Existe grande similaridade** a ponto de **quase igualarem os Projetos** do Equipamento instalado em Artur Nogueira **e o Projeto do**

8

Equipamento da parte Autora.

- Existem indícios que o Edital, possa ter sido feito com informações e bases técnicas de outros Projetos já existentes e em funcionamento.
- O Projeto da SAEAN, permite qualquer empresa no ramo de montagem, construir o Equipamento.
- **A quebra de Patente ocorreu e está comprovada no Projeto feito pela SAEAN e entregue aos licitantes.**
- **As empresas Requeridas seguiram o Projeto da SAEAN, para executarem os serviços, não tendo responsabilidade técnica da quebra da Patente.**
- **Tecnicamente encontramos indícios que a empresa Autora, errou em não comunicar para os responsáveis da Licitação, quanto à quebra de sua Patente**¹⁵. (destaquei)

De se observar que parte das conclusões adentram em questões jurídicas, extrapolando análise técnica, e sua leitura deve ser compreendida na complexidade apresentada ao longo da discussão pericial na particularidade do caso concreto.

É certo que fez parte do edital os

¹⁵ Fls. 198



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

projetos do equipamento a ser construído na obra, assinado pelo engenheiro Sr. -----¹⁶, que assim como a municipalidade de Artur Nogueira tiveram as denúncias da lide pretendida pelas rés indeferida por ocasião da sentença.

Também ausente controvérsia acerca do fato de que a parte autora participou do processo licitatório e recebeu cópia do edital e anexo com o projeto assinado pelo engenheiro Sr. ----- . Duas questões a respeito: o edital

9

apresenta um projeto básico da obra a ser executada, e a ausência de impugnação pelo licitante não afasta do Poder Judiciário a defesa de seus direitos, como lembra lição doutrinária a respeito:

“Pode-se definir o edital da seguinte forma: é o ato por cujo meio a Administração faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, **estabelece os requisitos exigidos dos proponentes** e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser travado. (...)”

Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante:

(I) o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas especificações e complementos; (...)

A lei prevê, ainda, que o licitante pode, tempestivamente, isto é, antes da abertura dos envelopes de habilitação, apontar-lhes falhas ou irregularidades que o viciariam, sem que isto represente causa de impedimento a que participe do certame até decisão administrativa final sobre a questão. Estabelece, entretanto, que, se aceitou o edital, nada havendo objetado o segundo dia útil que antecede a abertura dos envelopes de habilitação na concorrência e o conhecimento das propostas nas demais modalidades, decairá do

¹⁶ Fls. 632/646



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

direito de impugná-lo e sua ingerência posterior não terá efeito de recurso (art. 41, §2º).

O fato, entretanto, é que, a qualquer tempo, qualquer cidadão (o que inclui o licitante) pode exercer direito de petição aos Poderes Públicos, “em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abuso de poder” (art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal), e a Administração, diante de alguma invalidade do edital, não terá alternativa senão anular

10

o certame¹⁷. (*destaquei*)

Nessa senda, “mutatis mutandis”, em caso envolvendo mandado de segurança em face de edital de concurso público, assim se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. A falta de impugnação do Edital não implica a convalidação de ilegalidade, nem a torna imutável frente ao Poder Judiciário, do qual não se pode subtrair a apreciação de qualquer lesão ou ameaça a direito. (...) 5. Agravo regimental desprovido¹⁸. (*destaquei*)

Nessa linha de raciocínio, não se está, nestes autos, discutindo invalidade do edital para que o certame seja anulado. Tão pouco responsabilidade da Administração Pública, no que pertine aos indícios de ter utilizado um projeto similar ao da parte autora, até porque a

¹⁷ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de Direito Administrativo*, 26ª ed., rev. e atual., Malheiros: São Paulo, 2009, p. 576/578

¹⁸ STJ, AgRg no Ag n. 838.285/BA, **relatora Ministra LAURITA VAZ**, Quinta Turma, julgado em 19/4/2007, DJ de 14/5/2007, p. 386.

11



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

municipalidade não foi incluída no polo passivo, nem foi acolhida sua denúncia da lide, sequer expedido ofício para que prestasse esclarecimento acerca do edital de menor preço de obra.

