



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO REGIONAL DE COLOMBO
2ª VARA CÍVEL DE COLOMBO - PROJUDI
Av João Batista Lovato, 67 - Centro - Colombo/PR - CEP: 83.414-060 - Fone: (41) 3375-6940 - E-mail: col-2vj-s@tjpr.jus.br

Autos nº. 0006688-04.2022.8.16.0028

1. Trata-se de ação ordinária, com pedido liminar, ajuizada por HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA S/A em face de BULKE TECNOLOGIA LTDA, em que se busca a cessão de infração da exploração não autorizada de sua patente.

Para tanto, narrou que é uma empresa paranaense que cria, desenvolve e aplica tecnologias para a segurança e em outubro de 2019 foi concedida a Carta Patente nº PI 0903795-0, por meio da qual o INPI reconheceu a sua titularidade da invenção do “Sistema de Repressão, Monitoramento e Atendimento a Emergências”, além de possuir a titularidade do desenho industrial da “Configuração Aplicada a Equipamento Móvel de Monitoramento e Segurança”, conforme certificado nº DI 6904438-4.

Alegou que a parte requerida vem infringido a sua patente e o seu desenho industrial, produzindo e comercializando produto em violação à Lei de Propriedade Industrial. Disse que a requerida possui pleno conhecimento dos direitos à propriedade industrial da Helper, eis que, foi notificada extrajudicialmente por diversas vezes, sendo a primeira delas ainda em abril de 2021, visando advertir para que a Ré cessasse o fornecimento, comercialização ou venda, de produtos que se assemelham ou se identificam, esteticamente ou em seu funcionamento, com aqueles protegidos por patente industrial concedida regularmente à empresa Autora. A segunda Notificação Extrajudicial, datada de 08/06/2022, tinha como objetivo interromper a oferta de produtos copiados pela Bunke daquele patenteado pela Autora – oferta essa que vinha sendo realizada na Feira Exposec 2022. Na ocasião, a Bunke apresentou contranotificação à Autora, informando que não interromperia o ilícito, porque possuía o registro de marca da Bunke e também o certificado de software.

Explicou que nos dias 21 a 23 de setembro de 2022 aconteceu a ISC BRASIL, uma feira internacional de soluções de segurança – sendo um dos principais eventos do Brasil a congregar as mais recentes tecnologias para o setor de segurança. A Autora teve notícia de que a Bulke permanece comercializando o produto que é, inegavelmente, cópia daquele por si desenvolvido. Inclusive, vem expondo-o no evento apresentando “Postes Inteligentes” como uma inovação na segurança. Disse que em 21/09/2022 notificou extrajudicialmente a Bunke para que retirasse imediatamente os totens de segurança expostos na ISC Brasil.

Pediu, em sede de liminar, que: a) a requerida seja impedida de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produtos e serviços que tenham por objeto o invento objeto da Carta de Patente de Privilégio de Invenção nº PI 0903795-0 e do Certificado de Registro de Desenho Industrial nº DI 6904438-4, mormente aqueles denominado “Bulk School” e “Bulk City Pro” ou qualquer outro semelhante aos



direitos da Autora; e b) que sejam retirados de operação quaisquer produtos expostos, colocados em funcionamento ou comercializados pela Bulke, independentemente de sua localização, mediante multa diária ou ordem de busca e apreensão, em especial aqueles expostos na Feira ISC Brasil, que ocorre até 23/09/2022 (mov. 1.1). Juntou documentos nos mov. 1.2 a 1.17.

Decide-se.

2. O Código de Processo Civil disciplina as tutelas provisórias dividindo-as em tutela de urgência (cautelares ou antecipadas) e tutela de evidência (art. 294).

De modo bastante simples, Fredie Didier Jr. destaca que “em situação de urgência, o tempo necessário para a obtenção da tutela definitiva (satisfativa ou cautelar) pode colocar em risco sua efetividade”, ao passo que “em situação de mera evidência (sem urgência), o tempo necessário para a obtenção da tutela definitiva (satisfativa) não deve ser suportado pelo titular de direito assentado em afirmações de fato comprovadas, que se possam dizer evidentes” (DIDIER JR., Fredie; et al. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Ações Probatórias, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Antecipação dos Efeitos da Tutela I, v. 2, 10. ed., Salvador: Jus Podivm, 2015).

Assim, o artigo 300 preceitua que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida requerida não seja irreversível.

De outro lado, independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado do processo, a tutela de evidência poderá ser concedida quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesta propósito protelatório da parte; as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documental e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundamentado em prova documental adequada de contrato de depósito; ou quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não ponha prova capaz de gerar dúvida razoável (art. 311, CPC).

