

Apelação Cível n. 2001.011458-5, de Blumenau
Relator: Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INIBITÓRIA - SISTEMAS DE VENTILAÇÃO INDUSTRIAL - SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 267, VI, DO CPC).

INSURGÊNCIA DOS AUTORES - 1. JULGAMENTO *EXTRA PETITA* - INOCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE DE O JUÍZO EXAMINAR E PROCLAMAR A AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE ARGÜIÇÃO DAS PARTES - MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA (ART. 267, §3º, DO CPC) - 2. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVAS, PARA CORROBORAR TESES AFETAS AO MÉRITO DA CAUSA, QUANDO NÃO VERIFICADO O PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - 3. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA - O MERO DEPÓSITO DO PEDIDO PARA REGISTRO DE PATENTE, JUNTO AO INPI, NÃO CONFERE DIREITO DE EXCLUSIVIDADE AO POSTULANTE, MAS MERA EXPECTATIVA DE SUA OBTENÇÃO, NÃO VIABILIZANDO AO REQUERENTE OBSTAR A COMERCIALIZAÇÃO DO MODELO DE UTILIDADE PERANTE TERCEIROS - DIREITO QUE SURGE APENAS COM A EXPEDIÇÃO DA CARTA, OCASIÃO A PARTIR DA QUAL NASCE A TITULARIDADE DA PATENTE, PODENDO ENTÃO O PREJUDICADO HAVER, ANTE OS INFRATORES, EVENTUAL INDENIZAÇÃO PELO USO INDEVIDO (ART. 44, *CAPUT*, DA LEI N. 9.279/1996) - FALTA DE INTERESSE DE AGIR, DADA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

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 (Apelação Cível n. 1.0024.02.806723-9/001(1), de Belo Horizonte, rel. Des. Dídimo Inocêncio de Paula, DJ 12.4.2006)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 2001.011458-5, da comarca de Blumenau (1ª Vara Cível), em que é apelante Robert's Projetos e Engenharia de Sistemas de Ventilação Industrial, e apelado Estruturas

Metalicas Blumenau - Indústria e Comércio Ltda:

ACORDAM, em Câmara Especial Temporária de Direito Comercial, por votação unânime, conhecer e negar provimento ao recurso. Custas legais.

RELATÓRIO

Ação: *inibitória*, ajuizada originariamente na comarca de Porto Alegre - RS, por Robert's Projetos e Engenharia de Sistemas de Ventilação Industrial em face de Estruturas Metálicas Blumenau - Indústria e Comércio Ltda, pretendendo obstar que a ré continue a comercializar "sistema de ventilação industrial", uma vez que se trata de modelo de utilidade desenvolvido pelo segundo demandante, o qual foi objeto de pedido de patente junto ao INPI.

Sentença: após contestação e réplica, bem como acolhimento de exceção de incompetência, que importou na remessa dos autos à comarca de Blumenau SC, o magistrado extinguiu o processo, sem resolução do mérito, assinalando que os autores são carecedores de interesse processual, na medida em que deflagraram a demanda apenas com base em pedido de registro da patente, o que gera mera expectativa de direito. Por fim, condenou os acionantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R\$ 3.500,00.

Apelação: irresignados, os autores afirmam: a) julgamento *extra petita*, porquanto a falta de interesse processual foi reconhecida, de ofício, pelo juiz, o qual deveria se limitar a examinar as matérias agitadas em contestação; b) cerceamento de defesa, dada a necessidade de produção de provas voltadas a demonstrar a concorrência desleal, face à utilização indevida do sistema de ventilação industrial por parte da acionada; c) violação aos arts. 44, §3º, da Lei n. 9.279/1996 e 5º, XXXV, da CF, pois a interpretação na senda de que o titular de patente somente poderia acessar o poder judiciário após a expedição da respectiva carta, deixa a descoberto todo o período que intermedeia a protocolização do pedido e a concessão definitiva, olvidando "o juízo monocrático que os prazos de tramitação de um pedido de patente não tramitam em menos de dois, três anos em face dos trâmites e entraves burocráticos do próprio INPI.

Apresentadas as contrarrazões, os autos ascenderam a este egrégio Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O recurso é conhecido e desprovido.

O apelo desafia sentença que extinguiu ação inibitória, sem resolução do mérito, por entender inadequado o seu manejo por requerente de mero pedido de registro de patente, atinente a modelo de utilidade, junto ao INPI.

