



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
4ª VARA CÍVEL
RUA SORBONE 375, São Carlos - SP - CEP 13560-760
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Físico nº: **0001484-50.2013.8.26.0566**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum - Propriedade Intelectual / Industrial**
 Requerente: **Cme Blasting & Mining Equipment Ltd**
 Requerido: **Megatech Produtos Mecânicos Ltda Me**

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

C.M.E. BLASTING & MINING EQUIPMENT LTD. moveu ação de conhecimento contra MEGATECH PRODUTOS MECÂNICOS LTDA. ME. Sustenta (a) que é titular da patente PI9607018-8, "como esmerilhador e dispositivo portador", concedida pelo INPI em 02.05.2001, desenvolvido para ser acoplado a uma máquina esmerilhadora, para prolongar a vida útil dos botões e dentes das brocas de perfuração utilizadas na mineração (b) que em 2006 tomou conhecimento de que a ré estava fabricando e comercializando um conjunto adaptador e ponta diamantada que violava a patente titularizada pela autora, motivo pelo qual a ré foi notificada e, em 2007, de modo consensual suspendeu a produção (c) que, porém, em 2013 a ré retomou a fabricação e comercialização do conjunto (d) que o conjunto infringe a patente e a sua comercialização está causando danos à autora. Sob tais fundamentos, pede (a) inclusive em sede de antecipação de tutela, provimento judicial para que o conjunto deixe de ser fabricado, importado, exportado, comercializado ou de qualquer forma explorado economicamente pela ré (b) busca e apreensão dos produtos infratores (c) condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (d) condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Tutela antecipada indeferida, fls. 168/175.

Contestação às fls. 221/230, sustentando a ré que não fabrica qualquer conjunto



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO CARLOS

FORO DE SÃO CARLOS

4ª VARA CÍVEL

RUA SORBONE 375, São Carlos - SP - CEP 13560-760

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

denominado adaptador e ponta diamantada, e que aquele, de 2006, não é fabricado desde 2007. O produto "rebolos diamantados", difere daquele, e não tem similaridade alguma com o que é objeto da patente titularizada pela autora.

Réplica às fls. 342/354, na qual a autora alega que os "rebolos diamantados" são exatamente o conjunto adaptador e ponta diamantada.

Tutela antecipada concedida em agravo de instrumento, fls. 361/362.

Busca e apreensão efetivada, fls. 371.

Em saneamento, determinada prova pericial, fls. 372/373.

Laudo pericial às fls. 428/444, com manifestação das partes às fls. 454/458, 477/485.

O agravo de instrumento foi, ao final, desprovido, fls. 568/573.

Esclarecimentos do perito, às fls. 593/598.

Manifestação das partes, fls. 602/603, 605/609.

A instrução foi encerrada, fls. 611..

Memoriais às fls. 614/615, 617/626.

É o relatório. Decido.

O processo tem por necessária a verificação sobre se a ré confeciona / comercializa conjunto infrator da patente titularizada pela autora, nº PI9607018-8.

A ação é improcedente, porquanto a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, isto é, que a ré explora economicamente o conjunto pontas diamantadas + adaptador.

A leitura da própria inicial mostra-nos, de início, que a fabricação / comercialização da ponta diamantada não viola a patente, assim como a fabricação / comercialização do adaptador também não viola. A infração se dá pela fabricação, comercialização ou exploração econômica do conjunto composto por um e outro. Somente esse conjunto é que, por equivalência, atentaria contra a inovação técnica que veio a ser protegida pela



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
4ª VARA CÍVEL
RUA SORBONE 375, São Carlos - SP - CEP 13560-760
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

sua patente.

O perito, em substancioso trabalho, adere a tal entendimento técnico. Observou o expert que o Copo Esmerilhador e Dispositivo Portador, objeto da patente, é inovador em relação ao estado da técnica, porquanto possui "um novo sistema de fixação e tracionamento do copo esmerilhador", que promove maior "facilidade" em comparação com as peças usuais disponíveis no mercado, cuja fixação se dá "por uma haste do copo em orifício da máquina". A vantagem está em que se obtém, com o produto da autora, maior rapidez e precisão na montagem e desmontagem desses copos na máquina.

