



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000427066

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1016730-50.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado MAKING EASY LTDA - ME, é apelado/apelante ANA LUIZA MENDONÇA JARDIM.

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 da autora e deram provimento ao recurso 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), MAURÍCIO PESSOA E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 30 de abril de 2025.

SÉRGIO SHIMURA

Relator(a)

Assinatura Eletrônica

VOTO Nº 32620

Apelação n. 1016730-50.2016.8.26.0506

Comarca: Ribeirão Preto (6ª Vara Cível)

Autora Apelante: MAKING EASY LTDA. - ME

Ré Apelada: ANA LUIZA MENDONÇA JARDIM

Juiz: Dr. Ronan Severo De Araújo

**PATENTE — CONTRATO DE LICENÇA —
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL —
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.**

I. Caso em Exame

Ação de rescisão contratual proposta por MAKING EASY LTDA. — ME contra ANA LUIZA MENDONÇA JARDIM, visando à rescisão do contrato de licença de uso do sistema EASY CHARGE, pagamento de valores em aberto e devolução de equipamentos. A sentença julgou improcedente a ação, fundamentando que o negócio jurídico possui vício que o torna anulável. Inconformismo de ambas as partes. Desprovimento do recurso da autora e provimento do recurso da ré.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em (i) verificar se a ausência de registro de patente do sistema Easy Charge configura vício de consentimento que anula o contrato; (ii) determinar as consequências da anulação do contrato, especialmente quanto à devolução de valores e equipamentos.

III. Razões de Decidir

A ausência de registro de patente do sistema EASY CHARGE, aliada à informação falsa de que a patente estava homologada, caracteriza vício

de consentimento, tornando o contrato anulável.

A anulação do contrato implica o retorno das partes ao "status quo ante", cabendo à parte prejudicado o direito de ver restituídos os valores pagos (art. 182, Código Civil)

IV. Dispositivo e Tese

Nega-se provimento ao recurso da autora e dá-se provimento ao recurso da ré, determinando o retorno ao "status quo ante", reconhecendo-se o direito da ré à restituição dos valores pagos à autora, montante a ser apurado em liquidação de sentença.

Tese de julgamento: 1. A ausência de registro de patente pode configurar vício de consentimento. 2. A anulação do contrato requer a restituição das partes ao estado anterior.

Trata-se de ação de rescisão contratual proposta por MAKING EASY LTDA. - ME contra ANA LUIZA MENDONÇA JARDIM, objetivando a rescisão do contrato entabulado entre as partes, pagamento de valores em aberto e devolução de equipamentos (fls. 01/15).

Narra a inicial que as partes firmaram "Contrato de Licença de Uso e Outras Avenças", consistente na licença e uso do sistema EASY CHARGE, criado pela parte autora e patenteado sob o nº BR 202014 0247594.

Afirma que o negócio consiste no fornecimento de um equipamento portátil que carrega aparelhos celulares e smartphones, podendo ainda veicular mídia digital; que a ré está

inadimplente com o pagamento dos royalties desde fevereiro de 2016 e com parcelas da taxa de licenciamento inicial.

Assim, ajuizou a presente ação objetivando a rescisão do contrato, o pagamento dos valores em aberto e a devolução das máquinas integrantes do sistema EASY CHARGE, que ainda estão em posse da ré.

Sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório se adota, sob o fundamento de que o negócio jurídico está viciado de vício que o torna anulável (fls. 729/739), vazada nos seguintes termos:

"Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por MAKING EASY LTDA. – ME em desfavor de ANA LUIZA MENDONÇA JARDIM, qualificados nos autos. Sustenta a parte autora na inicial (fls. 1/15) que, no dia 12 de agosto do ano de 2015, as partes celebraram Contrato de Licença de Uso e Outras Avenças, consistente na licença e uso do sistema Easy Charge, sistema este criado e devidamente patenteado pela parte autora sob o nº BR 202014 0247594. Explica que o sistema consiste em um equipamento portátil para carregar aparelhos celulares e smartphones diversos, o qual pode ainda veicular mídia digital em sua tela de 7" (sete polegadas). Relata que forneceu à ré as máquinas por esta solicitadas, mas está inadimplente, posto não ter realizado o pagamento dos royalties estipulados no contrato firmado entre as partes, desde o mês de fevereiro de 2016,

