



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
FORO DE CAMPINAS
10ª VARA CÍVEL
AVENIDA FRANCISCO XAVIER DE ARRUDA CAMARGO, Nº 300,
Campinas - SP - CEP 13089-530
Horário de Atendimento ao Públíco: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1002887-64.2015.8.26.0114**

Classe - Assunto **Procedimento Comum Cível - Patente**

Requerente: ----- e outro

Requerido e Denunciado ----- e outros à

Lide (Passivo):

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **FERNANDA SILVA GONCALVES**

Vistos.

----- e ----- ajuizaram a presente ação de reparação de danos materiais e compensatória de danos morais por violação de patente contra ----- e -----, alegando, em síntese, que são inventores e titulares da patente de invenção PI9500538-2, referente a uma tecnologia antifraude para cartões indutivos, popularmente conhecidos como cartões de "orelhão". A tecnologia consiste na inserção de "células armadilha" e "célula armadilha contrária" para impedir a reutilização fraudulenta de créditos. Sustentam que as rés, ao longo de anos, fabricaram, estocaram e comercializaram cartões telefônicos que utilizam indevidamente sua invenção, sem qualquer autorização ou pagamento de royalties, causando-lhes prejuízos de ordem material e moral. Requereram a condenação das rés ao pagamento de indenização.

As rés foram citadas e apresentaram contestações, arguindo, em suma, a ilegitimidade passiva, uma vez que não fabricam os cartões, apenas os adquirem de fornecedores. No mérito, negaram a violação, afirmando que a tecnologia empregada nos cartões é diversa, protegida pela patente PI 9304503-4, de titularidade da -----, que lhes foi devidamente licenciada através da fabricante -----. Argumentaram, ainda, a nulidade da patente dos autores por ausência de novidade e atividade inventiva. Requereram a denunciaçāo da lide à ----- e ao -----.

1002887-64.2015.8.26.0114 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
FORO DE CAMPINAS
10ª VARA CÍVEL
AVENIDA FRANCISCO XAVIER DE ARRUDA CAMARGO, Nº 300,
Campinas - SP - CEP 13089-530
Horário de Atendimento ao Pùblico: das 13h00min às 17h00min

Deferida a denúncia da lide, a -----, e a ----- apresentaram suas contestações, ratificando os argumentos das réis e defendendo a legalidade da tecnologia por elas utilizada, bem como a invalidade da patente dos autores.

Houve réplica.

Saneado o feito, foi determinada a produção de prova pericial, sendo nomeados dois especialistas: um em propriedade industrial, o Sr. Hélio Ignácio Júnior, e outro em engenharia elétrica com especialidade em telecomunicações, o Sr. Carlos Alberto Cordeiro Quispe.

Os laudos periciais foram apresentados.

O laudo de telecomunicações, elaborado pelo Sr. Carlos Alberto Cordeiro Quispe, concluiu, após testes nos cartões, que a tecnologia empregada pelas réis reproduz as características da patente dos autores.

Por sua vez, o laudo de propriedade industrial, elaborado pelo Sr. Hélio Ignácio Júnior, concluiu pela inexistência de infração.

As partes se manifestaram sobre os laudos, impugnando-os e apresentando pareceres de seus assistentes técnicos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas réis não merece prosperar.

A legislação de propriedade industrial estabelece a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia de violação do direito de patente, o que inclui não apenas quem fabrica, mas também quem vende, expõe à venda ou tem em estoque o produto contrafeito para fins econômicos, conforme o artigo 184 da Lei nº 9.279/96. Assim, a comercialização dos cartões pelas réis é ato suficiente para estabelecer sua pertinência subjetiva para a causa.

No mérito, a controvérsia central reside em apurar se os cartões



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
FORO DE CAMPINAS
10ª VARA CÍVEL
AVENIDA FRANCISCO XAVIER DE ARRUDA CAMARGO, Nº 300,
Campinas - SP - CEP 13089-530
Horário de Atendimento ao Pùblico: das 13h00min às17h00min

telefônicos comercializados pelas réis e fabricados pela denunciada ----- com tecnologia da denunciada ----- violam a patente PI9500538-2, de titularidade dos autores.

