



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INIBITÓRIA DE USO DE PRODUTO PATENTEADO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) Sentença mantida em sua grande extensão e pelos próprios fundamentos.

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 70021626734

DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL -
SERVIÇO DE APOIO À JURISDIÇÃO
COMARCA DE PASSO FUNDO

PLANTI CENTER INDUSTRIA E
COMERCIO DE PLANTADEIRAS
LTDA

APELANTE

SEMEATO S/A INDUSTRIA E
COMERCIO

APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da Décima Quarta Câmara Cível - Serviço de Apoio à Jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado, [à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação.](#)

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DES. SEJALMO SEBASTIÃO DE PAULA NERY (PRESIDENTE E REVISOR) E DES. DORVAL BRAULIO MARQUES.**

Porto Alegre, 22 de julho de 2010.

DR. NIWTON CARPES DA SILVA,
Relator.

RELATÓRIO



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

DR. NIWTON CARPES DA SILVA (RELATOR)

Trata-se de ação cominatória, inibitória e indenizatória ajuizada por SEMEATO AS INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra PLANTI CENTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLANTADEIRAS LTDA ao argumento de que é empresa pioneira na fabricação de máquinas agrícolas para plantio direto e, nessa condição desenvolveu tecnologias e construiu uma máquina de plantio direto que utiliza um *“mecanismo de flutuação adaptável aos facões de sistema de distribuição de adubo das plantadoras em geral”*. Esse mecanismo foi objeto de carta patente de privilégio de invenção junto ao INPI sob o n.PI 8705074, com os respectivos documentos depositados em 28/08/1987, com validade de 15 anos. Contudo, sustenta que a ré está utilizando o mesmo mecanismo em suas máquinas e vendendo kit avulso, com pequenas alterações, mas cujo elemento central é o mesmo objeto da carta patente. Em vista disso o privilégio de invenção está sendo burlado em flagrante contrafação pelo que pediu proteção judicial de sua patente. Pede liminar de busca e apreensão de documentos, projetos e todos os componentes que estejam sendo usados, expostos na fábrica da ré, bem como ferramentas e matrizes utilizadas na produção e também indenização pelos prejuízos decorrentes da venda dos produtos copiados, com base em percentual não inferior a 15% sobre a venda de cada máquina com o sistema patenteado, além de multa diária de caráter inibitório, perdas e danos e lucro cessantes.

A inicial vem instruída com diversos documentos.

A ré, por seu turno, citada, apresentou contestação (fls.219/229), através da qual sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal e, no mérito, que inexistente contrafação pois o invento teria sido patenteado há 15 anos atrás e com os aperfeiçoamentos e modificações teve alterada a



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

essência, em razão do que perdeu o caráter de originalidade, caindo no domínio público em face a evolução do estado da técnica. Que o sistema foi adotado também por outras empresas. Por fim, sustenta que o prazo de validade expirou em 28/08/2002.

Após instrução, onde realizada prova técnica e pericial também contou com a oitiva de testemunhas. As partes apresentaram memoriais e adveio sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.

Em sentença, que acolheu em parte os pedidos, em fls.895/902, a ré foi condenada em abster-se de produzir, receber, vender os produtos patenteados pela autora, impedir que a ré se desfaça de documentos relativos a todas suas operações comerciais desde 1992, inclusive ferramentas, matrizes, projetos, desenhos industriais e arquivo de computador, bem como condenou a ré ao pagamento do valor de 15% sobre todos os negócios efetuados pela ré, cujo objeto tenha sido máquina, sistema, peça, equipamento ou adaptações da patente da autora, além de tornar definitiva a apreensão da máquina que serviu á perícia, além da multa diária de R\$15.000,00 e, por fim, condenou a ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais e verba honorária de 15% sobre a condenação.

Em embargos parcialmente acolhidos (fls.906) foram aplicados juros compostos.

