



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER JUDICIÁRIO

SJD-B  
Fls. 14165

1812/92  
227

TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
2ª CÂMARA CÍVEL  
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.812/92  
CLASSIFICAÇÃO REGIMENTAL - 1  
RELATOR: JUIZ MURILLO FÁBREGAS

Ação ordinária de perdas e danos cumu-  
lada com cominação de pena.  
Violação do privilégio de modelo de u-  
tilidade. Contrafação comprovada atra-  
vés prova pericial. Obrigação de com-  
por as perdas e danos e de abstenção -  
do fabrico e venda do objeto, pena de  
multa diária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da ape-  
lação cível nº 1.812/92, em que é apelante Negrisko Indústria  
e Comércio de Artefatos de Madeira Ltda., e apelada Ana Ma-  
ria Bianchini,

ACORDAM os Juízes da Segunda Câmara Cível do Tri-  
bunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimida-  
de de votos, em negar provimento ao recurso.

Integra o presente o relatório de fls.

A douta decisão recorrida examinou com profundida-  
de a controvérsia, dando-lhe adequada solução e se confirma  
por seus próprios fundamentos, que integram o presente na for-  
ma regimental.

A apelante, em sua contestação, sustentou que as  
peças que fabricou são de domínio público e que não agiu de  
má fé ao fabricar alguns poucos aparelhos, certo não ter com-  
provado a apelada qualquer prejuízo.

O laudo pericial, bem fundamentado, é conclusivo.  
A hipótese é de privilégio de modelo de utilidade. Assim, em-  
bora as peças que compõem os brinquedos sejam conhecidas há  
mais de cem anos e não contenham o requisito essencial da pa-  
tente, as justaposições de processos, meios ou órgão conheci-  
dos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de  
materiais não são privilegiáveis, salvo se daí resultar, no  
conjunto, um efeito técnico novo ou diferente, como dispõe o  
art. 9º, letra e do Código da Propriedade Industrial e refe-  
rido pelo Perito (fls. 155)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER JUDICIÁRIO

JJB-B  
Fla. 14166

1812/92  
228

(B)

apelação cível nº 1.812/92

-2-

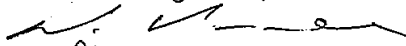
A apelada tem patenteado o privilégio do seu Modelo de Utilidade, cujos requisitos, como informa a perícia, são menos rígidos que os de privilégio de invenção. Seu modelo, embora constituído pela justaposição de elementos conhecidos, reuniu-se em um só conjunto que resultou em forma nova, original, a merecer a proteção legal.

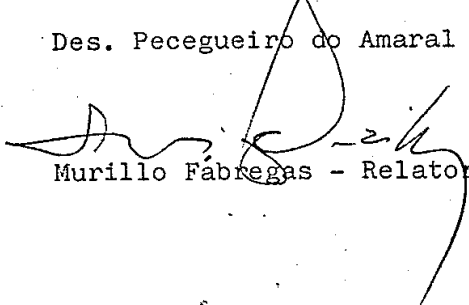
A contrafação já fora observada em perícia realizada em sede criminal e reiterada pelo pormenorizado laudo do perito do juízo nestes autos. Houve, portanto, violação de privilégio de modelo de utilidade, devidamente patenteado e cujos direitos ainda pertencem à apelada.

Os prejuízos decorreram da venda, pela apelante, de aparelhos contrafeitos e, necessariamente, devem ser reparados abstendo-se, outrossim, a apelante de fabricá-los, pena da aplicação da multa imposta na sentença.

Nega-se, portanto, provimento ao recurso.