O que se analisa é o fato de a prova pericial de engenharia realizada no processo nº 101017296.2017.8.26.0451 ter confirmado a quebra da patente da autora na obra que foi executada pelas rés, vencedoras do certame licitatório.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Com efeito, o perito vistoriou e tirou fotos da obra, analisou as cópias do projeto que constou do edital, as comparou com o projeto da autora, e afirmou:

“O Projeto feito pela Prefeitura através do seu departamento de águas e esgotos o (SAEAN) foi muito bem descrito e rico em detalhes, o Eng. --- --, fez um grande Projeto, o qual permite qualquer empresa prestadora de serviço de montagem de Equipamentos, consiga montar o Equipamento, seguindo rigorosamente o Projeto. Portanto, o Projeto permite a qualquer empresa prestadora de serviços, montar o citado Equipamento, pois tecnicamente ele foi bem realizado”¹⁹. *(destaquei)*

E adiante, continua:

“À medida em que íamos abrindo os desenhos, percebíamos que os Projetos foram tão bem feitos que nos dão indícios que eles podem ser similares a outro Projeto já realizado, pelo simples fato de que, o ser humano erra, e neste Projeto não encontramos erro, e portanto, ele foi copiado de outro Projeto já executado, ou é bem similar a outro Projeto, isso porque em concorrência pública é normal buscar Editais de Equipamentos similares para ajudar a fazer um novo Edital, e após, fazem os respectivos ajustes necessários, enquadrando tecnicamente com as condições do Projeto necessário. Neste sentido, mais de 50% do conteúdo dos Editais, são similares a outros Editais já realizados.”

A troca de informações entre Prefeituras e as empresas de saneamento de vários municípios acontecem, e é comum transferirem de uma instituição para outra, os Editais de concorrência, isto é normal e não é uma suposição. Nestas transferências de detalhes como Patente de Projetos, não são comentados, pelo simples fato de que

¹⁹ Fls. 192



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

quando transferem estas informações, se trata de um Equipamento já funcionando, sem problemas, com bons resultados e sem problemas judiciais.

Portanto, **existem indícios de que ao adquirir informações de estações de tratamento de água e esgotos similares, a SAEAN, não se tenham avaliado a questão da Patente do sistema de funcionamento do Equipamento ou não tenha adquirido conhecimento que existia esta Patente**²⁰. (*destaquei*)

Nessa perspectiva, o que se vislumbra é que foi apresentado um projeto para execução de obra em edital de licitação pública, detalhado, e que qualquer empresa com aptidão técnica poderia executar a montagem. Contudo, há indícios veementes de ter sido copiado de outra obra, e que o departamento de tratamento de água e esgoto da municipalidade de Artur Nogueira, e engenheiro que assinou o projeto (que não integram o processo como denunciados) não tenham se atentado à patente da autora, apelante.

3. O Sr. Perito Judicial, adentrando em análise jurídica, "isentou" as rés, apeladas pela quebra da patente porque executaram o projeto do edital, e sugeriu "erro" da autora, apelante ao não denunciar a violação ao receber a cópia do edital. A sentença, acolhendo essas conclusões, estabeleceu uma excludente de responsabilidade das rés, afastando a pretensão indenizatória da autora pela reconhecida quebra de sua patente.

²⁰ Fls. 192



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Não obstante, se verifica que o próprio expert necessitou análise técnica detalhada dos projetos para vislumbrar suas semelhanças e identidades:

“É evidente que **se trata de similaridades de Projetos**, onde **as dimensões podem variar**, porém, **a estrutura do Equipamento é similar e proporcional à dimensão do Equipamento, fazendo com que o sistema Patentado funcione.**

Neste caso, **o desenho do Equipamento são iguais em vários pontos** (sic), inclusive o dimensional das peças, **o detalhamento do desenho da Autora é maior, mas pelo desenho em “CAD” é possível obter todo o detalhamento, que não aparece no desenho da SAEAN.**

Por serem iguais os módulos anaeróbicos, **o que muda é o detalhamento**, onde no Projeto da Autora é bem mais detalhado e no Projeto da SAEAN, **é necessário acessar o arquivo em AUTOCAD para buscar mais rapidamente alguns detalhes”**²¹.
(destaquei)

Isso evidencia que somente com o projeto que constava no edital não seria possível identificar, de plano, a infração da patente da autora. Havia indícios, elementos de similitude, que vieram a justificar, justamente, o pedido de produção antecipada de prova pericial de engenharia.

