

9



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

ACÓRDÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO  
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA  
REGISTRADO(A) SOB Nº



Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO nº 176.071-4/8-00, da Comarca de SÃO PAULO, em que é apelante JAIME GANDARILLAS BOLIVAR sendo apelada DISTRIBUIDORA SAN MARTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.:

**ACORDAM**, em Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores BORIS KAUFFMANN (Presidente), JOSÉ ROBERTO BEDRAN (Revisor).

São Paulo, 23 de setembro de 2008.

NEVES AMORIM  
Relator



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE**  
**SÃO PAULO**

2ª CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

**Apelação com revisão nº 176.071.4/8-00**

Apelante: Jaime Gandarillas Bolivar  
Apelado: Distribuidora San Martin Industria e Comércio Ltda  
Comarca: São Paulo (7ª Vara Cível) – Proc 2614/97

Voto nº 7187

EMENTA

MARCAS E PATENTES – COMINATÓRIA –  
RODO DE PLÁSTICO PATENTEADO – MODELO  
DE UTILIDADE CRIADO PELO AUTOR QUE  
CONFERE MAIOR EFICIÊNCIA E  
PRATICIDADE AO OBJETO – PRODUTO  
FABRICADO PELA RÉ QUE APRESENTA AS  
MESMAS FUNÇÕES INOVADORES E UTEIS  
ACRESCENTADAS NO RODO FABRICADO  
PELO AUTOR – ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO PENAL  
PRIVADA AJUIZADA PELO AUTOR – NÃO  
CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE  
CONTRAFACÇÃO – IRRELEVÂNCIA –  
SIMILITUDE RECONHECIDA ENTRE OS  
OBJETOS HABIL A EXIGIR A PROTEÇÃO  
CONFERIDA PELA LEI 9.269/96 – PRODUÇÃO,  
USO, COLOCAÇÃO À VENDA OU VENDA DO  
PRODUTO POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO  
– TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE DA  
PATENTE – RECONHECIMENTO DA PERDA DO  
OBJETO DA AÇÃO NO QUE TOCA A ESTE  
ASPECTO – INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS  
SOFRIDOS EM RAZÃO DA EXPLORAÇÃO  
INDEVIDA – CABIMENTO – *QUANTUM*  
*DEBEATUR* A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO  
DE SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA –  
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

RECURSO PROVIDO



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE**  
**SÃO PAULO**

2ª CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

**Apelação com revisão nº 176.071.4/8-00**

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária objetivando a composição de perdas e danos por violação de patente, ante a ausência de prova quanto a imitação do artigo protegido (fls. 765/767).

Alega o apelante, em apertada síntese, ter comprovado nos autos, por meio dos laudos periciais, a violação da patente. Sustenta que o produto comercializado pela apelada contém as características protegidas pela patente, logo se trata de produto contrafeito. Assevera não ter a apelada produzido prova pericial de modo a comprovar a legitimidade de seus produtos. Requer assim, se abstenha a ré de fabricar, vender, oferecer ou expor o produto revestido das características protegidas pela patente, sob pena de multa diária no valor de R\$ 5.000,00. Pleiteia ainda indenização pela prática de atos de contrafação.

Regularmente processada, vieram aos autos contra-razões (fls.779/786).

É o relatório.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE**  
**SÃO PAULO**  
2ª CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

**Apelação com revisão nº 176.071.4/8-00**

Respeitado o entendimento esposado pelo insigne prolator da sentença recorrida, o inconformismo procede em parte.

Sob o argumento de que houve violação de sua patente de modelo de utilidade intitulada “rodo de plástico”, regularmente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, por meio da reprodução indevida pela apelada do produto patenteado em sua produção industrial, representando verdadeira contrafação, ingressou o apelante com a presente demanda objetivando que a requerida se abstenha de fabricar, vender, expor ou oferecer à venda e ter em estoque o referido produto, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 5.000,00 para o caso de descumprimento, além de pagamento de indenização pela exploração onerosa sem a devida autorização.

Sobre a interpretação do conceito legal de “modelo de utilidade”, o preclaro mestre Rubens Requião considera, na linguagem da Lei 9.279/96, *“toda disposição ou forma nova obtida ou introduzida em objetos conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prático. A disposição ou forma “nova” refere-se a ferramentas, instrumentos de trabalho ou utensílios que nele são empregados para aumentar ou desenvolver a sua eficiência ou utilidade”* (g.n.).



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE**  
**SÃO PAULO**

2ª CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

**Apelação com revisão nº 176.071.4/8-00**

Citando Gama Cerqueira, acrescenta que *“são modelos os objetos que, sem visarem a um efeito técnico peculiar (caso em que constituiriam invenção propriamente dita), se destinam simplesmente a melhorar o uso ou utilidade do objeto, e dotá-lo de maior eficiência ou comodidade em seu emprego ou utilização, por meio de nova configuração que lhe é dada, da disposição ou combinação diferente de suas partes, de novo mecanismo ou dispositivos, em uma palavra mediante modificação especial ou vantajosa introduzida nos objetos comuns”* (g.n.).