Suscitam os recorrentes preliminares de julgamento *extra petita* e cerceamento de defesa, defendendo, no mérito, a possibilidade de manejo da ação inibitória, ante o depósito de pedido de registro de patente junto ao INPI.

As teses, entretanto, não merecem prosperar.

Quanto ao julgamento *extra petita*, é cediço que o exame do preenchimento das condições da ação, por se tratar de matéria de ordem pública, é tarefa que compete ao juízo, independentemente de provocação das partes.

O art. 267, §3º, do CPC espanca qualquer dúvida: "O juiz conhecerá, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e VI", sendo que, no aludido inciso VI, está determinada a extinção do processo "quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual".

Nessa esteira:

Condição da ação, dizendo respeito à ordem pública, é matéria que interessa à atividade jurisdicional, não sujeita à disponibilidade das partes, pelo que insuscetível de preclusão, sendo possível o reexame, mesmo que irrecorrido despacho saneador que a enfrentou (TJSC, Apelação cível n. 2001.015060-3, de Sombrio. Relator: Juiz Paulo Roberto Camargo Costa, j. em 02.03.2006).

Logo, não assiste razão aos recorrentes ao afirmarem que a falta de interesse processual somente poderia ser proclamada, caso tivessem os réus da ação argüido preliminar invocando tal temática, razão pela qual impõe-se o desacolhimento da prefacial em enfoque.

Também não houve cerceamento de defesa, alegado pelos recorrentes por não ter sido aberta fase processual para comprovação de eventual concorrência desleal; isso porque tal providência somente se faria necessária na hipótese de o juízo adentrar ao mérito da causa, na medida em que a existência ou não da aludida *praxis* importaria na procedência ou rejeição do pedido inicial.

Como, entretanto, o magistrado de primeiro grau não anteviu possibilidade de ingressar no exame da questão de fundo, uma vez que, previamente, constatou a falta de interesse processual, restaria inócua qualquer produção de provas em audiência, porque incabível a análise do mérito da causa.

Nessa esteira, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Para que o juiz possa aferir a quem cabe a razão no processo, isto é, decidir o mérito, deve examinar questões preliminares que antecedem lógica e cronologicamente a questão principal: o mérito, vale dizer, o pedido, a pretensão, o bem da vida querido pelo autor. O mérito é a última questão que, de ordinário, o juiz deve examinar no processo. Essas questões preliminares dizem respeito ao próprio exercício do direito de ação (condições da ação) e à existência e regularidade da relação jurídica processual (pressupostos processuais). As condições da ação possibilitam ou impedem o exame da questão seguinte (mérito). Presentes todas, o juiz pode analisar o mérito, não sem antes verificar se também estão presentes os pressupostos processuais. Ausente uma delas ou mais de uma, ocorre o fenômeno da carência de ação (art. 301 X), circunstância que torna o juiz impedido de examinar o mérito (Código de Processo Civil e Comentado e Legislação Extravagante, p. 628;

RT: 2003).

Por essas razões, não há falar em cerceamento de defesa.

Ultrapassadas as questões prefaciais, impositiva a manutenção da sentença extintiva.

Sem embargo dos argumentos deduzidos pelos insurgentes, está correto o entendimento firmado no *decisum* hostilizado, no sentido de que o mero pedido de registro de patente não confere ao requerente a possibilidade de obstar judicialmente o uso do respectivo modelo de utilidade, sendo necessária, para tanto, a conclusão do procedimento administrativo, com a final expedição da carta de patente.

Com efeito, o depósito do requerimento de concessão da patente estabelece uma mera expectativa de direito ao postulante, porquanto a pretensão deverá ser previamente examinada pelo órgão de proteção industrial; é dizer, não há garantia alguma de que o INPI, ao cabo do procedimento, deferirá a patente em favor do postulante, já que incumbe àquele averiguar se a invenção atende aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8º da Lei n. 9.279/1996).

Nessas condições, o requerimento da patente não é suficiente a lastrar ação inibitória, voltada a obstar a comercialização de produtos contra terceiros, cabendo ao postulante aguardar a final concessão da patente.

Somente quando expedida a carta de patente, é que nascerá o direito de exclusividade, com o qual o titular poderá postular ordem judicial a impedir o uso indevido do modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que comprovando má-fé de pessoas físicas ou jurídicas que comercializavam o produto previamente à outorga da patente, porquanto "à pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores" (art. 45 da Lei n. 9.279/1996).

Corroborando tal orientação, veja-se que o art. 44 da Lei de Propriedade Industrial dispõe que "**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 concessão da patente".

Assim, ao reportar-se ao "titular da patente", obviamente, a Lei está assegurando direitos apenas àquele que já teve a carta devidamente expedida, e não ao mero requerente de registro de patente.

Observe-se, ademais, que o fato de o artigo acima citado referenciar a possibilidade de a indenização, a ser reclamada perante o infrator, poder abarcar a "exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a concessão da patente", não confere ao requerente do registro o direito de fazer valer a exclusividade desde a data do respectivo depósito, como argumentam os recorrentes.

Na realidade, o teor da norma garante apenas a indenização dos prejuízos causados ao titular da patente, que poderá, **após a expedição da carta em seu favor**, demandar os terceiros de má-fé que, no período entre o depósito e a conclusão do procedimento administrativo, utilizaram-se indevidamente do modelo de utilidade.

Essa linha de compreensão, por outro lado, não viola o art. 5º, XXXV, da

CF, porquanto o aludido dispositivo não exclui do judiciário lesão ou ameaça a direito, não englobando mera expectativa de direito, como se enquadra a posição do requerente de registro de patente.

Nesse sentido, seguem julgados dos Tribunais Estaduais:

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 patenteado, podendo, inclusive, pleitear indenização face à eventual exploração indevida, ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 9.279/96. - Julgada improcedente a demanda, deverá o Juiz fixar a verba honorária consoante sua apreciação equitativa, de acordo com o artigo 20, parágrafo 4º, do CPC. Súmula: Rejeitaram a preliminar, negaram provimento à primeira apelação e deram parcial provimento à segunda (Apelação Cível n. 2.0000.00.306342-3/000(1), de Guarani, rel. Juiz Silas Vieira, DJ 17.6.2000).

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 (Apelação Cível n. 1.0024.02.806723-9/001(1), de Belo Horizonte, rel. Des. Dídimo Inocência de Paula, DJ 12.4.2006).

Deste Tribunal de Justiça, *mutatis mutandis*:

O depósito do pedido de registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, por si só, confere mera expectativa de direito, sem a outorga da exclusividade de propriedade industrial. Para tanto, é necessária a expedição do Certificado de Registro de Marca pelo Órgão competente, nesse caso o INPI (Agravo de Instrumento n. 2005.018651-8, de Timbó. Relator: Des. Salim Schead dos Santos).

A exclusividade de uso de marca em todo o território nacional pertence àquele que obtiver o seu registro no INPI, uma vez que o simples pedido ou registro JUNTO À AUTARQUIA não outorga a exclusividade de propriedade industrial, visto que pela lei vigente adotamos o direito não declarativo mas constitutivo e, portanto, atributivo do uso da marca; inexistindo, assim, qualquer respaldo legal que empreste utilidade jurídica ao pré-uso de marca" (Apelação Cível n. 88.084504-6 (49.640), da Capital, rel. Des. Anselmo Cerello, j. em 13-5-1999).

Por fim, registre-se que a ação restou ajuizada em 1999, ao passo que o depósito do pedido de patente está datado de 1997, razão pela qual, provavelmente, o INPI já procedeu ao julgamento definitivo do pedido formulado pelo segundo demandante.

Não obstante, independentemente da deliberação final daquele órgão,

se concessiva, ou não, da patente, essa decisão não interfere no julgamento do presente recurso, porquanto aos autores, quando do início da demanda, não assistia o interesse processual, não se podendo cogitar, em caso de eventual expedição da carta de patente no curso do feito, por exemplo, de eventual sanção da mácula, pois, para tanto, dar-se-ia a alteração da causa de pedir vertida na petição inicial, providência vedada no art. 264 do CPC.

Do exposto, o voto é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

DECISÃO

Nos termos do voto do relator, decidiu a Câmara, por votação unânime, conhecer e negar provimento ao recurso.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Ricardo Fontes (Presidente) e Rodrigo Collaço.

Florianópolis, 28 de setembro de 2009.

Marco Aurélio Gastaldi Buzzi

RELATOR