Rio de Janeiro, 26 de junho de 1992

  
Des. Pecegueiro do Amaral - Presidente e REvisor

  
Murillo Fábregas - Relator



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER JUDICIÁRIO

2ª CÂMARA CÍVEL  
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.812/92

RELATÓRIO

Ação cominatória cumulada com perdas e danos proposta por Ana Maria Bianchini em face de Negrisco - Indústria e Comércio de Artefatos de Madeira Ltda. e de Meridien Indústria e Comércio Ltda. Alega a autora ser titular única e exclusiva de Patente de Privilégio de Modelo de Utilidade, denominada "Conjunto de Peças para Play-Ground e Ginásio de Esportes", devidamente registrada no INPI, assistindo-lhe o direito de fabricar e comercializar com exclusividade o objeto que encerra o referido Privilégio de Modelo de Utilidade, conforme prescreve o art. 5º, inc. XXIX, da Constituição c/c o art. 5º da Lei nº 5.772/71, atual Código da Propriedade Industrial. Ocorre que as rés vêm violando seu direito à propriedade industrial, contrafazendo, há longo tempo, a idéia inventiva protegida pela patente, eis que fabricam e vendem Modelos com idênticas características ao do Privilégio em questão, o que foi devidamente comprovado através da perícia efetivada nos autos de medida preparatória de busca e apreensão, proposta perante a 1ª Vara Criminal de Nova Iguaçu. Vêm, portanto, praticando as rés ato ilícito suscetível de reparação plena, nos termos do art. 159 do Código Civil. Pleiteia, assim, a autora a condenação das rés a se absterem da fabricação e venda dos objetos contrafeitos, sob pena de multa diária em valor equivalente a 100 OTNs, condenadas, ainda, a compor os prejuízos na base de 30% sobre o valor bruto faturado com a venda dos objetos contrafeitos, desde o início da contrafação, devidamente corrigido monetariamente.

Contesta a 1ª ré às fls. 101/15 afirmando nunca ter fabricado e montado conjunto de play-ground igual ou semelhante ao patenteado pela autora, fabricando e montando o seu conjunto requerido pelas patentes anexadas aos autos às fls. 105/15. A perícia realizada na ação de busca e apreensão foi feita nos componentes do conjunto quando desmontados.

SJD-B  
Fls. 14168

Processo 1812/92  
Fls. 224  
Rubrica All



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER JUDICIÁRIO

2ª CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.812/92 - FLS. 02

e assim, visto que todas as peças são de "domínio público", não pôde ser feita uma avaliação precisa e correta da possível contrafação. Indevido, também, o pedido de indenização, pois não comprovada a existência de danos. Não fabricou a ré seus aparelhos em escala comercial e sim somente alguns poucos para experiência de mercado, encontrando-se inativa há quase dez meses.

A 2ª ré, às fls. 116/18, pede a sua exclusão do feito, já que simplesmente foi contratada pela 1ª ré para fazer uma pequena promoção dos poucos aparelhos fabricados por ela, reiterando, no mais, os argumentos por esta expendidos em sua contestação.

O despacho de fls. 128v decreta a revelia da 2ª ré, por não ter ela regularizado sua representação.

Saneador irrecorrido às fls. 135, determinando a realização de prova pericial.

Laudo do Perito do Juízo às fls. 149/63, concluindo que a 1ª ré violou o direito da autora, fabricando e vendendo o conjunto de brinquedos para Play-Ground com idênticas características ao do patenteado pela autora, sobre ele se manifestando as partes às fls. 185 e 186/91.

A sentença de fls. 196/208, adotando como razões de decidir as conclusões do Laudo Pericial, julga procedente a ação, condenando as rés a se absterem de fabricar e vender os objetos contrafeitos, sob pena de multa diária de Cr\$ 250.000,00, e a pagarem 30% sobre o valor bruto faturado com a venda dos referidos objetos, desde o início da contrafação, tudo atualizado monetariamente, condenadas ainda nas custas e honorários de 15% do valor da condenação.

Apelação da 1ª ré às fls. 209/14, com resposta às fls. 217/19.

É o relatório.

