



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000001294

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1014080-97.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante/apelado ANDRÉ CAPITO VALERA, é apelado/apelante EDEGE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso do autor e deram-no parcialmente ao adesivo da ré. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente sem voto), JORGE TOSTA E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 7 de janeiro de 2025.

MAURÍCIO PESSOA

Relator

Assinatura Eletrônica

Voto nº 21524

Apelação Cível nº 1014080-97.2019.8.26.0482

Apelante/Apelado: André Capito Valera

Apelado/Apelante: Edege Industria de Equipamentos Agropecuarios Ltda

Comarca: Presidente Prudente

Juiz (a): Sérgio Elorza Barbosa de Moraes

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSOS DAS PARTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

André Capito Valera ajuizou ação de abstenção de ato, concorrência desleal e reparação por perdas e danos contra Edege Indústria de Equipamentos Agropecuários Ltda, a alegar violação de sua patente BR202017002042-3.

D. Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Ambas as partes recorreram: o autor inconformado com a improcedência dos pedidos e a ré inconformada com os honorários de sucumbência arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia considerou adequadamente a ausência de violação da patente; e (ii) saber se o valor dos honorários advocatícios fixados é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial concluiu pela inexistência de violação da patente.

A análise técnica demonstrou que o produto da ré não apresenta as características da patente.

Concorrência desleal e violação da patente não caracterizadas.

Os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R\$ 2.000) são insuficientes. Necessidade de majorá-los (R\$ 9.000,00), para que remunerem dignamente o advogado ante a complexidade da causa e o trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do autor desprovido e parcialmente provido o adesivo da ré.

Em “ação de abstenção de ato,

concorrência desleal, reparação por perdas e danos c.c. pedido de tutela de urgência”, movida por André Capito Valera em face de Edege Industria de Equipamentos Agropecuarios Ltda, a r. sentença, de relatório adotado, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 417/432).

Ambas as partes recorreram.

Recorreu o autor a sustentar, em síntese, que o laudo pericial não analisou devidamente a existência ou não de violação da patente de sua titularidade; que o perito considerou erroneamente aspectos como dimensões e materiais das telas, quando a análise deveria ater-se apenas ao que está reivindicado na patente BR202017002042-3; que todos os elementos contidos na patente BR202017002042-3 estão presentes na tela excludora comercializada pela ré; que a perícia deveria limitar-se à comparação entre a extensão da proteção da patente e a peça comercializada pela ré; que as semelhanças entre os produtos, especialmente quanto à construção, uso e divisão em menores dimensões, atingem a "essência" da patente. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para *“reformat in totum a sentença “a quo”, com a declaração de procedência do feito em face das razões aqui expostas e consequente inversão do ônus sucumbencial”*.

Recurso preparado (fls. 451/452) e respondido (fls. 462/466).

Recorreu a ré adesivamente a sustentar, em síntese, que o valor dos honorários fixados em 10%

sobre o valor da causa é manifestamente irrisório; que os honorários periciais foram arbitrados em R\$ 8.100,00, a demonstrar a desproporção em relação aos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa; que a causa exigiu esforço, estudo e dedicação do advogado que, embora sejam inerentes à profissão, no caso concreto merece ser melhor remunerado. Pugnou pelo provimento do recurso *“para majorar os honorários advocatícios, para valor não inferior a R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) ante a complexidade da causa e o extenso trabalho desenvolvido pelo Procurador da Apelante”* (fls. 456/459).

Recurso preparado (fls. 460/461) e não respondido (certidão – fls. 473).

Sem oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

Na petição inicial o autor sustentou, em síntese, que é titular da patente de modelo de utilidade nº BR202017002042-3, intitulada "Disposição Aplicada em Tela Excludora", que se trata de uma tela fabricada em termoplástico injetado para evitar que a abelha rainha suba do ninho para a melgueira; que a ré está fabricando e comercializando, desautorizadamente, produto que incorpora de forma idêntica a proteção contida na patente, incorrendo em contrafação e concorrência desleal; que a conduta da ré viola os direitos de propriedade industrial, assegurados pela Constituição Federal e pela Lei de Propriedade Industrial, causando-lhe prejuízos.

O D. Juízo de origem, alicerçado na premissa de que a prova pericial comprovou a inexistência da violação da patente do autor, julgou improcedentes os pedidos iniciais (fls. 417/432).

Inconformado, o autor insiste na procedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que todos os elementos contidos na patente BR202017002042-3 estão presentes na tela excludora comercializada pela ré.