Em longas razões recursais, a ré pede o provimento do apelo para julgar improcedente a ação, reconhecendo a intercorrência da prescrição, o equívoco na indenização que é fixa a partir de 1992, quando a empresa demandada foi constituída em 1995, a validade de 15 do registro



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

da patente e sua perda de eficácia. No mérito, transcreve artigos e textos para justificar a improcedência do pedido.

O recurso foi preparado (fl.1003), recebido no duplo efeito e respondido (fls.1011/1034). Depois, os autos subiram ao egrégio Tribunal de Justiça e vieram-me conclusos em regime de exceção.

É o relatório.

VOTOS

DR. NIWTON CARPES DA SILVA (RELATOR)

Eminentes colegas. Trata-se de ação cominatória, inibitória e indenizatória envolvendo contrafação de mecanismo de flutuação adaptável aos facões do sistema de distribuição de adubos em plantadores levada a registro e patenteado pela autora junto ao INPI e conseqüente imputação á ré de contrafação, ou seja, de aplicar e implantar o mesmo sistema em suas máquinas sem autorização ou indenização pela utilização do produto patenteado.

Em isagoge, mister assentar que a competência da colenda Câmara se dá em face do §2º do art.18, do Regimento Interno, com a redação que lhe emprestou a Resolução n.10/2005, na categoria de *Direito Privado não especificado*.

Estabelecida a competência.



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

Efetivamente a carta patente consta em fl.43 e apresenta o número do depósito PI 8705074 – Privilégio de Invenção, tendo por título : *Mecanismo de flutuação adaptável aos facões e sistemas de distribuição de adubos das plantadora em geral*, sendo a autora sua titular. O prazo de validade é de 15 anos a contar de 28/08/1987.

Em síntese, até para introduzir a presente decisão e torná-la mais inteligível, transcrevo parte do resumo contido no Relatório Descritivo da Patente de Invenção (PI 8705074, descrito em fl.50 : “ *Patente de invenção ‘MECANISMO DE FLUTUAÇÃO ADAPTÁVEL AOS FACÕES DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO DAS PLANTADORAS EM GERAL’*. *Refere-se o presente invento a um mecanismo de flutuação adaptável aos facões de sistemas de distribuição de adubo das plantadoras em geral, visando auferir-lhe movimento de flutuação de acordo com as ondulações do terreno, e promovendo sua desvinculação de ser fixado no chassi da linha de plantio, a fim de que essa solidarização não mais traga prejuízos ao sistema de distribuição de sementes...*”. Esse sistema foi batizado comercialmente como FERTIMASTER. Em outras palavras a autora tornou capaz o uso de linhas individuais para o plantio direto das culturas de verão (soja, algodão, milho, feijão, etc.), nos quais o adubo não pode ter contato com a semente, sob pena de danos fisiológicos graves. Tornou capaz de, em uma única linha, através do sistema de flutuação, a colocação de adubo abaixo da semente, diminuindo significativamente os problemas de falhas na germinação que até então ocorriam em todas as máquinas do mercado, inclusive nos seus próprios modelos comerciais.

Portanto, colegas, como podemos ver, o invento patenteado pela autora, para um Estado como o nosso, de inescandível vocação



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

agrícola, como de resto ao País, de larga extensão de áreas produtivas, foi uma revolução na área do maquinário e um largo incremento à produção.

Feitas as considerações introdutórias, ao menos para cientificar do que trata a **fattispecie**, mister, agora, adentrar ao tema propriamente dito.

Previamente, ainda que questão indireta de mérito, sustenta a apelante, aquilo que já sustentava na contestação, a presença da prescrição. Invocava o art.225 da Lei n.9279/96. Já em razões recursais, extensas e penosas, **data venia**, várias são as folhas que pairam sobre a temática da prescrição.

A r.sentença (fl.896v) desacolheu a prescrição sob o fundamento de que :

Da prescrição: *entendo-a incorrida, porque o direito de ação, cujo lapso é quinquenal (art. 225 da Lei n. 9.279/96), foi exercido tempestivamente, com o ajuizar desta demanda, tão-logo a autora soube dos fatos lesivos. Além disto, a demandada não se desvencilhou de prova em sentido contrário, de ônus seu, limitando-se a argumentar nesse rumo (art. 333, II, do CPC).*

Particularmente após analisar a hipótese, **rogata venia**, estou em prover o apelo no ponto, pois, respeitosamente, antevejo prescrição quinquenal na reclamação, nos exatos termos do art.225 da Lei Federal n.9279/96, *sic* :

“Art.225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial”.



