



COMARCA DE PASSO FUNDO
5ª VARA CÍVEL
Rua General Neto, 486

Processo nº: 021/1.09.0009051-5 (CNJ:.0090511-10.2009.8.21.0021)
Natureza: Cominatória
Autora: Semeato S.A. Indústria e Comércio
Ré: Kuhn Metasa Implementos Agrícolas SA
Juiz Prolator: Juiz de Direito - Dr. Clóvis Guimarães de Souza
Data: 28/11/2011

Vistos.

I - **Semeato S/A Indústria e Comércio**, já qualificada, ingressou com ação cominatória, cumulada com indenização por *danos morais e patrimoniais*, além de pedido liminar, contra **Kuhn Metasa Implementos Agrícolas S/A**, alegando que: desenvolveu e depositou no INPI (Instituto de Propriedade Industrial) o pedido de patente de invenção referente a um "*Compactor para linhas de plantio de Semeadoras/Adubadoras e Plantadoras*", expedida sob o nº PI 9205122-7, com validade de 20 anos contados a partir de 17.12.1992.

O conjunto compactador foi desenvolvido para resolver o problema encontrado pelos equipamentos convencionais, para o fechamento do sulco aberto pelo elemento sulcador da semeadora, principalmente em plantio direto, com solos extremamente compactados e cobertura com resíduos vegetais; entretanto, a ré está utilizando o mesmo sistema patenteado pela autora; *liminarmente*, requereu a busca e apreensão do mecanismo descrito na PI 9205122-7, bem como que a ré se abstenha de confeccionar, utilizar e vender o produto; pugnou pela procedência da demanda, com a condenação ao pagamento de lucros cessantes e perdas e danos, além de danos morais e os ônus pertinentes; juntou o relatório descritivo da patente de invenção e laudos técnicos, bem como parecer do eminente Dr. Humberto Theodoro Júnior.

Deferiu-se a antecipação de tutela (fl. 313) e sobreveio a contestação da suplicada, que rebateu a tese inicial, com *preliminar de prescrição*; no *mérito*, alegou que não houve contrafação por parte



da requerida uma vez que a tecnologia utilizada nos equipamentos não é a mesma; requereu a improcedência da demanda (fls. 324/332).

Réplica às fls. 377/384.

Juntou-se perícia (fls. 568/591 e 738/744), que ensejou impugnação, pela ré (fls. 596/599 e 784/790), e ratificação dos pleitos liminares, pela autora (fls. 593/595 e 749/751).

A ré acostou laudo do assistente técnico (fls. 604/734).

O Instituto de Propriedade Industrial acostou ofício, ensejando manifestar das partes (fls. 817/821, 823, 825/826).

O juízo indeferiu a realização de nova perícia, ensejando a interposição de agravo retido pela ré, mantendo-se a decisão recorrida (fls. 827,842/845, 853 e 855/865).

Via de memoriais, os contendores reafirmaram suas óticas (fls. 829/841, 846/852).

II - Cuida-se de ação indenizatória em que a autora busca ser ressarcida pelos prejuízos advindos da fabricação e da comercialização de produto de sua propriedade industrial, qual seja um "*Compactor para linhas de plantio de Semeadoras/Ajubadoras e Plantadoras*", mediante o pagamento de indenização pelos danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Preliminar

Assiste razão à contestante, quanto à **prescrição** quinquenal (art. 225 da Lei n. 9.279/96), no que atine ao exceder desse prazo, quando do ajuizamento deste feito. Assim, resta fulminada por esse instituto a pretensão reparatória **anterior a 1º-06-2004** (art. 202, I, do CC; fl. 314).

Mérito

A suplicante encontra ressonância jurídico legal à sua ótica, no contexto probatório, consoante ponderações que ora se aduzem.



O art. 42, II e § 2º, da Lei n. 9.279/96, protege o direito da autora também quanto ao *processo*, que é o de fabricação do produto patenteado, incumbindo à demandada a prova de que usou processo diverso daquele registrado pela autora, do que não logrou êxito.

Disse o mestre Humberto Theodoro Júnior, em seu parecer (fls. 273/276):

“A patente, ao tutelar o direito de autor, no campo industrial, tem como principal efeito assegurar um direito de usufruição e exploração com exclusividade do objeto das 'reivindicações' do inventor, conferindo ao titular um direito *erga omnes* de proteção das 'reivindicações' para impedir qualquer uso desautorizado da criação intelectual.

