



JLLC
Nº 70048527238
2012/CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. COMPONENTE DE MÁQUINA AGRÍCOLA. TEORIA DOS EQUIVALENTES. CONTRAFAÇÃO VERIFICADA. PRELIMINARES AFASTADAS.

Do agravo retido interposto pelo demandado

1. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o artigo 130 do Código de Processo Civil. Logo, não procede a alegação de necessidade de realização de nova prova pericial suscitada pela parte apelante, diante do conjunto probatório existente no feito, em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual.

Da preliminar de nulidade da sentença

2. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de especificação de qual objeto se trata a proibição imposta, porquanto há perfeita delimitação quanto aquele na condenação, bem como atendido o ordenamento jurídico vigente, que adotou o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional do Juiz, pelo qual todas as decisões judiciais devem ser assentadas em razões jurídicas, cuja invalidade decorre da falta destas, consoante estabelecem os artigos 93, inc.IX, da Constituição Federal e 458 do Código de Processo Civil, o que incorreu no presente feito.

Mérito do recurso em exame

3. A parte postulante logrou comprovar os fatos articulados na exordial, no sentido de que a demandada utilizou-se indevidamente e auferiu lucros com a idéia desenvolvida e devidamente patenteada daquela. Assim, há evidente caracterização de contrafação no compactador para linhas de plantio de semeadoras, adubadoras e plantadoras, devendo a ré ressarcir os prejuízos materiais suportados pela postulante.

4. A propriedade industrial tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do país. A par disso, em vista de uma maior proteção ao autor da criação industrial, bem como a especificação e desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial.



JLLC
Nº 70048527238
2012/CÍVEL

5. A legislação pertinente define o que é a reivindicação, formulada pelo interessado e devidamente deferida, que define os contornos da proteção da patente. As reivindicações comportam interpretação restritiva, para que o âmbito de proteção da invenção não seja excedido.

6. Ainda que sob o âmbito da interpretação restritiva da reivindicação, há proteção jurídica quando a violação se restringe a parte do ato inventivo, de acordo com a teoria dos equivalentes.

7. Há violação à patente mesmo quando usados apenas meios equivalentes ao invento e não os estritos mecanismos dispostos nas reivindicações. Em outras palavras, se a violação atingir apenas parte e não todas as reivindicações (todos os componentes mecânicos de um invento, por exemplo), utilizando-se o autor da contrafação quanto aos demais elementos de meios equivalentes, há crime de violação à propriedade industrial. Inteligência da teoria dos equivalentes.

8. Releva ponderar, ainda, que, quando da ocorrência de um dano material, duas subespécies de prejuízos exsurgem desta situação, os danos emergentes, ou seja, aquele efetivamente causado, decorrente da diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, o que esta deixou de ganhar em razão do ato ilícito.

Afastada a preliminar suscitada e negado provimento ao agravo retido e apelo.

APELAÇÃO CÍVEL

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70048527238

COMARCA DE PASSO FUNDO

KUHN METASA IMPLEMENTOS
AGRICOLAS SA

APELANTE

SEMEATO S.A. INDUSTRIA E
COMERCIO

APELADO

ACÓRDÃO



JLLC
Nº 70048527238
2012/CÍVEL

Vistos, relatados e discutidos os autos.

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

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os eminentes Senhores **DES. GELSON ROLIM STOCKER E DES.ª ISABEL DIAS ALMEIDA.**

Porto Alegre, 29 de agosto de 2012.

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO,
Relator.