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

A prescrição se justifica, qual seja, decorre da necessidade de haver um marco temporal interruptivo no qual a reclamação possa balizar-se. No caso em testilha, por exemplo, em face da prescrição quinquenal, a pretensão indenizatória retrotrai à data de 26/07/1997, haja vista que a inicial foi proposta em 26/07/2002 de modo que os negócios havidos anteriormente a aquela data pela ré, em razão da apontada contrafação, estão cobertos pelo manto da prescrição e sobre os mesmos nada mais há a ser ponderado e exigido financeiramente. Logo, de conseguinte, os negócios contrafeitos a contar dessa data estão sujeitos a gerar indenização pecuniária.

A prescrição, com efeito, também é reconhecida em grau de Recurso Especial, *expressis verbis* :

CIVIL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DIREITOS AUTORAIS CONTRAFAÇÃO.

I - SEGUNDO A JURISPRUDENCIA DO STJ, A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ESTATUTO CIVIL E ACOLHIDO NO DIREITO AUTORA OU COMERCIAL TEM INCIDENCIA QUANDO SE PRETENDE RESSARCIMENTO PELA PRÁTICA DE CONTRAFAÇÃO, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA OBRA OU DA MARCA.

INTELIGENCIA DOS ARTS. 178, PARAGRAFO 10. DO CODIGO CIVIL; 131 DA LEI 5.988/73.

II - RECURSO NÃO CONHECIDO.

(REsp 64.747/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/11/1995, DJ 05/02/1996 p. 1388)

No mérito, confesso, não tenho a menor dúvida de que a ré, a exemplo de várias outras concorrentes, agiram ilicitamente e faltaram com o dever de respeito e obediência ao invento patenteado pela autora por isso deve ser apenada severamente. As demais concorrentes, habilidosas e esclarecidas, celebraram acordos diretamente com a autora, como se



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

constata dos exemplares de fls. 741/743 (c/IMASA), 745/747 (c/ATB/BALDAN), 877/879 (c/SÃO BENTO) 1035/1036 (c/FORTALEZA) e fls. 1037/1038(c/DIMAQ). A ré, ao contrário, insistiu ferozmente em suas teses, todas infundadas.

Antes, porém, impõe-se a análise da questão do vencimento do registro da patente. Analisando o documento de fl.43, a Carta Patente, consta como prazo de validade o de 15 anos a partir de 28/08/1987, o que conduz a expiração em 28/08/2002. Como a ação foi ajuizada em 26/07/2002 aparentemente o direito estava na iminência de perecer. Mas não é assim que se passa. No mínimo, **ad argumentandum tantum**, as máquinas e produtos contrafeitos levados a cabo pela ré no período subsequente a 26/07/1997 até 28/08/2002 estariam albergados na reclamação exordial. Porém, não é assim que se passa. Os autos estão recheados de provas. *Mutatis mutandis*, é o entendimento da monolítica jurisprudência do egrégio STJ, *verbis* :

Marca. Art. 459 do Código de Processo Civil. Efeitos da declaração de caducidade. Precedentes da Corte.

1. Não colhe a nulidade pleiteada em torno do art. 459, parágrafo único, do Código de Processo Civil diante da jurisprudência da Corte no sentido de que a "decretação de nulidade decorrente da inobservância da regra inserta no parágrafo único do art. 459, do CPC, depende de iniciativa do autor" (REsp nº 73.932/RJ, da minha relatoria, DJ de 16/02/98; REsp nº 49.445/SP, Relator o Senhor Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 13/03/95; REsp nº 56.566/MG, Relator o Senhor Ministro Costa Leite, DJ de 10/04/95).

