

## PODER JUDICIÁRIO

-----RS-----

PAK

Nº 70022351928

2007/Cível

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DE PATENTE. PRÁTICA DE USO ILÍCITO DE PRODUTO PATENTEADO. FABRICAÇÃO E VENDA INDEVIDAS. ABSTENÇÃO DE FABRICAÇÃO ENQUANTO EM VIGOR A PATENTE DE INVENÇÃO. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR AFASTADA. Ausente violação ao art. 128 do cpc.

1. Violação do art. 128 do CPC. Inocorrência. Ausente qualquer inovação do pedido postulado pela parte autora pelo julgador monocrático. O pedido indenizatório da parte autora está baseado na prática de ilícito praticado pela demandada, consubstanciado na ? fabricação, venda e exposição à venda de produto patenteado pela autora?. O referido pedido restou devidamente fundamentado nesses termos. E nesses estritos limites foi proferido o julgamento. Preliminar afastada.

2. Mérito. Inexiste comprovação quanto ao alegado fabrico, pela apelante, do produto patenteado pela apelada. Verifica-se, contudo, o uso inadequado do produto patenteado pela parte ré. A própria utilização dada ao produto pela apelante caracteriza exploração indevida do produto patenteado, o que enseja o direito do titular da patente de obter indenização (art. 44 da Lei nº 9.279/96). A situação em tela não se encaixa em nenhuma das excludentes do art. 43. A questão relativa à comercialização e utilização, pela apelante, do produto patenteado pela autora é fato incontroverso. Merece manutenção a decisão de parcial procedência da lide nos exatos termos da sentença. PRELIMINAR AFASTADA. APELO IMPROVIDO.

Apelação Cível

Décima Câmara Cível

Nº 70022351928

Comarca de Passo Fundo

METALÚRGICA SÃO BENTO

APELANTE

SEMEATO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em afastar a preliminar e em negar provimento ao apelo.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os eminentes Senhores Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana e Des. Luiz Ary Vessini de Lima.

Porto Alegre, 27 de março de 2008.

DES. PAULO ANTÔNIO KRETZMANN,

Relator.

## RELATÓRIO

Des. Paulo Antônio Kretzmann (RELATOR)

Adoto o relatório da sentença de fls. 745/756, aditando-o como segue.

Sobreveio sentença, nos autos da ação ajuizada por SEMEATO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra METALÚRGICA SÃO BENTO LTDA., que julgou parcialmente procedente a demanda.

Opostos embargos de declaração pela parte autora (fls. 752/761), os quais restaram parcialmente acolhidos com efeitos infringentes (fls. 774/777), restou assim declarado, na oportunidade, o dispositivo da sentença:

?Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida por SEMEATO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO em face da METALÚRGICA SÃO BENTO LTDA., para os fins de:

I) determinar a ré que se abstenha de continuar fazendo adaptações do mecanismo patenteado em favor da autora em máquinas agrícolas, até a extinção da proteção, sob pena de pagamento de multa de R\$ 2.000,00 por adaptação;

II) condenar a ré ao pagamento de reparação pelos danos sofridos em face das instalações já realizadas, desde 01.01.1998 até a data da extinção da proteção decorrente da patente, segundo valor a ser arbitrado em liquidação de sentença;

III) em face da sucumbência recíproca, e decaindo a ré em maior proporção, arcará esta com o pagamento de 65% das custas processuais, bem como ficará responsável pelo pagamento dos honorários do procurador da autora, que vão arbitrados em R\$ 3.9000,00, considerando o trabalho exigido, o tempo de duração da demanda e os interesses envolvidos (artigo 20, § 4º, do CPC). Pela autora, por seu turno, a responsabilidade pelo pagamento dos restantes 35% das despesas processuais, assim como dos honorários do procurador da ré, arbitrados em R\$ 2.100,00, levando em conta os mesmos parâmetros antes indicados. Fica, por fim, possibilitada a compensação.?

A empresa ré interpôs recurso de apelação (fls. 763/773) antes do julgamento dos embargos de declaração, não oferecendo nova insurgência recursal posterior àquele julgamento.

Em suas razões alegou que a prova dos autos é incompatível com os fundamentos do pedido.

Referiu que o julgador, ao proferir a decisão guerreada, extrapolou os limites em que a lide foi proposta. Aduziu a impossibilidade de o julgamento considerar fatos outros que não os apontados na inicial como fundamento do pedido.