“Com efeito, a patente assegura a utilidade da invenção e de sua exploração econômica em escala produtiva industrial, isto é , 'o tradicional *ius fruendi et abutendi*'. Desde que o titular requereu o seu pedido de patente, esperou a tramitação e obteve a conferência desse direito tem para si a propriedade e a exclusividade do mesmo, e para preservá-lo, pode agir contra terceiros, quando necessário...

“Para se dar ensejo à legítima reação do titular, não é preciso que a patente tenha sido violada em toda sua extensão. **A proteção da patente deve abranger não só o produto ou o processo em si, mas as suas aproximações e semelhanças, e, mais ainda, não só a totalidade dos pontos característicos, como também uma ou algumas reivindicações** (grifei).

“Quando se registra uma patente, estabelece-se o alcance da propriedade industrial, caracterizada pelo conteúdo das reivindicações do inventor. Como essas reivindicações, ou seu pontos característicos, podem ser maiores ou menores, simples ou múltiplas, o direito intelectual protegido tem sua essência definida pelas



reivindicações registradas. Daí porque a eventual infração poderá abranger uma, algumas, ou todas as reivindicações...

“Quer isto dizer que, na leitura da doutrina especializada, para verificar-se a infração **basta 'a usurpação da ideia'**. De tal modo, as modificações introduzidas na forma, nas dimensões ou nas proporções do objeto não descaracterizam a contrafação (grifei).

“Numa patente como a da consulente, é possível que o direito de invenção assegurado não esteja no produto final (plantadora), mas, sim, num **mecanismo por ela utilizado**, qualquer que seja a máquina agrícola em que venha a ser inserido. In casu, **o principal objeto foi o mecanismo de flutuação do sistema de distribuição de adubo adaptável às plantadoras em geral, mantendo-se numa mesma linha os injetores de adubo e sementes. É indiferente, pois, qual o modelo da máquina plantadora e que esta utilize no terminal do garfo flutuante facão, disco, ou qualquer outro instrumento de penetração no solo. A invenção está ligada à flutuação do sistema em conjunto, para desvincular a linha de plantio da linha de adubo, sem prejuízo para o sistema de distribuição das sementes. A violação da patente, portanto, não exige que se reproduza integralmente o mecanismo concebido pelo inventor, o mecanismo da plantadora ou o instrumento utilizado para penetrar o solo. O que não pode o terceiro é utilizar o sistema inventado como mecanismo de plantio flutuante nos moldes reivindicados pela Semeato. O importante é preservar a invenção em sua essência. Até porque é intuitivo que o contrafator tem sempre a preocupação de camuflar seu ato ilícito recobrando-o de aparência diversa daquela que figura nas reivindicações da patente (grifei).**

“Simples alterações superficiais e extrínsecas do



produto (mecanismo) patenteado não eliminam a contrafação, portanto”.

Assim, embora infirmado esse parecer pela ré, à evidência não pode ser desprezado, eis que proveniente de renomado Desembargador, professor e autor de inúmeras obras jurídicas, além de conceituado em âmbito nacional.

A conclusão do perito judicial, no mesmo rumo, empresta veracidade à ótica inicial, assim dispondo:

“Não creio que o mecanismo da ré enseje a reivindicação de proteção como modelo de utilidade, pois não apresenta uma nova concepção e sim apenas possui diferenças construtivas, o que não é suficiente para reivindicar uma patente (quesito 11; fl. 587).

“Conforme estudos e análise realizada o mecanismo da Ré se utiliza de meios equivalentes para desempenhar as mesmas funções protegidas pela Patente de Invenção PI 9205122-7, alcançando o mesmo efeito técnico resultante obtido por esta. Assim, mesmo que nem todos os elementos reivindicados na Patente estejam presentes no produto da Ré, as funções são equivalentes, havendo a caracterização da contrafação, já que ideia inventiva é a mesma (quesito 12; fl. 588).

“Conclui-se que o mecanismo compactador angular produzido pela Ré contrafaz, por equivalência, o mecanismo protegido pela Carta Patente de Invenção PI 9205122-7, da Autora (fl. 589)”.