2. **Tendo havido a contrafação durante o período em que vigia o registro, a ulterior declaração de caducidade não invalida o pedido de indenização, havendo precedente da Corte que considera os efeitos da declaração de caducidade ex nunc**



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

(REsp nº 28.878/RJ, Relator o Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 08/6/98).

3. Os embargos de declaração apresentados em primeiro grau com o objetivo de, com adequada fundamentação, aclarar questões para o exame do Tribunal local não podem ser tidos como protelatórios, merecendo afastada a multa.

4. Recurso especial conhecido e provido, em parte.

(REsp 330.175/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2001, DJ 01/04/2002 p. 185)

A autora propôs ação ordinária distribuída à 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro (Proc.n.2003.5101500548-2) onde busca a prorrogação da patente de 15 para 20 anos (v.fls.370/372), logrando êxito na empreitada judicial, no âmbito liminar. Logo, outra alegação da ré cai por terra, qual seja, a preocupação com o vencimento da patente, que foi prorrogada até agosto de 2007.

Pela peculiaridade do caso, da necessidade de examinar um mecanismo de um maquinário, pois não se discute a máquina em si, mas um mecanismo acoplado à máquina, se faz indispensável a oitiva da palavra dos técnicos e experts no assunto.

O perito do juízo, Eng. Mec. Charles Israel, foi categórico em afirmar que :

“Após a vistoria dos mecanismos, perícias de campo e teórica, consulta a materiais de referência em implementos agrícolas e direito industrial conclui-se que ambos os mecanismos periciados (o da autora e da ré) possuem concepção idêntica ao descrito na Patente de Invenção n. 8705074. Houveram alterações realizadas pela ré, que provocaram o melhoramento do



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

dispositivo e sua simplificação , inclusive aumentando sua eficiência, mas ainda assim manteve-se o princípio patenteado, com as principais características da Patente de Invenção reproduzidas.“Ambas as máquinas utilizam-se do mesmo princípio mecânico para a solução do problema descrito na carta patente” (fl. 477).

Essa conclusão, do douto perito do juízo, em perícia celebrada sob o manto do contraditório e ampla defesa, já era suficiente para esboroar a tese contestacional, pois ficou comprovado que o maquinário utilizado pela ré se valia de visível cópia da patente inventiva e registrada pela autora, em total, absoluta e indiscutível contrafação.

As pequenas alterações no invento patenteado pela autora, levadas à cabo pela ré, como bem disse e apurou o douto perito do juízo, por seu turno, não implicaram em produto novo. Ao contrário, o sistema patenteado foi utilizado como núcleo, em cima do qual foram introduzidas pequenas melhorias pela ré, que posso, sem medo de errar, nominá-las de maquiagem do produto registrado, com o escopo de gerar insegurança na comunidade científica e técnica ao efeito de apresentá-lo como novidade.

Essas pequenas nuances, por não alterarem o sistema registrado e inventado pela autora, não desnatura a contrafação, como bem destacou o mestre HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, ilustre parecerista do processo , em fls.115/158, quando profliga que :

“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



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

as suas aproximações e semelhanças, e, mais ainda, não só a totalidade dos pontos característicos, como também uma ou algumas reivindicações.

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, alguma, ou todas as reivindicações...

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

*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.*

Simples alterações superficiais e extrínsecas do produto (mecanismo) patenteado não eliminam a contrafação, portanto (fls. 120/122).



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

No mesmo mote de entendimento supra, a perícia realizada nos autos do Proc.n.2002.5101500610-0 que tramitou na 38ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que tinha por alvo a nulidade da patente, ação ajuizada por MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU SA contra a autora. Nesse processo foi realizado laudo pericial, também trazido por cópia (fls.526/588), considerado em nível de prova emprestada, onde o ilustre perito do juízo, Eng. Mec. Antonio Carlos Pereira Teixeira, dissecou o assunto e afirma, no que importa, dentre outras douras considerações, sobre o ineditismo e a novidade do invento, bem como sua utilidade na mecanização da agricultura, *verbis* :

“...O quadro comparativo apresentado no item 10 deste Laudo Pericial demonstra que o mecanismo objeto da patente anulanda é dotado de características singulares e capazes de produzir como resultado um efeito técnico novo e que lhe assegura um caráter distinto daqueles conhecidos à época do depósito do pedido de patente. Melhorias : a) Construtivas :....b) Técnicas...

