


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

FORO DE SÃO CARLOS

1ª VARA CÍVEL

R. Sorbone, 375

São Carlos - SP

Telefone: (16) 3368-3260 - E-mail: saocarlos1cv@tjsp.gov.br

SENTENÇA
Processo nº: **0009056-57.2013.8.26.0566**Classe - Assunto **Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniel Felipe Scherer Borborema

Casale Equipamentos Ltda propõe **ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais** contra **Luiz Cláudio Fantato**. Sustenta que (a) o réu foi seu empregado por 20 anos e, no período, teve acesso a desenhos e projetos de máquinas fabricadas pela autora (b) o réu assinou termo de confidencialidade obrigando-se a não divulgar tais informações ou levá-las consigo na hipótese de rescisão do vínculo (c) encerrado o contrato de trabalho, o réu passou a fabricar e comercializar máquinas tão assemelhadas às da autora, inclusive a pedido de interessados com a indicação do código de equipamento produzido pela autora, que certamente violou o termo de confidencialidade, utilizando-se pois indevidamente de projetos e desenhos (d) a conduta do réu configura concorrência desleal (e) a autora sofreu dano à sua honra objetiva. Sob tais fundamentos, pede a condenação do réu a (a) abster-se de utilizar os desenhos e projetos de propriedade da autora (b) devolver os desenhos que tiver sob seu domínio (c) abster-se de comercializar peças e máquinas que tenham por base os projetos e desenhos da autora (d) pagar indenização por danos morais.

O réu apresentou contestação (fls. 234/255). Alega que (a) não tem consigo nem utiliza qualquer desenho, projeto ou layout de propriedade da autora, e a autora não comprovou essa alegação (b) a autora não titulariza a propriedade industrial de tais desenhos ou projetos, vez que não estão registrados (c) os equipamentos fabricados pela autora e pelo réu são diferentes, em conformidade com as características apresentadas às fls. 244/246 (d) há inúmeras empresas que fabricam equipamentos semelhantes aos da autora e do réu, listadas às fls. 247 (e) não se violou termo de confidencialidade (f) não houve danos morais.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

FORO DE SÃO CARLOS

1ª VARA CÍVEL

R. Sorbone, 375

São Carlos - SP

Telefone: (16) 3368-3260 - E-mail: saocarlos1cv@tjsp.gov.br

A autora ofereceu réplica (fls. 383/386).

A prova oral foi deferida, ouvindo-se uma testemunha (CD, fls. 436).

No apenso, medida cautelar de busca e apreensão, movida pela aqui autora, objetivando a apreensão de projetos e desenhos industriais no endereço profissional e residencial do requerido, providência deferida e executada (fls. 321, 347 do apenso), e em cujo bojo houve ainda prova pericial (fls. 357/364, 366/462, 503/509, 511/568 do apenso).

Instrução encerrada, as partes apresentaram memoriais (fls. 463/486, 587/504).

É o relatório. Decido.

Sem razão a autora ao afirmar que o réu, ao desligar-se da empresa, "**deveria ter procurado outras atividades relacionadas à sua formação, que é a de engenheiro, em outras áreas**" (pp. 490).

Sem embargo de entendimento contrário, é certo que uma obrigação de natureza contratual não pode, encerrado o vínculo, impactar o direito fundamental do réu ao livre "**exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer**" (art. 5º, XIII, Constituição Federal).

O réu pode concorrer com a autora; só não pode fazê-lo de modo desleal.

Sobre essa temática, por outro lado, **afasta-se o argumento do réu no sentido de que não caberia, aqui, a aplicação da Lei nº 9.729/96**, pelo fato de os desenhos e projetos em debate não estarem protegidos com patente de invenção ou modelo de utilidade ou registro de desenho industrial.

Isto é revelado já pelo art. 2º da referida lei, onde vemos que "**a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial ... efetua-se mediante**" diversos instrumentos, indicados em cada um de seus incisos, sendo que os incisos I a III tratam das patentes e registros, e o inciso V da "**repressão à concorrência desleal**".

