

## **10ª CÂMARA CÍVEL**

**APELAÇÃO CÍVEL Nº2007.001.34403**

**APTES 1: PANTHER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA E OUTRO**

**APTE 2: THLE NUNES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

**APDO 1: OS MESMOS**

**APDO 2: ANTONIO MARCONDES DE ABREU MARQUES FILHO**

**APDO 3: MARIA CRISTINA SALLES**

**APDO 4: CRYSFRED COMERCIAL LTDA ME**

**APDO 5: ROBERTO CASADO**

**APDO 6: ENGETRANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

**RELATOR: DES. JOSÉ CARLOS VARANDA**

**C.R.:1**

*Propriedade Industrial. Modelo de utilidade, pendente de registro definitivo no INPI. Dois inventores. Ação Cautelar e Indenizatória propostas por um deles em face de diversos réus, alegando violação dos direitos da invenção. Prova nos autos de que o outro inventor permitiu à terceiros exploração econômica do invento. Posterior obtenção pelo*

*autor da ação e no curso desta, de patente de invenção tendo por objeto, idêntica engenhoca que era objeto daquele modelo de utilidade.*

*Sentença que corretamente rejeita a pretensão com base nos fatos narrados, uma vez que em se tratando de 2 inventores, o direito de um não exclui o de outro. Equívoco porém do sentenciante, em acatar a pretensão, com base em fato novo. Manifesta violação ao art.264 c/c o art.282, II do CPC. Inicial que se fundamentava em fatos decorrentes de pretensão direito originário do pedido de registro do MU8101374, enquanto que a sentença acolheu fatos alegados posteriormente, e que são fatos novos, omitidos na inicial.*

***Provimento do 2º recurso.***

***Prejudicado o 1º.***

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível entre as partes acima mencionadas.

**ACORDAM** os Desembargadores componentes da E. 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em **dar provimento** ao 2º recurso, em prejuízo do 1º.

Decisão Unânime.

1. Adota-se o relatório já lançado aos autos.
2. Com efeito, cogitam os presentes autos de demanda, cujos fundamentos e causa de pedir, repousam nas disposições da LPI.
3. Na espécie, os autores, ora 1ºs apelantes, pretendiam fazer valer os seus direitos que

seriam decorrentes de certo Modelo de Utilidade, a que se refere o pedido de depósito de fls.26, e devidamente descrito nos autos.

4. Todavia, no curso do processo, restou provado que se tratava de modelo de utilidade criado por 2 titulares, os quais requereram, na forma legal, o devido registro, sendo que o outro inventor, o incluído na lide como 6º réu, autorizara aos demais réus, ora apelados, a exploração comercial daquela utilidade.

5. A d. sentença, ora recorrida, então, com inegável acerto, repeliu a pretensão em relação a quase todos os réus, com fundamento em que o então 6º réu, **Roberto Casado**, legítimo co-titular daqueles direitos, autorizara os demais réus, na forma do art.42 da LPI, a explorar comercialmente aquele modelo de utilidade.

6. E verdadeiramente, poderia fazê-lo. Por que no regime da multiplicidade de inventores, somente se permitir a um deles a exploração comercial do invento?

7. Não há razões jurídicas para que não possa fazê-lo, seja por si, seja por terceiros!

8. Todavia, a d. sentenciante se equivocou ao julgar procedente a pretensão em face da ré, ora 2ª apelante, tendo o feito, com fundamentos em fatos novos, não alegados na inicial.

9. Com efeito, toda a narrativa da inicial é calcada em pretensos direitos decorrentes do pedido de Modelo de Utilidade a que se refere o doc. de fl.26, e que tomou o nº MU8101374 no INPI.

10. Todavia, no curso da relação processual, o 2º autor da ação, veio a obter a **Carta Patente** nº PI 0112855-1, relativa a patente de invenção (fls.559/579), que incontestavelmente, vem a ser, quanto as suas finalidades, a mesma engenhoca de que tratava o **Modelo de Utilidade**, objeto da inicial.

11. Basta que se leia com atenção o laudo pericial e as suas conclusões, para que daí se extraia que nenhuma novidade existe no equipamento cuja patente foi deferida de forma tão meteórica, em prejuízo da que lhe precedeu.

12. Inobstante ser de duvidosa legalidade aquela concessão, tratava-se, sem dúvida, de fato novo, não mencionado e não tendo servido de fundamentação à pretensão inicial;

13. Houve inquestionável violação ao princípio da estabilização da lide, previsto, entre outros, nos arts.264 e 303 do CPC.

14. Jamais o sentenciante poderia ter admitido e fundamentado a sua decisão com base em um fato superveniente, que não fora, ainda que remotamente, mencionado na inicial.

15. Portanto, a ocorrência daquele evento a que se refere o doc. de fls.560, deve ser objeto de eventual demanda a ser instaurada entre as partes, onde poderá até mesmo, ser questionada a juridicidade daquele registro.

**16.** Ante o exposto, **dá-se provimento** ao 2º recurso, e **julga-se também improcedente** a pretensão em face da 4ª ré, condenando-se a autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios,

tal qual já proclamado na sentença. **Dá-se por prejudicado o 1º recurso.**

R.J. 31 de outubro de 2007.

***DES. JOSÉ CARLOS VARANDA  
RELATOR***