



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. PATENTE DE INVENÇÃO.
CONTRAFACÇÃO. LUCROS CESSANTES.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.**

Não há falar em nulidade da Patente de Invenção nº 9101896-0 por ausência de novidade ou atividade inventiva, não restando dúvidas acerca da titularidade do autor da patente PI 91018960 e da legitimidade e regularidade desta, que atendeu aos critérios exigidos pelo INPI para a sua concessão, tendo validade estendida, em 03.05.2005, para 20 anos, a contar de 03.05.1991.

A prova dos autos é conclusiva e não deixa dúvidas de que a empresa demandada produziu e comercializou máquina com mecanismo de corte de palha idêntico ao patenteado pela demandante, restando configurada, desse modo, a contrafação.

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 nas hipóteses do artigo 210 da Lei nº 9.279/96. Daí por que não podem ser desconsiderados os custos de produção.

O *quantum* indenizatório será apurado em fase de liquidação de sentença, adotando-se o critério mais benéfico à autora – escolhido quando da liquidação.

AGRAVO RETIDO DESPROVIDO.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

APELAÇÃO CÍVEL

DÉCIMA CÂMARA CÍVEL

Nº 70037172160

COMARCA DE PASSO FUNDO

GIHAL INDUSTRIA DE
IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

APELANTE

SEMEATO S/A INDUSTRIA E
COMERCIO

APELADO



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, negar provimento ao agravo retido e à apelação.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DES. JORGE ALBERTO SCHREINER PESTANA (PRESIDENTE E REVISOR) E DES. PAULO ROBERTO LESSA FRANZ.**

Porto Alegre, 30 de junho de 2011.

DES. TÚLIO DE OLIVEIRA MARTINS,
Relator.

RELATÓRIO

DES. TÚLIO DE OLIVEIRA MARTINS (RELATOR)

Segundo relatório da r. sentença:

“SEMEATO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO ajuizou a presente Ação de Indenização contra GIHAL INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA., alegando ser pioneira e líder nacional na fabricação de máquinas agrícolas para plantio direto, tornando-se líder no mercado brasileiro na fabricação de semeadeiras. Discorreu acerca do funcionamento das máquinas plantadoras, aduzindo que quanto à função de corte da palha, desenvolveu um mecanismo de efeito guilhotina, impedindo que o disco de corte tenha seu trabalho dificultado ou paralisado pelo acúmulo de palha. Referiu que seu invento é objeto da Carta Patente de Privilégio de Invenção nº 9101896-0, pertinente a um dispositivo sulcador



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

com mecanismo de corte de palha, expedida em 31.12.1996 e com validade de 15 anos a partir de 03.05.1991, do qual é titular, observadas as condições legais, deferida pelo INPI. Aduziu que o dispositivo é aplicável aos distribuidores de adubo, nas máquinas e nos implementos agrícolas por si fabricados, sendo utilizado no plantio direto ou convencional e que, devido ao fato de o mecanismo apenas funcionar acoplado ao sulcador, obteve a titularidade da Carta Patente referente ao conjunto sulcador/mecanismo de corte de palha. Alegou que a requerida estava utilizando e divulgando em seus catálogos de venda o referido mecanismo de corte de palha, ferindo seu direito de privilégio de fabricação e uso. Diante de tal fato, afirmou ter ajuizado perante à Comarca de Carazinho, em 16.09.1998, medida cautelar de busca e apreensão contra a ré, obtendo a liminar em 18.09.1998 com apreensão de vários conjuntos sulcadores com mecanismo de corte-de-palha, que ficaram depositados com o perito designado para realizar a perícia. Aduziu ter o perito concluído que as peças apreendidas e as peças patenteadas são similares, partindo do princípio que similar quer dizer semelhante, de mesma natureza, motivo pelo qual ajuizou a competente queixa-crime contra os proprietários da ré. Inobstante isso, a requerida prosseguiu vendendo o sistema, motivo pelo qual ajuizou na vara criminal desta comarca a medida cautelar de busca e apreensão, com deferimento de liminar em 26.03.1999, resultando na localização de uma máquina plantadeira inacabada, um conjunto de disco de corte e duas ponteiros removíveis fundidas, além de uma plantadeira marca GIHAL, modelo GA 2715, uma máquina GH 2500 P e uma plantadeira GH 2300 P, com prova da contrafação por meio de laudo técnico. Discorreu acerca do procedimento e das exigências para a concessão da Patente de Invenção, invocando os arts. 41, 42, 44, 183, inc. I, 184, inc. I, 186, 207, 208 e 209, todos da Lei nº 9.279/96. Invocou, ainda, o art. 5º, XXIX da CF. Colacionou doutrina e jurisprudência em seu amparo. No tocante à fixação do dano, alegou dever



