

prova inequívoca da verossimilhança das alegações. Necessidade de dilação probatória. Tutela antecipada indeferida. Decisão reformada.

- Existindo laudos técnicos conflitantes a respeito da alegada prática de concorrência desleal (cópia dos produtos das autoras pelos réus e utilização indevida de informações confidenciais), não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações iniciais, sendo necessário maior dilação probatória, com produção de prova técnica, sob o crivo do contraditório.

- Ausente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, impossível a concessão da tutela antecipada pretendida.

Agravo provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.11.205840-9/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: Condor Equipamentos Industriais Ltda.. - Agravados: Lincoln Global Inc. e outros, J. W. Harris Co. Inc., Harris Calorific S.R.L. - Interessado: Kantilal Ladha Kenneth Wadia - Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, EM DAR PROVIMENTO AO AGRAVO.

Belo Horizonte, 13 de junho de 2012. - José Marcos Rodrigues Vieira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA (Relator)
- Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Condor Equipamentos Industriais Ltda., da decisão que, nos autos da ação ordinária que move Lincoln Global Inc. e outros em desfavor da agravante e de Kantilal Ladha Keneth Wadia, concedeu a tutela antecipada, determinando que a primeira ré, agravante, cesse a fabricação, comercialização e divulgação de produtos que constituam cópia de modelos originais das autoras, bem como cesse a utilização e distribuição de catálogos, material publicitário ou de *marketing* e manuais que reproduzam os produtos das autoras. Determinou a decisão agravada, ainda, a busca e apreensão dos mencionados produtos.

Alega a agravante: que as autoras não têm direito de propriedade industrial sobre os produtos; que os "segredos" alegadamente violados são de domínio público, utilizados no mercado e evidentes a técnicos no assunto; que outras empresas utilizam os mesmos componentes configuradores dos modelos; que não há risco de confusão entre os produtos, pois as embalagens

Agravo de instrumento - Concorrência desleal - Laudos conflitantes - Prova inequívoca - Inexistência - Dilação probatória - Necessidade - Tutela antecipada indeferida

Ementa: Agravo de instrumento. Concorrência desleal. Cópia de produtos. Laudos conflitantes. Utilização indevida de informações confidenciais. Ausência de

são caixas opacas e os rótulos são distintos; que, mesmo assim, já alterou sua linha de produtos, o que é de conhecimento das autoras; que apenas um dos modelos é comercializado pelas autoras agravadas, no Brasil.

O efeito suspensivo foi deferido, f. 715/718-TJ.

As autoras agravadas apresentaram contramemoria, esclarecendo que a presente ação não versa sobre violação de patente, mas sobre concorrência desleal, decorrente das alegadas práticas adotadas pelos réus, de utilização de informações confidenciais e cópia de manuais. Afirmando, em síntese, que tais práticas fazem parte de um plano articulado pelos réus para aumentar a clientela da sociedade ré, em detrimento das autoras, sem qualquer esforço ou investimento no desenvolvimento de novos produtos.

É o relatório. Decido.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na presente demanda, as autoras alegam que o segundo réu, Sr. Kantilal, antigo funcionário da terceira autora, tornou-se sócio da primeira ré, que estaria comercializando produtos copiados das autoras, em virtude da alegada utilização de informações confidenciais, tecnologia e *know-how* das autoras.

Como relatado, a tutela antecipada foi concedida pelo MM. Juiz e suspensa por este Relator.

A meu ver, o agravo deve mesmo ser provido, para revogar a decisão concessiva da tutela antecipada.

Certo é que a demanda não versa sobre violação de patente, como esclarecem as autoras na contramemoria de agravo, até porque as autoras confessam não ter registro de marca/patente (f. 244-TJ).

Certo é, também, que a configuração da concorrência desleal prescinde do prévio registro de patente. Porém, deve haver prova das práticas alegadamente ilícitas.