Temos, portanto, que as patentes, os registros e a repressão à concorrência


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

FORO DE SÃO CARLOS

1ª VARA CÍVEL

R. Sorbone, 375

São Carlos - SP

Telefone: (16) 3368-3260 - E-mail: saocarlos1cv@tjsp.gov.br

desleal são **instrumentos distintos e independentes**, posto que voltados a um mesmo objetivo.

Tal assertiva é confirmada também pela forma com que o **Título V** da mencionada lei, ao estabelecer os **Crimes Contra a Propriedade Industrial**, está dividido, pois há um capítulo específico, o Capítulo VI, para tratar dos "**Crimes de Concorrência Desleal**", de modo autônomo, separado dos demais crimes, que cuidam de violações às patentes, registros, marcas, etc.

Indiscutível, então, que o presente julgamento passa pela aferição sobre se o réu incorreu na conduta prevista no art. 195, XI da Lei nº 9.729/96, **em especial e particularmente se**, como narrado na inicial, *fabricou e comercializou máquinas utilizando-se de projetos e desenhos de titularidade da autora, aos quais teve acesso durante a relação de emprego*.

Sobre o ponto, cabe frisar que o magistrado está **legalmente impedido** de investigar aberta e amplamente a conduta do réu, devendo **conter-se** para examinar apenas se houve a prática do **fato narrado na inicial**.

Saliente-se que não cabe - em verdade, não deve, não pode, não é lícito - ao juiz imaginar ou conjecturar fatos concretos que possam hipoteticamente configurar concorrência desleal, se tais fatos não foram postos na inicial.

Isso, por força do princípio da congruência (arts. 128 e 460 do CPC), segundo o qual (também) a causa de pedir fática vincula o julgamento e, se o juiz considerar fatos não descritos na inicial, profere sentença *extra petita*, quebrando sua imparcialidade e equidistância, consoante precedentes a seguir do E. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA MÉDICA. SÓCIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CAUSA DE PEDIR. ALTERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUSÃO. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. 1. **Segundo o princípio da adstrição ou da congruência, deve haver necessária correlação entre o pedido/causa de pedir e o provimento**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

FORO DE SÃO CARLOS

1ª VARA CÍVEL

R. Sorbone, 375

São Carlos - SP

Telefone: (16) 3368-3260 - E-mail: saocarlos1cv@tjsp.gov.br

judicial (artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil), sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita. 2. O provimento judicial está adstrito, não somente ao pedido formulado pela parte na inicial, mas também à causa de pedir, que, segundo a teoria da substanciação, adotada pela nossa legislação processual, é delimitada pelos fatos narrados na petição inicial. 3. Incide em vício de nulidade por julgamento extra petita a decisão que julga procedente o pedido com base em fato diverso daquele narrado pelo autor na inicial como fundamento do seu pedido. 4. Se a causa de pedir veio fundada no sofrimento dos autores em função da morte do paciente, imputada aos maus tratos sofridos durante a internação, era defeso ao Tribunal de origem condenar os réus com base nas más condições de atendimento da clínica, não relacionadas com o óbito. 5. Excluído pelo acórdão recorrido, com base na prova dos autos, o nexo causal entre o resultado morte e o tratamento recebido pelo paciente, ao consignar que se tratava de paciente em estado terminal, a improcedência da ação é solução que se impõe. 6. Recursos especiais providos. (REsp 1169755/RJ, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), 3ªT, j. 06/05/2010)

Civil e processo civil. Recurso especial. Ação de nunciação de obra nova. Pretensão de ver impedida a construção de muro entre dois imóveis, ao argumento de que tal obra impediria o acesso a um deles por rua que terminaria, exatamente, no limite entre as propriedades. Erros detectados em todas as escrituras apresentadas pelas partes. Constatação, pelo perito, de existência de mera servidão entre os imóveis. Acolhimento do pedido do autor, com fundamento nessa servidão. Impossibilidade. Teoria da substanciação. - Alegaram os autores-recorridos, como causa de pedir, a existência de testada entre a rua e sua propriedade, residindo o alegado interesse de agir na futura utilização dessa via como acesso, a partir do desmembramento da propriedade em porções menores. - Não houve referência, na inicial, à existência de servidão entre os imóveis, a fundamentar um suposto direito de passagem entre eles. - **O processo civil brasileiro é regido, quanto ao ponto, pela teoria da substanciação, de modo que a causa de pedir constitui-se não pela relação jurídica afirmada pelo autor, mas pelo fato ou complexo de fatos que fundamentam a pretensão que se entende por resistida; a mudança desses fatos representa, portanto, mudança na própria ação proposta. - A atividade de síntese do juiz não pode terminar em conclusão que não se subsume ao embate entre as premissas de fato e de direito que foram colocadas pelas partes em conflito.** Recurso especial provido. (REsp 623704/SC, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ªT, j. 21/02/2006)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 128 E 460, DO CPC. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA (OU DA CORRELAÇÃO). INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA EM DESACORDO COM O PEDIDO. TRANSMUTAÇÃO DA CAUSA DE