À douta revisão

Rio de Janeiro, 8 de junho de 1992

  
MURILLO FABREGAS

RELATOR



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER. JUDICIÁRIO

1ª. VARA CIVEL-5º OFÍCIO

PROCESSO Nº 15.945/88

A.: ANA MARIA BIANCHINI

RR.: NEGRISKO IND. E COM. DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA. e ou-  
tra

AÇÃO COMINATÓRIA (CONTRAFACÇÃO) C/C PERDAS E DANOS

SENTENÇA

Vistos, etc...

I-RELATÓRIO: ANA MARIA BIANCHINI, qualificada às fls. 2, ajuizou Ação Cominatória cumulada com perdas e danos, intitulada de Abstenção por prática de ato ilícito cumulada com perdas e danos, em face de NEGRISCO-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA. e de MERIDIEN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., ambas com sede em Comendador Soares, nesta Comarca, com fundamento no art. 189, parágrafo único, do Decreto-lei nº 7.903/45, art. 128 da Lei nº 5.772/71, art. 159 do

196  
/

25



197  
/ 21.2

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER JUDICIÁRIO

Código Civil, art. 153, par. 24º, da Constituição Federal e artigos 5º e 23, parágrafo único, da mencionada Lei nº 5.772/71, alegando, em resumo, na inicial de fls. 2/10, seguida dos documentos de fls. 13/94, que é titular única e exclusiva da patente de privilégio de modelo de utilidade nº 630.0065, denominada " CONJUNTO DE PEÇAS PARA PLAY-GROUND E GINÁSIO DE ESPORTES ", devidamente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial; que assiste à autora o direito de fabricar e comercializar com exclusividade o objeto que encerra o Privilégio de Modelo de Utilidade mencionado; que as réas vêm contrafazendo, há longo tempo, a idéia inventiva protegida pela patente, eis que fabricam Modelos com idênticas características ao do Privilégio em questão; que tal fato foi devidamente comprovado através da perícia efetuada nos autos de medida preparatória de Busca e Apreensão proposta perante o Juízo Criminal da 1ª. Vara Criminal desta Comarca; que respondem, assim, as contrafadoras pelas perdas e danos causadas, inclusive em correção monetária sobre as parcelas a serem apuradas em execução de sentença; que as atitudes delituosas das réas vem causando irremediáveis prejuízos, subtraindo a tradicional clientela; que houve concorrência desleal; que espera venham as réas se abster da fabricação e venda dos objetos contrafeitos, sob pena de multa diária em valor equivalente a 100 (cem) OTNs e condenadas, ainda, a compor os prejuízos na base de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto faturado com a venda dos objetos contrafeitos, desde o início da contrafação, devida-

2  
3

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER JUDICIÁRIO

mente corrigido monetariamente, inclusive ser condenada a pagar custas judiciais e demais cominações legais bem como honorários advocatícios.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/94.

A segunda ré foi regularmente citada conforme certificado às fls. 99 verso.

Ofereceu a primeira ré, às fls. 101/104 com os documentos de fls. 105/115, a sua defesa na qual afirma que o laudo pericial de fls. deixou muitas dúvidas; que se tratando de modelo de utilidade não poderiam os ilustres peritos fornecer um laudo preciso com relação a possível contrafação; que não chegou a lançar em grande escala seus aparelhos, pois inativa está desde quase 10 (dez) meses; que não agiu de má-fé ao fabricar alguns poucos aparelhos; que somente após o aval de seus procuradores informando não haver nada igual é que procedeu os depósitos das patentes; que contratou a segunda ré para uma pequena promoção neste Estado, mais precisamente na baixada fluminense; que os objetos em si já são conhecidos há mais de 100 (cem) anos e portanto de domínio público; que a patente da autora é um modelo de utilidade, uma justa posição de elementos conhecidos, sem qualquer efeito novo, inclusive passível de anulação; que é indevido o pedido de indenização porque a autora não comprovou os prejuízos sofridos; que não fabricou seus aparelhos em escala comercial e sim somente alguns poucos para experiência de mercado; que espera seja julgada improcedente a

198

18.3

C



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER JUDICIÁRIO

Ação e condenada a autora nas custas processuais e honorários advocatícios.