Entende este Perito que o mecanismo objeto da Carta Patente n.8705074 atendia aos requisitos legais necessários ao deferimento do pedido de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial do invento, mediante a concessão do Privilégio de Invenção, na época do depósito...”

Como se pode perceber, várias eram as empresas que tinham por alvo a utilização graciosa do invento da autora, não só a ré, mas várias outras, inclusive questionaram na Justiça a novidade do invento, a anterioridade e utilidade do mesmo. Todas, sem embargo acabaram ao longo do processo fazendo acordo com a autora, reconhecendo seu privilégio e direito sobre o produto.



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

No mesmo diapasão, outro laudo técnico, que apurou a utilidade e pioneirismo do invento da autora foi o laudo apresentado nos autos do Proc.n.02100720169, que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Passo Fundo, envolvendo a autora e as empresas DIMAQ e MARCHESAN, onde a conclusão do perito do juízo, o Eng. Florestal Mauro de Moraes, concluiu (cópias de fls.589/620) :

*“Fundamentado na legislação em vigor e nos conhecimentos técnicos, aliados às informações levantadas nas diligências e em toda documentação contida nos autos, é convicção deste perito que o mecanismo patenteado não se encontrava compreendido no estado da técnica por ocasião do seu depósito, sendo que o conceito do mecanismo de flutuação utilizado no equipamento sub judice (periciado), fabricado e comercializado pelas Rés (MARQUESAN e DIMAQ) apresenta nitidamente as características que definem o escopo da patente de invenção n.PI8705074. **Dá-se por encerrado este Laudo com a plena convicção da equivalência dos mecanismos periciados, sendo notória, clara e evidente sua utilização por parte das rés, de direito exclusivo da Patente da Autora.**”*

Por fim, em processo cautelar (Proc.n.02101403013), que a autora promoveu na Comarca de Passo Fundo contra SFIL e STARA, também o perito oficial, Eng. Mec. Milton Serpa Menezes (fls.622/636), foi taxativo e categórico, *verbis* :

*“Diante da análise e dos estudos realizados não resta nenhuma dúvida de que neste caso houve a usurpação da idéia da invenção, objeto do privilégio concedido pela Carta Patente n. PI8705074. **Assim, pode se***



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

afirmar que apesar das diferenças construtivas existentes entre os dois mecanismos, eles são semelhantes tecnicamente, apresentando a mesma idéia, funcionalidade e princípios.”

Releva ponderar, como bem apreendido pelo douto juízo da causa, Dr. Clóvis Guimarães de Souza, que, em sentença, verberou :

Ademais, a própria ré admite, em sua contestação, que o invento *perdeu seu significado e originalidade*, pelo decurso de tempo, caindo no domínio público; *“Estas mudanças ou aperfeiçoamentos são modificações NÃO PATENTEADAS, que descaracterizam a PI retro referida”* (fl. 223). Ora, essa assertiva confessa a contrafação, em perfeita sintonia com o douto parecer supra.

Destarte, a prova técnica colhida no feito, como aquela emprestada e trazida à colação, geram a conclusão monolítica em torno da contrafação perpetrada pela ré em face do produto de invento patenteado pela autora, através de violação grosseira e visível.

Afora isso, insta acrescentar e, no ponto peço vênha mas transcrevo parte da douda sentença singular, a prova testemunhal também foi favorável á autora naquilo que interessa ao deslinde da **vexata quaestio**, conforme se percebe pelo estudo sentencial, *sic* :

“Da prova oral

Benjamin Dalla Rosa, representante da ré, admitiu o aperfeiçoamento do sistema utilizado pela autora, inclusive para utilização em máquinas da demandante (fl. 707).



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

Selvino Adair Ferrão, representante comercial da autora, confirmou que o sistema de flutuação foi desenvolvido pela Semeato (fl. 708).

