



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. LUCROS CESSANTES. LEI Nº 9.279/96.

1. Conhecido o agravo retido, porquanto a ré/agravante, postulando expressamente, em suas razões de apelação, seu conhecimento por esta Corte, se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 523, *caput* e § 1º, do CPC.

2. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de produção de prova quando desnecessário e/ou inútil para o desate da lide, cabendo ao julgador, a teor do disposto no art. 130 do CPC, fazer referida análise. Caso em que os elementos constantes nos autos apresentam-se suficientes para a solução das controvérsias, restando desnecessários complementação ou esclarecimentos da perícia. Desprovido o agravo retido.

3. Nulidade da patente inócua. A Carta Patente nº PI 9101896-0 atesta ser a autora titular da patente de *“dispositivo sulcador, com mecanismo de corte da palha, aplicável em distribuidores de adubo para máquinas e implementos agrícolas”*, pelo prazo de 15 anos, contados a partir de 03.05.1991. O ponto central do mecanismo patenteado é a ponteira fendida, que envolve o disco de corte evitando o acúmulo de palha, de modo que antes do invento o estado da técnica não conhecia mecanismo capaz de realizar esse ‘efeito guilhotina’. Descabido o argumento de que o dispositivo seria de domínio público. A legalidade da patente conferida pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial à autora é atestada pelo laudo pericial judicial.

4. As conclusões da prova pericial não deixam dúvidas de que a ré produz e comercializa máquina com dispositivo sulcador com mecanismo de corte da palha idêntico ao patenteado pela demandante, restando configurada, desse modo, a contrafação.

5. Considerando que a concessão de patente de invenção é um dos meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial (artigo 2º, I, da Lei nº 9.279/96); que a patente confere ao seu



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, produto objeto de patente (art. 42, I) e que ao titular da patente é assegurado o direito a obter indenização pela exploração indevida de seu objeto (art. 44), merece prosperar o pedido de indenização por dano material – lucros cessantes -.

6. Comprovada a contrafação, é cabível a condenação da requerida a reembolsar a autora, titular do direito, os valores despendidos com a defesa judicial da patente. Art. 927 do CC. Princípio do *neminem laedere*.

7. A indenização pelo valor integral do maquinário produzido pela ré por meio do uso da tecnologia contrafeita, sem qualquer outro limite, além de implicar enriquecimento sem causa da autora, não encontra respaldo direto nas hipóteses do art. 210 da Lei nº 9.279/96. O repasse simples do preço das máquinas e peças não se apresenta como critério adequado. Como o *quantum* indenizatório será inegavelmente apurado em fase de liquidação de sentença, e como, por outro lado, dos critérios elencados no art. 210 da Lei nº 9.279/96 deve ser adotado o mais benéfico ao prejudicado e, ainda, como neste momento não é possível saber-se o que é, efetivamente, mais benéfico à autora, o critério de apuração do valor da indenização há de ser escolhido quando da liquidação, obedecido, obviamente, o art. 210.

AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

APELAÇÃO CÍVEL

NONA CÂMARA CÍVEL

Nº 70023362908

COMARCA DE PASSO FUNDO

AGRITECH LAVRALE LTDA.

APELANTE

SEMEATO S/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

APELADO

MENEGOTTI INDÚSTRIA
METALURGICA LTDA.

INTERESSADO



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao agravo retido e em dar provimento parcial ao apelo.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além da signatária (Presidente), os eminentes Senhores **DES. ODONE SANGUINÉ E DES. TASSO CAUBI SOARES DELABARY.**

Porto Alegre, 14 de maio de 2008.

DES.^a IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA,
Presidente e Relatora.