A segunda ré apresentou a sua defesa às fls. 116/118 dizendo, em resumo, que, preliminarmente, requer a sua exclusão do feito porque não fabricou e não vendeu os supostos brinquedos que a autora diz de si copiados; que simplesmente foi contratada para fazer a "promoção"; que não assiste razão à autora pois os brinquedos são totalmente de domínio público; que o fato de estarem no mesmo suporte não leva a uma contrafação; que as características dos brinquedos patenteados pela autora são de uma forma geral diversos dos fabricados pela primeira ré; que o laudo pericial deixa muitas dúvidas; que a autora deveria comprovar os seus prejuízos; que mesmo que se comprove a contrafação, não teve a autora qualquer prejuízo; que espera a sua exclusão da presente lide e a improcedência da ação, com a condenação da autora nas custas e honorários advocatícios.

Por despacho de fls. 128 verso foi decretada a revelia da segunda ré.

Saneador irrecorrido às fls. 135/135 verso.

Auto de Diligência e Termo de Compromisso às fls. 148.

Laudo do Perito de Juízo às fls. 150/184.

Concordância com a referida peça técnica pela autora às fls. 185.

Manifestação das rés sobre o Laudo Pericial às fls. 186/191.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER JUDICIÁRIO

Ata da Audiência de instrução e Julgamento às  
fls.192, seguida das razões finais escritas das rés às  
fls.193/194.

É o Relatório. Passo a Decidir.

II-FUNDAMENTAÇÃO: Versam os presentes autos sobre violação  
ao direito à propriedade industrial da autora que, segundo  
alegou na inicial, é titular única e exclusiva da Patente de  
Privilégio de Modelo de Utilidade nº 630.0065, denominada de  
"CONJUNTO DE PEÇAS PARA PLAY-GROUND E GINASIO DE  
ESPORTES", devidamente registrada no Instituto Nacional da  
Propriedade Industrial.

Em resposta ao quesito nº 19 da autora (fls.  
33/35), verbis:

Poderia o Sr. Perito, examinando os dois  
catálogos, anexados e a propaganda publi-  
cada no Jornal do Brasil, de 26.10.86, re-  
ferem-se ao mesmo produto?

respondem os ilustres peritos em sede criminal (fls. 86 e  
88):



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER JUDICIÁRIO

201  
1.6

Sim, com uma pequena diferença referente ao acréscimo de um balanço para se balançar em pé e duas argolas que foram acrescentadas na extremidade inferior da barra suspensa, item 16 da descrição da Patente (fls. 18).

e

Sim, com o acréscimo de duas argolas fixadas ao balanço tipo trapézio, que na descrição da patente tomo o nº 16 (fls. 18), assim como um balanço formado por uma corda e duas barras, conforme já descrevemos no quesito 14, acima.

Cumpre, agora, examinar o Laudo Técnico de fls. 150/184 do Ilustre Perito deste Juízo em seus diversos aspectos. Afirmou aquele "expert" que:

Constatou o perito que a Carta Patente, relatório descritivo, reivindicações e desenhos de fls. 13/23, corresponde aos documentos originais que resultaram no Privilégio de Modelo de

es



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER JUDICIÁRIO

Utilidade nº 6.300.065, depositado pela autora em 12 de janeiro de 1983, CONCEDIDO em 19 de julho de 1986, com prazo de validade de dez (10) anos contados da data do depósito, isto é, até 12 de janeiro de 1993. (fls. 153)

em prosseguimento afirmou:

Referida Patente se encontra em vigor, não havendo notícia de qualquer pedido de caducidade por falta de sua exploração de modo efetivo (artigo 49 do C.P.I.); nem de ação de nulidade, que pode ser proposta em qualquer tempo de vigência do privilégio (arts. 55 a 57 do C.P.I.). (fls. 153)

diz ainda o Dr. Perito deste Juízo em seu Laudo:

Em face disso os pedidos de privilégios da primeira ré, foram considerados definitivamente retirados, o que equivalem a inexistentes.