Referiu que o fundamento jurídico da pretensão da parte autora é a violação ao privilégio de invenção e que o pedido indenizatório está baseado tão somente nos prejuízos decorrentes da violação consumada da patente.

Afirmou impor-se a improcedência da demanda, posto que a prova dos atos restou transparente quanto à ausência de qualquer violação da patente de titularidade da apelada.

Sustentou que o próprio julgador declarou em sentença a ausência de comprovação quanto ao fabrico, pela apelante, de peças semelhantes ao produto patenteado.

Asseverou que o julgador monocrático acrescentou elementos inovando a tese da inicial em favor da apelada, não se atendo ao fundamento da ação, exposto no item 1.1 da exordial.

Requeru seja dado provimento ao apelo, para o fim de julgar totalmente improcedente a demanda, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A apelada peticionou requerendo a liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 475-C, II do CPC (fls. 780/781).

Sobreveio decisão do julgador (fls. 782) esclarecendo que, no caso concreto, ?o pedido de liquidação de sentença das fls. 780/781 será processado somente após o trânsito em julgado da demanda?, tendo em vista os efeitos em que foi recebida a apelação.

Intimada, a parte autora contra-arrazoou (fls. 784/794).

Referiu o descabimento das alegações da parte ré em sede de apelo. Asseverou que a mera aquisição e distribuição no mercado de produto objeto de patente, sem autorização, configura violação à proteção conferida pela patente ao seu titular (art. 42 da Lei nº 9.279/96).

Postulou a manutenção da decisão.

Insurgiu-se contra o comando judicial emanado pelo juízo a quo no sentido de que o processamento da liquidação de sentença só seria possível após o trânsito em julgado do decisum.

Aduziu a possibilidade de processamento da liquidação de sentença na pendência de recurso dotado de efeito suspensivo, nos termos do que se extrai a partir da leitura do art. 475-A, §2º do CPC. Citou ensinamentos de diversos doutrinadores a respeito do tema.

Requeru seja determinado o processamento da liquidação da sentença (art. 475-A, § 2º do CPC) na forma do art. 475-D do CPC, para que seja apurado o quantum debeatur.

Por fim requereu o questionamento da matéria constitucional e infraconstitucional tratadas na apelação.

Os autos vieram conclusos em 29 de novembro de 2007.

É o relatório.

VOTO

Des. Paulo Antônio Kretzmann (RELATOR)

Colegas. A irresignação recursal não merece prosperar.

Aprecia-se, inicialmente, a questão relativa à alegada violação, pelo juízo a quo, do art. 128 do CPC, que diz respeito à necessidade de a decisão ser proferida nos limites em que a lide foi proposta.

Ocorre, no entanto, que o julgador, ao proferir a sentença guerreada, não inovou o pedido postulado.

O pedido indenizatório da parte autora está baseado na prática de ilícito praticado pela demandada, consubstanciado na fabricação, venda e exposição à venda de produto patenteado pela autora?. O referido pedido restou devidamente fundamentado nesses termos. E nesses estritos limites foi proferido o julgamento. Nada mais.

Foi, de fato, devidamente reconhecido em sentença o não fabrico do produto patenteado em questão pela apelante, restando improcedente a demanda no ponto.

Frisa-se, no entanto, que a violação de patente compreende não somente a produção de objeto patenteado, como também o uso e a venda (colocação à venda) desse objeto sem o devido consentimento do titular da patente. E tais práticas pela parte ré também foram objeto da demanda, como já referido.

Em relação à amplitude do direito conferido ao titular da patente, no caso concreto, inexistente qualquer suspeita, na medida em que a lei que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (Lei nº 9.279/96) é bastante clara. Cita-se:

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

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

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

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

E a questão relativa à comercialização e utilização, pela apelante, do produto patenteado pela apelada é fato incontroverso. A própria demandada, inclusive em sede de apelo (fl. 770), confessa que comercializa e usa, quando solicitado por seus clientes, peças originais da autora que adquire de terceiros.

Assevera-se que a situação em tela não se encaixa em nenhuma das excludentes do art. 43, em especial o disposto no inciso IV, da referida lei, posto que ainda que a parte ré adquira o produto patenteado de terceiros que estariam autorizados pela parte autora a vendê-los, não faz o uso adequado e autorizado daquele produto.

Assim, como bem referido pelo julgador monocrático, a própria utilização dada ao produto pela apelante caracteriza a exploração indevida do produto patenteado, o que enseja o direito do titular da patente de obter indenização (art. 44 da Lei nº 9.279/96).