I-RELATÓRIO

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (RELATOR)

Trata-se de apelação interposta por **KUHN METASA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S.A.** nos autos da ação cominatória cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta por **SEMEATO S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO.**

Na decisão atacada (fls. 867-874) foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré: *a abster-se de produzir, receber, usar, colocar à venda, vender ou importar os produtos patenteados pela autora, sem o seu prévio e expresso consentimento, enquanto vigente a patente da demandante e observado o período legal a esse direito (17-12-1992 a 17-12-2012, fl. 818); pagar à postulante, a título de danos materiais e lucros cessantes, o valor de 8% sobre todos os negócios efetuados pela ré, cujo objeto tenha sido máquina, sistema, peça, equipamento ou adaptação dessa patente da autora, inclusive sobre as peças fabricadas e ainda não*



JLLC
Nº 70048527238
2012/CÍVEL

comercializadas, corrigido monetariamente pelo IGPM, que melhor espelha a inflação, e com juros de mora de 1% a/m, da citação (art. 219, “caput”, do CPC), desde 01-06-2004, haja vista que proclamo a prescrição da eventual reparação anterior a esse lapso (art. 269, IV, 2ª figura do CPC), até a data limite da patente em discussão.

Em suas razões recursais (fls. 884-829), em preliminar, a demandada requereu o conhecimento e provimento do agravo retido interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova perícia. Argüiu, ainda, a nulidade da decisão, porquanto não há especificação de qual objeto se trata a proibição imposta.

No mérito, argumentou que o objeto da invenção não pode ser cindido, utilizando-se de uma característica isolada para a caracterização da contrafação.

Teceu considerações sobre a extensão da proteção conferida pela patente, esclarecendo que no curso do processo administrativo houve significativa limitação do conteúdo da patente.

Ressaltou que o campo de proteção da patente requer que todos os elementos caracterizados da invenção estejam presentes, de sorte que cada elemento que a compõe, tomado isoladamente, não possui proteção. Aduziu que a reivindicação deve ser interpretada restritivamente, sob pena de ofensa à Constituição Federal e à Lei de Propriedade Industrial.

Defendeu que a característica da roda compactadora ter seu posicionamento angular, relativamente ao braço horizontal se encontra da reivindicação dependente, que apenas se soma à principal, constituindo apenas parcela do todo inventivo.

Argumentou que o mecanismo compactador para linhas de produção fabricado pela demandada não compreende a ação simultânea de



JLLC
Nº 70048527238
2012/CÍVEL

uma mola torsora e contrapesos passíveis de regulagens, característica principal do invento da parte autora.

Alegou não haver equivalência entre a roda oca e a maciça, bem como entre um braço provido de um contrapeso superior extremo retirável e outro sem esse elemento.

Ressaltou que a característica da roda compactadora tenha seu posicionamento angular relativamente ao braço horizontal já era de uso comum desde dezembro de 1992. Alegou que o perito aduziu que as funções entre as máquinas seriam equivalentes, sem, todavia, especificar o que exatamente entendeu por equivalente.

Defendeu a ausência de comprovação dos danos materiais supostamente experimentados pela parte autora, bem como pleiteou a redução do quantum indenizatório fixado. Requereu, ainda, que do percentual fixado deve ser reduzido tributos como Imposto de Renda, PIS, COFINS, etc.

Aduziu ser desproporcional a fixação de um percentual sobre cada máquina vendida, quando o dispositivo tido por violado compreende apenas uma componente do todo. Pleiteou a reforma da decisão singular.

Apresentadas contra-razões às fls. 934-954, os autos foram remetidos a esta Corte.

Distribuído o feito ao Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, este declinou da competência a uma das Câmaras integrantes do Terceiro Grupo Cível.

Registro que foi observado o disposto nos arts. 549, 551 e 552 do CPC, tendo em vista a adoção do sistema informatizado.

É o relatório.

II - VOTOS



JLLC
Nº 70048527238
2012/CÍVEL

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (RELATOR)

Admissibilidade e objeto do recurso

Eminentes colegas, o recurso intentado objetiva a reforma da sentença de primeiro grau que versa abstenção de uso de invenção cumulada com indenização por danos materiais.

Os pressupostos processuais foram atendidos, utilizado o recurso cabível, há interesse e legitimidade da parte em recorrer, o recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 930), inexistindo fato impeditivo do direito recursal, noticiado nos autos.

