Rua Zenaide Santos de Souza, 363 - Bairro: Velha - CEP: 89036901 - Fone: (47) 3321-9342 - Email: blumenau.civel2@tjsc.jus.br

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL Nº 5019822-51.2022.8.24.0008/SC

EMBARGANTE: B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIMITADA

EMBARGADO: PLAYMOVE INDUSTRIA E COMERCIO S/A

DESPACHO/DECISÃO

1 - Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIMITADA contra a decisão do ev. 90 dos autos nº 50379456820208240008 movido por 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI contra PLAYMOVE INDUSTRIA E COMERCIO S/A..

A embargante explicou ser empresa revendedora e atuante no comércio varejista, sendo sua principal atuação o fornecimento de equipamento à Administração Pública. E, por conta de Pregão Eletrônico n° 09/2022 (processo n° 030/2022) ocorrido em março de 2022, ganhou junto ao Município de Aracitaba/MG ato licitatório para fornecimento de mesas interativas com tela sensível ao toque para as atividades da Secretaria Municipal de Educação, sendo expedido em 11-4-2022 termo de fornecimento de duas unidades de "Mesa Interativa Quinyx" (produzida pela empresa 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI), com valor total de R$30.000,00 (Anexo5 do ev. 1).

Ocorre que, preparando-se para entregar as mesas adquiridas, foi surpreendida com e-mail do ente público suspendendo a negociação em razão da liminar deferida a empresa embargada (Anexo9 do ev. 1).

À vista do alegado, e porque entende que a liminar deferida não pode afetar terceiros e compradores dos produtos, requereu lhe seja deferido os efeitos da tutela antecipada para declarar liminarmente a ausência de óbice para a conclusão do fornecimento das mesas interativas que revende e já foram negociadas com o Município de Aracitaba/MG, referente a Ata de Registro de Preço nº 09/2022 e empenho nº 537/2022. Formulou demais pedidos de praxe, valorou a causa e juntou documentos (ev. 1).

Antes mesmo de intimada, a embargada PLAYMOVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. apresentou objeção aos embargos de terceiro ao argumento, em síntese, de que: (a) a embargante não possui legitimidade para compor o polo ativo porque não se enquadra em nenhuma das hipóstese do art. 674, § 2º, do CPC; (b) o objetivo da embargante é, em verdade, obter autorização de continuar comercializando produtos adquiridos da empresa 18 Gigas ("Mesa Digital Quinyx", cuja patente de modelo de utilidade BR 20 2016 014242-9 está sendo discutida na ação principal) em razão de o Município de Aracitaba/MG ter-lhe comunicado da suspensão da negociação, porém o meio adequado à embargante é interpor mandado de segurança contra a autoridade coatora daquele município.

Os autos vieram-me conclusos. Decido.

Analisando os processos, verifico que, em 5-5-2022, foi proferida a seguinte decisão nos autos principais nº 5037945-68.2020.8.24.0008 (empresa 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI contra PLAYMOVE INDUSTRIA E COMERCIO S/A):

(...)

1. O Ato ordinatório do evento 80 foi emitido equivocadamente.

Assim, acolho em parte os embargos de declaração opostos no ev. 85 para determinar que o Cartório Judicial proceda à exclusão do Ev. 80.

2. *A empresa ré formulou novo pedido de tutela de urgência (Ev. 88) para que a autora "se abstenha imediatamente de fabricar, manter em estoque comercializar, expor, divulgar, propagar e oferecer, em toda e qualquer plataforma, digital ou física, o produto denominado mesinha digital da marca Quinyx que possua as características inseridas na patente de modelo de utilidade BR 20 2016 014242-9" ao argumento de que a empresa autora está utilizando características exclusivas da patente que possui a requerida; está fazendo uso do nome "Playtable" em anúncios pagos no website Google e tem notificado associações do ramo de tecnologia e fabricantes de brinquedos requerendo a revogação das declarações de exclusividada do produto patenteado pela ré.*

Pois bem.

Em nova análise ao registro da patente da "MESA INTERATIVA COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE" n. BR 20 2016 014242-9, junto ao INPI, consta a seguinte descrição do título do registro:

"Tratou a presente solicitação de modelo de utilidade a uma mesa desenvolvido para ser aplicado ao campo de mídia digital especialmente adaptadas para receber uma tela sensível ao toque "touchscreen" para ser utilizada como meio de interação educativa para crianças em diversos ambientes no qual é formado por um corpo (1) com tela (2) sensível ao toque "touchscreen" embutida no centro do tampo (3) apoiado sobre pés (4) destacável para encaixe e fixação no par de suportes (9) com barra (10) de ajuste de distanciamento e inclinação vertical do tampo (3)."

Ou seja, há uma série de especifidades que fazem parte da patente do modelo de utilidade, fato que, à toda evidência, confere ampla extensão de proteção ao objeto patenteado.

Atento aos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), observo que, in casu, o perigo de dano decorre:

(i) *das versões contradizentes da parte autora, que inicialmente afirmou com veemência que seu produto é diverso daquele fabricado e patenteado pela ré, mas em recentes notificações enviadas por si (Notificação 1 e 2, Ev. 88) declara que os produtos tem "características e especificações técnicas muito semelhantes".*

Ora, o escopo dos direitos relativos ao registro da propriedade industrial, amparados pela Lei n. 9.279/1996, é justamente resguardar a exclusividade de uso do objeto patenteado ao titular do pedido, sendo que, por certo, a fabricação e/ou comércio de bem "muito semelhante" fere

gravemente o direito do inventor.