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

ser proporcional a cada máquina ou mecanismo em separado que tenham sido vendidos pelas rés, utilizando o componente patenteado, defendendo a necessidade de se apurar o número de máquinas produzidas e vendidas pelas requeridas utilizando o componente copiado, bem como o número de mecanismos que continham o objeto da PI vendidos em separado, desde a data do depósito da patente e, com base no art. 210, I da Lei nº 9.279/96. Sustentou a faculdade de ser indenizada com parâmetro no preço de suas máquinas, incluindo o primeiro ato de alienação do bem contendo o dispositivo cujo direito estava protegido em seu favor, até o último ato da alienação. Requereu a procedência dos pedidos com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos e lucros cessantes, apurados em perícia contábil, além dos ônus sucumbenciais. Juntou documentos (fls. 20-228).

“Citada (fl. 231), a requerida, em contestação, alegou que desde o ano de 1994 desenvolve linha de plantadeiras para plantio direto e convencional, com projetos próprios, fruto do trabalho de seus sócios e funcionários. Aduziu que no ano de 1998 já fabricava plantadeiras com sulcador posicionado posteriormente ao disco de corte, cuja tecnologia havia sido conhecida e pesquisada pelo engenheiro Plínio Adams, quando trabalhava na empresa Menegaz S/A. e Egan S/A., em 1986. Referiu que tal tecnologia já era mundialmente consagrada na época, introduzida no Brasil desde o início dos anos 80 pela Fabril de Implementos Agrícolas Egan S/A. Afirmou que em agosto de 1998 passou a utilizar como peça opcional em algumas de suas plantadeiras, a ponteira, que era adquirida no mercado de peças para implementos agrícolas, tal como se adquiria os discos de corte. Sustentou que as ponteiras eram fabricadas por diversas empresas e vendidas sem qualquer marca ou sinal de patente, considerando pertencerem ao domínio público. Alegou que tendo o laudo pericial resultante do processo crime concluído que a peça por si utilizada não era



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

igual àquela patenteada pela requerente, continuou adquirindo e utilizando as peças em suas plantadeiras, somente cessando quando do cumprimento de outra liminar de busca e apreensão durante a Feira de Plantio Direto da Cotrijal, em Carazinho, no dia 27.03.1999. Defendeu a nulidade da patente PI 9101896-0, considerando a ausência de novidade e atividade inventiva. Aduziu que os sulcadores (facão) já eram utilizados desde 1986 pela empresa Yetter Farm Equipment que, inclusive, depositou em setembro de 1986 pedido de patente, tendo as empresas Fabril De Implementos Agrícolas Egan S/A, Embrapa do Distrito Federal, e LAPAR – Fundação Instituto Agrônômico do Paraná depositado pedidos de registro de patente de “módulo de preparo de plantio direto”, “sistema de faca com rotor de limpeza para rompimento do solo” e “semeadora-adubadora direta a tração animal”, em 04.03.1986, 04.08.1983 e 09.11.1990, respectivamente. Asseverou que as ponteiras fixas no sulcador (mecanismo de corte), já estavam integradas ao domínio público em 1991, considerando o pedido de registro de patente depositado em 1984 por Evaristo Antônio Panho, relativo à fixação, na extremidade do sulcador, de um mecanismo de corte caracterizado por uma lâmina de corte fixa no sulcador por dois pinos. Aduziu que em 1985 a patente americana nº 4.560.011 já reconhecia a invenção de um sulcador com uma ponteira fixa na sua extremidade e posicionada posteriormente ao disco de corte; enquanto que no ano de 1989 a patente americana nº 4.798.151 reconhecia a invenção de um sulcador com uma ponteira fixa na extremidade com a diferença de ser posicionada anteriormente ao corte de disco. Afirmou que em 09.11.1990 a LAPAR - Fundação Instituto Agrônômico do Paraná, depositou pedido de patente de semeadora adubadora direta a tração animal, com utilização de mecanismo fixo ao sulcador, denominado sapata, com o mesmo formato da ponteira utilizada pela ré. Alegou que a empresa IMASA S/A., desde 1982 já produzia e comercializava um sulcador dotado de conduto para distribuição de adubo