Assim, verificados os pressupostos legais, conheço do recurso intentado para o exame das questões suscitadas.

Do agravo retido interposto pela demandada

Não merece prosperar o agravo retido interposto, contra decisão que indeferiu o pedido de realização de nova perícia, consoante razões a seguir alinhadas.

Com efeito, a matéria discutida já foi devidamente instruída mediante prova documental e pericial trazida aos autos, de sorte desnecessária a realização de nova perícia simplesmente porque suas conclusões desagradaram à demandada, o que atentaria aos princípios da economia e celeridade processual. Nessa seara, o conjunto probatório carreado ao feito é suficiente a formação de convicção do julgador, de sorte que despicienda a realização de nova prova técnica.

Não obstante, como tenho decidido, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o artigo 130 do Código de Processo Civil, de sorte que não procede a alegação de necessidade de realização de prova pericial suscitada pela parte apelante.

Nesse sentido vejam-se os seguintes arestos:



JLLC
Nº 70048527238
2012/CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERICIA. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DA PRODUÇÃO DA PROVA. O juiz é o destinatário da prova, portanto, tem o poder de determinar as provas que achar necessárias ao seu convencimento. Inteligência do art. 130 do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravado de Instrumento N.º 70020926697, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 14/08/2007).

EMBARGOS DE TERCEIROS. ACORDO DE PARTILHA DE BENS DISPONDO DE BENS DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DA PARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO. 1. Inocorre cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização de prova quando esta se mostra desnecessária à solução da lide, cabendo ao julgador determinar a realização das provas necessárias à instrução do feito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Inteligência do art. 130 do CPC. 2. É imperioso afastar da partilha bem imóvel registrado em nome de terceiro, que é filho das partes, quando fica evidente que tal bem não pertence nem pertenceu ao casal desavindo. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº. 70019297902, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 08/08/2007).

Da preliminar de nulidade da sentença

Preambularmente, não há falar em nulidade da sentença por ausência de especificação de qual objeto se trata a proibição imposta, porquanto há perfeita delimitação quanto aquele na condenação, bem como atendido o ordenamento jurídico vigente, que adotou o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional do Juiz, pelo qual todas as decisões judiciais devem ser assentadas em razões jurídicas, cuja invalidade decorre da falta destas, consoante estabelecem os artigos 93, inc.IX, da Constituição Federal, e 458 do Código de Processo Civil, o que incoorreu no presente feito.

Ressalte-se, ainda, que as normas precitadas não determinam que o juiz esgote a matéria, discorrendo sobre as teses jurídicas apresentadas pelas partes, bastando que apresente os fundamentos, ainda que sucintos, de sua convicção. A esse respeito são os julgados transcritos a seguir:



JLLC
Nº 70048527238
2012/CÍVEL

CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO. ART. 52, § 2º, DO CDC. DIREITO À REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS E DEMAIS ACRÉSCIMOS. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. 1. A preliminar de nulidade da sentença por fundamentação deficiente resta afastada, pois a decisão atacada indicou, de forma clara e suficiente, os motivos que embasaram a decisão de parcial procedência do pedido. 2. Comprovando a autora que efetuou o pagamento antecipado do financiamento de seu veículo (vinte meses antes do término do contrato), possuía o direito de serem descontados proporcionalmente os juros remuneratórios cobrados e os demais acréscimos do contrato (art. 52, § 2º da Lei 8.078/90). 3. Não tendo a ré conferido o desconto na forma estabelecida na legislação consumerista, ou seja, de forma proporcional à quitação do contrato, necessário se faz a complementação de tal benesse. 4. A esse respeito, há que se reduzir o montante estipulado em sentença, pois tendo em vista que a autora antecipou em 20 meses o pagamento das parcelas correspondentes a tal período, de um total de 36, o que corresponderia a 55% do período do financiamento contratado, necessário se faz que lhe seja concedido um abatimento de R\$ R\$1.085,26, pois corresponde a 55% de desconto sobre os juros das prestações antecipadas, o que se mostra equânime, e não aquele indicado na decisão de primeiro grau, pois fixado em percentual muito superior. 5. Todavia, já tendo sido restituído à demandante o valor de R\$ 563,64, há de se compensar tal valor do montante devido (R\$ 1.085,26), restando saldo à autora no valor de R\$ 521,62. Recurso parcialmente provido. (Recurso Cível Nº 71001646850, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 03/07/2008).