RELATÓRIO

DES.^a IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA (PRESIDENTE E RELATORA)

Cuida-se de apelo interposto por AGRITECH LAVRALE LTDA. na ação de indenização que lhe moveu SEMEATO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO¹, contra a sentença (fls. 672-680) que proferiu o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação em face de METALÚRGICA ERWINO MENEGOTTI LTDA.,

¹ A ação foi movida também em desfavor de METALÚRGICA ERWINO MENEGOTTI LTDA., sendo tal requerida excluída do pólo passivo, em sentença, por ilegitimidade passiva.



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

com base no art. 267, VI do CPC; e de outro lado, JULGO PROCEDENTES os pedidos relativos à presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por SEMEATO S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra AGRITECH LAVRALE LTDA., para o efeito de condenar esta àquela pagar: A) os valores despendidos na defesa da patente, conforme comprovantes das fls. 62, 65-6, 75, 117v, 137-8, 76-7 e 126-8, a serem corrigidos pelo IGP-M, a contar da data do desembolso e acrescidos de juros, observadas as taxas de 0,5% ao mês até 10.01.2003 e após de 1% ao mês, a contar da citação, a serem objeto de liquidação por cálculo; e B) os danos decorrentes da contrafação proporcional a cada máquina ou mecanismo em separado que tenham sido vendidos pela ré, utilizando o componente patenteado, a ser apurado pelo número de máquinas produzidas e vendidas pela ré, utilizando o componente copiado, bem como o número de mecanismos que continham o objeto da PI vendidos em separado, desde a data da publicação do pedido da patente (arts 44 e 210, I da Lei nº 9.279/96). O valor da indenização por peça ou maquinário vendidos, observado o preço das peças e máquinas da autora, se idênticas as máquinas comercializadas por uma e outra parte litigante, ou, pelo preço médio de mercado se distintos os maquinários produzidos, a serem obtidos em sede de liquidação de sentença por arbitramento.

Diante do decaimento mínimo, conforme dispõe o art. 21 do CPC, arcará a ré sucumbente com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando a



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de duração da demanda.

Em face da extinção em relação à ré Metalúrgica Erwino Menegotti Ltda. pagará a autora honorários fixados em R\$ 1.500,00 em favor dos procurador da ré, observadas as diretrizes do art. 20, § 3º do CPC.”²

A demandada AGRITECH LAVRALE LTDA., em suas razões de apelação (fls. 694-715), suscitou, inicialmente, o exame do agravo retido interposto contra a decisão que encerrou a fase de instrução sem complementação e esclarecimentos sobre a perícia. Argüiu, à guisa de preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista o prematuro encerramento da instrução sem que permitido o implemento da tese defensiva. Observou que o *expert* furtou-se a responder os quesitos formulados pela defesa.

No mérito, suscitou a nulidade da patente titulada pela autora, pois o dispositivo supostamente inventado estaria recoberto pelo estado da técnica, não havendo atividade inventiva a ser protegida pela Lei de Propriedade Industrial. Destacou as anterioridades MU7002481, PI8403705, PI8304192, US4798151, US4616577, além de publicação da EMBRAPA. Insurgiu-se contra as conclusões do laudo pericial. Asseverou, caso não reconhecida a nulidade da patente, que sua contrafação se dá pela integralidade de pelo menos uma das reivindicações do privilégio, o que ino correu no presente. Sublinhou que a perícia realizada nos autos do processo criminal concluiu pela inexistência de violação de patente.

No que tange aos limites da condenação que lhe foi imposta, referiu que a parte dispositiva da sentença é confusa e de difícil compreensão, o que dificulta, ou até impossibilita, a execução. Apontou ser

² A requerida AGRITECH LAVRALE LTDA. opôs embargos de declaração (fls. 682-684), que foram acolhidos parcialmente (fl. 685).



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

descabida sua condenação ao ressarcimento das despesas que a autora teve com a ação criminal, pois não houve condenação em tal seara em razão da extinção da punibilidade pela prescrição. Também aduziu não ser responsável pelas despesas de manutenção da patente, sendo estas inerentes ao próprio invento e de responsabilidade exclusiva de seu titular.