resultando no valor de R\$ 31.671,49. Defende a incidência da cláusula 9.3 do contrato, de modo que o valor da multa rescisória totaliza a cifra de R\$ 72.000,00. Discorre sobre a rescisão contratual. Informa que as máquinas integrantes do sistema Easy Charge se encontram em posse da ré até o presente momento. Ao final, requer: i) seja a requerida condenada a pagar os valores pleiteados pela autora, bem como a devolver as máquinas integrantes do sistema Easy Charge; ii) condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Juntou procuração e documentos.

Citada (fl. 46), a parte requerida apresentou contestação (fls. 47/85), suscitando ser incabível o trâmite do processo em segredo de justiça, ausência de notificação e inépcia da petição inicial. Destaca que a autora não indica como chegou ao valor de R\$ 3.000,00 por mês a título de royalties, muito menos informa ou demonstra quantas máquinas entregou à ré. Relata que a autora ludibriou a ré e aos seus demais "licenciados", com uma oferta de negócio que não existia e não existe e, mais que isso, não era lícita, pois se encontra em afronta ao direito de patente de terceiros. Aduz que os advogados da requerida verificaram que o outro equipamento concorrente YouPlug se encontra com depósito de patente no INPI, anterior ao da autora. Afirmar que o sócio Cassiano afirmou à requerida que detinha a patente e a exclusividade da marca Easy Charge e do equipamento; além disso, no site da Easy Charge, a autora afirma que o equipamento tem "produção local" e que a patente estaria

"homologada" pelo INPI, o que não procede. Argumenta que o contrato em questão, embora denominado como contrato de licenciamento, não tem essa natureza, mas a natureza de um contrato de franquia e, desse modo, deveria atender a determinadas exigências legais; ao passo que contrato de licenciamento de equipamento patenteado não pode impor o recebimento de royalties até que a patente seja deferida. Afirma que pagou R\$ 44.000,00 pelas 40 máquinas. Sustenta que, embora não esteja registrado na petição inicial, depois das primeiras 40 máquinas, foram enviadas mais 20 máquinas, totalizando 60 máquinas, que corresponderiam a um total de mais R\$ 24.000,00, dos quais a mesma pagou R\$ 6.000,00 e restaria R\$ 18.000,00; porém, várias se encontram com defeito e, legalmente, ainda na garantia de fábrica, com exceção de uma que foi danificada por um cliente/demonstração, que indenizou o equipamento em R\$ 1.200,00, com a autorização da autora. Alega a nulidade do negócio jurídico diante da afirmação enganosa da autora de que possuía a patente homologada do sistema Easy Charge, que foi capaz de induzir a ré em erro substancial, maculando sua declaração de vontade. Defende a ausência de justa causa para rescisão. Pugna pela improcedência da demanda e pela aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil, bem como pela concessão de gratuidade de justiça. Junta procuração e documentos.

A parte autora manifestou-se em réplica (fls. 193/225).

Gratuidade de justiça deferida à requerida (fl. 226). Intimados a especificarem provas, a requerida

pleiteou prova pericial e testemunhal (fls. 229/233), ao passo que a requerente declarou não ter outras provas e impugnou a justiça gratuita concedida à requerida (fls. 234/243).

A decisão de fls. 288/289 indeferiu o pedido de revogação do benefício.

A decisão de fls. 293/295 promoveu o saneamento do feito, rejeitou as preliminares arguidas em contestação, fixou os pontos controvertidos e deferiu provas oral e documental.

Audiência de instrução e julgamento à fl. 690 e link da oitiva da testemunha ouvida via precatória à fl. 694.

As partes apresentaram alegações finais (fls. 698/699 e 700/728).

Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Decido”.