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Não há nulidade da sentença que, evitando o desnecessário exercício de tautologia, adota, como razões de decidir, o parecer lançado pelo Ministério Público. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, NO MEIO ACADÊMICO, DA PERSONALIDADE E CONDUTA SEXUAL DE DOCENTE. Inexistindo prova de que tenha sido o réu, de fato, o responsável direto, pela divulgação indiscriminada do comportamento sexual da autora, nas dependências da universidade, tampouco de que tais informações sejam, de fato, inverídicas, não estão preenchidos os pressupostos do dever de indenizar. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70010871937, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 13/02/2008)

Assim, não há falar em nulidade da sentença, porquanto a decisão está de acordo com o que determina o princípio da congruência, norteador do processo civil, segundo o qual o juiz não pode deixar de analisar a parte objetiva da demanda, nem se omitir quanto às questões



JLLC
Nº 70048527238
2012/CÍVEL

fáticas suscitadas, devendo decidir com base na causa de pedir ou no pedido deduzido, o que ocorreu no caso em tela.

Mérito do recurso em exame

No caso em tela a parte autora busca a abstenção de uso e indenização por danos materiais, em razão do uso indevido de patente inventiva. A demandada, por seu turno, sustenta que somente há similitude em alguns pontos, e cada elemento da invenção patenteada, tomado isoladamente, não possui proteção legal, de sorte que não verificada a contrafação no caso em exame.

Preambularmente, cumpre destacar que a Constituição Federal ao dispor sobre a proteção à criação industrial, estabeleceu em seu artigo 5º, XXIX:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Nessa seara, a propriedade industrial tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do país. A par disso, em vista de uma maior proteção ao autor da criação industrial, bem como a especificação e desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial, em seu art. 2º e art. 3º, normas estas reproduzidas a seguir:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e



JLLC
Nº 70048527238
2012/CÍVEL

V - repressão à concorrência desleal.

Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei:

I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e

II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

No caso em exame, o cerne da controvérsia de solve mediante a apreciação do âmbito de proteção da patente conferido pela Lei de Propriedade Industrial, em especial seus artigos 25 e 41, *in verbis*:

Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Assim, a legislação pertinente define que é a reivindicação, formulada pelo interessado e devidamente deferida, que define os contornos da proteção da patente. Nesse sentido, aliás, são os ensinamentos de Douglas Gabriel Domingues¹:

A nova Lei de Propriedade Industrial, artigos 41 e 44, regula a proteção conferida pela patente, conservando as reivindicações como elemento balizador dos direitos. Quanto à extensão da proteção conferida pela patente, será determinada pelo teor das reivindicações, interpretadas com base no relatório descritivo e desenhos. Referida orientação baseia-se no fato de que toda invenção é constituída de duas partes distintas: I- suporte da invenção, parte da invenção já conhecida que é encontrada nas anterioridades examinadas, já de domínio público, e II – uma parte nova, que não se acha contida no suporte da invenção.

O privilégio é concedido apenas para a parte nova criada pelo inventor, que requer a patente apresentando nas reivindicações as particularidades do invento que criou, e elabora reivindicações fundamentadas no relatório descritivo. Os desenhos que ilustram a descrição são apresentados como documentos acessórios. Como a patente é concedida apenas para a parte nova contida nas

¹ DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2009.