Para o deslinde da questão, eminentemente técnica, foram produzidos dois laudos periciais que chegaram a conclusões diametralmente opostas. O laudo do perito especialista em propriedade industrial, Sr. Hélio Ignácio Júnior, concluiu pela ausência de contrafação, enquanto o laudo do perito especialista em telecomunicações, Sr. Carlos Alberto Cordeiro Quispe, atestou a violação.

O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme o artigo 479 do Código de Processo Civil.

Contudo, a prova técnica é de suma importância em casos como o presente.

Analisando ambos os trabalhos, entendo que o laudo produzido pelo perito em telecomunicações, Sr. Carlos Alberto Cordeiro Quispe, deve prevalecer.

Sua análise se baseou em testes práticos e funcionais realizados diretamente nos cartões telefônicos questionados, demonstrando, de forma objetiva, o funcionamento da tecnologia antifraude neles embarcada. O expert constatou que os cartões periciados utilizam, de fato, o mecanismo da "célula armadilha contrária" que é gravada após o consumo do último crédito, elemento essencial da reivindicação 3 da patente dos autores.

O método empregado pelo perito de telecomunicações, ao focar na funcionalidade real do produto, mostra-se mais robusto para aferir a existência de infração do que a análise puramente documental e teórica realizada pelo outro ilustre perito.

Quanto à alegação de nulidade da patente dos autores, suscitada como matéria de defesa, cumpre ressaltar que a declaração de nulidade de uma patente, com efeitos *erga omnes*, é de competência exclusiva da Justiça Federal, em ação própria na qual o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI deve obrigatoriamente intervir, nos termos do artigo 57 da Lei nº 9.279/96. Embora o parágrafo 1º do artigo 56 da mesma lei



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
FORO DE CAMPINAS
10ª VARA CÍVEL
AVENIDA FRANCISCO XAVIER DE ARRUDA CAMARGO, Nº 300,
Campinas - SP - CEP 13089-530
Horário de Atendimento ao Pùblico: das 13h00min às 17h00min

permite a arguição de nulidade como matéria de defesa em qualquer juízo, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que eventual reconhecimento por este juízo estadual teria efeitos meramente *inter partes* e incidentais, não invalidando o registro.

No presente caso, os argumentos das réis sobre a falta de novidade e atividade inventiva não se sustentam com a robustez necessária para afastar, incidentalmente, a presunção de validade do ato administrativo que concedeu a patente aos autores, especialmente quando o próprio INPI, em procedimento administrativo anterior, já havia rechaçado alegações semelhantes.

Assim, comprovada a violação do direito de patente, nasce o dever de indenizar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar as réis e as denunciadas, de forma solidária, ao pagamento de:

a) Indenização por danos materiais, a serem apurados em fase de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 210 da Lei nº 9.279/96, considerando-se os critérios ali estabelecidos que forem mais favoráveis aos autores. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data em que deveriam ter sido pagos e acrescidos de juros de mora segundo a taxa prevista no art. 406 do Código Civil, a contar da citação.

b) Indenização por danos morais no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora nos termos do art. 406 do Código Civil a partir da citação.

Condeno as réis e denunciadas, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes lhes sujeitará a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
FORO DE CAMPINAS
10ª VARA CÍVEL
AVENIDA FRANCISCO XAVIER DE ARRUDA CAMARGO, Nº 300,
Campinas - SP - CEP 13089-530
Horário de Atendimento ao Pùblico: das 13h00min às17h00min

imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso apelação, intime-se a parte contrária para que ofereça contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.1.010, § 1º). Havendo recurso adesivo intime-se a parte contrária para resposta ao recurso (CPC, art.1.010, § 2º). Após remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

No caso de instauração da fase para cumprimento de sentença este deverá ser ajuizado mediante protocolo de petição especificada como incidente de “cumprimento de sentença” (Resolução nº 551/2011 e Comunicado CG no 1789/2017).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa no sistema.

P.I.C.

Campinas, 03 de setembro de 2025.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

1002887-64.2015.8.26.0114 - lauda 5