Impugnou sua condenação ao principal, uma vez que não estaria claro seu objeto. Apontou a necessidade de aposição de uma vírgula entre as palavras “contrafação” e “proporcional”. Defendeu, por fim, que a condenação deve se restringir ao valor individual das ponteiras objeto do litígio, não havendo vinculação com o valor total das máquinas vendidas. Postulou a reforma da sentença.

A autora apresentou contra-razões, às fls. 789-805. Rebateu os termos do agravo retido interposto pela ré e rechaçou a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Destacou, no mérito, a validade da Carta Patente de que é titular, sublinhando que sua nulidade somente pode ser argüida em ação própria. Referiu as conclusões do laudo pericial. Argumentou acerca da violação da patente por parte da demandada, bem como da correção da sentença no que diz com a condenação a esta imposta. Por outro lado, insurgiu-se contra a decisão que indeferiu seu pedido de liquidação de sentença, ressaltando a possibilidade de processamento da liquidação mesmo quando pendente recuso. Pelo desprovimento do apelo.

Subiram os autos a este Tribunal, e vieram a mim conclusos, para julgamento, em 10.03.2008 (fl. 808).

É o relatório.

V O T O S

DES.^a IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA (PRESIDENTE E RELATORA)



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

I – Do caso:

O caso *sub judice* diz com ação de indenização por danos materiais decorrentes de alegada violação, por parte da empresa ré AGRITECH LAVRALE LTDA., da patente PI 9101896-0 (Carta Patente de Privilégio de Invenção à fl. 30), relacionada a um “*dispositivo sulcador, com mecanismo de corte de palha, aplicável em distribuição de adubo para máquinas e implementos agrícolas*” (fl. 30).

Os pedidos foram julgados procedentes em primeiro grau, tendo o apelo interposto pela ré AGRITECH LTDA. devolvido a esta Corte o exame de toda a *matéria de mérito* versada na lide.

Sublinho que, por outro lado, o ponto referente à ilegitimidade passiva da demandada METALÚRGICA ERWINO MENEGOTTI LTDA. encontra-se recoberto pela preclusão, haja vista a ausência de impugnação da sentença no ponto.

II – Do agravo retido e da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa:

Inicialmente, examino o agravo retido de fls. 644-649, interposto pela requerida contra a decisão que declarou encerrada a instrução (fl. 641). O recurso vai conhecido porque a ré se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 523, *caput* e parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, qual seja, requereu expressamente, em suas razões de apelação, que esta Corte o apreciasse.

Insurgindo-se contra o encerramento da fase instrutória, a requerida aponta a necessidade de esclarecimentos acerca da perícia, pelas seguintes razões: a) o *expert* não respondeu alguns de seus quesitos, fugindo à explicação de conceitos utilizados; b) o *expert*, em suas respostas,



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

adentrou na seara jurídica, trazendo elementos subjetivos, não técnicos ao laudo. Daí a pretensão de complementação da perícia.

Correlacionada aos argumentos do agravo retido, tem-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Não procedem, no entanto, as teses da demandada.

Primeiro porque inexistem as omissões apontadas no laudo técnico, que abordou com suficiência os pontos postos a exame.

Segundo porque eventuais inserções do perito na “seara jurídica” não trazem qualquer efeito no desate da controvérsia, cabendo ao juiz da causa discernir entre as afirmações técnicas e eventuais cogitações acerca do Direito.

E terceiro porque não há falar em cerceamento de defesa. Nos termos dispostos no artigo 130 do Código de Processo Civil, ao julgador cabe a análise da prescindibilidade ou não da prova para o desfecho do feito, sendo-lhe facultado o indeferimento das providências que entenda inúteis ou desnecessárias. No caso, o contexto probatório apresentava-se suficiente ao correto desate da demanda, mostrando-se desnecessária a complementação da prova técnica.

Vai afastada, portanto, a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, com isso, desprovido o agravo retido.