JLLC
Nº 70048527238
2012/CÍVEL

reivindicações que se baseiam no relatório descritivo e desenhos, nada mais certo do que determinar a extensão dos direitos conferidos pela patente tendo como base o teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

As reivindicações, por seu turno, devem ser interpretadas com base no relatório descritivo e nos desenhos, quando estes existirem, consoante magistério de Carla Eugênia Caldas²:

A proteção advém do teor das reivindicações, que tem por base no relatório descritivo e nos desenhos. Em suma, os limites da proteção são determinados pelas reivindicações, mais especificamente pela última que for apresentada, já que o depositante poderá modificar o pedido até a data do requerimento do exame. Em suma quaisquer dos atos que violem as reivindicações podem ser atos de contrafação, uma vez que dizem respeito aos direitos conferidos ao titular da patente oponíveis erga omnes durante o prazo de 20 anos.

A mesma autora³ ressalta, ainda, que as reivindicações comportam interpretação restritiva, para que o âmbito de proteção da invenção não seja excedido. Todavia, ainda que sob o âmbito da interpretação restritiva da reivindicação, há proteção jurídica quando a violação se restringe a parte do ato inventivo, de acordo com a teoria dos equivalentes:

Por sua abrangência e substância, as reivindicações devem ser interpretadas restritivamente, para que não se exceda a proteção pretendida. É por isso que elas se devem ater, tão-só, ao que estiver descrito, mesmo que os desenhos as completem, resolvendo possíveis riscos de interpretações, para evitar futuros prejuízos ao depositante bem como a terceiros.

Daí o entendimento da teoria dos equivalentes, que se fundamenta no art. 186, da Lei 9.279/96, que prevê: “os crimes (contra as patentes) caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente”. A violação apenas de parte das reivindicações ou a utilização de meios equivalentes ao invento é punível mediante prova material, ou seja, são passíveis de

² BARROS, Carla Eugênia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual. Aracaju, Evocati, 2007

³ BARROS, Carla Eugênia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual. Aracaju, Evocati, 2007



JLLC
Nº 70048527238
2012/CÍVEL

reprimenda outras soluções para um mesmo problema técnico, desde que sustentadas, parcialmente ou não, nas mesmas reivindicações ou recursos equivalentes aos utilizados no ato inventivo.

Segundo a teoria dos equivalentes, essencial ao deslinde da controvérsia posta em exame, há violação à patente mesmo quando usados apenas meios equivalentes ao invento e não os estritos mecanismos dispostos nas reivindicações. Em outras palavras, se a violação atingir apenas parte e não todas as reivindicações (todos os componentes mecânicos de um invento, por exemplo), utilizando-se o autor da contrafação quanto aos demais elementos de meios equivalentes, há crime de violação à propriedade industrial.

Nada mais lógico, pois de outra forma bastaria ao falsificador utilizar apenas o elemento central inventivo ou outro secundário que lhe caracteriza, para então substituir os demais por equivalentes, com o objetivo de escapar às conseqüências jurídicas de seu ato. Esses, aliás, são os ensinamentos de Douglas Gabriel Domingues⁴:

Dispondo o art. 186 que o ato praticado constitui crime ainda que a violação não atinja todas as reivindicações, impossível se torna acolher a alegação que o ato não constitui crime porque a violação atinge apenas parte e não todas as reivindicações.

Nos termos do art. 186, os crimes previstos no Capítulo I do Título V da Lei de Propriedade Industrial (artigos 183, 184 e 185) podem materializar-se também sem a violação direta das reivindicações restringindo-se à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente. A utilização não autorizada dos meios equivalentes ao objeto da patente constitui crime porque, como enfatiza Bonnet e já referimos nos comentários ao art. 183, “o objeto do direito do inventor não é o exemplar no qual se encontra o grupamento dos meios designados em sua patente... o conjunto de meios que ele mesmo imaginou e descreveu para realizar sua idéia. Isso ainda não constitui uma forma especial de invenção, e seu direito seria singularmente restrito e ameaçado se limitado à exploração exclusiva desse modelo único. **O direito do inventor é mais amplo, seu domínio é mais**