Nesse passo, ainda que haja discrepância entre o laudo pericial e parecer técnico acostado pela demandada (fls. 635/681), entendo correto o laudo pericial (art. 436 do CPC), aliás, em plena sintonia com o parecer do Des. Humberto Theodoro Júnior e legislação atinente (Lei n. 9.279/96).

Assim, a prova documental acostada pela suplicada sequer maculou a perícia judicial, porque existe a patente de propriedade da autora e esses eventuais usos do mesmo sistema, por



outras empresas, ou via de colocação distinta dos mecanismos desse sistema, como ocorrente pela ré, ainda que visando ao aperfeiçoamento do sistema original, é contrafação disfarçada, ou embuçada por essas alterações. Ademais, mesmo que existisse o sistema em discussão, antes do registro da patente pela autora, este é o marco inicial para as providências legais ora colimadas (art. 44 da Lei nº 9.279/96).

O contexto probatório derrui a alegação da ré, de que nunca teria produzido ou comercializado o objeto de propriedade intelectual da requerente. Não resta qualquer dúvida de que a ré negociava produto de titularidade da autora, cuja peça inovadora, por proteção legal, somente poderia ser produzida, reproduzida ou vendida por terceiros mediante sua autorização expressa.

Ora, a pesquisa visando ao melhoramento na produtividade e na qualidade das máquinas agrícolas para plantio direto, com vistas ao aprimoramento e a melhor adaptação aos solos e rentabilidade, demanda anos de dedicação à pesquisa científica e pesados investimentos econômicos.

Não havendo autorização para comercializar ou realização de contrato de *know-how*¹, a fabricação e a comercialização do produto protegido por outras empresas enseja o pagamento de indenização, já que não se mostra razoável e justo que terceiros se sirvam do produto desse esforço, auferindo lucros sem autorização e não indenizem a titular da proteção.

Com efeito, plausível a pretensão da autora, escudada na legislação pertinente, de pretender indenização material pela produção e pela venda indevida das peças de sua propriedade industrial na época em que essas atividades foram desenvolvidas.

A pretensão tem amparo inclusive na vedação ao enriquecimento sem causa, posto que, se a empresa demandada tirou proveito da ideia desenvolvida pela autora, têm obrigação de indenizá-la, ainda que não houvesse qualquer previsão no ordenamento jurídico pátrio.

¹ Transferência de uma pessoa a outra de certos conhecimentos ou certas técnicas que podem ser aplicadas ou podem dar lugar à criação de produtos de maneira vantajosa para quem aplica esses conhecimentos e essas técnicas (Fran Martins, *Contratos e obrigações comerciais*, 1997, p. 600).



A Lei de Marcas e Patentes rege o caso dos autos, no que tange à indenização, assegura ao titular da patente o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto (artigo 44 da Lei n.º 9.279/96).

Nesse sentido:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. CONTRAFAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA. EMBALAGEM DE PRODUTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. PERDAS E DANOS. 1. Configura-se a contrafação quando se verifica que os elementos caracterizadores de um produto de determinada fabricante, encontram total semelhança com um produto de outra, que detém precedente direito ao uso. O fato de haver características distintivas, não é suficiente para afastar o reconhecimento da contrafação. A imitação entre marcas não se verifica pelos elementos díspares, e sim pelos semelhantes e pela forma de combinação e distribuição deles no produto ou símbolo. A utilização conjunta de vários elementos coincidentes, que ao final formam a apresentação do produto, é que faz caracterizar a imitação e o intuito de confundir o consumidor, ensejando o reconhecimento da concorrência desleal. Ainda, ao se verificar a existência ou não de contrafação, há que levar em conta a natureza do produto e o tipo de consumidor a que ele se destina. 2. Na hipótese, no exame visual das embalagens utilizadas pelas empresas, chama a atenção a similitude entre elas, sendo inafastável a possibilidade de confusão do consumidor, circunstância que torna imperativo que se iniba a contrafação. 3. Não se indenizam danos hipotéticos ou presumidos. De tal sorte, deve o autor comprovar a sua existência. Na hipótese de contrafação, deve-se demonstrar que em razão dela se deixou de vender quantidade significativa de produtos, ou que teve sua imagem abalada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (Apelação Cível Nº 70038423828, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado



em 30/03/2011);