III – Da nulidade da patente:

O primeiro argumento de mérito utilizado pela requerida em sua defesa é a nulidade da patente titulada pela autora, uma vez que, segundo alega, o dispositivo inventado estaria recoberto pelo estado da técnica, não havendo atividade inventiva a ser protegida pela Lei de Propriedade Industrial.



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

Com efeito, cabe destacar que a nulidade da patente só pode ser aferida nos processos administrativo ou judicial específicos (artigos 50 a 56 da Lei nº 9.279/96), sendo admitida, no entanto, a qualquer tempo, como matéria de defesa. É o que consta no artigo 56, § 1º, da Lei nº 9.279/96: “ *A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.*”.

Assim também a jurisprudência desta Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PODERÁ CONSTITUIR MATÉRIA DE DEFESA NA AÇÃO PENAL A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PATENTE OU REGISTRO EM QUE A AÇÃO SE FUNDAR. A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, ENTRETANTO, NÃO IMPORTARÁ A NULIDADE DA PATENTE OU REGISTRO, QUE SÓ PODERÁ SER DEMANDADA PELA AÇÃO COMPETENTE (ART. 205 DA LEI 9.279/96). Recurso em sentido estrito provido. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70005458443, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 13/08/2003)

Em que pese admissível a alegação, não se configura, neste caso, a nulidade da patente, conforme passo a explicitar.

A Carta Patente nº PI 9101896-0 (fl. 30) atesta ser a autora Semeato S/A titular da patente de “*dispositivo sulcador, com mecanismo de corte da palha, aplicável em distribuidores de adubo para máquinas e implementos agrícolas*”, pelo prazo de 15 anos, contados a partir de 03.05.1991.



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

Como referido pela própria autora na peça inicial, “o ponto central do mecanismo patenteado é a ponteira fendida, que envolve o disco de corte evitando o acúmulo de palha” (fl. 08), de modo que antes do invento “o estado da técnica não conhecia mecanismo capaz de realizar esse ‘efeito guilhotina’” (fl. 06).

É evidente, pois, que a invenção da autora não é a máquina em si, nem o dispositivo sulcador propriamente, mas sim a nova concepção de dispositivo sulcador, tanto no que diz com sua parte funcional como de forma.

A legalidade da patente conferida pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial à autora é atestada pelo laudo pericial de fls. 596-621, firmado pelo perito Charles Leonardo Israel, engenheiro mecânico, CREA nº 114250. Tal prova técnica dá conta da novidade trazida pelo invento da demandante, rechaçando expressamente os documentos referidos pela ré (MU7002481, PI8403705, PI8304192, US4798151, US4616577, além de publicação da EMBRAPA) e, ainda, contrariando a afirmação de que o dispositivo encontra-se no estado da técnica. Vejamos, porque pertinentes, os trechos principais do laudo:

“(…)

Sulcador justaposto e posterior ao disco de corte e ponteiras intercambiáveis na extremidade do sulcador não são novidades em máquinas de plantio. A novidade trazida pela autora em sua patente de invenção 9101896-0 é o fato de a ponteira apresentar rasgo longitudinal com as bordas sobrepostas à periferia de corte do disco de corte, aproveitando o movimento rotativo do mesmo para o travamento da palha a ser cortada que está aderida ao disco.



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

O laudo neste processo (fl. 431/451) da perícia realizada pelo Eng. Norberto Correia, e anexado pela empresa ré, equivocadamente indicou a MU6401119 e a PI8304192 como o conceito inventivo anterior a da PI91018960, uma vez que não apresentam o conteúdo inventivo da dita patente. Os documentos MU6401119 e PI8304192 não apresentam um mecanismo estático de corte, dotado de ponteira removível, fixada na extremidade do sulcador e, tal ponteira provida de rasgo longitudinal que envolve a borda periférica do disco de corte.

(...)