Tal inovação técnica é infringida por intermédios de conjuntos compostos por pontas diamantadas "normais" acompanhadas de um adaptador que possibilita, então, a vantagem funcional acima mencionada.

Mas a violação somente se dá pelo conjunto, não por cada item isolado.

Quanto aos rebolos diamantados fabricados pela ré, fls. 306vº, parece a este juízo indubitado que seu encaixe se dá por intermédio das hastes referidas pelo perito, como alias consta na especificação técnica do produto, vg. fls. 260, onde se lê "haste c/ encaixe fresado".

Não há dúvida a esse respeito: as pontas diamantadas não infringem a patente.

Quanto ao adaptador, com as vênias à autora, não foi produzida prova de que a ré o fabrica, ou mesmo comercializa ou explora economicamente em conjunto com as pontas.

A fabricação de um adaptador para viabilizar o conjunto que violaria a patente, como observou o perito, "pode ser realizada por qualquer ferramentaria, tamanha a facilidade e obviedade da solução. (...)" (fls. 437)

Impossível ignorar que, com tantos profissionais e empresas no mercado em condições de fabricar o adaptador, não é porque a ré fabrica as pontas diamantadas (e outras empresas também o fazem) que se deve simplesmente atribuir a ela, por presunção indevida, a fabricação, comercialização e exploração comercial do conjunto.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
4ª VARA CÍVEL
RUA SORBONE 375, São Carlos - SP - CEP 13560-760
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Os conjuntos que a autora unilateralmente atribuiu, ao longo do feito, à ré, não são comprovadamente exploradas por esta última. As indicadas nas Fotos 02 (fls. 432) e 03 (fls. 433), que violam a patente, não podem de modo minimamente seguro ser atribuídas à ré, porquanto (a) o conjunto de fls. 432 foi apresentado pela autora, que disse tê-lo adquirido no mercado, sem indicação de ter sido comercializado pela ré (b) o conjunto de fls. 433 foi apreendido no estabelecimento da ré, entretanto o perito foi criterioso e preciso ao demonstrar, às fls. 433/434 e fls. 439, os motivos pelos quais não há elementos indicando que a ré esteja fabricando, comercializando ou de qualquer modo explorando-o comercialmente.

O adaptador também não é referido no folder da ré, fls. 306/307.

Cabe ressaltar um fato: se a ré realmente estivesse comercializando o conjunto, parece a este juízo que a autora não teria tantas dificuldades de, ainda que por intermédio de terceiros, adquiri-lo diretamente e documentar a transação, comprovando-se assim, de modo inequívoco, a suposta autoria.

Em resumo: a contrafação somente se dá pelo conjunto e este último não é, pelo que se extrai da prova, explorado economicamente pela ré.

A ausência de prova foi bem demonstrada pelo perito e a eloquência da autora em suas manifestações não é capaz de convencer o juízo de modo diverso, a propósito do fato objetivo de que, realmente, não se desincumbiu de seu ônus.

Cabe frisar que a circunstância de os conjuntos terem sido encontrados pela autora nas dependências de clientes, isto é, usuários de sua máquina afiadora, como alegado às fls. 479, não significa, em absoluto, que os adaptadores tenham sido obtidos, por aqueles clientes, junto à ré. Trata-se aqui de mera suposição da demandante.

Também o fato de que a ré, em 2006, fabricou o conjunto, não é prova de que o esteja fazendo a partir de 2013, mais ainda após ter cessado a fabricação, desde 2007, como explicitamente assumido à época.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
4ª VARA CÍVEL
RUA SORBONE 375, São Carlos - SP - CEP 13560-760
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ante o exposto, julgo improcedente a ação, CONDENANDO a autora nas verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa.

P.R.I.

São Carlos, 27 de abril de 2016.

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