E, no ponto, não há se falar em qualquer inovação, pelo julgador, do pedido da parte autora.

Transcreve-se, pois, parte da sentença guerreada, cujos fundamentos vão ora adotados como razões de decidir:

?(...)

Apesar de todos os pedidos formulados na inicial, em especial com relação às pretensões liminares de busca e apreensão de elementos protegidos pela propriedade industrial, de máquinas que o contivessem ou de ferramentas e matrizes utilizadas para a sua produção, entendo que a demanda se restringe à análise da possibilidade ou não de a ré adquirir os componentes fabricados pela autora, como a ponteira fendida do sulcador, para então montar e adaptar nas máquinas agrícolas fabricadas por outras empresas, que não a demandante, mecanismo semelhante àquele que é objeto da carta patente expedida em favor da autora, e em discussão nesta demanda.

(...)

Enfim, não apresentou a autora, e nem se produziu no decorrer da instrução, qualquer prova de que a ré tenha fabricado alguma plantadeira dotada do mecanismo cortador de palha com efeito guilhotina, como aquele patenteado em seu favor.

Por isso é que, como afirmado inicialmente, a análise de eventual ilícito praticado pela ré fica adstrita à possibilidade de ela adquirir as peças fabricadas pela autora para a composição do mecanismo cortador de palha e adaptá-las em outras máquinas agrícolas com a finalidade de, assim, obter o mesmo efeito do produto patenteado.

E, quanto a essa ação, não restou qualquer dúvida de que a ré efetivamente a praticava, visto que por ela mesma afirmado, na contestação, que comercializa e usa, quando pedido por seus clientes peças originais da Autora (...). Tais peças (sulcador com mecanismo que produz efeito guilhotina) são adquiridos de terceiros (Augustin & Cia. Ltda.; Industrial Agrícola Aral Ltda.; Comercial de Peças e Veículos Tecmaster Ltda.; Agrícola Dall'Oglio Importação e Exportação Ltda., todas distribuidoras exclusivas da Autora) (...). A Ré também adquire os outros componentes que formam o conjunto de suporta sulcador e ponteira originais da Autora, usados para reformar semeadeiras e plantadeiras da marca Semeato e outras marcas, como anunciado nos catálogos de fl. 55 e 56. Nos implementos reformados e fabricados pela Ré, de sua marca, são usadas ponteiras sulcadoras as quais ficam afastados do disco de corte (...). As peças (ponteiras)

fabricadas e usadas nos implementos da Contestante não tem efeito guilhotina, mesmo quando aproximado do disco, como se vê às fl. 56? (fls. 198/199, grifado no original).

Da mesma forma o representante da requerida, Nelson Colognese, em seu depoimento, afirmou que o cliente procura o depoente e explica a peculiaridade da terra que cultiva e o depoente tenta encontrar o mecanismo mais eficaz para resolver o problema, às vezes fabricando as peças e às vezes revendendo. (...) O modelo de código 0005 usa o facão guilhotina semelhante ao da autora (...). Este modelo de código 0005 é fabricado pela Semeato. O depoente revende esse kit ou somente as peças para aqueles clientes que tiveram problemas nas suas semeadeiras ou plantadeiras. (...) Essas peças para montagem do kit código 0005, o depoente adquire das distribuidoras da Semeato. O depoente não fabrica facão guilhotina porque tem conhecimento que é produto patenteado pela Semeato. (...) O depoente trabalhava com conserto de plantadeiras e semeadeiras, sendo que vendia as peças para os clientes, quando se tornava necessário o conserto da máquina ou quando o cliente pretendia melhorar o desempenho da máquina em função das características do solo? (fl. 669).

Assim, tanto pela contestação como pelo depoimento pessoal do representante da ré, restou plenamente confortada a alegação da autora de que, não obstante a demandada não fabricasse o dispositivo protegido pela propriedade industrial, ela vendia em separado o sulcador com mecanismo de corte-de-palha, adaptando-o às máquinas dos seus clientes, de diversas marcas, quando estes a ela recorriam com o intuito de melhorar o desempenho de seus equipamentos agrícolas, em face das peculiaridades do solo da propriedade rural onde eram utilizados.