5 Requisitos da empresa Semeato S.A. (fl. 531).

(...)

2) O referido mecanismo de corte de palha reivindicado na PI 9191896-0 atendeu todos os requisitos legais junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)?

R. Satisfaz os critérios exigidos pelo INPI para a concessão da patente, conforme pode ser observado na concessão da carta patente fls. 30.

(...)

8) Comparando PI 9101896-0 e o mecanismo utilizado pela Lavrale, existem diferenças construtivas? Existindo diferenças, quais são? Essas diferenças construtivas, interferem na função e no conceito inventivo da 9101896-0? (...)

R. Sim, existem diferenças construtivas, conforme se observa nas figuras 1 e 2, entretanto estas diferenças não alteram o conceito inventivo da PI 9101896-0.

(...)



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

12) (...) R: O conceito inventivo da PI 9101896-0 está presente no mecanismo da empresa ré.

(...)

18) Com relação à Perícia realizada no processo crime nº 1000573535 (...) R: Respeitosamente observa-se engano do nobre colega perito na sua avaliação. Os documentos apresentados acima citados (MU640119 e PI8304192) não apresentam o conceito inventivo da PI9101896-0. O que se protege é a solução nova para um problema técnico pertinente, e a solução apresentada pela PI9101896-0 não está presente nos documentos MU640119 e PI8304192.

(...)

6 Quesitos da empresa Agritech Lavrale (fls. 539).

(...)

3ª. Pergunta-se – Podemos afirmar que pretende a patente proteger o elemento que trava o movimento solidário da palha no disco, denominado da patente como o ‘mecanismo estático de corte (8)?

R. Não apenas a isto, na verdade trata-se de uma nova concepção do dispositivo sulcador, tendo este um mecanismo de corte de palha. O mecanismo estático de corte terá ação na limpeza da periferia de corte do disco, e no corte da palha presa ao disco, além de evitar o embuchamento na interface ponteira/disco.

(...)

4d. (...) R. Sim, o corte da palha com disco de corte, já era de conhecimento antes da patente PI9101896-0. É importante salientar que o disco de corte não faz parte das reivindicações da PI9101896-0.

(...)



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

6a. (...) R. Sim, a limpeza do elemento cortante é citada na MU6401119. O que se protege é a solução nova para um problema técnico pertinente, e a solução apresentada pela PI9101896-0 não está presente na MU6401119.

6b. (...) R. Sim, o mecanismo estático impede o movimento solidário da palha, de forma diferente da MU6401119. Na MU6401119 não observa-se a ponteira removível, dotada de rasgo longitudinal e posicionado de tal maneira a permitir que o disco de corte gire livremente com sua borda de corte entre as abas da ponteira.

(...)

6e. (...) R. Sim, mas é importante salientar que os mecanismos não guardam identidade entre si, pois a reivindicação da PI9101896-0 apresenta um mecanismo estático de corte, enquanto na MU6401119 apresenta um mecanismo dinâmico (rotação das rodas).

(...)

7) (...) R. Não existe nenhuma similaridade entre os mecanismos da PI91018906-0 e PI8304192-0, pois esta trata-se de um novo sistema de faca com rotor de limpeza, para rompimento do solo. Novamente saliento que para a existência de corte é necessário o efeito cisalhante (ou guilhotina). Qualquer elemento que promova o corte de palhagem ou semelhante somente terá êxito se utilizar o chamado efeito guilhotina.

(...)

12) Quais as características do objeto protegido pela Patente da Autora?



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

R. A proteção concentra-se na disposição do dispositivo sulcador, dotado de ponteira intercambiável, que provida de rasgo anterior (longitudinal no sentido da ponteira) [16] que envolve a borda periférica de corte [17] do dito disco de corte [4]. A novidade trazida pela autora em sua patente de invenção 9101896-0 é o fato de a ponteira apresentar rasgo longitudinal com as bordas sobrepostas à periferia de corte do disco de corte, aproveitando o movimento rotativo do mesmo para o travamento da palha a ser cortada que está aderida ao disco e a posterior limpeza da periferia do disco.