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INIBITÓRIA DE USO DE PRODUTO PATENTEADO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. A marca e produto patenteado, com registro no INPI, confere a seu titular a propriedade e uso, eis que tem validade erga omnes. Assim, enquanto persistir o registro a ordem jurídica não pode desamparar o fruto dessa atividade intelectual que, por isso, deve ser respeitada por todos, indistintamente. Dessa forma, enquanto não anulada a patente de invenção, o seu autor gozará de todos os direitos legalmente garantidos; Carta Patente de Invenção n.8705074 garante à autora todos os direitos pela criação do "Mecanismo de Flutuação Adaptável aos Facões de Sistema de Distribuição de Adubo das Plantadoras em Geral". O invento se caracterizou por criar um mecanismo de flutuação que adaptado ao facão do sistema de distribuição de adubo, além de promover a deposição do adubo na mesma linha e abaixo da semente, permitirá que flutue de acordo com as ondulações do terreno independentemente da linha do terreno, não trazendo prejuízos ao sistema de distribuição dessas; O direito potestativo do invento industrial patenteado exige prontidão e atenção do proprietário-inventor, pois prescreve o direito de indenização no prazo quinquenal ex vi do art.225 da Lei Federal n.9279/96; Necessidade, no caso concreto, fixar-se os marcos temporais para efeito indenizatório. Estabelecida a retroação quinquenal da prescrição a contar do ajuizamento da demanda ut art.219,§1º do CPC e fixado o marco vencimental da patente a partir do qual, cai no domínio público; Venda de plantadeiras agrícolas e componentes agrários com o mesmo mecanismo patenteado implica em inexorável contrafação sujeita as sanções legais cíveis, penais e administrativas, bem como sujeitam-se as tutelas inibitórias e de restrição. Razoável a fixação de 15% incidente sobre os maquinários vendidos com a utilização do mecanismo objeto de contrafação, valores a serem quantificados em liquidação; Sentença mantida



em sua grande extensão e pelos próprios fundamentos. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE (Apelação Cível Nº 70021626734, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 22/07/2010).

O **reparar** está previsto nos arts. 208, 209 e 210 dessa Lei, assim como no art. 186 do CC, sem forma pré-definida, remetendo-se ao decisor esse múnus (art. 944 do CC), bastando a ocorrência desse ilícito; porém, os *juros compostos* não encontram eco na Lei Substantiva Civil (art. 406 do CC):

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PATENTE. CONTRAFAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESPROVIMENTO. I. "Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não" (3ª Turma, REsp nº 466.761/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 04.08.2003). II. Agravo regimental desprovido (AgRg no Recurso Especial nº 1097702/RS (2008/0222305-3), 4ª Turma do STJ, Rel. Aldir Passarinho Junior. j. 03.08.2010, unânime, DJe 30.08.2010) e

DESENHO INDUSTRIAL. REGISTRO. INPI. EXCLUSIVIDADE. TITULAR DA CRIAÇÃO. PRÁTICA COMERCIAL REPROVÁVEL. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. DANO MATERIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PEDIDO PROCEDENTE. Comprovado que os produtos comercializados pela ré se tratam de produtos contrafeitos, é pertinente a determinação judicial no sentido de obstar a prática ilícita por parte da infratora, que deverá se abster de estocar, expor à venda e vender tais produtos. É perfeitamente admissível indenizar a Autora por danos morais pelo uso indevido de seu produto e, por essa razão, há de



ser o valor arbitrado condizente com o caso dos autos e de modo a não causar enriquecimento sem causa as partes. Nos casos de contrafação não há que se exigir a comprovação dos prejuízos, visto estarem eles, ínsitos na própria infração. A simples utilização de denominação cor e design semelhantes à de outrem já caracteriza o dever de indenizar por parte do infrator. V.V.: Para que se configure o dever de indenizar não basta a existência de conduta ilícita, devendo ser provada também a ocorrência do dano moral. Se não há prova de que o produto contrafeito é de qualidade inferior, não há dano à imagem da empresa detentora da patente de desenho industrial. (Apelação Cível nº 0112131-44.2004.8.13.0452, 10ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Pereira da Silva. j. 30.08.2011, unânime, Publ. 09.09.2011).

A autora sugeriu o índice de **8%** sobre cada produto vendido, ou fabricado pela ré, com essa contrafação, que corresponderia ao possível lucro da empresa, o que entendo razoável. De se observar que se trata de **crime de contrafação**, o qual deve ser pronta e severamente repellido, cujo ressarcir deve ser o mais integral possível.