Jalsomir Davi Brunetto confirmou o depoimento retro e conhece o sistema utilizado pela ré, similar ao da autora (fl. 709).

Carlos Dolci roborou os dizeres retro e acrescentou que outras empresas também utilizam esse sistema de semear e colocar simultâneo de adubo (fl. 710).

Paulo Roberto Mantagner, que demanda na área trabalhista contra a suplicante, disse que os sistemas de flutuação, empregados por ambas as contendoras, são similares e têm a mesma função, *de fazer a adubação na mesma linha e abaixo da semente de forma independente* (fls. 711/712). Ou seja, a testemunha afirma que o sistema adotado pela ré está em absoluta harmonia com aquele patenteado pela autora.

Vasco Ernani Ciechowicz, engenheiro mecânico, afirmou que o sistema em discussão já era utilizado pela autora desde 1960; a empresa Egan também o utilizava, desde 1978, ou 1979, assim como é usado por várias outras empresas (fls. 787/788).

Sérgio Pavezzi disse que possuiu duas máquinas, uma da autora e outra da ré, cujos mecanismos diferem; aquela da



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

autora é mais rudimentar, *abria muito a terra e gerava muito gasto*, enquanto o da ré é mais flexível, exige menos potência do trator e menor gasto (fl. 898)”.

Com efeito, por qualquer ângulo que se vislumbre a situação retratada nos autos, não há outra solução decisória senão a procedência da demanda com a afirmação taxativa e categórica de que a ré incidiu no delito de contrafação e, por isso, deve ser apenada e responsabilizada. A prova técnica em especial comprovou a usurpação da patente pela ré (fl.630), que o produto à época era novo e revolucionário (fl.608), que o invento tinha a característica da anterioridade ao estado da técnica (fl.566) e, por fim, todos, sem exceção, atestam a excelência do invento (fl.574).

Comprovada a contrafação, como no caso ***sub judice***, a imposição do dever de indenizar é inerente, tal como verberado por pacífica jurisprudência do egrégio STJ, ***ipsis verbis*** :

Direito Comercial e Processo civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral.

- 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.

- Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação.



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

- A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais.

- Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 466.761/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2003, DJ 04/08/2003 p. 295).

Processual civil. Comercial. Recurso especial. Ação indenizatória. Imitação de modelo industrial. Violação da propriedade industrial. Concorrência desleal. Legitimidade ativa.

- Aquele que se utiliza licitamente de desenho industrial, para fabricar e comercializar produto, detém legitimidade para propor ação indenizatória contra o contrafator, por violação à propriedade industrial ou por concorrência desleal. Recurso especial provido.

(REsp 466.360/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2003, DJ 20/10/2003 p. 270)

Como referido pelo nobre e ilustre parecerista, Humberto Theodoro Júnior, em fls.120/121 : “...a patente assegura a utilidade da invenção e de sua exploração econômica em escala produtiva industrial...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....Contra terceiros, o titular da patente pode agir de forma ressarcitória, ou de forma inibitória, ou seja : a) se a violação se consumou, cabe-lhe o direito de reclamar do infrator a reparação dos prejuízos sofridos (Lei 9279/96,art.44); b) se a lesão está em ameaça ou em processo de continuidade, cabe-lhe o direito de exigir o seu impedimento ou a cessação (Lei 9279/96, art.42),sem prejuízo da indenização pelos danos já consumados...”.



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

Outro ponto do apelo que merece acolhimento, afóra a prescrição, já analisada e acolhida, está a necessidade de fixação de termos para efeito de indenização, situação inócurrenre na doura sentença.

Ao acolher a prescrição quinquenal *ut* art.225 da Lei Federal n.9279/96, já resta estabelecida a retroação dos efeitos pecuniários da presente demanda, qual seja, o *dies a quo* do ressarcimento é **26/07/1997**. Contudo, como a empresa ré foi constituída em 01/1995, conforme extraio da leitura da terceira alteração do contrato social de fls.230/231, por evidente, a responsabilização passaria a incidir a contar dessa data 01/1995, mas, considerando o marco prescricional quinquenal, os efeitos ressarcitórios e indenizatórios apresentam seus limites a contar de 07/1997 em diante.