(...).”

Destaco que havendo divergência entre o laudo produzido na ação criminal nº 1000573535 (fls. 431-455), não aceito como prova emprestada nesta demanda, e o laudo judicial produzido nestes autos, vale este e não aquele. Até porque o laudo ora considerado refutou fundamentadamente a afirmação de nulidade da reivindicação nº 1 outorgada à autora pelo INPI.

Não há falar, portanto, em nulidade da patente.

IV – Da violação da patente:

O laudo pericial técnico de fls. 596-621 atestou que os mecanismos periciados, da autora e da ré, utilizam-se dos mesmos conceitos apresentados nas reivindicações da patente de invenção PI9101896-0.

Cito, por oportuno, as conclusões da prova pericial:



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

“(…)

4 Conclusão

Após a vistoria dos mecanismos, anteriormente descritos, consulta a materiais de referência em implementos agrícolas e direito industrial, conclui-se que ambos os mecanismos periciados, o da autora, empresa Semeato S/A e da ré, empresa Agritech Lavrale Ltda, utilizam-se dos mesmos conceitos apresentados nas reivindicações da patente de invenção PI9101896-0.

Houveram alterações no mecanismo da empresa ré, como pode ser observado na Figura 1, tanto nos materiais usados na construção da estrutura quanto na disposição dos elementos mecânicos, ainda assim permanecendo o conceito inventivo da PI9101896-0.

Ambos os dispositivos, da empresa autora e da empresa ré utilizam-se do mesmo princípio mecânico para a solução do problema descrito na carta patente, que é de provocar o corte da palha aproveitando o movimento rotativo do disco de corte. O movimento solidário da palha é travado pelo mecanismo estático de corte, que consiste em ponteiros removíveis [15], solidarizáveis na extremidade frontal do dito sulcador [1] e providas de rasgo anterior (longitudinal no sentido da ponteira) [16] que envolve a borda periférica de corte [17] do dito disco de corte [4].

As conclusões da prova pericial não deixam dúvidas de que a ré produz e comercializa máquina com dispositivo sulcador com mecanismo de corte da palha idêntico ao patenteado pela demandante, restando configurada, desse modo, a contrafação.



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

Não é demais referir o conceito de contrafação, segundo o Vocabulário Jurídico Editora Forense: *“Derivado de contrafazer, do baixo latim contrafacere (reproduzir por imitação), possui o vocábulo a significação de imitação fraudulenta, reprodução fraudulenta ou falsificação de qualquer ato ou coisa. Desse modo, contrafação tanto se indica o ato fraudulento, em virtude do qual se procura imitar ou falsificar coisa, que se deseja inculcar como legítima, como significa a usurpação dolosa, ou a apresentação, como nossa, de obra literária ou artística, ou marca de fábrica de outrem. Em quaisquer dos casos, seja para inculcar mercadoria falsificada, adulterada ou imitada, como legítima, seja para usurpar por imitação, marca de indústria ou de fábrica, seja para reproduzir obra literária ou artística, em usurpação dolosa aos direitos do autor, seja para alterar ou falsificar documento ou título, entre os quais o próprio papel-moeda ou moeda-papel, a contrafação mostra-se ato criminoso e passível das sanções penais, ficando o contrafator, quando o caso indique usurpação a direito alheio, sujeito às indenizações civis, pelos prejuízos causados ao dono da coisa ou autor da produção.”*

Não restam dúvidas, portanto, da cópia, levada a cabo pela ré, do dispositivo patenteado pela autora.

Nesse passo, considerando que, a teor do artigo 2º, I, da Lei nº 9.279/96, a concessão de patente de invenção é um dos meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial; que 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, produto objeto de patente (artigo 42, I) e que ao titular da patente é assegurado o direito a obter indenização pela exploração indevida de seu objeto (artigo 44), merece prosperar o pedido de indenização por dano material – lucros cessantes -.