Pois bem.

Respeitado o inconformismo do autor, não há nos autos o menor vestígio ou indício de mácula do laudo pericial elaborado, tendo o perito cumprido seu “*munus*” nos limites da perícia que fora nomeado a realizar, conforme, inclusive, ratificado pelo D. Juízo de origem ao homologá-lo (fls. 362).

O perito judicial nomeado é pessoa da confiança do Juízo, com *expertise* sobre o tema controvertido pelas partes e submetido à perícia – tanto que a nomeação não foi impugnada a qualquer título ou sob qualquer fundamento –, de modo que as conclusões a que chegou, corroboradas que são e estão pelos demais elementos de prova produzidos, não têm como e nem porque ser desprezadas.

O objeto da perícia foi identificado conforme a controvérsia delimitada, qual seja, a violação, ou não, da carta patente de modelo de utilidade nº BR 202017002042-3, em decorrência da fabricação e comercialização de “Tela excludora p/ colmeia” pela ré, e todas as questões foram expressamente esclarecidas no respectivo laudo (fls. 251/286, complementado às fls.

247/349).

O objeto da proteção é a “*DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM TELA EXCLUDORA*, compreende uma tela excludora(1) contemplar uma estrutura retangular (2) que é caracterizada por fendas (3) em suas extremidades (E) e (E1); uma tela (T) é de termoplastico injetado e desenhada na vertical e horizontal, formato, este, que possibilita a quebra da tela (T) para que a mesma possa conformar outras telas (T') em menores dimensões” (fls. 258).

Cotejados os produtos comercializados pela ré e o objeto da proteção, a perícia concluiu não ter havido violações, nos fundamentados termos, a saber:

6. Na patente possui as seguintes reivindicações:

a. Fendas (3) em suas extremidades (E) e (E1). As fendas reivindicadas não são para a quebra da tela em telas menores e sim para a montagem (não é o motivo da lide).

b. Uma tela (T) é de termoplástico injetado e desenhada na vertical e horizontal, formato que possibilita a quebra da tela (T) para que ela possa conformar outras telas (T') em menores dimensões.

(...)

Não é possível afirmar que o produto da Requerida pode ser considerado contrafator aos direitos de patente BR 202017002042-3, pelo fato de produzir uma tela com reforço no sentido vertical e horizontal. (...)

A amostra da tela da Requerida não possui fendas em suas extremidades. Lembro que as fendas nas extremidades não são para partir a tela em telas menores, conforme descrição fl. 32 item Do Novo Modelo, linha [016] “A tela excludora em questão, contempla uma estrutura retangular que apresenta fendas em suas extremidades, para montagem, e uma tela desenhada na vertical e horizontal, formato, este, que possibilita a quebra da tela excludora para que a mesma possa conformar outras telas em menores dimensões”.

(...)

O objeto da Requerida não possui fendas. Possui duas áreas sem aberturas para passagem de abelhas operárias, uma no sentido vertical e outra no sentido horizontal, que podem ser entendidos como reforço estrutural. (...)

O fato de a Requerida produzir uma tela com reforço ao centro no sentido vertical e horizontal não colide com a patente mencionada, como está reivindicada” (fls. 271/277)

Ademais, especialmente em relação às críticas que lhe foram feitas por não verificar a infração da mencionada patente, o perito as rebateu fundamentadamente, conforme se verifica do seguinte excerto:

Quanto à menção das dimensões das telas realizadas por este perito é devido a possível uniformização das dimensões das melgueiras no mercado, o que faz repercutir nas dimensões das telas;

5. Comparando a tela da Requerida com o parágrafo [0016] e a reinvenção da patente BR 202017002042-3, como mencionado pelo assistente técnico (fls. 309 a 314):

- a. Possui estrutura retangular;*
- b. Não possui fendas nas extremidades;*
- c. É de termoplástico;*
- d. Possui desenho na vertical e na horizontal. (...)*

12. Quanto às conclusões apresentadas pelo assistente técnico (fls. 330 e 331):

- a. A tela da requerida possui áreas ortogonais que podem ser entendidas como reforço estrutural da tela e utilizadas para corte;*
- b. O questionamento da validade da patente da Requerente junto ao INPI deve ser feito na esfera federal;*
- c. Quanto ao fato de a Requerida produzir uma tela sem orifícios para a passagem de abelhas operárias ao centro, no sentido vertical e horizontal (reforço), não colide com a patente mencionada (fls. 348/349).*

Vê-se, pois, que o laudo pericial foi elaborado levando-se em consideração o quanto debatido pelas partes, observando-se os aspectos técnicos e legais pertinentes e foi suficientemente claro e eficaz em suas conclusões; aqui, ademais, não restaram demonstrados fundamentos capazes de infirmá-lo.