(ii) *do fato de a autora ter contratado marketing no website Google no sentido de que quando o consumidor realizasse a busca por "Playtable" (nome do produto de propriedade da ré) aparecesse primeiramente no buscador o seu website e produto fabricado por si.*

Tanto é verdade tais alegações que a empresa ré teve em seu favor decisão judicial determinando a cessação do uso da marca "Playtable" pela empresa autora (autos n. 0012103-86.2021.8.16.0194, em trâmite na 25ª Vara Cível da Comarca de Curitiba - Outros 5, Ev. 88).

(iii) *e em razão da grave ação da autora que, mesmo não tendo seu pedido de tutela atendido nesses autos e, por outro lado, possuindo a ré a devida patente do objeto em discussão, passou a notificar a Associação Catarinense de Tecnologia e a Associação Brasileira de Fabricação de Brinquedos que, nos uso de suas atribuições, forneceram declaração de exclusividade ao produto patenteado da ré, requerendo a revogação de tais atos.*

Dispõe a Lei n. 9.279/1996:

Art. 42. ***A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda****, vender ou importar com estes propósitos:*

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º ***Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente****. (grifei)*

Como se denota da letra da lei, possuindo a devida patente, está a ré no direito de reclamar eventual violação, evidenciando, pois a probabilidade do direito.

Ante o exposto, ***DEFIRO*** *o pedido de tutela de urgência, feito pela ré, e determino que a empresa autora 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, imediatamente após sua intimação dessa decisão, se abstenha de fabricar, comercializar, expor, divulgar, propagar e oferecer, em toda e qualquer plataforma, digital ou física, o produto denominado "MESINHA DIGITAL QUINYX" que possua as características inseridas na patente de modelo de utilidade BR 20 2016 014242-9, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por ato praticado, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).*

Intimem-se.

Tratando-se de obrigação de fazer, a teor da Súmula n. 410 do STJ, intime-se a parte autora pessoalmente acerca desta decisão.

3. Intime-se *com urgência o perito nomeado na decisão do Ev. 43 para dizer se aceita o encargo e, em caso positivo, apresentar seu currículo e proposta de seus honorários.*

Insatisfeita com a decião, a empresa 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI agravou da decisão, sendo-lhe indeferido o pedido de efeito suspensivo (recurso nº 5027954-24.2022.8.24.0000).

No que se refere à negociação efetuada com o Município de Aracitaba/MG, no Anexo5 do ev. 1 consta a solicitação de empenho de duas mesas interativas por R$ 30.000,00, sendo que o Município de Aracitaba/MG decidiu suspender a negociação por 90 dias para oportunizar que a embargante anexe documento que demonstre que o objeto contratado não é o "mesmo abarcado pela decisão judicial ou mesmo a ocorrência ou não de estabilização da referida decisão" (Anexo9 do ev. 1).

Há que se destacar, de um lado, que possível insatisfação da embargante com a decisão daquele Município deve ser objeto de recurso próprio, que não cabe análise a este Juízo.

Doutra parte, pendente na ação principal a realização de perícia técnica sobre o produto discutido (MESINHA DIGITAL QUINYX" que possua as características inseridas na patente de modelo de utilidade BR 20 2016 014242-9), razão pela qual o laudo técnico realizado de forma unilateral pela empresa 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI já foi refutado na ação principal e igualmente afastado nos recursos interpostos.

1 - Deste modo, considerando ser imprescindível a realização da perícia nos autos principais a fim de comprovar, ou não, os fatos aduzidos pela 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI na ação nº 5037945-68.2020.8.24.0008, e considerando que referida perícia afeta os produtos negociados pela embargante, **INDEFIRO** o pedido do item "b" dos embargos de terceiro para o fim de manter a decisão do ev. 90 dos autos principais.

2 - Considerando que a embargada já se manifestou, apresente réplica a parte embargante em 15 dias.

3 – No prazo da contestação e da réplica, devem as partes dizer: (A) se tem interesse na composição judicial e, nesse caso, podem apresentar diretamente nos autos acordo devidamente assinado; (B) ou indicarem se querem seja designada data para audiência de conciliação/mediação e, nesse caso, devem informar os números de telefone celular e endereços de e-mail das partes e de seus procuradores para que, oportunamente, sejam encaminhados os links de acesso à plataforma da audiência virtual por meio de videoconferência e/ou aplicativo de WhatsApp; (B) indicarem as provas que desejam produzir e, sendo prova oral, apresentar o rol de testemunhas.

4 - No caso de requerimento de designação de audiências de conciliação/mediação, encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC para a designação da respectiva audiência.

Desde já advirto as partes que o não comparecimento injustificado das partes, ou de seu representante com poderes específicos para transigir, implica a incidência de multa de até 2% sobre o valor da causa, ressalvada a prévia manifestação expressa de todos quanto ao desinteresse na composição consensual com até 10 (dez) dias de antecedência, consoante art. 334, §§ 4º, I, 8º e 10º, do CPC.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **CLAYTON CESAR WANDSCHEER, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310028809481v16** e do código CRC **7482a348**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAYTON CESAR WANDSCHEER
Data e Hora: 8/6/2022, às 14:7:3