O ponto fulcral da defesa das rés nesta ação, reside no fato de ser o objeto da Patente da



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER JUDICIÁRIO

autora de DOMINIO PUBLICO, o que equivale di-  
zer que a autora não é titular de DIREITOS DE  
PROPRIEDADE E DE EXCLUSIVIDADE sobre o objeto  
patenteado a que alude o art. 5º do C.P.I..  
(fls. 155)

203  
1/8

esclarece o Ilustre Perito ao Juízo"

enquanto não for anulado o privilégio através  
da ação judicial cabível, que pode ser proposta  
a qualquer tempo (art. 56 do C.P.I.), o seu ti-  
tular está habilitado a proibir terceiros, não  
autorizados, de fabricar e vender o objeto pa-  
tenteado e de reclamar as perdas e danos cabí-  
veis.

.....  
.....  
Apesar do perito reconhecer que BALANÇOS, GAN-  
GORRAS, ESCORREGAS, ETC., já sejam conhecidos  
provavelmente há mais de cem (100) anos e, por-  
tanto, de DOMINIO PUBLICO e apesar do objeto  
protegido pela Patente constituir em justaposi-  
ção de elementos conhecidos, o fato é que a re-



204 / 1.9

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER JUDICIÁRIO

união destes objetos em um só conjunto, regul-  
tou uma forma nova, original, característica se  
prestando ao uso prático.

Os requisitos de patenteabilidade de Modelo de  
Utilidade são menos rígidos que os de Privilé-  
gio de Invenção, conforme o disposto no art. 10  
do C.P.I..

.....

Em face disso, a proteção é concedida somente à  
forma nova que traga melhor utilização à função  
a que o objeto se destina (art. 10, § 2º, do C.  
P.I.).

(fls. 156)

e sobre a concessão da patente à autora, afirmou:

Tanto o objeto é privilegiável que o próprio  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial,  
órgão técnico competente, reconhecendo a no-  
vidade e a utilidade prática do conjunto, con-  
cedeu a patente, sem qualquer oposição ou re-  
curso de quem quer que seja, apesar de ter o

R



205 fl. 10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER JUDICIÁRIO  
processo tramitado regularmente. (fls. 157)

em conclusão à sua apreciação técnica asseverou o Dr. Perito:

As rés não negaram, que a primeira fabricou e vendeu e a segunda promoveu a venda o conjunto de peças para PLAY-GROUND que constitui contrafação do conjunto objeto da patente da autora, nem poderiam negar em face da apreensão do objeto determinada pelo MM. Juiz de Direito da 1a. Vara Criminal desta Comarca, conforme processo juntado por cópia às fls. 24/94, cujo laudo se encontra às fls. 85/88, além da prova documental referente a publicidade feito no JORNAL DO BRASIL (fls. 49), folhetos explicativos de fls. 50/51 e confissão da primeira ré às fls. 102 e a segunda às fls. 116.

.....  
a primeira ré violou o direito da autora, fabricando e vendendo o conjunto de brinquedos para PLAY-GROUND com idênticas características



206 / 18.11

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER JUDICIÁRIO

ao do Privilégio de Modelo de Utilidade objeto da Patente nº 6.300.065 concedido pelo INPI em 19 de julho de 1986, ainda em vigor até 12 de janeiro de 1993. (fls. 163)

Debruçando-se sobre a defesa da primeira ré (fls. 101/104), alega ela que as peças utilizadas para a formação de brinquedos já são de DOMINIO PUBLICO; que não agiu de má-fé ao fabricar alguns poucos aparelhos... após o aval de seus procuradores informando não haver nada igual; que contratou a segunda ré para promover os seus produtos e que não aponta a autora os prejuízos sofridos.