Havendo concorrência na fabricação e na comercialização do produto, o prejuízo é constatado pela perda de parcela dos consumidores que deixaram de adquirir o produto da criadora da ideia para adquirir o produto contrafeito. Por óbvio que, não fosse a opção de mercado, a venda do invento pela autora seria maior, já que se presume que o titular da patente teria fabricado e vendido todos os produtos postos no comércio pela contrafeitora.

Dano Moral

Inicialmente, cumpre salientar que a questão da possibilidade de indenização por danos morais da pessoa jurídica, está consubstanciada na Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, segundo os aresto supra, entendo inocorrido esse dano à imagem, ou conceito de demandante, decorrente desse ato de contrafação, o que não se presume. Note-se que a demandada



é também sólida e conceituada empresa do ramo de fabricação de máquinas e implementos agrícolas, em tese, equiparada à postulante, o que reforça a necessidade de comprovação de efetivos danos morais, porventura advenientes desse ilícito civil, de ônus da autora e não carreados aos autos.

Vertem ainda nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO COMPROVADO DANO MORAL A ENSEJAR INDENIZAÇÃO. O dano moral decorrente de contrafação industrial não é em re ipsa, carecendo de comprovação, inclusive para evitar sobreposição de indenizações devidas em função do dano patrimonial. Caso concreto em que inexistem evidências de que tenha havido mácula à honra objetiva do autor, porquanto o dano indenizável é tipicamente material. POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDO O RELATOR (Apelação Cível nº 70035390749, 18ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes. j. 08.09.2011, DJ 06.10.2011) e

Processo REsp 811934/RS RECURSO ESPECIAL 2006/0015777-3, Relator(a) MIN. SIDNEI BENETI (1137), Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 12/08/2010, Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010, LEXSTJ vol. 253 p. 139, RT vol. 902 p. 199.

Ementa.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. DANO À IMAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL ALEGADO.

I - As razões recursais aludem a danos à imagem, porém fazem referência à diminuição de valor decorrente da comercialização de produtos com a utilização não autorizada de sua marca, bem como a diminuição de seu prestígio perante potenciais patrocinadores, o que configura dano material, já



reconhecido pelas instâncias ordinárias.

II - Os fatos narrados pela recorrente não levam à conclusão de que caracterizado o dano à imagem, o qual, tido pelo Tribunal de origem como não comprovado, não podem ser demonstrados em Recurso Especial, dada a necessidade de reexame de prova. Recurso Especial improvido.

III - Pelo exposto, julgo procedentes em parte os pedidos iniciais, da Semeato S/A Indústria e Comércio, contra Kuhn Metasa Implementos Agrícolas S/A, para condenar a ré a:

1. abster-se de produzir, receber, usar, colocar à venda, vender ou importar os produtos patenteados pela autora, sem o seu prévio e expresso consentimento, enquanto vigente a patente da demandante e observado o período legal a esse direito (17-12-1992 a 17-12-2012, fl. 818);

2. pagar à postulante, a título de **danos materiais e lucros cessantes**, o valor de **8%** sobre **todos os negócios efetuados pela ré**, cujo objeto tenha sido máquina, sistema, peça, equipamento ou adaptação dessa patente da autora, inclusive sobre as peças fabricadas e ainda não comercializadas, *corrigido monetariamente pelo IGPM*, que melhor espelha a inflação, e com *juros de mora de 1% a/m*, da citação (art. 219, “caput”, do CPC), desde 01-06-2004, haja vista que **proclamo a prescrição** da eventual reparação anterior a esse lapso (art. 269, IV, 2ª figura do CPC), até a data limite da patente em discussão;

Julgo, outrossim, improcedentes os danos morais.

Havendo sucumbência recíproca, as *despesas judiciais* serão distribuídas e compensadas na proporção de 1/3 e 2/3, pela autora e ré respectivamente, incluída a *verba do perito*, e fixo as *honorárias* do patrono da autora em 15% sobre a condenação acima, e dos procuradores da ré, em R\$ 3.000,00, atento à complexidade da causa, tempo de trâmite e demais diretrizes legais (arts. 20, §§ 3º e 4º, e 21, “caput”, do CPC).

Mantem-se o provimento tutelar.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



Publique-se, registre-se e intímem-se.

Passo Fundo, 28 de novembro de 2011.

Clóvis Guimarães de Souza
Juiz de Direito