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

e fertilizantes posicionado em linha e posteriormente ao disco de corte, o qual possui uma ponteira fixa ou removível, presa na extremidade do sulcador por dois parafusos, denominada de enxadinha. Referiu que a própria autora, em 1987, já produzia e comercializava, sem patentear, um sulcador dotado de conduto para distribuição de fertilizantes, posicionado em linha e posteriormente ao disco de corte, que possuía uma ponteira fixa ou removível, presa na extremidade do sulcador por dois parafusos, chamada pelas empresas de enxadinha. Alegou que a carta patente nº PI8705074 comprova em seu relatório de reivindicações, a existência, produção e comercialização sem qualquer patente, desde 1991, da ponteira removível/fixa, já compreendida, portanto, no estado da técnica e integrada ao domínio público. Aduziu que a empresa Marchesan desde 1982 produz e comercializa um sulcador com ponteira fixa na extremidade, e que a empresa Yetter Farm Equipamente há muito tempo utiliza uma ponteira fixa, com ajuste de regulagem, presa na extremidade do sulcador e posicionada em linha e posteriormente ao disco de corte, com a mesma finalidade que a ponteira da requerida, somente com um projeto construtivo diferente. Sustentou que o efeito guilhotina nada mais é do que a limpeza do disco de corte, tal como faz a ponteira fixada no sulcador, produzida pela empresa Yetter. Alegou não ter violado direito da requerente ou direito decorrente da carta patente nº PI 9101896-0, considerando que a ponteira e o sulcador por si utilizados não são os mesmos patenteados pela autora, utilizados e comercializados desde 1991 por diversas empresas. Impugnou os laudos técnicos apresentados, aduzindo terem sido produzidos unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa. Defendeu a necessidade de realização de nova prova técnica. Referiu a má-fé da requerente ao não acostar a totalidade do laudo técnico elaborado nos autos da ação de busca e apreensão criminal. Alegou que a ponteira por si utilizada era fixada por um pino ao sulcador, tendo uma base com formato



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

triangular, com duas torres gêmeas na parte superior, paralelas e de base alargada para fixação do sulcador na sua traseira, enquanto que a ponteira patenteada pela autora é fixada por dois pinos ao sulcador, com formato de lâmina de uma faca, com espécie de haste/engate na parte interna, que liga um lado do rasgo ao outro lado do rasgo da ponteira e encaixa no sulcador. Aduziu que a ponteira por si utilizada durante o período de agosto de 1998 a março de 1999 não foi aplicada em todas as máquinas, eis que era opcional na região de Sarandi e Rondinha, localidades onde as lavouras tinham um solo com muitas pedras, quando então as plantadeiras eram vendidas com o mecanismo denominado “pula-pedra”. Aduziu que em suas plantadeiras o corte da plana é obtido pelo disco de corte e a regulagem faz a aproximação entre o sulcador e o disco de corte, referindo ser a regulagem ajustada pelo usuário conforme o tipo de solo a ser trabalhado e as condições climáticas. Invocou os arts. 6º e parágrafos, e 9º, alínea “e”, da Lei nº 5.772/71 e Lei nº 9.279/96. Aduziu que a proteção conferida à carta patente pela lei é limitada, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.279/96. Alegou que eventual indenização deve ser calculada sobre o preço de lista da ponteira – produto alegadamente copiado -, aplicando-se um percentual máximo de 8% sobre o valor de venda praticado pela autora na venda avulsa. Afirmou que a fixação do valor sobre o montante da plantadeira beira a má-fé, caracterizando enriquecimento ilícito da autora. Invocou o art. 210, incs. II e III da Lei nº 9.279/96. Impugnou o pedido de indenização pelos gastos de registro e manutenção da carta patente. Referiu que eventual indenização deve, ainda, levar em conta o período de utilização da ponteira - agosto de 1998 a março de 1999 -, considerando-se apenas o número de plantadeiras efetivamente vendidas. Defendeu a incidência de juros simples, de 6% ao ano, calculados a contar da citação. Requereu a improcedência dos pedidos ou, em caso de condenação, a fixação da indenização em percentual incidente apenas sobre o valor da peça, não superior a 8% do valor da venda, limitada ao período de



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

agosto de 1998 a março de 1999, ou, alternativamente, a aplicação do percentual de 8% sobre o lucro líquido obtido pela requerida na venda da pela supostamente copiada. Postulou a realização de perícia técnica, a declaração de nulidade da carta patente nº PI 9101896-0, e a condenação da autora ao pagamento dos consectários legais. Juntou documentos (fls. 254-334).

“Houve réplica com juntada de documentos (fls. 337-86).

“Sobreveio decisão de improcedência da ação de exceção de incompetência (fl. 388).

“Instadas as partes quanto à produção de provas (fl. 389), a requerida postulou a produção de prova pericial de engenharia, contabilidade e tradução de documentos, prova oral e documental (fls. 391-6), enquanto a autora requereu a produção de prova pericial e oral (fls. 400-1).

“Sobreveio cópia do laudo realizado nos autos da ação criminal junto à Comarca de Carazinho (fls. 475-518).

“Em audiência (fl. 525), inexitosa a tentativa de conciliação, foi inquirido o representante legal da autora e inquiridas duas testemunhas (fls. 526-7).