⁴ DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2009



JLLC
Nº 70048527238
2012/CÍVEL

vasto: ele alcança todos os meios análogos, equivalentes, que são virtualmente contidos em sua concepção, na idéia de invenção. Esta idéia de invenção, nos podemos definir: a noção ideal, geral, abstrata, na qual a invenção concreta não é senão uma das realizações possíveis. (grifo meu)

Na análise quanto à existência de contrafação, o Magistrado, que não tem conhecimentos técnicos atinentes à área, deve se valer principalmente das informações prestadas no laudo pericial. Congregando as provas que integram o processo de forma a elucidar se houve alguma violação ao direito autoral, a qual se afigura no presente feito.

O perito, Engº. Milton Serpa Menezes apresentou laudo (fls. 568-591), cujas conclusões foram determinantes para o convencimento do Magistrado de primeiro grau, bem como para o deste Relator, as quais são transcritas a seguir:

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

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

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

No que tange as irresignações quanto às diferenças técnicas entre a compactadora fabricada pela ré e a produzida pela autora (posicionamento angular da roda compactadora, ação simultânea de uma mola torsora e contrapesos passíveis de regulagens, rodas ocas e maciças, braço provido de um contrapeso superior extremo retirável, etc) tais pontos



JLLC
Nº 70048527238
2012/CÍVEL

foram devidamente elucidados no laudo pericial, consoante excertos transcritos a seguir:

Pelo enfoque da equivalência com o mecanismo patenteado, verifica-se que o objeto periciado, produzido pela Ré (Figura 5), é um mecanismo compactador para linhas de plantio, que compreende uma única roda compactadora, de perfil angular, individual para uma mola de compressão, que se acha disposta na extremidade de articulação do dito braço horizontalizado, e cuja tensão é passível de ser regulada. A dita roda compactadora se apresenta associada a um braço horizontalizado, sendo este conjunto mantido constantemente tencionado de encontro ao solo, por intermédio da mola de compressão. A roda compactadora é passível de ter o seu posicionamento angular, relativamente ao braço horizontalizado, regulável através de furos previstos numa aba horizontal, formada na porção extrema superior do braço horizontalizado, tendo, abaixo desta dita aba horizontal, o elemento fixador do aro. Na aba horizontal é fixada a base do limpador da roda compactadora.

Constata-se que a roda compactadora, fabricada pela Ré se destina à mesma aplicação daquela patenteada pela Autora, ou seja, objetiva resolver os mesmos problemas do estado da técnica, alcançando os mesmos objetivos e propondo soluções equivalentes ao do objeto da Patente de Invenção PI 9205122-7.

Assim sendo, o efeito técnico perseguido pelo objeto da Patente de Invenção PI 9205122-7, da Autora, é o mesmo do produto produzido pela Ré, ou seja, é obter fechamento do sulco, aberto pelo sulcador, através do escoamento lateral da terra, com compactação homogênea para garantir a germinação da semente, mesmo em diferentes tipos de solos, umidade e quantidade de resíduos.

O fato da roda angular protegida pela Patente ser oca e possuir contra-peso removível na sua parte interna, enquanto que a da Ré não apresenta esta característica, não desqualifica a equivalência, pois apenas não apresenta esta possibilidade de controle do seu peso.

No caso, a utilização dos contrapesos no objeto da Patente de Invenção PI 9205122-7 tem por finalidade compensar os esforços de torção que a linha está sujeita quando trabalha em solos mais compactos; contudo, é prevista a possibilidade da sua regulagem ou mesmo a sua total retirada, quando se está trabalhando em solo mais leves, como é o caso, por exemplo, do plantio de arroz, onde o próprio peso da roda já é suficiente para promover a adequada compactação lateral ao sulco.