E somente esse ato, embora possa, a uma primeira vista, parecer inofensivo, já que as peças utilizadas pela ré são de fabricação da própria autora, que disponibiliza o seu comércio para a reposição dos elementos desgastados ou estragados das suas próprias máquinas, na verdade implica ofensa à propriedade industrial, violando o disposto no art. 42, caput, da Lei 9.279, nas modalidades "usar, colocar à venda" e "vender", sem o consentimento da titular do direito, o produto protegido.

Isto porque, aqueles produtores que já possuem uma semeadeira e vêm na empresa ré a possibilidade de adaptar um sistema mais eficiente para o corte da palha às suas próprias máquinas acabam por deixar de adquirir os equipamentos produzidos e vendidos pela autora, gerando-lhe prejuízos financeiros.

Enfim, é o caso de reconhecer que, sem o consentimento da autora e sem estar enquadrada em qualquer das hipóteses previstas no artigo 43 da Lei nº 9.279/96, a ré adquiriu no mercado o mecanismo e o adaptou para utilização em máquina para qual aquele produto não fora criado, violando a proteção obtida com a carta patente de privilégio de invenção nº 9101896-0. Agindo assim, a demandada contribuiu para que terceiro usasse irregularmente o invento (art. 42, caput, e §1.º, da Lei 9.279).

O invento, por seu turno, constituiu um diferencial na resolução dos problemas encontrados na produção rural, sobretudo no plantio direto, inovando o estado da técnica, o que, de resto, já foi analisado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial e resultou na própria concessão da carta patente.

Dessa forma, constatada a existência de utilização indevida dos produtos da autora, e, além disso, de prejuízos derivados dessa utilização, impõe-se a condenação da ré a reparar os danos sofridos pela parte ativa.?

Em relação à caracterização de violação do direito do titular da patente, transcreve-se o ensinamento do renomado doutrinador, Pontes de Miranda

:  
?O que a lei pune é o fato da ofensa à propriedade industrial. Para que se dê, não é preciso que o produto obtido pelo infrator seja idêntico ao produto que a patente protege, nem é preciso que seja o mesmo que o processo patenteado aquele que se empregou. O bem tutelado é o bem incorpóreo, suscetível de formas diferentes que lhe conservam a identidade. Desde que apenas se dá forma diferente ao bem incorpóreo que foi objeto da patente, há infração: a propriedade industrial é propriedade sobre bens incorpóreos e não sobre bens corpóreos. Os exemplares entre si podem ser diferentes; se o bem incorpóreo persiste o mesmo, a propriedade é ofendida se quem conseguiu o exemplar ou os exemplares não tinha direito ao uso do bem incorpóreo. Bem parca e frágil seria a tutela da propriedade industrial se somente protegesse produtos concretamente distintos, em vez de proteger o bem incorpóreo, quaisquer que sejam as informações conseguidas e conseguíveis.? (grifei)

Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. LEGITIMIDADE DE PARTE. AÇÃO DE CONTRAFAÇÃO CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. CÓPIA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MEROS TRANSTORNOS. 1. Conhecido o agravo retido, porquanto a agravante, postulando expressamente, em suas razões de apelação, seu conhecimento por esta Corte, se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 523, caput e § 1º, do Código de Processo Civil. 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 artigo 130 do CPC, fazer referida análise. Caso em que os elementos constantes nos autos apresentam-se suficientes para a solução das controvérsias. Desprovido o agravo retido. 3. Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa em relação ao pedido de indenização por lucros cessantes. Conforme a Carta de Patente acostada, o inventor e titular da patente MU7701733-1 é a pessoa física Prademir Antônio Werner, ora autor. Segundo os relatos da inicial, quem produz os bens patenteados é a empresa de propriedade deste. No que diz com indenização por lucros cessantes decorrentes de violação de patente, desimporta quem produz os bens. O autor, enquanto titular da patente, certamente sofreu prejuízo material com o uso indevido do modelo de utilidade patenteado, o que o legitima para figurar no pólo ativo de ação com pretensão indenizatória. Inteligência do artigo 44, caput, da Lei nº 9.279/96. 4. O laudo pericial técnico atestou que a máquina produzida pela ré caracteriza cópia da máquina produzida pela empresa do demandante, uma vez que o sistema flexível patenteado é idêntico. 5. Descabido o argumento de que a máquina plantadeira seria de domínio público. A proteção legal da patente não recai sobre a plantadeira de tração animal, mas sim sobre o Modelo de Utilidade depositado pelo demandante no INPI, consistente em um sistema flexível para a distribuição de adubo e sementes acoplado às tradicionais plantadeiras de tração animal, estas sim de domínio público. 6. Considerando que a concessão de patente de modelo de utilidade 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), merecem prosperar os pedidos referentes à proibição de produção e comercialização da máquina e de indenização por dano material lucros cessantes. 7. Dano moral pela violação dos direitos decorrentes da patente não configurado. Qualificam-se as circunstâncias do caso concreto como meras contrariedades a interesses pessoais. As pequenas contrariedades da vida, os dissabores, aborrecimentos, não são tidos como causa de indenização econômica. Se assim fosse, inviabilizar-se-ia a convivência social. Ademais, os prejuízos que o demandante teve com a violação do direito serão todos reparados sob a rubrica lucros cessantes. Mas dano moral, enquanto ofensa lato sensu à dignidade da pessoa humana, não houve. Não bastam meros aborrecimentos a embasar pedido de indenização por danos morais. 8. Redistribuídos os ônus da sucumbência. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70015765647, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 20/12/2006)