Se somente com o edital e seus anexos fosse possível à autora, de forma convicta e sem dúvida razoável, reconhecer que sua patente estava sendo infringida, não necessitaria da prova pericial acautelatória,

²¹ Fls. 193/194



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

extremamente combatida pelas partes envolvidas, e cuja análise demandou exame técnico acurado do *expert* para afirmar indícios de que o projeto para a obra do Município de Artur Nogueira era cópia de obra realizada por algum outro município, e que os projetos do procedimento licitatório e da autora eram similares.

A isso se acrescenta que, se de um lado a parte autora não apresentou vício ao edital, relacionado à possível quebra de sua patente, que somente veio a ser constatada na prova pericial técnica em processo judicial acautelatório, de outro lado, **a parte ré igualmente não observou que o projeto apresentado envolvia uma patente registrada, com eficácia “erga omnes”, e que possuía, na prática, uma bactéria descoberta por um inventor holandês, Sr. Sjoerd Hubertus Jozef Vellinga²², com uma tecnologia simples e que funciona (----- fases, e, instalação para purificação biológica de efluente).** Ou seja, atribuir à autora, apelante, culpa exclusiva pelo prosseguimento de um edital que não evidenciava vício que pudesse ser prévia e imediatamente constatado, ainda que se trate da detentora do uso da propriedade industrial, não acarreta excludente de responsabilidade das rés, apeladas, que executaram a obra e, comprovadamente, infringiram a patente de invenção, tanto que foram condenadas na pretensão inibitória e dela não recorreram.

4. Nessa linha de raciocínio, respeitado

²² Fls. 54



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

entendimento em sentido contrário, configurada a violação da patente de invenção, faz "jus" a autora à indenização por danos materiais, a ser apurada em fase de liquidação, nos termos dos arts. 208 e 210 da lei 9.279/96, acrescido de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do E.

TJSP, contados da data em que o valor for estabelecido em liquidação, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O termo inicial do valor da indenização por danos materiais deve ser computado a partir da data em que o laudo pericial de engenharia, que comprovou a violação da patente, foi homologado por sentença, porque desta data a parte ré teve ciência inequívoca acerca de sua conduta²³.

5. De igual forma a procedência em relação aos danos morais. Uma vez constatada a prática ilícita com a quebra da patente da autora, apelante, é o caso de se considerar a existência de dano moral *in re ipsa*.

O prejuízo causado não carece de comprovação, uma vez que se origina da própria violação do direito. A demonstração do dano nesse caso, se confundiria com a própria demonstração do fato.

Ademais, constatada quebra da patente de invenção da autora, apelante, há presunção de danos morais, restando apenas a sua quantificação, **fixada em R\$ 40.000,00**

²³ Fls. 695/698



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

(quarenta mil reais) para cada corré infratora, totalizando R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Se, por um lado, o valor deve ser suficiente para reparar o dano tanto quanto possível, por outro lado, deverá guardar razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não importar no enriquecimento para quem recebe o valor, nem causa de ruína para quem o dá, ainda mais diante das particularidades do caso concreto.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Em casos análogos ao presente, assim já decidiu essa Colenda 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. **CONDENAÇÃO DA RÉ NA ABSTENÇÃO DE VIOLAÇÃO DA PATENTE, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.** SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. **PATENTE DE INVENÇÃO.** "CANHÃO MONITOR ARTICULADO COM JUNTAS SOBREPOSTAS PARA LANÇAMENTO DE JATOS D'ÁGUA". **REGISTRO CONCEDIDO PELO INPI EM FAVOR DOS AUTORES. VIOLAÇÃO PELA RÉ CONSTATADA EM LAUDO PERICIAL. INFRINGÊNCIA DAS REIVINDICAÇÕES DA PATENTE.** DESNECESSIDADE DE TESTE DE CAMPO RESSALTADA PELO PERITO NO CASO CONCRETO. DIFERENÇA CONSTRUTIVA NO EQUIPAMENTO DA RÉ QUE NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DA PATENTE. AUSÊNCIA DE NOVO EFEITO TÉCNICO E ATIVIDADE INVENTIVA. **DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, CONFORME ARTS. 208 E 210, DA LEI Nº 9.279/96. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R\$ 15.000,00 PARA CADA AUTOR (TOTAL DE R\$ 30.000,00). RAZOABILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.** MANUTENÇÃO. RECURSO DOS AUTORES QUE DEVE SER PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA CONDENAR A RÉ NA INTEGRALIDADE DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS INFERIOR AO POSTULADO NA EXORDIAL QUE NÃO IMPLICA EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA Nº 326, DO STJ. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA E APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA"²⁴. *(destaquei)*