Com relação à mola, que no mecanismo patenteado é uma mola torsora, instalada horizontalmente e no mecanismo da Ré é uma mola de compressão instalada verticalmente, elas exercem a mesma função.



JLLC
Nº 70048527238
2012/CÍVEL

Observe-se ainda, que o equipamento da Ré prevê também o emprego de meios de regulação angular da roda compactadora em relação à sua estrutura de sustentação, além de ser previsto ainda limpador para a roda compactadora, tal como existente no objeto da Patente de Invenção PI 9205122-7.

Desse modo, pela análise, verifica-se que o equipamento da Ré se utiliza de meios equivalentes para desempenhar as mesmas funções protegidas pela Patente de Invenção PI 9205122-7, alcançando o mesmo efeito técnico resultante obtido por esta. Assim, mesmo que nem todos os elementos reivindicados na Patente estejam presentes no produto da Ré, as funções são equivalentes, havendo a caracterização da contratação, já que idéia inventiva é a mesma.

Ademais, em que pese o parecer do Mestre Humberto Theodoro Júnior tenha sido elaborado por solicitação da parte autora, diante dos irretocáveis argumentos e precisão que lhe é peculiar, cumpre transcrever parte deste:

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

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

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

Quando se registra uma patente, estabelece-se o alcance da propriedade industrial, caracterizada pelo conteúdo das reivindicações do inventor. Como essas reivindicações, ou seu pontos característicos, podem ser maiores ou menores, simples ou múltiplas, o direito intelectual protegido tem sua essência definida pelas reivindicações registradas. Daí porque a eventual infração poderá abranger uma, algumas, ou todas as reivindicações...

Quer isto dizer que, na leitura da doutrina especializada, para verificar-se a infração basta 'a usurpação da ideia'. De tal modo, as



JLLC
Nº 70048527238
2012/CÍVEL

modificações introduzidas na forma, nas dimensões ou nas proporções do objeto não descaracterizam a contrafação.

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

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

Portanto, no caso em exame a parte postulante logrou comprovar os fatos articulados na exordial, no sentido de que a demandada se utilizou indevidamente e auferiu lucros com a idéia desenvolvida e devidamente patenteada. Assim, há evidente caracterização de contrafação no compactador para linhas de plantio de semeadoras, adubadoras e plantadoras, devendo a ré ressarcir os prejuízos materiais suportados pela postulante.

O artigo 186, do Código Civil, preceitua que: *aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.* Igualmente, reza o artigo 927, do diploma legal precitado: *aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo,* hipóteses estas incidentes sobre os fatos descritos na exordial.



JLLC
Nº 70048527238
2012/CÍVEL

Da indenização devida em razão dos danos materiais causados

No caso em exame não merece guarida a pretensão recursal da parte demandada, devendo ser mantida a sentença da Magistrada de primeiro grau quanto ao reconhecimento de danos materiais pelas razões a seguir deduzidas.

Preambularmente, releva ponderar que, quando da ocorrência de um dano material, duas subespécies de prejuízos exsurtem desta situação, os danos emergentes, ou seja, aquele efetivamente causado, decorrente da diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, o que esta deixou de ganhar em razão do ato ilícito, ou, segundo os ensinamentos do insigne jurista Sérgio Cavalieri⁵:

Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado.

Caio Mário da Silva Pereira⁶, com sua costumeira percuciência, acrescenta que:

São as perdas e danos, portanto, o equivalente do prejuízo que o credor suportou, em razão de ter o devedor faltado, total ou parcialmente, ou de maneira absoluta ou relativa, ao cumprimento do obrigado. Não de expressar-se em uma soma de dinheiro, porque este é o denominador comum dos valores, e é nesta espécie que se estima o desequilíbrio sofrido pelo lesado. A este prejuízo, correspondente à perda de um valor patrimonial, pecuniariamente determinado, costuma-se designar como *dano matemático* ou *dano concreto*.

