



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

ACÓRDÃO

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



02633691

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO nº 288.097-4/8-00, da Comarca de LIMEIRA, em que é apelante PLASTICOS NOVEL DO NORDESTE S/A sendo apelada VEDAL COMERCIAL LIMEIRA 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 DE SANTI RIBEIRO (Presidente, sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY e PAULO EDUARDO RAZUK.

São Paulo, 03 de novembro de 2009.

ELLIOT AKEL
Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRIMEIRA CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

46,

APELAÇÃO CÍVEL nº 288.097.4/8

LIMEIRA

Apelante: PLÁSTICOS NOVEL DO NORDESTE S/A

Apelada: VEDAL COMERCIAL LIMEIRA LTDA.

Voto nº 23.336

MARCAS E PATENTES – COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM PEDIDO DE 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.

RELATÓRIO

Nos autos da presente ação de preceito cominatório cumulada com pedido de indenização o processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, condenada a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R\$ 1.000,00 (mil reais), tudo conforme a sentença de fls. 426/432.

Apelou a autora, sustentando, em síntese, a presença das condições da ação e a inexistência de óbice à propositura da demanda apenas porque o INPI ainda não lhe havia concedido a patente requerida, mormente em face do disposto nos artigos 7º, 44, 209 e 210 da Lei nº 9.279/96, bem como no art. 159 do Código Civil/1916.

Recurso tempestivo, contra-arrazoado e com preparo anotado.

É o relatório.

**VOTO**

Por meio da ação pretende a autora seja compelida a ré a se abster de industrializar e comercializar produto similar ao seu (assim denominado “Meio de Sustentação para Elementos de Sinalização”), além de indenizá-la por alegados danos materiais e morais, no importe de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Alega, para tanto, que em 1996 requereu junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial a concessão da patente de invenção, vindo a descobrir em 1998 que a ré estaria comercializando produto similar a preço muito inferior.

Entendendo faltar à autora a titularidade da patente invocada, existindo em seu favor mera expectativa de direito, a MMª. Juíza de primeiro houve por bem julgá-la carecedora da ação e extinguir o feito nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil.

Daí o inconformismo recursal.

A posição adotada na sentença amolda-se, contudo, ao entendimento já manifestado nesta Câmara acerca da questão, novamente trazida à baila.

Com efeito, por ocasião do julgamento da Apelação Cível nº 316.058.4/8 (j. 18.11.2008, v.u.), de que fui revisor, consignou-se no voto condutor do então relator sorteado, o ilustre Desembargador De Santi Ribeiro:

“(…), 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 – 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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRIMEIRA CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

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”.

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 conseqüência jurídica, bem como eventual indenização dela decorrente, somente será por ele obtida com o efetivo registro da patente.

Na esteira de tais precedentes, meu voto nega provimento ao recurso.

ELLIOT AKEL, relator.