



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
4ª CÂMARA CÍVEL

Autos nº. 0070291-09.2020.8.16.0000

DESPACHO

Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por BANKSYSTEM TECNOLOGIAS LTDA contra os termos da decisão de mov. 21.1, proferida em Ação Inibitória ajuizada por HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA S/A, que concedeu a antecipação de tutela, nos seguintes termos: *“Posto isso, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar a abstenção imediata da requerida em produzir, usar, colocar à venda, vender, fornecer 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, principalmente aquele denominado “Kule” ou qualquer outro semelhante aos direitos da parte requerente, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).”*

Sustenta a empresa ré, ora agravante, que é pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresarial limitada, com atos constitutivos devidamente registrados desde 09 de março de 2005; que desde sua constituição sempre atuou no ramo, desenvolvendo, fabricando e comercializando equipamentos de informática, componentes eletrônicos, voltados a sistema de segurança; que com o propósito de assegurar para si os direitos de propriedade e exclusividade de sua patente, requereu perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o pedido de patente de invenção sob nº BR 10 2014 013384-4, em 03/06/2014, intitulada “aperfeiçoamentos introduzidos em terminal de autoatendimento modular”; que tal pedido se encontra em sua tramitação normal, aguardando a análise dos examinadores, para sua concessão.

Argumenta que os equipamentos são completamente diferentes dos da agravada, conforme estudo técnico realizado por profissional; a inexistência de identidade entre os equipamentos e a impossibilidade dos produtos causarem confusão entre os consumidores.



Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a manutenção da situação no estado em que se encontra acarretará restrição da atividade empresarial, trazendo inegável prejuízo à Agravante.

É o relatório.

DECIDO

Nos termos do Código de Processo Civil, as tutelas de urgência são evocadas quando se está diante de um risco plausível de que a tutela jurisdicional não se possa efetivar, medidas devem ser promovidas, imediatamente, para garantir a execução ou antecipar os efeitos da decisão final, sob pena da impossibilidade de execução futura e do direito em lide. Duas são as tutelas de urgência, podendo ser cautelar ou antecipada.

Sobre os requisitos da antecipação da tutela, cumpre mencionar que prova inequívoca é aquela em que não se permite a suscitação de dúvida razoável, ou seja, demonstra-se que o pleito está embasado em prova pré-constituída suficiente para o aparecimento da verossimilhança.

Em relação ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação entende-se que tal receio deve ser provado, demonstrado objetivamente.

Pois bem.

Da análise dos documentos e das informações acostadas ao longo dos autos, tem-se que a decisão recorrida, em sede de cognição sumária, deve ser reformada, **com a concessão da tutela.**

A proteção da propriedade industrial decorre originariamente da Constituição Federal de



1988, que assim prevê em seu rol de direitos e garantias individuais:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(. . .)

XXIX - a lei assegurará 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 o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”

Segundo a Lei 9279/96 a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro de produzir, usar, colocar à venda, vender e importar o produto objeto da patente e impedir que terceiros contribuam para tal:

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 patentado. § 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.

Propriedade Industrial apesar de ter a prerrogativa de excluir terceiros da exploração dos bens imateriais protegidos, impondo sanção ao contrafator e concedendo ao seu titular vantagem competitiva considerável sobre seus concorrentes, não se confunde com monopólio, uma vez que, a exclusividade não recai sobre o mercado em si, mas sobre o meio de se explorar o mercado, sem evitar que, por outras soluções técnicas diversas terceiros explorem a mesma oportunidade de mercado.

No caso ora em discussão, o simples fato de serem equipamentos de segurança, bem como de possuírem câmeras, não caracteriza identidade entre os objetos. Nos termos da inicial, a Agravada pretende estender os efeitos de sua patente sobre todo e qualquer equipamento de segurança em formato de totem, que possua mecanismo de atendimento, dotado de câmera.



De fato, o supra citado artigo, como já dito, permite ao titular de patente impedir terceiros de comercializarem o produto patenteado sem autorização, mas, não se pode afirmar com certeza, nem mesmo em cognição sumária, que se tratam de produtos iguais.

A patente da Agravada não impede a comercialização de outros produtos de segurança. Houve a juntada de laudo técnico onde se demonstra a diferença entre os equipamentos: objeto industrializado e comercializado por BANKSYSTEM é dotado de significativas diferenças estéticas, configuração global e originalidade, sendo preponderante ao se comparar com o equipamento da Agravada.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu questão sobre a necessidade de comprovação da alegada confusão causada ao consumidor:

“Para verificação de ato de concorrência desleal, não basta o exame de similitude abstrato e a priori entre conjuntos-imagem, como ocorre com a marca, em razão do sistema atributivo de direito exclusivo contemplado para esta última (e não para os primeiros) na Lei 9.279/96. A existência de concorrência desleal e, conseqüentemente, sua repressão, dependem da efetiva configuração, na esfera fática, dos elementos que a caracterizam, em particular, no que releva para o caso: (i) a distintividade do conjunto-imagem, como elemento intangível diferenciador do produto de determinado concorrente aos olhos do consumidor, e (ii) a concreta (e não meramente potencial ou presumida) existência de confusão ou de associação indevida (o famoso 'pegar carona'), igualmente aos olhos do consumidor. Não basta, portanto, para configurar concorrência desleal, a similitude das embalagens. Necessária a demonstração dos elementos fáticos acima destacados, por meio de dilação probatória. A prova não deve ter por fim apenas a comparação visual entre o conjunto-imagem das embalagens. A prova deve ter por fim, também, analisar concretamente o mercado em que os produtos estão inseridos, para apurar os elementos fáticos que caracterizariam eventual concorrência desleal” (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2276071-98.2018.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 25-03-2019, rel. Des. Grava Brazil)