“Sobreveio tradução de documentos (fls. 532-5).

“Nomeado perito (fl. 549), sobreveio manifestação do profissional afirmando já ter realizado a perícia nos autos da ação criminal (fls. 552-3). Interposto Agravo de Instrumento (fls. 581-662), ao qual foi dado provimento (fls. 663-6).

“Inquiridas cinco testemunhas por carta precatória (fls. 679-80, 696-7, 712 e 837).

“Nomeado novo perito (fl. 766), sobreveio laudo pericial (fls. 939-58), e laudo complementar (fls. 1023-36).



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

“Sobreveio tradução de documentos (fls. 874-89 e 898).

“Afastada a alegação da ré de nulidade da prova técnica realizada e indeferido seu pedido de realização de nova perícia (fl. 1101).

“Interposto Agravo de Instrumento (fls. 1103-31), ao qual foi negado efeito suspensivo (fls. 1131-3).

“Encerrada a instrução (fl. 1101), sobrevieram memoriais (fls. 1134-43 e 1144-82)”.

A magistrada de 1º grau decidiu pela procedência do pedido, nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos (...), para o efeito de: **a)** declarar a prática de contrafação por parte da ré quanto ao mecanismo descrito na PI 910896-0; **b)** condenar a ré a se abster de produzir, utilizar, vender, expor à venda, importar ou exportar, produtos que contenham de qualquer forma o mecanismo descrito na PI 910896-0, sem o expreso consentimento da autora, pelo período assegurado na carta de patente, sob pena de multa diária de R\$ 15.000,00, incidente após o trânsito em julgado da sentença, para o caso de descumprimento, com fundamento no art. 461, § 4º do CPC; **c)** condenar a ré à autora pagar os danos decorrentes da contrafação proporcional a cada máquina ou mecanismo em separado que tenham sido comercializados pela ré, utilizando o componente patenteado, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, tendo por termo inicial da liquidação a data da vigência da patente, isto é, a contar da data da publicação do pedido (art. 44 da Lei nº 9.279/96) até a data da perícia de liquidação, observados os limites do artigo 210 da Lei nº 9.279/96; **d)** os valores apurados serão corrigidos pelos índices oficiais do foro - IGP-M - e juros compostos de 6% ao ano até a vigência do novo CC (art. 1544 do CC/1916) e juros de 12% ao ano a partir daí, tudo a contar da data dos benefícios auferidos pela ré.



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

“Sucumbente, arcará a requerida 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 natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de duração da demanda”.

Em razões recursais, a demandante pediu análise do agravo retido interposto da decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos à sentença. Reeditou os argumentos anteriormente expendidos. Sustentou que a peça nº 2 (de fl. 517) utilizada pela requerida não é protegida pela Carta Patente nº PI 9101896-0, salientando que **não** foi utilizada em todas as máquinas vendidas pela requerida no período de agosto de 1998 até 27.03.1999. Disse que tal ponteira foi utilizada pela requerida nesse período somente na região de Rondinha e Sarandi, em no máximo oito máquinas. Sob sua ótica, *“o mecanismo de corte objeto da Carta Patente nº PI 9101896-0 (peça nº 1 de fl. 517) já está no domínio público desde antes do pedido de depósito da Carta Patente em 03/05/1991, não havendo qualquer novidade na invenção, sendo nula a patente de fls. 39/57, o que pode ser reconhecido nos presentes autos. De outro lado, ainda que não se considere essa nulidade, a peça nº 2, de fl. 517, utilizada pela requerida não é objeto da carta patente e a requerente não tem qualquer direito de propriedade industrial sobre a mesma porque ela é uma nova forma, um modelo de utilidade, de ponteiras intercambiáveis para máquinas plantadeiras que não foi desenvolvido ou patenteado pela requerente (...) é de domínio público”*. Negou hipótese de contrafação. Alternativamente, postulou reforma da sentença para: (I) extirpar a *“determinação de que o critério da indenização seja o mais benéfico ao prejudicado dentre os fixados pelo artigo 210 da Lei 9.279/96. ou, caso contrário, havendo entendimento de que essa determinação (...) deve ser mantida na sentença, deverá, desde já, haver a fixação do critério de*



