

5



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

180

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 994.02.056078-1, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEAN EDMOND ABOUD sendo apelado G 7 PUBLICIDADE LTDA.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 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 LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente), DIMAS CARNEIRO E ALVARO PASSOS.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2010.

LUIZ ANTONIO COSTA
PRESIDENTE E RELATOR



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº 09/5304

Apelação Cível nº 268.436-4/0-00

Comarca: São Paulo

Apte: Jean Edmond Abboud

Apdo: G7 Publicidade Ltda.

Ementa – Marcas e patentes – Abstenção de uso de produto contrafeito – Causa de pedido fundada em registro de patente junto ao INPI – Mera expectativa de direito que não permite impedir terceiro de explorar produto similar – Decisão mantida – Recurso não provido.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem apreciação do mérito, a Ação de Abstenção de Uso, Fabricação e Comercialização de Produto Contrafeito c/c Indenização por Danos Materiais, condenando o Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R\$ 1.000,00.

Apela o Autor, sustentando que o mero pedido de registro perante o INPI confere ao direito líquido e certo de proteção do desenho industrial. Assevera que os honorários advocatícios arbitrados são excessivos.

Recurso recebido e respondido.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É o Relatório.

Não há falar-se em cerceamento de defesa se a demanda foi decidida com base apenas em matéria de direito, a qual independe de prova.

Ainda que se houvesse deferido a prova testemunhal pleiteada pelo Autor, o processo se extinguiria pela impossibilidade jurídica do pedido.

No mérito, o reclamo não prospera.

A teor do art. 109 da Lei nº 9.279/96, uma vez patenteado, o desenho industrial torna-se propriedade do Autor, que adquire então titularidade para pleitear proteção, pelas vias judiciais, do bem registrado.

Enquanto não obtida a patente, contudo, não pode o Autor exigir de outros a abstenção do uso da propriedade intelectual, visto que dela ainda não é titular.

Vale dizer, o depósito de pedido de patente não confere ao depositante mais que mera expectativa de direito.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

No caso, em que pese tenha pedido o registro de desenho industrial dos canudos plásticos que produz, o Autor não comprovou a obtenção da patente e, por consequência, da propriedade intelectual.

Em julgado recente decidiu esta Câmara de Direito Privado:

“Marcas e Patentes – Obrigação de não fazer – Programa de computador – Comercialização e utilização, pelas rés, de programa idêntico ao desenvolvido pela autora – Conjunto probatório em sentido diverso – Pedido de patente junto ao INPI – Mera expectativa de direito – Inovação e anterioridade, de outra parte, não demonstrados – Semelhança entre programas permitida – Aplicação do art. 6º, III da Lei nº 9.609/98 (Lei de software) - Recurso não provido” (7ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 599.175-4/7-00, Rel Elcio Trujillo, j. 19/08/09).

Nesse sentido também vale transcrever:

“Marcas e patentes – Cominatória e Indenizatória – Causa de pedido fundada em registro de patente junto ao INPI – Existência de mera expectativa de direito – Impossibilidade de impedir terceiro de explorar produto similar – Eventual direito indenizatório que poderá ser postulado após a concessão da patente – Precedente da Câmara – Carência da ação reconhecida – Recurso improvido” (1ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 288.097.4/8, Rel. Elliot Akel, j. 03/11/09).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Verifica-se, portanto, a impossibilidade jurídica de se conferir a tutela pugnada pelo Autor, porquanto não se provou titular do direito que pretende proteger.

O arbitramento dos honorários

Como não houve condenação, o juiz arbitrou os honorários por equidade, em R\$ 1.000,00, valor que se mostra adequado ante a complexidade da causa e o grau de zelo do profissional, devendo ser mantido.

Correta a sentença, razão pela qual proponho sua manutenção tal como foi proferida.

Isto posto, pelo meu voto, **nego provimento ao recurso.**

Luiz Antonio Costa

Relator