Nesse mesmo sentido, trago à baila arestos de jurisprudência:



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. MODELO DE UTILIDADE PATENTEADO. CONTRAFAÇÃO. 1. A legitimidade ativa para a propositura da ação se verifica pela higidez da carta patente, que não foi objeto do processo anulatório administrativo ou judicial, destacando que último é de competência da Justiça Federal. 2. Preclusa a pretensão de anulação da perícia realizada. O perito designado somente pode ser impugnado antes da realização do laudo ou deve-se afastar a preclusão via agravo retido. Precedente do STJ. No mais, a concessão de patente gera obrigação negativa, que impossibilita a simples contrafação do bem protegido, sendo, por óbvio, válida a comparação do objeto pretensamente contrafeito com a descrição do objeto na patente. 3. A perícia não deixa dúvidas quanto a contrafação do produto patenteado, devendo ser mantida integralmente a sentença, que determinou a cessão da produção dos contrafeitos, cominando multa, a busca e apreensão dos produtos que ainda estiverem no mercado e condenou a ré a indenizar a autora, pelos danos materiais sofridos. PRELIMINARES AFASTADAS, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70006998967, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 14/12/2004)

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. CONTRAFAÇÃO COMPROVADA. AGRAVO RETIDO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A recorrente não forneceu



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

nenhum elemento relevante capaz de ensejar a realização de nova prova pericial. É importante lembrar que não cabe ao perito emitir juízo de valoração sobre o mérito da controvérsia, analisando os argumentos trazidos pela parte em ação de nulidade de patente proposta contra o INPI ou afirmar a regularidade ou não de processo administrativo que concedeu a patente. 2. Inexiste argumento pertinente para realização de nova perícia, sendo que o simples fato de a conclusão do laudo ter sido desfavorável à apelante não pode servir de justificativa para a produção de nova prova. 3. O INPI, que é o órgão responsável pela concessão do privilégio mediante o registro da carta de patente, se pronunciou em definitivo afirmando que a patente da autora é válida. 4. As provas colhidas neste processo evidenciam à saciedade a ocorrência de contrafação na plena vigência da patente MU nº 7202221-3, sendo importante salientar que o relevante para caracterização da violação do direito da autora não é o simples fato de os produtos serem idênticos em sua forma ou não, mas a existência de efetiva reprodução das características que a patente protege. 5. A suposta irregularidade no processo administrativo de concessão de patente alegada pela apelante não vai além de um mero erro formal que foi retificado pela apelada. Aliás, se o INPI ratificou a validade da patente é porque ela foi concebida em atenção às normas administrativas pertinentes. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70002344455, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 11/10/2005)



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

V – Da condenação imposta:

A requerida se insurge, ainda, contra as condenações que lhe foram impostas, pontos a seguir examinados.

a) das despesas com o processo criminal e das despesas com a manutenção da patente:

Comprovada a contrafação, é cabível a condenação da requerida a reembolsar a autora, titular do direito, os valores despendidos com a defesa judicial da patente. O fundamento de tal responsabilização é a regra geral estabelecida no artigo 927 do Código Civil³, que positiva o princípio *neminem laedere*, segundo o qual a ninguém é lícito causar dano a outrem.

Nesse mesmo sentido a decisão *a quo*, cujos fundamentos adoto, como se meus fossem:

“(…) no que tange aos pedidos de ressarcimento das despesas com processo criminal, bem como aquelas decorrentes da defesa em razão da violação em sede administrativa, considerando que todo aquele que causa um prejuízo a outrem tem o dever de tornar indene o ofendido, no caso, procede o pedido quanto aos valores comprovados nos autos, consistentes em despesas despendidas (fl. 62); cautelar de protesto judicial (fls. 65-6), honorários de perito (fls.75, 117v e 137-8), custas

³ Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

(fls. 76-7 e 126-8), a serem corrigidos pelo IGP-M, a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da citação.”