No corpo do aresto, assim restou dito:

(...) Nesse passo, considerando que, a teor do artigo 2º, I, da Lei nº 9.279/96, a concessão de patente de modelo de utilidade 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), merecem prosperar os pedidos referentes à proibição de produção e comercialização da máquina e de indenização por dano material ? lucros cessantes -. (...)?

Cita-se, ainda, trecho do julgamento da Apelação Cível 70006871818, de relatoria do eminente Des. Roberto Carvalho Fraga, integrante da Décima Terceira Câmara Cível deste Tribunal, proferido em 29.06.2004:

?No mais, a lide acaba por supostamente trazer como fato de alta relevância se a patente (n. 8506015) se refere ao ?material de reforço? ou a ?combinação/composição? utilizada até a feitura e confecção do mencionado material de reforço. Entrementes, tenho que este debate acaba por abstrair-se de praticidade jurídica. O que a carta patente proteja, lógico, é a impossibilidade de fabricação e comercialização de produto igual ao da patente. Ora, aqui é que se centra o direito, aqui é que está a proteção (lato sensu). O desvio da alteração leva para um prisma fora do ocorrido (ou não ocorrido). Discute-se, aqui, a prática (sobre o âmbito civilista) de contrafação ou não. Lógico, a toda evidência, que a definição do que é que está patenteado possui sua relevância, mas não de forma isolada e sim contextualizada. Ou ainda, o que se impede não é a mesma utilização do ?material de reforço? ou da respectiva ?combinação?. O que a carta patente - e por conseqüência, o manto legal e, ainda por conseqüência, esta demanda impõe é a proibição de fabrico e comercialização de produto agraciado pela mencionada carta protetiva . Aqui, pois, é o cerne e ponto de importância vital para o deslinde da contenda. Neste item é que o debate e o decisório deve centrar raízes.

Mister, portanto, transcrever extrato da prova pericial efetivada pelo ?expert? do juízo, como segue:

?em função disso e, com base nos resultados das análises apresentadas nos autos do processo, discriminados no item 2 deste relatório, conclui-se que os produtos, composição e distribuição granulométrica utilizados pela Ré na produção do seu material de reforço se enquadram dentro dos parâmetros estabelecidos pela patente?, fl. 289 (engenheiro químico Leonardo Masotti).

E, mais adiante (fl. 582), quando novamente provocada a participação processual de mencionada técnico, afirma: ?portanto, com base nas informações disponíveis , pode-se concluir que o material de reforço produzido pela ré (Formax HG) identifica-se, pelo menos parcialmente, com o material proposto pela patente?.

Portanto, tenho incontestemente que está havendo a contrafação (dolosa ou culposamente, desimporta). Assim, o caminho da pertinência do pedido inaugural é único e não pode ser olvidado. Até porque, em vingando a tese defensiva, no sentido de que somente a ? combinação/composição? é que está sobre a proteção da carta, estar-se-ia tornando, talvez, a carta patente fato protetivo morto, sem eficácia alguma e nenhuma no mundo fático. Aliás, adiantando o raciocínio e, para efeitos de debate, mesmo que se aceite a tese sustentada pela ora Apelante, a ?composição/combinação? estando patenteada, não se poderia realizar cópia (ou equivalente) da mesma. Ou seja, protege-se a ?combinação? e, logicamente, o resultado a que esta chega. Sempre aqui relevante e de crucial importância o fato de a prova técnica (antes transcrita) nos levar à certeza de que o ?material de reforço? utilizada pela ré enquadra-se (ainda que parcialmente) dentro do protegido pela carta patente.