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

liquidação da sentença, caso em que a sentença deve ser anulada e os autos retornados ao primeiro grau de jurisdição para definir o critério de indenização, sob pena de haver violação ao princípio do duplo grau de jurisdição porque a r. sentença não fixou quais dos incisos do art. 210 da Lei 9.279/96 regeirão a liquidação de sentença”; “o valor da indenização deverá ser calculado (...) somente em relação à peça nº 2 de fl. 517 utilizada pela requerida, ou seja, em relação a parte da plantadeira tida como contrafeita e não com base no valor total da plantadeira da requerente, pois provado que as plantadeiras da requerida e da requerente são totalmente diferentes, e as plantadeiras agrícolas dotadas de sulcador com ponteira intercambiável/mecanismo de corte são de domínio público”; (II) “fixar como termo inicial da indenização e da liquidação de sentença o mês de agosto de 1998 e como respectivo termo final o mês de março de 1999, limitando, ainda, a indenização e a liquidação de sentença somente às máquinas plantadeiras agrícolas vendidas com a peça nº 2 de fl. 517, na região de Sanrandi-RS e Rondinha-RS (...);” (III) “julgar improcedente o pedido de condenação da requerida ao reembolso das despesas de registro e manutenção da Carta Patente PI 9101896-0, até por que tal indenização, para ser calculada de forma justa, deve ter os valores das despesas com registro e manutenção da carta patente diluídas entre as plantadeiras equipadas com o mecanismo objeto da carta patente que já foram vendidas e que serão vendidas no futuro pela requerente, não resultando em valor superior a R\$ 1,00 por máquina eventualmente vendida pela requerida com a peça nº 2 de fl. 517”.

Admitido e contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a este Tribunal.

Foi o relatório.



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

VOTOS

DES. TÚLIO DE OLIVEIRA MARTINS (RELATOR)

Conheço do agravo retido e nego-lhe provimento.

Os embargos de declaração opostos pela demandada (fls. 1199-1203) objetivam a rediscussão da matéria, para o que não se presta a via eleita.

É de ser integralmente confirmada a excelente sentença de lavra da eminente Dr.^a Lizandra Cericato Villarroel, que aqui confirmo e a cujos fundamentos me reporto:

“Trata-se de ação de indenização por danos causados pela prática de contrafação da patente nº 9101896-0, pertinente a um dispositivo sulcador com mecanismo de corte de palha.

*“Contrafação assim vem conceituada, segundo o Vocabulário Jurídico Editora Forense, citado pela eminente Desa. **Iris Helena Medeiros Nogueira**, por ocasião do julgamento da Apelação Cível nº 70015765647:*

“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.”



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

“Não prospera a alegação de nulidade da patente por ausência de novidade ou atividade inventiva.

“Ao analisar a carta patente em questão, afirma o expert que seu objetivo “consiste em dispositivo com um disco com mecanismo de corte da palha, aplicável em distribuidores de adubo para máquinas e implementos agrícolas, utilizado tanto para plantio direto como para o convencional, efetuando um corte na resteva superficial, de forma continuada.” (fl. 941).

“Prossegue afirmando que “a idéia essencial da carta patente PI9101896 caracteriza um dispositivo sulcador, dotado de conduto para deposição de adubo e nutrientes e estruturado em suporte que o posiciona em linha e posteriormente a um disco de corte, caracterizado por aproveitar o movimento rotativo do dito disco de corte, envolvendo-o por um mecanismo estático de corte, posicionado na parte ajustante do dito sulcador, travando o movimento solidário da palha e deixando-a inerte para que o dito disco de corte, em movimento rotativo, efetue o corte efetivo, sendo que o dito mecanismo de corte da palha consiste em ponteiros removíveis, solidarizáveis na extremidade frontal do dito sulcador e provida de rasgo anterior, que envolve a borda periférica de corte do dito disco de corte” (fl. 941), reafirmando a função da invenção em resposta ao quesito nº 4, da fl. 945.

“Ressaltou, ainda, o perito que “dispositivos com disco de corte justaposto ao sulcador para depósito do fertilizante são de domínio público assim como ponteiros intercambiáveis, ou seja, são extremamente importantes para a função constante na patente PI9101896, mas não fazem parte das suas reivindicações” (fl. 942). (grifei) Prossegue afirmando que “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



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

periferia de corte do disco de corte, aproveitando o movimento rotativo do mesmo para o travamento da palha a ser cortada que esta aderida ao disco” (fl. 944).

“No tocante aos documentos apresentados pela requerida, segundo os quais não haveria novidade na patente da autora, ressaltou o perito que “as duas reivindicações válidas de número 7 e 8, apresentadas na U.S. 4,656,957 – LIQUID FERTILIZER APPLICATOR (Aplicador de fertilizante líquido), não são similares as reivindicações apresentadas na PI 9205122-7. As quatro reivindicações apresentadas na U.S. 4,947,770 – COULTER AND FERTILIZER APPLICATOR LINKAGE ARRANGEMENT (mecanismo de acoplamento de cortador e aplicador de fertilizante) também não apresentam sobreposição as reivindicações da PI 9101896-0” (fls. 944-5), aduzindo que “as reivindicações presentes nas patentes americanas U.S. 4,656,957 e U.S. 4,947,770 tratam de mecanismos para depósito de fertilizante com o sulcador justaposto ao disco de corte, mas em nenhuma delas as reivindicações referem-se ao corte por cisalhamento da palha provocado pela rotação disco de corte, e a palha amparada pela ponteira intercambiável com rasgo cujas bordas sobrepostas estão à periferia do referido disco” (fl. 946, resposta ao quesito nº 5).