De fato, a proteção da criação industrial pode ser concedida, não só nos casos de violação ao direito de propriedade, já concedidos pelo INPI, mas também em casos de concorrência desleal, como se vê do art. 209 da Lei 9.279/96:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

Sobre o tema:

Outro importante aspecto do *caput* do art. 209 a ser analisado são os atos classificados como 'violadores', e que ensejam a reparação por perdas e danos, ou seja, que ensejam a tutela ressarcitória. Afirma o legislador que o prejudicado tem o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta lei. Os atos violadores de direitos de propriedade industrial são facilmente identificáveis. São aqueles atos que violam o direito de propriedade sobre uma patente, desenho industrial, marca ou indicação geográfica. Entretanto, no que tange aos atos de concorrência desleal, o legislador estabelece como passíveis de ressarcimento por perdas e danos, 'atos de concorrência desleal não previstos nesta lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio'.

Será que era desejo do legislador, de fato, excluir do âmbito do art. 209 os atos de concorrência desleal previstos na Lei de Propriedade Industrial, ou seja, aqueles relacionados no art. 195? Provavelmente não, já que os atos descritos no art. 209 estão inseridos nos diversos incisos do art. 195 da Lei de Propriedade Industrial, que trata, exatamente, dos crimes de concorrência desleal. De toda forma, nada impede que o prejudicado por atos de concorrência desleal efetivamente previstos na Lei de Propriedade Industrial busque em juízo a tutela ressarcitória, aplicando-se, subsidiariamente, a legislação civil em vigor, como, aliás, autorizado pelo próprio art. 207 da Lei de Propriedade Industrial. (*Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 436/437.)

Ou seja, ainda que as autoras não tenham direito definitivo sobre patente dos produtos em discussão, pode o Judiciário determinar medidas que evitem a prática de atos lesivos, como o desvio de clientela.

Assim, para a concessão da tutela antecipada pleiteada, basta que se verifique a presença de seus requisitos, notadamente a prova inequívoca das alegações iniciais.

In casu, todavia, não entendo presentes os requisitos.

É verdade que o MM. Juiz deferiu a tutela antecipada, baseado na vasta documentação que acompanhou a inicial, especialmente no laudo encomendado pelas autoras, que concluiu que

o regulador de pressão fabricado e comercializado pela Condor apresenta indícios extremamente fortes de tratar-se de uma mera cópia do aparelho desenvolvido pela Harris (f. 357-TJ).

Ocorre que, no presente agravo, também a agravante trouxe extensa documentação. Merecem destaque dois laudos, confeccionados pelos Departamentos de Engenharia Mecânica da UFMG e da PUC-Minas, os quais concluem, respectivamente, que:

os reguladores de pressão de gases para uso industrial disponíveis no mercado atualmente e ao longo do tempo são, na sua ampla maioria, muito parecidos, tanto na aparência quanto nos componentes internos, por questões funcionais e fabris [...]. Esta situação é decorrente das exigências de mercado, da evolução tecnológica e da ausência ou

impossibilidade de existência de patentes industriais sobre o equipamento (f. 530-TJ).

e

A Empresa Condor Equipamentos Industriais tem competência técnica para a engenharia reversa do regulador de pressão analisado (f. 564-TJ).

De fato, com a documentação trazida neste agravo, vê-se que a aparência dos produtos de diversas empresas do ramo é semelhante. Aos olhos de leigos, todos os produtos são extremamente parecidos.

Ademais, ainda que a aparência externa seja semelhante, os produtos são comercializados dentro de caixas opacas, sendo certo que as próprias autoras reconhecem que os rótulos dos produtos são distintos (f. 226-TJ). Então, devido à complexidade do produto e à tecnologia envolvida em sua fabricação, a semelhança de aparência externa não conduziria os consumidores a confusão entre os produtos.

Há que se ressaltar que as partes litigantes se escoram em laudos técnicos por elas trazidos aos autos, unilateralmente.

O laudo das autoras conclui que os produtos da empresa ré são meras cópias. Os laudos dos réus afirmam a possibilidade de engenharia reversa sobre os produtos analisados, mediante pesquisas e informações disponíveis no mercado.

Este fato, por si só, afasta a prova inequívoca das alegações iniciais, requisito indispensável para a concessão da tutela antecipada.

