



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 316.058-4/8-00, da Comarca de SÃO PAULO, em que é apelante ANTONIO AVELINO DA SILVA sendo apelada ARCTEST SERVIÇOS TECNICOS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA:

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

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO EDUARDO RAZUK (Presidente, sem voto), ELLIOT AKEL e LUIZ ANTONIO DE GODOY.

São Paulo, 18 de novembro de 2008.


DE SANTI RIBEIRO
Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº 20.014 (rel. CASR - 1ª Câmara. Dir. Priv.)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 316.058.4/8-00 de São Paulo

APTE. : Antonio Avelino da Silva

APDA. : ARCTEST – Serviços Técnicos de Inspeção e
Manutenção Industrial Ltda.

MARCAS E PATENTES – “Placas à base de fósforo para aquisição de imagens radiográficas digitais na área industrial” – Sentença que determinou ao réu que se absteresse de divulgar ser proprietário de patente ou de dizer que o uso dos equipamentos estaria restrito a si – Correção – Simples pedido de registro de modelo de utilidade que não autoriza o alarde, pelo requerente, de exclusividade no uso do objeto do pleito – Eventual direito indenizatório assegurado pelo artigo 44 da Lei nº 9.279/96 que poderá ser pretendido após a concessão efetiva da patente – Decisão de parcial procedência mantida – Recurso desprovido.

1. A r. sentença de fls. 145/146 julgou procedente em parte a “ação ordinária” (fls. 2) ajuizada por ARCTEST – Serviços Técnicos de Inspeção e Manutenção Industrial Ltda. contra Antonio Avelino da Silva, “para o fim de condenar o Réu a se abster de divulgar ser proprietário de patente ou dizer que o uso do equipamento referido na inicial estaria a ele restrito, salvo solução administrativa a ele favorável, sob pena de multa diária de R\$ 150,00” (fls. 146vº).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2

Foram opostos embargos de declaração (fls. 148/151), acolhidos em parte a fls. 191.

Inconformado, o requerido apela do decisório (fls. 192/196), alegando que, de acordo com o disposto no artigo 44 da Lei 9.279/96, 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. E mais, de acordo com o parágrafo 3º de tal dispositivo, o direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto. Assim, tendo provado cabalmente a existência do pedido de patente, bem como a publicação antecipada do pedido de registro, os direitos declinados em tal artigo legal a ele estariam conferidos. Argumenta que a apelada vem se utilizando de seu invento, o que lhe propicia inúmeras vantagens, principalmente de ordem financeira e relativas a importantes licitações públicas, gerando nítido locupletamento indevido. Por tal motivo, assim que requereu seu pedido de patente, de forma preventiva, comunicou à apelada e às demais empresas que se utilizam, de forma ilícita, de seu invento, com a finalidade única de cumprir as formalidades legais. Aduz que a legislação sobre o tema é bastante clara no sentido de lhe conferir o direito de obter indenização pela exploração de seu objeto de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3

invento. Requer, assim, a reforma da sentença, para que se decrete a total improcedência da ação.

Recurso respondido (fls. 202/203) e preparado (fls. 197/199).

É o relatório.

2. O reclamo recursal do réu desmerece guarida.

A autora ingressou com a presente ação ordinária alegando que recebeu correspondência do requerido, pela qual ele informava que a partir de 3 de janeiro de 2002, o uso de “placas à base de fósforo para aquisição de imagens radiográficas digitais na área industrial” estaria a ele restrito, uma vez que nesta data teria requerido seu competente registro.

Ocorre que, segundo ela, nenhuma prova desse uso exclusivo teria sido apresentada, e o alarde em nível nacional de tal informação estaria a lhe causar prejuízos de ordem material e moral.

Por isso requereu a declaração da inexistência do direito ou propriedade do réu sobre aludidos equipamentos, a condenação dele na reparação dos danos morais e materiais por ela sofridos, bem como na abstenção de divulgar ser proprietário de patente ou dizer que o uso dos equipamentos estaria restrito a si.

A r. sentença acolheu somente este último pedido, o que diferente não poderia ser.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4

É verdade que o apelante, em 3 de janeiro de 2002, depositou pedido de patente de modelo de utilidade “Placas à base de fósforo para aquisição de imagens radiográficas digitais na área industrial” (fls. 105/107). Também restou evidenciado que seu pedido de depósito foi publicado na Revista de Propriedade Industrial (fls. 116).

Ocorre que isto não era suficiente para que o recorrente passasse a afirmar que era de sua exclusiva titularidade o uso de tal modelo de utilidade.

Como bem salientado na r. sentença combatida, *“nos termos da vigente Lei 9276/96 (sic), apenas o registro da patente é que traria os direitos pretendidos pelo contestante, não podendo ele se valer do simples pedido de registro para os fins que colima”* (fls. 146).

Além disso, embora o artigo 44 da Lei 9279/96 realmente preveja a possibilidade de se indenizar o titular da patente por sua exploração indevida, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e da concessão da patente, isso não significa que com a simples publicação do pedido de registro possa o requerente afirmar ter a exclusividade em tal exploração.

Esta Corte, em situação análoga, assim se posicionou:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Pedido de privilégio de invenção junto ao INPI – Patente ainda não concedida –



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5

Mera expectativa de direito que não autoriza o interessado a impedir a exploração por terceiro, muito embora assegure ao titular da patente o direito de obter indenização pela exploração indevida, entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente nos termos da Lei 9.279, de 14.05.96 – Nesse sentido caminha a doutrina e jurisprudência – Recurso desprovido” (7ª Câm. Dir. Priv., Apel. Cível nº 110.236.4/9, de Jundiaí, rel. Des. Júlio Vidal, julg. 6/12/00, v.u.).

Do corpo do aresto extrai-se que “*se de um lado com o depósito tem o autor do invento mera expectativa de direito, de outro forçoso concluir por força de lei que a proteção jurídica deve abranger o interregno que abrange desde o requerimento do invento (depósito) até a expedição da Carta Patente onde se configura de forma definitiva os direitos de exclusividade na utilização da patente. Assim sendo, se a anterioridade concede o privilégio ao inventor de produzir a mercadoria com exclusividade não lhe dá o direito de apenas com o pedido do privilégio impedir a apelada de continuar comercializando produtos semelhantes. Não resta dúvida de que a apelante só apresentou com a inicial o pedido de privilégio de invenção requerida pela pessoa natural, que não se confundem com as cartas patentes e não geram de imediato as mesmas conseqüências jurídicas destas. Aliás o que confere a exclusividade de produção de uso é a patente, não bastando o depósito do pedido*”.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6

Neste mesmo sentido se decidiu na Apelação Cível nº 5.614-4/3, de São Bernardo do Campo, e no Agravo de Instrumento nº 97.277.4/2, de São Paulo, ambos relatados pelo e. Des. César Lacerda e julgados pela 8ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal.

Desse modo, realmente não poderia o recorrente, somente com base no depósito do pedido de concessão de patente, alardear ser o detentor exclusivo do uso do modelo de utilidade em questão nos autos, pois tal consequência jurídica, bem como eventual indenização dela decorrente, somente será por ele obtida com o efetivo registro da patente.

Assim, bem solucionada a controvérsia pelo Juízo sentenciante, nada há a ser alterado na sentença, que merece ser mantida por seus fundamentos.

3. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

Assinatura manuscrita em tinta preta, apresentando traços fluidos e característicos.

CARLOS AUGUSTO DE SANTI RIBEIRO
Relator