²⁴ TJSP; Apelação Cível 1000132-41.2020.8.26.0066; **Rel. Des. ALEXANDRE LAZZARINI**; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Barretos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2022
 Apelação Cível nº 1019929-12.2020.8.26.0451 -Voto nº 1220



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Some-se a isso:

17

"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 morais. Rejeitado o pedido de reparação de danos materiais. Apelação da autora. 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. Apuração em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei 9.279/96, inclusive à consideração do que a vítima da violação razoavelmente deixou de lucrar com a venda de produtos com a sua tecnologia protegida. Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confirmação da tutela antecipada para que a ré deixe de comercializar produtos violadores do direito de patente da autora, mantida a multa diária anteriormente arbitrada. Sentença reformada. Apelação a que se dá, todavia, apenas parcial provimento, posto que se não defere multa no valor pretendido pela autora"²⁵. (destaquei)

Nessa perspectiva, é o caso de

²⁵ TJSP; Apelação Cível 1005595-07.2016.8.26.0291; **Rel. Des. CESAR CIAMPOLINI**; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jaboticabal - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2020
 Apelação Cível nº 1019929-12.2020.8.26.0451 -Voto nº 1220



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

reformular a sentença na parte recorrida, condenando as rés, apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos acima mencionados.

6. Em relação à pretensão das rés, apeladas, na condenação da autora, apelante, como litigante de má-fé, não se vislumbra, entretanto, conduta

18

dolosa de sua parte no caso concreto, decorrência de sua interpretação às conclusões periciais no procedimento cautelar de produção antecipada de provas, inclusive na conclusão dada à lide, em que se reconheceu pretensão indenizatória devida pela quebra de sua patente.

7. Em razão da nova solução dada à lide, com a procedência total dos pedidos, redistribuem-se os ônus da sucumbência, arcando a parte ré integralmente com as custas e despesas processuais e honorários de sucumbência que se fixa, aplicando o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1076²⁶, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Ainda, em razão do provimento do recurso

²⁶ STJ, REsp 1.850.512/SP, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. OG FERNANDES, j. 16/03/2022
 Apelação Cível nº 1019929-12.2020.8.26.0451 -Voto nº 1220



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

de apelação da parte autora, faz seu procurador “jus” a honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, de modo que se fixam em 2% (dois por cento) do valor atualizado da condenação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (art. 85, §16 do CPC).

8. Consideram-se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, influentes na elaboração deste voto.

Na hipótese de, em que pese este prévio prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao

19

acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos embaraços ao fundamento do Tribunal devidos à pandemia, ou quer seja porque praticamente todo público forense se habituou ao chamado “novo normal”, com limitações aos julgamentos presenciais apenas em casos em que as partes, de modo tempestivo, justifiquem a efetiva necessidade de sustentação oral, que não se justifica nesse caso à luz, inclusive, dos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil²⁷ de 2015.

9. Ficam as partes advertidas, “*permissa*”

²⁷ Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Apelação Cível nº 1019929-12.2020.8.26.0451 -Voto nº 1220



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

vênia”, de que a oposição de declaratórios considerados protelatórios poderá ser apenada na forma do § 2º do art. 1.026 do CPC.

10. Posto isso, pelo meu voto, **dá-se provimento ao recurso da autora, nos termos dos itens 5 e 7 retro.**

JANE FRANCO MARTINS
Relatora