“Prossegue adiante, ao avaliar a documentação das fls. 259-303, que “avaliando os mecanismos apresentados nos documentos de fls. 259-303, pode-se constatar que são mecanismos que apresentam o sulcador junto ao disco de corte e posterior e outros com ponteira intercambiável em sua extremidade. Entretanto nenhum destes mecanismos apresenta uma ponteira removível que, dotada de um rasgo que envolve a borda periférica do disco, provoca o efeito do corte da palha por cisalhamento” (fl. 948, resposta ao quesito nº 8).

“Assim, diante das colocações técnicas do perito engenheiro, não há falar em nulidade da patente de invenção nº 9101896-0 por ausência



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

de novidade ou atividade inventiva, não restando dúvidas acerca da titularidade do autor da patente PI 91018960 e da legitimidade e regularidade desta, que atendeu aos critérios exigidos pelo INPI para a sua concessão, tendo validade estendida, em 03.05.2005, para 20 anos, a contar de 03.05.1991 (fls. 945-6, resposta aos quesitos 2 e 2, respectivamente).

“O artigo 6.º da Lei n.º 9.279/96 assegura ao autor da invenção ou modelo de utilidade a obtenção da patente, assim dispondo:

Art. 6º. Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

“Assim reza o artigo 9.º da Lei n.º 9.279/96:

Art. 9º. É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

“Destarte, verificada a validade da Carta de Patente nº PI 9101896-0, resta analisar se houve, ou não, a prática de contrafação pela requerida.

“E, quanto ao ponto, o laudo pericial técnico de fls. 939-58 e laudo complementar das fls. 1023-36 atestou que “após a vistoria dos mecanismos, acima descritos, consulta a materiais de referência em implementos agrícolas e direito industriais conclui-se que ambos os mecanismos periciados, o da autora, empresa Semeato S/A. E da ré, empresa Gihal Indústria de Implementos Agrícolas Ltda., utilizam-se dos mesmos conceitos apresentados nas reivindicações da patente de invenção 9101896-0” (fl. 944).



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

“Prossegue o perito afirmando que “houve alterações nos mecanismos, principalmente da empresa ré, tanto nos materiais usados na construção da estrutura quanto na disposição dos elementos mecânicos. Entretanto, é evidente a similaridade das ponteiros, tanto na forma geométrica, dimensional, e material de fabricação entre os dois mecanismos e a função das mesmas na ação do disco de corte. Ambas as máquinas 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 de corte, que consiste em ponteiros removíveis, solidarizáveis na extremidade frontal do dito sulcador e providas de rasgo anterior que envolve a borda periférica de corte do dito disco de corte” (fl. 944).

“Em resposta aos quesitos formulados, afirma que “pode-se afirmar que o mecanismo apresentado pela ré para a realização da perícia apresenta uma ponteira intercambiável na extremidade do sulcador, e tal ponteira apresenta um rasgo que envolve a borda periférica disco de corte, provocando assim o corte da palha através do efeito guilhotina, conforme reivindicado na PI 9101896-0” (fl. 947, resposta ao quesito 5).

“Afirmou, ainda, que inobstante existam diferenças construtivas entre os mecanismos de corte de palha das máquinas da requerida e da autora, elas não têm o condão de alterarem o conceito inventivo da PI 9101896-0, identificando os pontos característicos da Carta Patente com o mecanismo das máquinas da requerida quanto à configuração da ponteira intercambiável, com um rasgo longitudinal que envolve a borda periférica do disco, tal qual descrita na PI 9101896-0 (fl. 949 respostas aos quesitos 12 e 13).

“Com relação às ponteiros, fundamento da alegada nulidade do laudo técnico, afirmou o expert que “a ponteira nº 01 faz parte da carta



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

patente e é similar a representada nos desenhos (fls. 52-55), da patente”, e a que “geometria da peça nº 02 é diferente da apresentada na patente, entretanto, a mesma possui características que são pertinentes as reivindicações da PI 9101896-0, ou seja, esta ponteira é provida de um rasgo longitudinal cuja as laterais deste rasgo envolvem a borda periférica do disco de corte” (fls. 953-4, respostas aos quesitos 6 e 7).