Nessa perspectiva, o D. Juízo de origem bem apontou que:

Assim, em razão da análise das constatações feitas nos produtos apresentados para perícia indicou que o produto tela excludora não compõe a característica da patente que se refere a fendas e possibilidade de quebra da tela. Não existe proteção contra tela excludora, mas apenas quanto as características da patente.

Nesse sentido, a perícia apurou que os produtos são semelhantes quanto aos aspectos funcionais; mas não idênticos quanto aos aspectos construtivos e princípios inventivos, tratando-se de produtos para a mesma finalidade mas com diferenças significativas.

A tela fabricada pela requerida não colide com as características da patente. Essa é a conclusão da perícia. O perito distante dos interesses das partes concluiu que a tela fabricada pela requerida não colide com a patente da autora. (...)

O produto indicado como contrafator, embora apresente diversos elementos semelhantes, não possui essa melhor função abarcada pela propriedade industrial que ostenta a autora, e com relação à qual possui exclusividade na exploração.

Destarte, a avaliação técnica não apontou violação da patente de modelo de utilidade de titularidade da autora. A divergência com o próprio assistente técnico do polo ativo diz respeito a conclusões subjetivas e não aponta haver óbice à metodologia científica adotada pelo perito do juízo, de modo que o laudo técnico oficial preenche os requisitos legais e merece prevalecer.

Prova técnica não constatou colidência entre os

produtos, ressaltando semelhança de suportes e de dispositivos que se encontram disponíveis no mercado. Desta forma, tem-se que os produtos vistoriados não foram considerados como cópia um do outro e, portanto, não há elementos de caracterização de concorrência desleal.

Em suma, o laudo pericial prevalece sobre o entendimento que o autor tem sobre a questão, o qual é e está expresso em alegações incapazes de contrariá-lo.

Assim, objetiva e plenamente considerada a controvérsia, de rigor a manutenção do decreto de improcedência dos pedidos iniciais.

Contudo, em relação aos honorários de sucumbência, razão assiste à ré.

A finalidade dos honorários é a de remunerar de forma adequada o trabalho do patrono da parte, considerado o tempo de realização, o local onde realizado, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, enfim, todos os elementos expressos nas alíneas do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Ou seja,

o arbitramento dos honorários deve ser feito a partir da análise objetiva do zelo com que se houve o patrono da parte exitosa, do dispêndio de tempo com deslocamentos, a complexidade do processo, a qualidade do trabalho do advogado e o tempo que a lide lhe demandou (...) os honorários representam, em suma, a valorização do trabalho do advogado e, por consequência, a valorização da própria prestação jurisdicional, privilegiando os patronos zelosos, e desprestigiando os patronos desidiosos. É dizer, o trabalho zeloso e dedicado do

advogado sobreleva e dignifica a própria justiça (CF art. 133). Em sendo assim, a partir dos critérios objetivos preconizados pelo ordenamento jurídico para aferição do quantum debeatur, o magistrado deve aferir como se deu o trabalho do advogado, de acordo com os critérios estabelecidos no NCPC art. 85 §2º (Coleção Grandes Temas do Novo CPC, v.2, coordenador geral, Fredie Didier Jr).

Aqui, não se pode ignorar que a verba honorária arbitrada pelo D. Juízo de origem (R\$ 2.000,00) é insuficiente para remunerar dignamente o trabalho do advogado da ré, considerando a atuação diligente dele na presente ação, a complexidade da causa e o longo lapso temporal decorrido desde a propositura, em 2019.

Ainda assim, a fixação deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, consideradas a complexidade da causa, a excelência do trabalho até então realizado pelo advogado da ré e o fato de que o autor decaiu na totalidade do pedido, é adequada, aqui, a fixação dos honorários advocatícios, por equidade (CPC, art. 85, §8º) em R\$ 9.000.00, (nove mil reais), incluídos os recursais.

Trata-se de valor que remunera o advogado da forma como o processo exigiu.

Em suma, mantém-se a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, exceção feita aos honorários de sucumbência que, aqui, são majorados.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ante o exposto, **NEGA-SE**
PROVIMENTO ao recurso do autor e **DÁ-SE PARCIAL**
PROVIMENTO ao adesivo da ré.

MAURÍCIO PESSOA
Relator