Oportuno esclarecer que a aferição da existência de tais requisitos é feita com base em cognição sumária, menos aprofundada do que a cognição exauriente prevista para o Juízo definitivo.

No caso dos autos, em sede de cognição sumária, observo que a probabilidade do direito das alegações da parte requerente se encontra presente, tendo em vista a apresentação da carta patente nº PI 0903795-0, compatível com a descrição da inicial (mov. 1.7); do certificado de registro de desenho industrial nº DI 6904438-4 (mov. 1.8); e do laudo técnico realizado por engenheiro industrial eletricitista por meio da UTFPR, em que se atesta a semelhança dos equipamentos, assim como o design (mov. 1.15 a 1.17).

Daí que, é possível observar o alto grau de semelhança dos totens registrados pela requerente no INPI com os fabricados e comercializados pela requerida, de modo que aquela pode se opor a esta, como aduz o 42 da Lei nº 9278/90:



Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

E, nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE DESENHO INDUSTRIAL E DE ATO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEI N. 9.279/96 (LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL). DESENHO INDUSTRIAL REGISTRADO JUNTO AO INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO COM ALTO GRAU DE SEMELHANÇA. INCORPORAÇÃO DO DESENHO INDUSTRIAL REGULARMENTE REGISTRADO. DESIGN DE PROPRIEDADE E USO EXCLUSIVO COMPROVADO. CONFUSÃO NO MERCADO DE CONSUMO. CONTRAFAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO INICIALMENTE ALEGADO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ/APELANTE. INC. II DO ART. 373 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). [...] 1. O conjunto fático-probatório produzido nos Autos, em especial a prova técnica pericial, demonstrou o alto grau de semelhança entre o produto fabricado e comercializado pela Apelante e aquele objeto do registro de desenho industrial concedido legitimamente ao Apelado, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. 2. O registro do desenho industrial garante ao seu titular a respectiva propriedade (arts. 94 e 109 da Lei em aplicação), o que lhe dá o direito de impedir o seu uso ou reprodução a qualquer título por terceiros não autorizados (parágrafo único do art. 109 da mesma lei). 3. A reprodução do design de titularidade do Apelado para produção e venda próprias do produto (panela/caçarola), com alto grau de semelhança, caracteriza a imitação e o intuito de confundir o consumidor, conforme expressamente reconhecido pela prova pericial, o que enseja o reconhecimento da contrafação. [...] (TJPR.



Apelação Cível nº 0009000-81.2012.8.16.0131, 7ª Câmara Cível, Rel. Des. Mário Luiz Ramidoff, julgado em 14.02.2020) (destacado)

Quanto ao perigo de dano, entendo estar presente, pois a requerente corre riscos de ter a sua propriedade intelectual ainda mais danificada, além de ver possíveis prejuízos econômicos, haja vista que a requerida está auferindo lucro sem a sua autorização com base em sua invenção.

3. Posto isso, defiro o pedido liminar para determinar a abstenção imediata da requerida em produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produtos e serviços que tenham por objeto o invento objeto da Carta de Patente de Privilégio de Invenção nº PI 0903795-0 e do Certificado de Registro de Desenho Industrial nº DI 6904438-4, em especial os denominados "Bulk School" e "Bulk City Pro".

Quanto à determinação para a ré retirar de operação quaisquer produtos expostos, colocados em funcionamento ou comercializados, independentemente de sua localização, verifico que há necessidade de se especificar a localização dos produtos a fim de que se possa averiguar o cumprimento/descumprimento da ordem judicial para fins de aplicação de multa diária, razão pela qual, por ora, indefiro.

4. Postergo a designação da audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil para o momento oportuno, tendo em vista a extensa pauta de audiências do Cejusc, bem como em homenagem ao princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo. Ressalte-se que a conciliação pode ser tentada a qualquer momento, mediante requerimento das partes ou em eventual audiência de instrução e julgamento, assim como no âmbito extrajudicial.

5. Cite-se a parte requerida como pleiteado e com as formalidades legais para, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, devendo constar no mandado as advertências de praxe.

6. Sobrevindo a defesa, faculto a manifestação da parte autora, em 15 (quinze) dias.

7. Após, esclareçam as partes as provas que efetivamente pretendem produzir e sua pertinência, em 5 (cinco) dias.

Intimem-se.

Colombo, data e hora de inserção no sistema.

JULIANA OLANDOSKI BARBOZA
Juíza de Direito Substituta