Sobre o tema, harmoniza-se o ensinamento do renomado Arnaldo Rizzardo , como segue: ?a concessão da carta patente traz proteção para o titular de invento ou de modelo de utilidade contra a utilização não autorizada de terceiros. Com o documento do registro e reconhecimento da prioridade, habilita-se o titular a impedir que terceiros, sem a sua autorização, produzam, usem, coloquem à venda ou importem produtos objeto da patente outorgada?. Ou seja, a patente possui um manto protetivo que alcança o produto (no caso em apreço) e o meio de se chegar ao mesmo. Não há, pois, como se efetivar a divisão, a separação, dando pretensa proteção somente a um ou a outro.

Neste norte trago à tona, como integrante deste voto, extrato da bem lançada e pontual sentença, da lavra da eminente Dra. Vanise Röhrig Monte, como segue (fls. 1108): ?A perícia convence de que o produto fabricado e comercializado pela ré reproduz, ainda que parcialmente, porém substancialmente características do produto patenteado pela segunda autora. Ao responder ao quesito: ?A composição do material de reforço para calçados produzido pela Ré coincide qualitativamente e quantitativamente com aquela descrita na reivindicação principal da patente licenciada à autora?., o Perito respondeu que qualitativamente a resposta é sim, e quantitativamente subdividiu a resposta em duas partes (fl. 585). Ou seja, qualitativamente o material produzido pela ré viola a patente que a segunda autora detém com exclusividade de uso. Assim, não procede o argumento da ré de que a contrafação não pode ser parcial?. Mais, a final (e aqui a argumentação já é deste Relator), em seqüência ao questionado o expert, novamente, asseverou que ?... portanto pode-se afirmar com certeza que as características da patente da Autora estão produzidas parcialmente no produto da Ré..? (fl. 586).

Neste contexto da prova, tenho que não resta dúvidas e seqüelas de que o produto da apelante infringe, transgride, a carta patente em tela. Grifo, ademais, a inexistência de quaisquer provas, nos autos, sólida e consistente em sentido oposto. Portanto, inarredavelmente, o pedido inaugural, renovo, deve encontrar guarida, restando o apelo sem provimento, neste item.

Como consequência desta transgressão comercial (leia-se: fabrico e comercialização) a repercussão patrimonial se faz viável, no caminho da respectiva indenização. Se, no entanto, o feito, na fase de conhecimento (apenas uma das etapas processual do mesmo) não consegue matematizar o dano, não há que se deduzir pela sua inexistência. Aliás, notório a ocorrência de dano patrimonial em situações de contrafação (repito: desimportando aqui se dolosa ou culposamente). Aliás, o laudo pericial (fls. 901/1026), com já bem acentuada pela sentença, caminhou por este caminho. Assim, mantenho a decisão em análise no que se refere a necessidade do pólo, ora apelante, em indenizar as apeladas acerca dos prejuízos patrimoniais oriundos da infringência à patente. Restando, pois, na íntegra o disposto na sentença (fl. 1117), inclusive no sentido de encaminhar a quantificação para fase de liquidação.? Inexiste, no julgamento exarado, qualquer violação ao art. 128 do CPC, não configurada qualquer ofensa aos limites em que a lide foi posta.

E, nos termos do que restou alinhado, a utilização dada ao produto pela apelante caracteriza exploração indevida do produto patenteadado, o que enseja o direito do titular da patente de obter indenização (art. 44 da Lei nº 9.279/96).

Assim, merece manutenção a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, e pelo restou alinhado supra.

Com relação ao pedido relativo ao processamento da liquidação da sentença (art. 475-A, § 2º do CPC) na forma do art. 475-D do CPC, restou operada a preclusão. Não são as contra-razões, momento e procedimento adequados para insurgir-se em relação à decisão de fls. 782.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo.

É o voto.

Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana (REVISOR) - De acordo.

Des. Luiz Ary Vessini de Lima - De acordo.

DES. PAULO ANTÔNIO KRETZMANN - Presidente - Apelação Cível nº 70022351928, Comarca de Passo Fundo: \"NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.\"

Julgador(a) de 1º Grau: SEBASTIAO FRANCISCO DA ROSA MARINHO

? MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Vol. 17. Campinas: Bookseller, 2002, pg. 307.

? ?Direito das Coisas?, ed. Forense, 2003, Rio de Janeiro, p. 751.