Poderia, em tese, haver a compreensão da similitude no “estado da técnica”, como decorre da análise do art. 186 da Lei 9.279/96:

Quando à extensão da aplicabilidade do conceito de equivalência a um produto sob investigação quanto à infração, um grande número de fatores deve ser levado em consideração, embora não haja regras fixas a esse respeito. Contudo, duas restrições básicas residem em que a equivalência não pode estender-se:

* a um produto acusado que pertença ao estado da técnica e
* para permitir que o titular recupere certa proteção, da qual ele abriu mão durante o processamento de seu pedido de patente.

Na decisão de ‘Molded Curbstone’, a Suprema Corte alemã admitiu que dispor duas pedras adjacentes entre si para formar um canal entre ambas poderia, em princípio, ser considerado como uma solução equivalente à pedra reivindicada tendo um canal previsto através dela. Todavia, a equivalência não poderia estender-se à concretização do réu, se essa última for considerada como não representando uma invenção patenteável em relação ao estado da técnica, i.e., se ela puder ser considerada como resultando de forma óbvia da técnica anterior por uma pessoa versada na técnica. Essa defesa proporcionada pela Suprema Corte para o réu acusado de infração passou a ser referida como ‘defesa da infração óbvia’, que representa um critério útil para determinar a extensão da equivalência: se uma concretização que se alega infringir uma reivindicação de patente resulta de forma óbvia do estado da técnica, essa concretização não

pode ser considerada como estando no escopo de tal reivindicação. Por outro lado, se a referida concretização não foi óbvia à luz do estado da técnica, pode-se considerar que há infração por equivalência se essa concretização deriva de forma óbvia dos ensinamentos da patente, contanto, é claro, que o escopo pretendido seja razoavelmente suportado pelos termos das reivindicações. (Comentários à Lei da Propriedade Industrial, IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 364/365.)

Com efeito, diante da complexidade da matéria em discussão, é necessário maior dilação probatória, com produção de prova técnica, sob o crivo do contraditório.

Neste momento processual, os elementos constantes dos autos não oferecem a segurança necessária, mesmo em cognição sumária, para a concessão da tutela antecipada. Sem questionar a idoneidade e qualidade técnica do laudo apresentado pelas autoras, não se podem ignorar os laudos produzidos pelos Departamentos de Engenharia Mecânica de duas conceituadas universidades do País.

Se há possibilidade de busca ou pesquisa de informações técnicas disponíveis no mercado para desenvolvimento da engenharia reversa dos produtos em discussão, não haveria que se falar em violação de informações confidenciais, apenas em face de semelhança a ser deslindada na instrução processual, em que se superem pareceres técnicos unilaterais.

Registro, ainda, em atenção aos memoriais apresentados pelas partes, que os fatos de a empresa Condor ter alterado sua linha de reguladores e de a perícia realizada por engenheiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro afirmar que os reguladores de pressão da Harris e os da Condor sejam “praticamente idênticos”, são indícios, embora relevantes, mas não induzem prova inequívoca para a concessão da tutela antecipada pretendida pelas recorridas: a instrução no juízo de origem poderá aperfeiçoar a prova.

Por todo o exposto, em face da nova documentação trazida aos autos e ausente prova inequívoca da utilização indevida de tecnologia e *know-how* das autoras agravadas, impossível, no âmbito deste instrumento, a concessão da tutela antecipada.

Ausente, portanto, a verossimilhança das alegações, há óbice inarredável à concessão da tutela antecipada, haja vista a exigência imposta pelo *caput* do art. 273 do CPC:

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação [...].

Assim, como dito, somente após a devida instrução processual, a questão poderá ser deslindada, sendo precoce o deferimento do pleito autoral neste momento.

Com esses fundamentos, dou provimento ao recurso, confirmando a decisão concessiva do efeito suspensivo ao agravo, f. 715/718-TJ.

Custas, *ex lege*.

DES. FRANCISCO BATISTA DE ABREU - De acordo com o Relator.

DES. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA - De acordo com o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO.