



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do 1.0024.02.806723-9/001 **Númeraço** 8067239-
Relator: Des.(a) Dídimo Inocência de Paula
Relator do Acordão: null
Data do Julgamento: null
Data da Publicação: 12/04/2006

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA - PEÇAS DE BIJUTERIA - CONTRAFAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DEPÓSITO DE PEDIDO DE PATENTE - AUSÊNCIA DE REGISTRO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE EXCLUSIVIDADE.

- Não basta, para a proteção da propriedade industrial, a mera solicitação da patente, não se podendo cogitar de impedimento a terceiros de produção e comercialização dos bens ditos plagiados se não expedida a carta-patente.

A C Ó R D ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N. 1.0024.02.806723-9/001, da Comarca de BELO HORIZONTE, sendo Apelante (s): HILA DE OLIVEIRA MELO e Apelado (a) (os) (as): HELIANA LAGES LTDA.,

ACORDA, em Turma, a Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais DAR PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador DÁRCIO LOPARDI MENDES e dele participaram os Desembargadores DÍDIMO INOCÊNCIA DE PAULA (Relator), ELIAS CAMILO (Revisor) e HELOÍSA COMBAT (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador Relator foi acompanhado na íntegra pelos demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 9 de março de 2006.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

DESEMBARGADOR DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA

Relator

V O T O

DESEMBARGADOR DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA:

Trata-se de recurso de apelação aforado por Hila de Oliveira Melo contra sentença de f. 256/260, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22ª Vara Cível de Belo Horizonte, proferida nos autos da ação ordinária c/c pedido cominatório ajuizada por Heliana Lages Ltda. em face da apelante.

A r. sentença julgou procedente o pedido inicial, declarando o impedimento da ré de produzir, usar, colocar à venda, vender ou exportar as peças por ela confeccionadas que foram patenteadas pela autora, fixando multa por peça, caso seja encontrada no mercado. Condena, ainda, a ré no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente que não existe a identidade necessária entre os elementos das bijuterias, vez que cada qual tem sua particularidade; que a Lei 9.279/96 não protege criação artística e de natureza estética, mas tão-somente produtos de fabricação industrial; que para o registro da patente imprescindível se torna o requisito da novidade; que até o momento só existe o depósito realizado pela autora perante o INPI, não tendo ainda sido deferido o registro.

Recurso respondido.

É o relatório.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Indaga-se, no caso em exame, se é permitido ou não à Recorrente, sem o consentimento da Recorrida, produzir, colocar à venda ou vender peças de bijuterias semelhantes às produzidas pela autora.

Pelo que se tem notícia nos autos, a apelada já realizou o depósito perante o INPI, ou seja, já formulou pedido de patente relativo às disposições inseridas nas peças (f. 17/18 e 82). No entanto, não lhe foi ainda concedido o respectivo registro.

Neste tempo, não há aqui aventar a possibilidade de deferimento da patente requerida junto ao INPI, sendo de se gizar, porém, que o direito de exploração com exclusividade do modelo industrial em tela só se materializa no ato de expedição da respectiva carta-patente. No entanto, não goza a ora recorrida, ainda, da proteção outorgada pelo registro junto ao INPI.

Não bastasse isso, a firma que representa a agravante, ao notificar a agravada da impossibilidade de cópia da "disposição introduzida em elemento de composição de bijuteria" que diz ter criado, dispõe que "Nossa cliente possui devidamente solicitado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o pedido de patente de modelo de utilidade." (fls. 12, grifei).

Neste tempo, não bastando para a proteção da propriedade industrial a mera solicitação, não se pode cogitar de impedimento a terceiros de produção e comercialização dos bens ditos plagiados.

Ensina a doutrina:

"No Brasil, o ato administrativo praticado pelo INPI, mesmo quando diz respeito ao registro de desenho industrial, é sempre constitutivo do direito industrial de exclusividade na exploração econômica do bem (LPI, art. 109)." (Fábio Ulhôa Coelho, Curso de Direito Comercial, vol. 1, Ed. Saraiva, p. 163).

Prossegue o autor supra citado:



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

"Deferido o pedido, é expedida carta-patente, o único documento comprobatório da existência do direito industrial sobre a invenção ou modelo de utilidade." (op. cit., p. 165).

Deste entendimento não discrepa a jurisprudência:

"EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- O simples depósito do pedido de patente, dirigido ao INPI, não confere, por si só, ao requerente o direito de exclusividade do produto, mas mera expectativa de tal direito, sendo que, apenas após a concessão da patente, advirá o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patentado, podendo, inclusive, pleitear indenização face à eventual exploração indevida, ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 9.279/96.

- (...)." (TJMG, 9ª Câmara Cível, Ap 0306342-3, rel. Des. Silas Vieira, julgado em 16.05.2000).

"EMENTA: DIREITO COMERCIAL. MARCA. PEDIDO DE REGISTRO. USO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.

- O simples pedido de registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, só por si, não confere ao requerente o direito de uso exclusivo, porquanto não há previsão nesse sentido no ordenamento positivo, uma vez que o art. 129 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, estabelece que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido.

- Recurso provido." (TJMG, Ap. Cível 322630-8, 10ª CCível, Rel. Des. Manuel Saramago, j. 06.03.2001).

"EMENTA: DESENHO INDUSTRIAL - REGISTRO NO INPI - PRESSUPOSTO NECESSÁRIO À EXCLUSIVIDADE DE USO.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Nos termos da Lei n. 9.279 de 14.05.96, que regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial, não tem direito à exclusividade de uso de desenho industrial quem não obtém perante o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial o seu registro." (TJMG, Ap. Cível 380306-7, 9ª CCível, Rel. Des. Vanessa Verdolim Andrade, j. 01.04.2003).

Neste tempo, despicienda se afigura a discussão acerca de identidade ou semelhança entre as peças produzidas ou as técnicas empregadas na produção. De qualquer forma, sem o registro da patente não há que se falar em proteção à propriedade industrial argüida pela apelada, não se verificando, portanto, direito de exclusividade na confecção e venda das peças de bijuterias.

Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Ônus sucumbenciais e custas recursais pela apelada.

DESEMBARGADOR DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA

ac