Sublinho que, ao contrário do que referido pela demandada, tal condenação diz com as despesas referentes às demandas judiciais aforadas pela autora na defesa de sua propriedade industrial – ação de busca e apreensão e queixa-crime -, não abrangendo a retribuição ao INPI definida no artigo 228 da Lei nº9.279/96⁴.

c) da condenação principal:

A Lei nº9.279/96, em seu artigo 210, estabelece os critérios de aferição dos lucros cessantes decorrentes de contrafação, determinando, como princípio ordenador, a adoção do critério mais favorável ao prejudicado. Assim:

“Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

- I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou
- II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
- III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.”

⁴ Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

Em sentença foram estabelecidos os seguintes parâmetros para a quantificação do dano material:

“No tocante à fixação do dano, com efeito, deve ser proporcional a cada máquina ou mecanismo em separado que tenham sido vendidos pela ré, utilizando o componente patenteado, a ser apurado pelo número de máquinas produzidas e vendidas pela ré, utilizando o componente copiado, bem como o número de mecanismos que continham o objeto da PI vendidos em separado, desde a data da publicação do pedido da patente, base no art. 210, I da Lei nº 9.279/96.

O valor da indenização por peça ou maquinário vendidos, observado o preço das peças e máquinas da autora, se idênticas as máquinas comercializadas por uma e outra parte litigante, ou, pelo preço médio de mercado se distintos os maquinários produzidos.”

Diante de tais parâmetros, a insurgência da requerida encontra-se na base de cálculo adotada, qual seja, o valor total das máquinas vendidas pela ré ou das peças vendidas em separado. Assiste-lhe razão, já adianto.

Por certo, a indenização pelo valor integral do maquinário produzido pela ré por meio do uso da tecnologia contrafeita, sem qualquer outro limite, além de implicar enriquecimento sem causa da autora, não encontra respaldo direto nas hipóteses do artigo 210, antes referido. Mesmo que correto o raciocínio de que, não tivesse a requerida produzido tais máquinas ou peças, teria a autora vendido, em tese, a mesma quantidade correspondente dos produtos por ela produzidos, não podem ser



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

desconsiderados os custos de produção. Daí que o repasse simples do preço das máquinas e peças não se apresenta como critério adequado.

Entendo, pois, que como o *quantum* indenizatório será inegavelmente apurado em fase de liquidação de sentença, e como, por outro lado, dos critérios elencados no artigo 210 da Lei nº 9.279/96 deve ser adotado o mais benéfico ao prejudicado e, ainda, como neste momento não é possível saber-se o que é, efetivamente, mais benéfico à autora, o critério de apuração do valor da indenização há de ser escolhido quando da liquidação, obedecido, obviamente, o artigo 210.

VI – Do pedido de liquidação de sentença:

A insurgência da autora, em suas contra-razões de apelação, contra a decisão que indeferiu o processamento da liquidação de sentença, não será conhecida. Se inconformada com tal decisão, caberia à demandante interpor o recurso cabível, não sendo contra-razões de apelo admissíveis como meio de impugnação.

VII – Do dispositivo:

Por todo o exposto, nego provimento ao agravo retido e dou provimento parcial ao apelo, para que o critério de aferição do *quantum* indenizatório pelos lucros cessantes seja estabelecido em sede de liquidação de sentença, respeitados os limites do artigo 210 da Lei nº 9.279/96.

DES. ODONE SANGUINÉ (REVISOR) - De acordo.

DES. TASSO CAUBI SOARES DELABARY - De acordo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



IHMN
Nº 70023362908
2008/CÍVEL

DES.^a IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA - Presidente - Apelação Cível nº 70023362908, Comarca de Passo Fundo: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO APELO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: LIZANDRA CERICATO VILLARROEL