Inconformada, a autora vem recorrer, sustentando, em resumo, que a titularidade de patente não foi o motivo determinante que levou a ré a firmar o contrato; que somente depois que foi demandada em juízo a ré passou a discutir supostos vícios no contrato entabulado; que a ré estava ciente de que o pedido de patente ainda estava em andamento; que o contrato firmado entre as partes é válido e deve ser respeitado, em observância ao princípio do *pacta sunt servanda*. Assim, requer: *"se digne este egrégio Tribunal de Justiça, por esta ilustre câmara de direito privado em admitir o presente Recurso de Apelação, eis que tempestivo e preparado, e efetivamente verossímil no que diz respeito à realidade dos fatos alegados na petição inicial e na réplica da Apelante, para após, determinar seu regular*

processamento para viabilizar o julgamento e provimento para o fim de reformar os termos da r. sentença, invertendo o ônus da sucumbência” (fls. 762/773).

A ré também recorre, sustentando que, diante da declaração de nulidade do contrato, a situação das partes deve retornar ao “status quo ante”, com a devolução à autora das máquinas que ainda possui (sendo que várias deterioraram) e restituição dos valores despedidos em favor da autora.

Requer, assim: *“SEJA PROVIDA A PRESENTE APELAÇÃO, reformada a sentença e SEJAM AS PARTES RETORNADAS AO STATUS QUO ANTE, ordenando a devolução integral dos investimentos realizados pela Apelante e das remunerações pagas indevidamente. B) Requer-se a condenação da Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que devem ser invertidos”* (fls. 783).

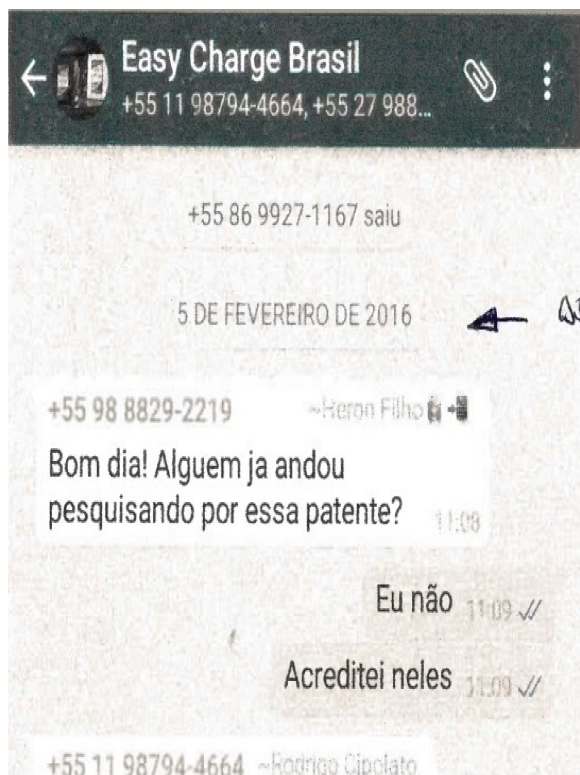
Recursos devidamente processados, com a apresentação de contrarrazões pela parte ré (fls. 788/794).

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

1. Apelação da autora. O recurso da autora não prospera. A autora apelante não tem o registro da patente do sistema perante o INPI, mas apenas o depósito do pedido, conforme informações extraídas do site da autarquia, à época (fls. 155).

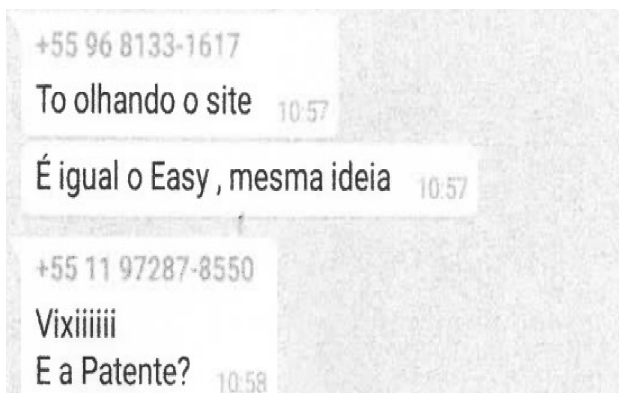
Compulsando os autos, nota-se que em conversas pelo aplicativo “Whatsapp” com outros credenciados do sistema Easy Change, a ré demonstra desconhecimento acerca da ausência de registro da patente (fls. 99/104):



por parte da autora propiciou que produtos similares aparecessem no mercado, de modo a acirrar a concorrência e ameaçar a ideia de exclusividade vendida pela autora à ré.