Percebe-se que a agravada vem ajuizando demandas sempre invocando deter a patente sobre tais equipamento. Na Ação Inibitória (Autos nº 0004520-58.2015.8.16.0033) movida anteriormente, a Agravada, contrariamente à decisão ora impugnada, não conseguiu obter liminar. Houve também a interposição do Agravo de Instrumento nº



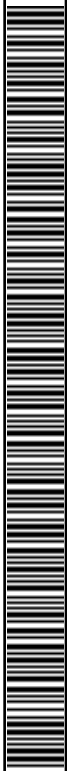
0041698-67.2020.8.16.0000, onde a agravada discute um processo licitatório, no qual o Juiz Conv. Francisco Cardoso não concedeu a liminar para paralisar o certame, em razão da ausência de suposta violação aos direitos de propriedade industrial.

Ainda, cito o Agravo de Instrumento nº 0003955-57.2019.8.16.0000, onde o Relator, o Des. Abraham Lincoln Calixto, no qual também foi indeferido o efeito suspensivo, dentro outros argumentos, destaco: A uma, porque a alegação de que a impetrante é titular de pedidos de patente protocolados no INPI nos anos de 2009 e 2013, referente a equipamentos por ela mesmo dito, “idênticos ou ao menos de grande semelhança”, por si só, demandaria dilação probatória em sua apuração, o que é inviável no estreito âmbito do writ. Não fosse isso, a recorrente invoca o artigo 44 da Lei nº 9.279/996, todavia sequer detém a titularidade da patente de seu equipamento, falando em coincidência entre o objeto licitado e o equipamento que almeja obter a patente.

Pondero que a decisão guerreada vem a prejudicar sobremaneira a parte recorrente, em plena execução contratual, podendo acarretar prejuízos negociais e econômicos, afetando a própria atividade da empresa. Os possíveis prejuízos para a atividade econômica da empresa decorrentes da decisão liminar revelam-se irreversíveis, gerando consequências nas relações contratuais já pactuadas pela empresa.

Percebe-se que ambas as partes ingressaram com os procedimentos administrativos para licença de criação e utilização, em que eventual óbice à comercialização do objeto certamente será operado pela autoridade competente, a qual se mostra capaz de efetivamente aferir se houve uma apropriação indevida da ideia da parte contrária. A proteção legal à tecnologia empregada no desenvolvimento do totem de segurança não confere à agravada, o direito subjetivo de sustar judicialmente o desenvolvimento tecnológico e a seleção de proposta ou serviço que melhor atende ao interesse da coletividade.

Nesse sentido a jurisprudência:



AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PROGRAMA EM PLATAFORMA WEB. ARGUIÇÃO DE QUE OBJETO SERIA IDÊNTIDO AO PROGRAMA SKYBOX, DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE. PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO DEFERIDO. MÉRITO DO RECURSO. VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. NÃO VERIFICADA. TECNOLOGIA QUE PODE SER OFERTADA POR OUTRAS EMPRESAS. OBJETO LICITADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (BOTÃO DOPÂNICO), E NÃO AO USO DA MARCA PARA FINS COMERCIAIS. CERTAME QUE DEVE TER PROSSEGUIMENTO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Somente poder-se-ia cogitar violação ao direito autoral se o uso da marca BOTÃO DE PÂNICO se destinasse a angariar clientela, em flagrante prejuízo ao proprietário da nomenclatura comercial, o que não é a pretensão do Município, que pretende, em última análise, tão somente a contratação de dispositivo de segurança, sem ousa indevido da marca ou interesse comercial. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0043157-41.2019.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.:Desembargador Nilson Mizuta - J. 09.03.2020)

Os argumentos apresentados pelas partes são de grande complexidade no exame da questão, e em sede de cognição de aparência, entendo ser temerária a afirmação de que se trata de equipamentos iguais, a justificar a proibição de uma empresa, já contrata, de comercializar seu produto. Ou seja, conquanto a agravada detenha o direito de exclusividade em relação à tecnologia incorporada ao HELPER, não lhe é outorgada o direito de inviabilizar todo e qualquer procedimento tendente a identificar a existência de novas tecnológicas com semelhantes especificidades.

Assim, **concedo a liminar pleiteada**, para suspender os efeitos da decisão singular.

Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso nos termos do art. 1019 do CPC.

Vistas à Procuradoria de Justiça.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para julgamento de mérito.

Curitiba, 26 de novembro de 2020.



*Desembargadora Regina Helena Afonso de Oliveira Portes
relatora*



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSYV D8WJ4 XURAX 8MK9B