“Em laudo complementar frisou que “as ponteiras de fl. 517 estão em concordância com a patente em questão, apesar da peça 2 apresentar “asa” lateral maior e faces superior e inferior proeminentes e alívio na região central, ainda assim, apresenta o conteúdo reivindicatórios de PI em questão. Ou seja, trata-se de um melhoramento na geometria da ponteira, mas ainda assim é consoante com o conteúdo reivindicatório da PI” (fl. 1026).

“Quanto ao ponto, a testemunha José Luís de Freitas, que atuou como perito técnico no processo criminal entre as partes, afirmou que “as peças que aparecem na foto de folha 517 não são iguais, mas tem a mesma função. No entendimento da testemunha fazem a mesma coisa. Por isso é uma cópia do princípio” (fl. 526v).

“Cumpre frisar ter o perito afirmando que “o uso de ponteiras intercambiáveis é muito antigo em máquinas de plantio, e trata-se de elemento de domínio público, assim como uma mola ou um parafuso, ou ainda um eixo. Acontece que uma ponteira com a presença de um rasgo que envolve a borda periférica do disco, posicionada de tal maneira que o disco gire livremente no rasgo da ponteira é a novidade trazida pela PI citada nas fls. 39/57”(fl. 954, resposta ao quesito 8).

“O laudo é conclusivo no sentido de que “o conceito inventivo da PI9101896-0 está presente no mecanismo da ré” (fl. 950 resposta ao quesito 17), enfatizando no laudo suplementar que “tanto a ponteira quanto o conjunto apresentados para a perícia estão de acordo com o conteúdo



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

reivindicado na patente em questão (...) ambos os dispositivos periciados (o da empresa autora e o da ré) apresentam o conteúdo reivindicatório da patente em questão” (fl. 1024), ressaltando ter analisado as ponteiras mediante fotos, assegurando a desnecessidade de manipulação física das mesmas, respondidos os quesitos em sua plenitude (fl. 1032). (grifei)

“Destarte, sopesadas as impugnações da ré, o laudo pericial é conclusivo e não deixa dúvidas de que esta produziu e comercializou máquina com mecanismo de corte de palha idêntico ao patenteado pela demandante, restando configurada, desse modo, a contrafação.

“A concessão de patente de invenção, enquanto meio de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial (art. 2º, I, da Lei nº 9.279/96), confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o consentimento do titular, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, produto objeto de patente (artigo 42, I) e processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (art. 42, II).

“Nesse passo, a Lei de Marcas e Patentes assegura ao seu titular o direito a obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente (artigo 44).

“Assim, merecem prosperar os pedidos referentes ao pagamento de indenização por perdas e danos e lucros cessantes, a serem apurados em posterior liquidação de sentença.

“Dispõe a Lei nº 9.279/96:

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. (grifei)



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

Quanto aos critérios da liquidação, dispôs a sentença:

“No tocante aos parâmetros para a quantificação do dano material, a indenização pelo valor integral do maquinário (aí computados, segundo a própria autora gastos com registro e manutenção da patente) produzido pela ré por meio da tecnologia contrafeita, sem qualquer outro limite, além de implicar enriquecimento sem causa da autora, não encontra respaldo nas hipóteses do artigo 210 da Lei nº 9.279/96, não podendo ser desconsiderados os custos da produção. Daí que o repasse simples do preço das máquinas e peças não se apresenta como critério adequado.

“Assim, o quantum indenizatório deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, adotando-se, entre os critérios elencados no artigo 210, antes referido, o mais benéfico ao prejudicado, o qual será escolhido quando da liquidação.

“Quanto ao ressarcimento de gastos com o registro e manutenção da patente, por agregarem o valor do preço dos maquinários e peças, consoante admite a autora, restará abrangido, igualmente, pela liquidação.

“Por fim, quanto ao período de abrangência da liquidação, mister tome por termo inicial a data da publicação do pedido até a data da perícia de liquidação, haja vista a notícia de continuação da contrafação no curso da ação, os limites da medida liminar penal de apreensão e a ausência de provimento inibitório até então.

“E, quanto ao provimento inibitório, não-obstante o pleito tenha integrado tão-somente os memoriais, vai acolhido, por consectário lógico da eficácia declaratória da sentença que reconhece a prática de ilícito de contrafação perpetrado contra a autora. Aplicação do art. 461, § 4º do CPC, sujeita a incidência da multa cominatória ao trânsito em julgado, ausente pedido de antecipação de tutela ou mesmo elementos a indicar receio de dano irreparável ou de difícil reparação”.



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

Não assiste razão à empresa demandada.

Consoante estabelece o artigo 210 da Lei nº 9.279/96:

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.

Como visto, a magistrada *a quo* já estabelecera que 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 nas hipóteses do artigo 210, antes referido. Daí por que não podem ser desconsiderados os custos de produção.