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

FORO DE SÃO CARLOS

1ª VARA CÍVEL

R. Sorbone, 375

São Carlos - SP

Telefone: (16) 3368-3260 - E-mail: saocarlos1cv@tjsp.gov.br

PEDIR PELOS ÓRGÃOS JUDICANTES. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. - **Há violação aos arts. 128 e 460, do CPC se a causa é julgada (tanto na sentença como no acórdão recorrido) com fundamento em fatos não suscitados pelo autor ou, ainda, se o conteúdo do provimento dado na sentença é de natureza diversa do pedido formulado na inicial.** Recurso especial conhecido e provido. (REsp 746.622/PB, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ªT, j. 26/09/2006).

Assim, como já decidido pelo mesmo STJ, "se o magistrado se limita ao pedido formulado, considerando, entretanto, outra causa de pedir que não aquela suscitada pela parte, estará incorrendo em decisão extra petita, restando configurada a nulidade da sentença, ante a ofensa ao princípio da congruência" (MS 9315/DF, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, 3ªS, j. 13/12/2004).

Indo adiante, firmada a premissa acima quanto aos limites do julgamento, salienta-se que a **confidencialidade**, no caso, respeitado entendimento em contrário, não recai sobre **todo o know how** adquirido, que se incorpora ao patrimônio imaterial do profissional, pois faz parte de sua própria experiência de vida, de um hábito profissional, de um conhecimento técnico a ser aplicado (opinião de que comunga o *expert* ao afirmar, às fls. 507 do apenso, Item 10: "a utilização [pelo réu] de sua experiência pessoal não configura quebra da declaração [termo de responsabilidade] aludida").

A confidencialidade recai sobre os **projetos e desenhos**, indicados na inicial.

E, mesmo assim, **aquilo que**, dos projetos e desenhos – lembrando que não estão protegidos por patentes ou registros -, **seja de conhecimento público ou seja evidente para um técnico no assunto**, também não merece proteção jurídica.

A ressalva, por sinal, está expressa no próprio art. 195, XI da Lei nº 9.729/96, transcrito pela autora em suas manifestações, *in verbis*: "**comete crime de concorrência desleal quem ... divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

FORO DE SÃO CARLOS

1ª VARA CÍVEL

R. Sorbone, 375

São Carlos - SP

Telefone: (16) 3368-3260 - E-mail: saocarlos1cv@tjsp.gov.br

ou empregatícia, mesmo após o término do contrato".

Se bem refletirmos sobre esse ponto, ficará claro que a ressalva, na verdade, constitui simples **expressão concreta do próprio sentido de confidencialidade**, vez que um conhecimento, informação ou dado não se reputará **semanticamente** confidencial se for de conhecimento público ou evidente para um técnico no assunto.

Tendo em conta tudo o quanto exposto acima, chegamos à conclusão de que, na hipótese vertente, terá o réu praticado ato ilícito se levou consigo, ao final do vínculo trabalhista, **projetos e desenhos industriais** da autora, e os utilizou para fabricar máquinas, na sua atividade profissional.

Não terá, porém, incorrido em ilícito se confeccionou equipamentos parecidos com os da autora – mesmo porque eles **não estão protegidos por patentes ou registros em território nacional** -, utilizando-se de conhecimentos, informações ou dados **que sejam de conhecimento público ou evidentes para um técnico no assunto, sem o uso de projetos e desenhos industriais oriundos da empresa autora.**

Assumida a premissa apresentada acima, já adentrando no âmbito do exame da prova que foi colhida, forçoso reconhecer que, no caso específico dos autos, **a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório** imposto pelo art. 333, I do Código de Processo Civil.