A sua contrariedade ao Laudo Pericial do "expert" deste Juízo que figura às fls. 186/191 revela os seguintes pontos de interesse: que o laudo não está claro nem preciso e que ele presumiu que o primeiro conjunto periciado fosse também de sua propriedade; e que nunca houve intenção de copiar o modelo patenteado pela autora.

Deve-se entender por contrafação o ato de contrafazer, do baixo latim "contrafacere" (reproduzir por imitação), também se grafando contrafeição, possui o vocábulo a significação de imitação fraudulenta, reprodução fraudulenta ou falsificação de qualquer ato ou coisa, conforme De



207  
fls. 12

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER JUDICIÁRIO

Plácido e Silva, 9a. Edição, 1986, fls. 546. Ainda do mesmo e festejado autor temos que contrafação de patente significa o uso indevido de patente regularmente registrada por outrem, ou seja, a usurpação ao direito do inventor.

Ora, as peças técnicas constantes destes autos, fls. 85 a 88 e 150 a 184 estão a confirmar que as rés praticaram a contrafação, trazendo à autora prejuízos em sua atividade comercial eis que era ela detentora dos direitos ao Privilégio de Modelo de Utilidade objeto da Patente nº 6.300.065, concedido pelo INPI, em 19 de julho de 1986, ainda em vigor até 12 de janeiro de 1993.

Violaram as rés, sem qualquer dúvida e a primeira ré assim o confirma ao declarar em sua defesa que fabricou alguns poucos aparelhos, as regras protetoras do direito de patente da autora, conforme previsto no art. 10, § 2º, do da Lei nº 5.772/71 e demais disposições do referido Diploma Legal, todas autorizativas da exploração da patente regularmente inscrita pela autora e de sua proteção judicial quando indispensável, como é o caso presente.

Correta, destarte, a pretensão deduzida em Juízo, estando os presentes autos integralmente instruídos.

Não procede, igualmente, a objeção da primeira ré quanto à composição dos prejuízos pois estes certamente se relacionam com aqueles objetos produzidos e vendidos pela primeira ré, durante a prática da contrafação, que não foram pela autora pelas razões já conhecidas.





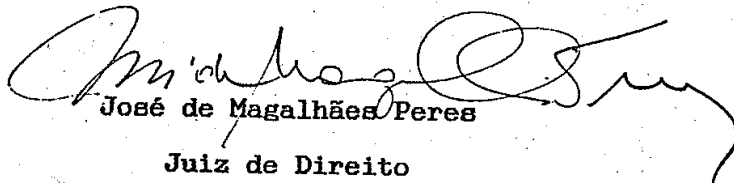
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER JUDICIÁRIO

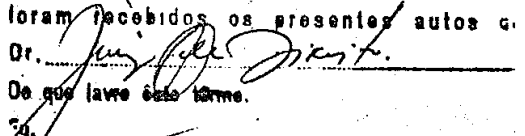
208  
fls. 13

III-DECISAO: Isto Posto, julgo procedente o pedido da autora, adotando como razões de decidir as conclusões do Laudo Técnico de fls. 150/184, e, conseqüentemente, condeno as rés a se absterem de fabricar e venderem os objetos contrafeitos, sob penas de multa diária de Cr\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil cruzeiros), a pagarem 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto faturado com a venda dos objetos contrafeitos, desde o início da contrafação, conforme se apurar em liquidação de sentença, tudo atualizado monetariamente, custas e honorários de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

P.R.I.

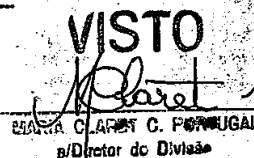
Nova Iguaçu, 23 de outubro de 1991

  
José de Magalhães Peres  
Juiz de Direito

ATA  
Aos 23 dias do mês de outubro de 1991,  
foram recebidos os presentes autos c.  
Dr.   
De que lavro esta lavra.

7535-651-0253

REGISTRADO EM 08 / 08 / 92

VISTO  
  
MARIA CLARET C. PORTUGAL  
B/Diretor de Divisão