



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000384119

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2047814-03.2025.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante GASCOM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, são agravados IMPLEMENTOS SL RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS S/A e SERTÃO LINK PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - SL EQUIPAMENTOS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 22 de abril de 2025.

RUI CASCALDI

Relator(a)

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO N°: 60698

AGRV.N°: 2047814-03.2025.8.26.0000

COMARCA: SÃO PAULO

AGTE. : GASCOM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

AGDAS. : IMPLEMENTOS SL RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS S/A E

OUTRA

JUIZA : CARINA ROSELINO BIAGI

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE DE INVENÇÃO - Decisão que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, que determinava abstenção de uso de equipamento supostamente contrafeito - Inconformismo manifestado pela titular da patente - Descabimento - Ausência dos requisitos autorizadores da medida - Controvérsia de natureza técnica que requer dilação probatória - Insuficiência do laudo apresentado - Prejuízos de natureza patrimonial passíveis de reparação futura - Risco de dano reverso às agravadas - Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a tutela provisória de urgência antes concedida nos autos da ação de abstenção c/c indenização movida pela agravante em face das agravadas.

A pugnar pela reforma, aduz a agravante que é detentora da Patente de Invenção e do Certificado de Adição nº 1002289-9, intitulados como "REBORDEADEIRA PANTOGRÁFICA HIDRÁULICA", concedidos pelo INPI em 20/10/2020 e 19/01/2021, os quais lhe conferem o direito de exclusividade de exploração. Alega que, apesar desses direitos, *"as Agravadas estão explorando equipamento que incorpora, de forma idêntica, a proteção contida na patente da Agravante, em claro ato de contrafação e concorrência desleal [...] tal assertiva é atestada pela prova pericial produzida nos autos da medida preparatória criminal autuada sob nº 1002697-92.2024.8.26.0597 [...] os requisitos da tutela de urgência (CPC, art. 300), são a verossimilhança do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem, a Agravante comprova deter patente que lhe confere exclusividade de exploração e laudo pericial atestando a contrafação, o que é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito. O perigo de dano, por sua vez, é decorrência da própria confusão criada perante o consumidor, o que pode*

gerar danos que extrapolam o aspecto pecuniário". Afirma ainda que "é evidente que o prolongar do presente estado de confusão só vem agravar o dano da Agravante e aos consumidores, o que implica em ofensa ao princípio econômico, informativo do direito processual, na medida em que não se terá o máximo de garantia social com o mínimo de sacrifício individual das partes". Conclui pela reforma – "no sentido de deferir a ordem de: (i) BUSCA E APREENSÃO do 'equipamento' contrafeito, apreendendo, inclusive, catálogos, notas fiscais e impressos que o divulguem; (ii) ABSTENÇÃO de fabricação, comercialização, exposição e/ou distribuição e uso do 'equipamento' contrafeito, sob pena de incorrerem em multa diária no valor de R\$.10.000,00".

Denegado o efeito pretendido, com resposta.

É o relatório.

O recurso desmerece acolhida – eis que, como já vislumbrado na decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito pretendido ao recurso, não estão presentes, no caso, os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência.

Com efeito, a matéria submetida a julgamento envolve questão técnica complexa, relativa à suposta infração de patente de invenção e certificado de adição concernentes a uma "rebordeadeira pantográfica hidráulica", equipamento utilizado no processo de conformação de tampos e quebra-ondas para reservatórios de caminhões tanque.

Em casos como este, envolvendo alegada violação de patente de invenção, a concessão de tutela provisória de urgência pressupõe demonstração robusta tanto da probabilidade do direito invocado quanto do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No entanto, conforme bem destacado pelo juízo originário, no caso dos autos, a controvérsia é complexa e demanda dilação probatória adequada para aferir se realmente há contrafação do equipamento patenteado pela agravante – sendo certo que a mera existência de laudo pericial produzido em procedimento criminal preparatório, ainda pendente de julgamento definitivo acerca de suas conclusões, não se mostra suficiente para, por si só, demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Vale notar que as agravadas apresentaram

detalhada impugnação ao laudo pericial produzido na esfera criminal, apontando vícios formais e materiais em sua elaboração - incluindo o fato de que o perito deixou de responder a 43 dos 49 quesitos que lhe foram formulados. Mais relevante ainda é a constatação de que há aparente contradição no próprio laudo pericial, que embora conclua pela infração por equivalência, admite que o meio utilizado na máquina das agravadas é diferente daquele descrito na patente da agravante - como destacado na contraminuta, onde se reproduz trecho do laudo em que o perito afirma: *"A movimentação da mesa é efetuada de forma diferente, porém com o mesmo resultado"*.

Registra-se que se trata de um ponto crucial para o deslinde da controvérsia, uma vez que a infração por equivalência pressupõe que o produto acusado desempenhe substancialmente a mesma função, da mesma forma, para obter o mesmo resultado. É dizer, não basta que apenas o resultado final seja semelhante, se os meios empregados para o alcançar forem substancialmente diferentes.

As agravadas ainda apresentaram parecer técnico elaborado por engenheiro mecânico com expertise em propriedade industrial (conforme mencionado à fl. 28 da contraminuta), concluindo pela inexistência de infração, tanto na modalidade literal quanto por equivalência, dada a ausência de diversos elementos essenciais descritos nas reivindicações da patente.

Nessas circunstâncias, tem-se que a complexidade da matéria, a existência de análises técnicas divergentes, e a pendência de decisão definitiva no procedimento criminal em que foi produzido o laudo pericial invocado pela agravante, recomendam extrema cautela na apreciação do pedido de tutela de urgência.

Acertada, portanto, a decisão do juízo originário de revogar a tutela provisória anteriormente concedida, determinando o regular processamento da ação para que, após ampla dilação probatória, seja proferida decisão com cognição exauriente.

Até porque, quanto ao perigo de dano, também não se verifica situação que justifique, neste momento processual, a concessão da medida pleiteada - sendo certo que eventuais prejuízos de ordem econômica que a agravante venha a sofrer em decorrência da alegada contrafação poderão ser plenamente reparados por meio de indenização, caso ao final seja reconhecida a infração patentária. Por outro lado, a concessão da tutela



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

provisória pleiteada poderia causar dano reverso de difícil reparação às agravadas, que teriam suas atividades empresariais significativamente impactadas pela proibição de uso do equipamento, com potenciais prejuízos à sua capacidade produtiva, à manutenção de funcionários e à sua reputação comercial.

Daí que a decisão agravada desmerece a crítica que se lhe dirigiu — ficando mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, aos quais estes se acrescem, sem necessidade de sua transcrição, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Em desfecho, consigne-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional aqui enfrentada — observado o pacífico entendimento no sentido de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, com a advertência de que embargos procrastinatórios serão penalizados com multa.

Isto posto, **NEGA-SE PROVIMENTO** ao recurso.

RUI CASCALDI
Relator