Como termo final, por sua vez, sou forçado a reconhecer que o prazo de validade do invento patenteado que originariamente estendia-se por 15 anos a contar de 28/08/1987 (fl.43 - Carta Patente), prolongava-se até 28/08/2002, mas foi prorrogado judicialmente por mais 5 anos, consoante liminar lançada no Proc.n.2003.5101500548-2, da ação ordinária distribuída à 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro, pelo que estendeu-se, sem embargo, até agosto de 2007. Desimporta, por ora, se a liminar será ou não confirmada, pois esse é o marco vigente hoje. Poderá, se for o caso, em liquidação de sentença, por força do art.462 do CPC, ser modificado pela intercorrência do *ius superveniens* se acaso modificada a prorrogação da patente na ação judicial referida. De qualquer modo, não há prejuízo nenhum e muito menos o prazo legitima a contrafação perpetrada pela ré, pois mesmo que não considere o prazo de prorrogação fixado em liminar na Justiça Federal, tal se daria, por suposto, em 08/2002. continuaria a ré,



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

responsável pela contrafação no período posterior a prescrição, de 07/1997 até a expiração do vencimento originário, em 08/2002. Por isso, já transcrevo e deixo plasmado, tal poderá ser importante para efeito de fixação do **quantum debeatur** na fase liquidatória, pois hoje, repito, ainda vige a prorrogação por mais um lustro da patente da autora.

Sendo assim, indubitoso que os efeitos jurídicos e práticos, mormente indenizatórios da demanda são margeados pela data da prescrição quinquenal, entendida esta os cinco (05) anos antes do ajuizamento da demanda, ou seja, a partir de 07/1997 e estende-se até o vencimento da patente, em 08/2007. Aplicável, no caso, o §1º do art.219 do CPC, que determina a contagem do prazo a data do ajuizamento da demanda.

Logo, a indenização do caso concreto está limitada ao período entre 07/1997 a 08/2007, o período anterior está prescrito e o posterior coberto pelo vencimento da patente.

A douta sentença fustigada, no tangente aos pedidos, assim se pronunciou :

III - Pelo exposto, julgo procedentes em parte os pedidos iniciais, da Semeato S/A Indústria e Comércio contra Planti Center Indústria e Comércio de Plantadeiras Ltda., 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;



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

2. tornar definitiva a restrição de se desfazer ou destruir dos documentos relativos a todas as suas operações comerciais, desde 1992, inclusive, ferramentas, matrizes, projetos, desenhos industriais e arquivos de computador, que serão objeto de possível perícia, em liquidação de sentença;

3. pagar à postulante o valor de **15%** 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 6% a/a*, até a vigência do novo CC, e de 12% a/a, após esse marco;

4. tornar definitiva a apreensão da máquina periciada, em favor da autora, visando assegurar parte de sua reparação, com respaldo nos arts. 198 e 200 da Lei n. 9.279/96 e art. 461 do CPC.

Fixo **multa diária** em **R\$ 15.000,00**, atento ao sugerido pela autora (fls. 25/26) e percentual reparatório ora adotado, para o caso de descumprimento dos comandos retro, com respaldo no art. 461, § 4º, do CPC.

A apelante mostra irresignação, desmedida, no tangente ao percentual de 15% contido no item 3 do dispositivo sentencial, mas sem qualquer razão, pelo que estou mantendo o índice que deverá ser dimensionado e quantificado em liquidação. Não há uma linha de que o percentual de 15% recaia sobre a receita líquida ou bruta da empresa, sofisma utilizado no recurso. Ratifico, também, os juros compostos elencados no *decisum* de fls.906 e verso, valores que devem ser apurados



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

em liquidação de sentença, açambarcando o período entre 07/1997 a 08/2007.

