



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.