Partindo desta premissa, qual seja, de que o modelo de utilidade visa aperfeiçoar e expandir a utilidade de determinado objeto comum, concluiu-se que a patente concedida pelo INPI ao autor, de fato, se justificava pela maior eficiência dada ao produto, vez que o rodo de plástico, além de proporcionar maior durabilidade da peça, permite melhor utilização nas tarefas de enxugar, esfregar e passar pano sobre o piso, mediante a presença de dentes cônicos distribuídos em fileiras na parte anterior do corpo, cuja função é definir uma superfície para reter um pano de limpeza quando envolto ao rodo, e ainda, servir de superfície para limpeza de azulejos,



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE**  
**SÃO PAULO**

2ª CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

**Apelação com revisão nº 176.071.4/8-00**

peças ou áreas fibrosas como tapetes, carpetes e outros (fls. 14/17).

Tais características, minuciosamente tecidas no relatório descritivo da patente (fls. 14/17), são visualizadas no documento de fls. 25 e constatadas no laudo pericial elaborado na Ação de Busca de Apreensão (Proc. 369/96) que instruiu a Ação Penal Privada (Processo nº 055/97) movida pelo autor contra a ré, tramitando ambas perante a 1ª Vara Criminal do Foro Regional do Tatuapé (fls. 56/77).

É certo que referida ação penal privada foi julgada improcedente tendo em vista que o crime de contrafação alegado não foi reconhecido porque não se verificou a “imitação fiel” do produto patenteado (fls. 112/116).

Todavia, não menos certo é o fato de que os requisitos sopesados e considerados para adequação do tipo legal nas ações penais não são os mesmos exigidos para o reconhecimento da responsabilidade e do dever de indenizar no âmbito civil.

Portanto, embora não constatada a imitação fiel do rodo produzido e fabricado pela apelada sob a marca



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE**  
**SÃO PAULO**

2ª CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

**Apelação com revisão nº 176.071.4/8-00**

“Rodorugde”, o laudo pericial concluiu que há “semelhança quanto a forma no que se refere a angulação dos extremos, quanto a existência dos dentes cônicos e roscas confeccionadas pelo sistema de extração forçada, entre o modelo patenteado e aquele apreendido” (fls. 67).

Em suma, a similitude funcional entre o produto patenteado e o apreendido é vislumbrada pela simples comparação dos objetos, permitindo concluir que as funções inovadoras e úteis acrescentadas no rodo produzido pelo autor foram reproduzidas naquele confeccionado pela ré, com singelas e sutis modificações.

Nesse passo, considerando que a patente confere ao 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, e que, ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que o autor pratique qualquer dos atos acima referidos (artigo 42, *caput*, e § 1º, da Lei 9.279/96), a pretensão formulada na inicial merece parcial acolhida.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE**  
**SÃO PAULO**  
2ª CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

**Apelação com revisão nº 176.071.4/8-00**

Isto porque, em vista do prazo de validade de 10 anos concedido ao autor como garantia da propriedade e do uso exclusivo do privilégio, contados a partir de 04/05/92 (fls. 13), tem-se que este se encerrou em 2002, o que torna incabível a prática dos atos de proteção ora citados. Cediço que ultrapassado o prazo de validade, a utilidade conferida ao objeto cai no domínio público.

Dai que, neste aspecto, a ação perdeu seu objeto.

Não obstante, evidente o dever da ré de indenizar o autor pela exploração indevida do objeto em análise, nos termos do artigo 44, da Lei 9.279/96, vazado nos seguintes termos: *“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”*.

A verba indenizatória consubstanciada no montante das vendas realizadas pela ré deverá ser apurada e quantificada em liquidação de sentença ante a imprecisão dos autos, ocasião em que os litigantes terão ampla oportunidade para discutir o *quantum debeatur*.



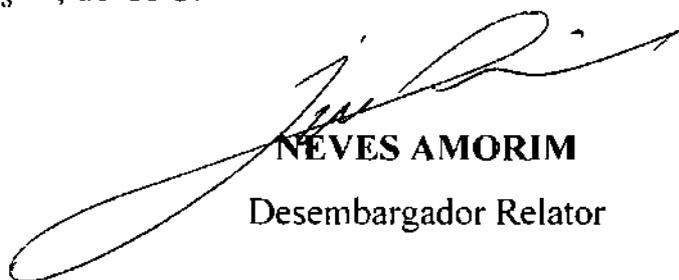
**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE**  
**SÃO PAULO**

2ª CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

**Apelação com revisão nº 176.071.4/8-00**

Assim, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para julgar a ação parcialmente procedente, condenando a empresa-ré a pagar ao autor, a título de indenização, valor a ser apurado em oportuna liquidação de sentença pela exploração indevida do objeto em análise durante o período de 05/07/96 a 04/05/2002, sendo a primeira data estabelecida pela inicial da medida de interpelação judicial (fls. 35/v.), quando noticiada a violação dos direitos de propriedade do modelo de utilidade do autor e data final como o termo de validade da patente.

Em razão de o autor ter sucumbido em parte inferior à da ré, condeno-a no pagamento de 2/3 (dois terços) das custas e honorários advocatícios ao patrono do autor no montante de R\$ 3.500,00, corrigidos desta data, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC.

  
**NEVES AMORIM**  
Desembargador Relator