De resto, com efeito, malgrado a extenuante irresignação recursal, mantenho hígidos os dispositivos sentenciais sob os números 1, 2 e 4 da r.sentença, como também da multa-diária fixada, fazendo apenas a correção de que o marco temporal não é mais 1992, como fixado na sentença, mas o período não prescrito, a contar de 07/1997 **até** 08/2007.

Quanto aos pedidos de inibição e destruição de componentes tal como obtemperado na r.sentença perdeu o sentido na medida em que a patente caiu em domínio público pela expiração do prazo de vencimento. Agora, por outro lado, mantenho a determinação sentencial para o fim de impedir a ré : A **proibição** de a ré se desfazer ou destruir dos documentos relativos a todas as suas operações comerciais, desde 1992, inclusive, ferramentas, matrizes, projetos, desenhos industriais e arquivos de computador foi objeto do agravo de instrumento e mostra-se suficiente, para o liquidar dos prejuízos experimentados pela demandante. Isto deverá ser objeto de possível perícia, em liquidação de sentença, para minuciosa descrição de tudo o que interessar à plena reparação da autora. Fazendo a mesma ressalva do período prescrito anterior a 07/1997. Então, ajustando o item serve para os atos a contar de 07/1997.



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

A multa diária também vai mantida, embora possa a autora, se quiser, aforar ação própria com o escopo de bloquear a contrafação, senão vejamos como tem decidido o e.STJ :

*CIVIL - INTERDITO PROIBITORIO -
PATENTE DE INVENÇÃO DEVIDAMENTE
REGISTRADA - DIREITO DE
PROPRIEDADE.*

*I - A DOCTRINA E A JURISPRUDENCIA
ASSENTARAM ENTENDIMENTO
SEGUNDO O QUAL A PROTEÇÃO DO
DIREITO DE PROPRIEDADES,
DECORRENTE DE PATENTE INDUSTRIAL,
PORTANTO, BEM IMATERIAL, NO NOSSO
DIREITO, PODE SER EXERCIDA
ATRAVES DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS.*

*II - O PREJUDICADO, EM CASOS TAIS,
DISPÕE DE OUTRAS AÇÕES PARA
COIBIR E RESSARCIR-SE DOS
PREJUIZOS RESULTANTES DE
CONTRAFACÇÃO DE PATENTE DE
INVENÇÃO. MAS TENDO O INTERDITO
PROIBITORIO INDOLE, EMINENTEMENTE,
PREVENTIVA, INEQUIVOCAMENTE, E ELE
MEIO PROCESSUAL MAIS EFICAZ PARA
FAZER CESSAR, DE PRONTO, A
VIOLAÇÃO DAQUELE DIREITO.*

III - RECURSO NÃO CONHECIDO.

*(REsp 7.196/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR
ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/06/1991, DJ 05/08/1991 p. 9997)*

Assim, em síntese, dou provimento em parte ao apelo, apenas para reconhecer a prescrição quinquenal que atinge os negócios e fatos celebrados pela ré anteriores a 07/1997, bem como, reconhecer também, e nesse ponto vai provido o apelo, o vencimento da patente, em 28/08/2007,



NCS
Nº 70021626734
2007/CÍVEL

forte na prorrogação judicial vigente até a presente data, por força da liminar encartada na ação n.2003.5101500548-2, em trâmite na 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro. De resto, mantenho a r.sentença integralmente. Logo, os efeitos dos dispositivos sentenciais estão marcados pelos termos *ad quem* de 07/1997 e *a quo* de 28/08/2007.

O provimento foi mínimo diante do contexto do processo, pelo que mantenho também íntegros os ônus sucumbenciais estabelecidos na r.sentença.

POSTO ISSO, dou provimento parcial ao apelo.

DES. SEJALMO SEBASTIÃO DE PAULA NERY (PRESIDENTE E REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. DORVAL BRAULIO MARQUES - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. SEJALMO SEBASTIÃO DE PAULA NERY - Presidente - Apelação Cível nº 70021626734, Comarca de Passo Fundo: "APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, À UNANIMIDADE."

Julgador(a) de 1º Grau: CLOVIS GUIMARAES DE SOUZA