Logo, o *quantum* indenizatório será apurado em fase de liquidação de sentença. Como dos critérios elencados no artigo 210 da Lei nº 9.279/96 deve ser adotado o mais benéfico ao prejudicado, e 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.

Nesse sentido, converge a jurisprudência da Corte local, como se colhe dos precedentes resumidos nas ementas abaixo transcritas:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO COMINATÓRIA DE USO DE MARCA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARRANJO DE CORES SIMILARES. MIMETISMO VISUAL. CONFUSÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL x



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

LIBERDADE DE MERCADO. CONTRAFAÇÃO DIAGNOSTICADA. PREJUÍZO MATERIAL CONFIGURADO. REVÉS MORAL NÃO PROVADO. 1- *Intempestividade da juntada de documento: a juntada de documentos em sede recursal somente se mostra possível nas hipóteses excepcionadas pelo art. 397 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada nos autos em apreço.* 2- *Marca mista e conjunto marcário e coincidência visual e estilização e contrafação diagnosticada: a similitude visual dos produtos, por meio da justaposição de cores e estilização coincidente, conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável confusão, porquanto desperta no consumidor a falsa idéia de estar adquirindo produto da autora.* 3- *Livre iniciativa x Concorrência desleal: o princípio da liberdade de concorrência e pedra angular do impulso e desenvolvimento do mercado e encontra baliza na lealdade negocial, dever decantado da boa-fé objetiva e que deve orquestrar o agir das empresas no âmbito comercial. Com esteio no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), configura-se a concorrência desleal na hipótese de imitação de marca, passível de despertar confusão no consumidor. O cenário fático-jurídico de concorrência desleal reclama o desenho de um comportamento e patrocinado por um operador econômico e diagnosticado no terreno negocial de certo produto ou serviço e que contrarie a conduta-dever que necessita ser observada no duelo pela clientela, via expedientes que desafiem sua idoneidade no mercado e, efetivamente, ou em potência, causem danos ao concorrente.* 4- *Danos Materiais: a indenização por danos materiais, no caso em apreço, deve ser apurada a partir do lucro líquido auferido pela empresa ré com a venda do produto e ELEGÊ BALANCE, a contar da ciência inequívoca da prática de contrafação e notificação extrajudicial manejada pela autora e em 6/11/2006, até a publicação da presente decisão. Portanto, diagnosticada a contrafação do produto da autora, a aludida data representa o termo inicial para fins de apuração do revés patrimonial experimentado pela autora, montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Deve-se fixar o critério indenizatório a partir da simetria disposta na Lei nº 9.279/96, zelando-se, à double tranche, pela mensuração dos benefícios que o lesado e empresa autora e teria auferido se a violação não*



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

tivesse ocorrido, sem se descurar da vedação ao enriquecimento injustificado da empresa autora. Para tanto, cabe adotar os critérios fixados no art. 210 da lei especial, a saber: o benefício que a empresa autora teria auferido se a violação não tivesse ocorrido ou o benefício auferido pelo autor da violação do direito. (...)Acolheram a preliminar contra-recursal. Deram parcial provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70025756552, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 18/02/2009)

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. LUCROS CESSANTES. LEI Nº9.279/96. 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 à 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



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

*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 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 e 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 Nº 70023362908, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 14/05/2008)*

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CRIAÇÃO DE MÁQUINA. AUTORIA. CONTRAFAÇÃO. INVIABILIDADE DE REGISTRO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. FALSO TESTEMUNHO. INDÍCIOS. REMESSA DE CÓPIAS PARA O MP.



TOM
Nº 70037172160
2010/CÍVEL

*Situação em que as provas produzidas nos autos indicam que a criação e o desenvolvimento da máquina objeto da ação foi de autoria de projetista contratado pela demandante, em caráter de exclusividade, pertencendo à mesma os direitos industriais inerentes. **Caracterizada a contrafação e a concorrência desleal, os prejuízos delas advindos (danos emergentes e lucros cessantes) são evidentes, apurado-se o ζ quantum ζ em liquidação de sentença.** Tendo as rés alterado a verdade dos fatos, caracterizada, a sua litigância de má-fé. Por outro lado, havendo indícios de que tenha havido falso testemunho, é caso de remessa de cópia ao MP do depoimento suspeito. DERAM PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, IMPROVIDO O DAS RÉS. (Apelação Cível Nº 70012904256, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em 27/04/2006)*

Ante o exposto, NEGOU provimento ao agravo retido e à apelação.

DES. JORGE ALBERTO SCHREINER PESTANA (PRESIDENTE E REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. PAULO ROBERTO LESSA FRANZ - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. JORGE ALBERTO SCHREINER PESTANA - Presidente - Apelação Cível nº 70037172160, Comarca de Passo Fundo: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E À APELAÇÃO. UNÂNIME."

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