Com efeito, observamos primeiramente que, no cumprimento do mandado de busca e apreensão, **não foram encontrados em poder do réu** desenhos ou projetos da autora, ou arquivos de computador que os contivessem (confira-se fls. 364 do apenso).

Além disso, o réu demonstrou, em contestação, as **diferenças** existentes entre as máquinas por si fabricadas e as da autora (fls. 244/245), a sinalizar para a não utilização de projetos hauridos da autora.

Tem-se também, às fls. 260/379, **fotografias, manuais e informações técnicas** de **máquinas semelhantes** às em discussão nos autos, fabricadas por diversas empresas,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

FORO DE SÃO CARLOS

1ª VARA CÍVEL

R. Sorbone, 375

São Carlos - SP

Telefone: (16) 3368-3260 - E-mail: saocarlos1cv@tjsp.gov.br

além do réu e da autora.

Nota-se, a propósito, que a testemunha **Márcio Humberto Chiarato**, em depoimento registrado em mídia audiovisual (fls. 436) declarou que viu equipamentos fabricados pelo réu e notou que, entre eles e os da autora, **"tem coisas que são semelhantes, coisas que não são, como os dos outros concorrentes também são"**, acrescentando que **"hoje em dia o pessoal copia muito um do outro, né"**, e destacando que, embora seja equipamento muito parecido, também é **"com a dos outros concorrentes também"**.

Também a perícia não contradiz o acima afirmado.

O perito, indagado, disse **não ser possível afirmar que houve a quebra da obrigação assumida pelo termo de responsabilidade** (fls. 505 do apenso, Item 4).

Não se pode afirmar o ilícito com base no **indício** indicado pelo perito às fls. 364 do apenso, vez que não estamos, aqui, em causa na qual se autorize a **inversão do ônus probatório**.

Sobre a **gravação ambiental** degravada às fls. 512/568 do apenso, o Supremo Tribunal Federal, reafirmando sua jurisprudência sobre o tema, em recurso com repercussão geral reconhecida, decidiu que **"é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro"** (RE 583937 QO-RG, Re. Min. CEZAR PELUSO, j. 19/11/2009).

Todavia, o **conteúdo** daquela gravação, com o respeito e consideração merecidos à autora, não comprova que o réu mantém, em seu poder, projetos ou desenhos com violação à confidencialidade.

O **código identificador** que é referido nas conversas, ao que resulta dos autos, não é código confidencial, e sim acessível por terceiros, inclusive em transações comerciais. Permite a compreensão da máquina exata de que se está tratando.

Não fosse suficiente, o teor da conversa corrobora, em certas passagens, a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

FORO DE SÃO CARLOS

1ª VARA CÍVEL

R. Sorbone, 375

São Carlos - SP

Telefone: (16) 3368-3260 - E-mail: saocarlos1cv@tjsp.gov.br

alegação fática do réu, por exemplo quando **solicitados cumprimentos e medidas** (fls. 529, ou fls. 558), o que seria dispensável se o réu tivesse os projetos e desenhos consigo.

Saliente-se que a **reforma**, pelo réu, de equipamento fabricado pela autora, não constitui ato ilícito, e frise-se, novamente, que a autora não titulariza, no Brasil, patentes ou registros em relação aos projetos e desenhos industriais em debate.

Em conclusão, temos que os fatos alegados pela autora não foram comprovados, o que conduz, necessariamente, à improcedência das ações.

Ante o exposto, **julgo improcedentes as ações de conhecimento e cautelar**, condenando a autora nas verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários, globalmente, em R\$ 3.000,00.

Quanto às perícias realizadas no apenso (inclusive degravação), em atenção ao requerimento de fls. 582 daqueles autos, arbitro os honorários definitivos (total) em R\$ 18.000,00, montante proporcional à complexidade dos trabalhos, o tempo dispendido e as diligências encetadas

Prazo de 20 dias para a autora recolher a diferença: R\$ 13.000,00.

P.R.I.

São Carlos, 01 de março de 2016.

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