De mensagens trocadas entre Cassiano, responsável pelo sistema, e os credenciados, percebe-se que foram surpreendidos pela concorrência (fls. 115/132):





Ademais, é inconteste que a autora apelante apresentou informações falsas, visto que constava em seu próprio site que era detentora de patente **homologada** pelo INPI:

O ano de 2014 foi um marco na era Digital e da Comunicação visual. Com produção local e patente homologada, o primeiro Easy Charge foi disponibilizado ao público.



Em réplica, a autora menciona que se tratou de um equívoco no site, mas que a informação fora corrigida e que seu representante esclareceu que havia processo de registro da patente em andamento.

Contudo, conforme bem asseverou o MM. Juízo "a quo", *"O esclarecimento sobre a patente somente veio a*

acontecer depois da celebração do negócio jurídico e depois de vários questionamentos dos "licenciados" sobre a presença de produtos similares no mercado".

Por fim, a autora foi notificada extrajudicialmente para cessar a fabricação e exploração dos produtos, sob alegação de que violam as reivindicações objetos de patentes de titularidade de Adriano Gonçalves Lopes (fls. 163/174).

Assim, inegável que o negócio jurídico entabulado entre as partes está eivado de vício de consentimento que o torna anulável.

Nos termos do art. 139, do CC: "O erro é substancial quando: I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais".

Nesse contexto, não é justo nem razoável que o negócio prevaleça, pois, a ré foi claramente induzida a erro, visto que a autora distorceu informações relevantes. A ausência de registro da patente deveria ter sido informada, a fim de que a ré pudesse exercer seu direito potestativo.

2. Apelação da ré. Respeitado entendimento contrário, o recurso da ré comporta provimento. De fato, a consequência da anulação do negócio jurídico é o retorno da situação das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182, do CC: "Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las,

serão indenizadas com o equivalente”.

No caso dos autos, deve a autora devolver à ré o que foi investido, montante a ser apurado em liquidação de sentença.

E em contrapartida, cabe à ré proceder com a devolução de todas as máquinas ou o equivalente a elas, visto que algumas já se deterioraram.

Neste sentido a jurisprudência desta C. Câmara Reservada de Direito Empresarial: “AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE FUNDOS DE COMÉRCIO E OUTRAS AVENÇAS SENTENÇA QUE ANULOU O NEGÓCIO, COM BASE NO DOLO DOS RÉUS, COM A **DETERMINAÇÃO DE RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” ART. 182, CC** - AÇÃO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROCEDENTE E RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE Inconformismo dos réus Não acolhimento **A questão deve ser analisada de acordo com os princípios contratuais, em especial o da boa-fé contratual Conjunto probatório que demonstra que os réus apelantes falsearam a verdade dos fatos, omitindo informações essenciais de modo a induzir as autoras apeladas a fechar o negócio** Confusão patrimonial entre as contas dos sócios e da empresa caracterizada Laudo pericial que atestou que a empresa tinha um volume de despesa muito elevado, acima do seu faturamento Réus que não honraram com seus deveres de informação, cooperação e lealdade - Manutenção da procedência parcial da ação principal e da improcedência da reconvenção - RECURSO DESPROVIDO. (Apel. nº

0067088-24.2011.8.26.0114, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 27/09/2022).

Em conclusão:

a) Nega-se provimento ao recurso da autora apelante; em consequência, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da causa.

b) Dá-se provimento ao recurso da ré apelante, para determinar o retorno negócio ao *status quo ante*, ficando a autora condenada a devolver os valores investidos pela ré, atualizados desde o ajuizamento da ação, com juros de mora contados a partir da citação, nos termos do art. 240, "caput", CPC, e art. 405, Código Civil, montante a ser apurado em liquidação da sentença.

Do exposto, pelo meu voto, **nego provimento ao recurso da autora e dou provimento ao recurso da ré.**

SÉRGIO SHIMURA
Relator