Na sua apuração, há de levar-se em conta que o fato culposo privou o credor de uma vantagem, deixando de lhe proporcionar um certo valor econômico, e também o privou de haver um certo benefício que a entrega oportuna da *res debita* lhe poderia granjear, e que também se inscreve na linha do dano.

⁵ Ibidem, p. 91.

⁶ PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações*. Vol. II. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 214.



JLLC
Nº 70048527238
2012/CÍVEL

É oportuno destacar que o pleito de dano material formulado na inicial veio corroborado pelo devido suporte probatório, porquanto demonstrada a fabricação e venda de produto contrafeito pela ré, concorrendo deslealmente com a máquina fabricada pela autora.

Portanto, a criadora da idéia deixou de auferir a renda relativa à parcela de consumidores que adquiriram o produto contrafeito pela demandada, de sorte que a indenização patrimonial deve ser fixada justamente no lucro obtido com a venda das máquinas objeto da contrafação.

No que tange ao percentual fixado a esse título, entendo adequado o montante de 8%, mesmo percentual utilizado pela Receita Federal quando a empresa não possui livros contábeis, como esclarecido pela demandada. Se esse é o percentual presumido de lucro líquido, descabidos os descontos relativos ao imposto de renda, PIS, COFINS, etc.

Nessa seara, a reprimenda deve ser a mais ampla possível e, ao mesmo tempo, compensar os danos materiais ocasionados à parte autora, contemplando cada máquina vendida pela ré com as especificações constantes na patente nº 9205122-7, de propriedade da parte autora. Registre-se que se trata de obrigação individual por sua natureza e por motivo de ordem econômica, não há como prestar o serviço feito pela máquina da mesma forma e qualidade sem a inserção da peça objeto de contrafação pela ré.

Assim, a indenização deve ser fixada sobre cada máquina e não sobre a peça contrafeita, porquanto a coisa é indivisível, nos termos do art. 258 do Código Civil.



JLLC
Nº 70048527238
2012/CÍVEL

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de afastar a preliminar suscitada e negar provimento ao agravo retido e apelo, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus provimentos, inclusive no que tange à sucumbência.

DES. GELSON ROLIM STOCKER (REVISOR)

Eminentes colegas:

Como bem apanhado no voto do E. Relator, a parte demandante pretende que a parte demandada deixe de produzir com violação ao seu direito de invenção, enquanto esta sustenta que, apesar da similitude, não há equivalência entre o que produz e a invenção protegida em favor da parte da autora.

Também como bem apanhado no voto, há que se verificar a ocorrência ou não de contrafação, mesmo que individualmente considerado, cada elemento do produto não sejam similares. É o que se diz como sendo a aplicação da teoria dos equivalentes.

Não teria nenhum reparo a fazer no voto do E. Relator, quando a norma constitucional que dispõe sobre a proteção à criação industrial⁷ e nem a proteção infraconstitucional prevista⁸.

A questão posta em julgamento, e da qual surgiu a dúvida que resultou no meu pedido de vista, principalmente com as afirmações postas na sustentação oral, decorreu exatamente da aplicação ou não, no caso *sub oculi*, da teoria dos equivalentes, isto é, se estaríamos diante de uma

⁷ Constituição Federal, artigo 5º, XXIX.

⁸ Lei nº 9.279 de 1999, art. 2º; art. 3º, art. 25 e art.41.



JLLC
Nº 70048527238
2012/CÍVEL

contrafação pela violação ter atingido apenas parte dos componentes mecânicos do invento.

E, após a releitura dos autos, dos laudos e dos argumentos das partes e em especial da sentença e do acórdão do E. Relator, restou espancada minha dúvida e não tenho nenhum reparo a fazer em seu bem lançado voto, razão de acompanhá-lo na sua integralidade.

É como voto.

DES.^a ISABEL DIAS ALMEIDA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO - Presidente - Apelação Cível nº 70048527238, Comarca de Passo Fundo: "AFASTARAM A PRELIMINAR SUSCITADA E NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E APELO. UNÂNIME."

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