



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO**

254

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0182386-77.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COBTEC - TECNOLOGIA EM COBRANÇA E INFORMAÇÃO S/A sendo apelados CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP E OUTRO e TIVIT - TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A..

**ACORDAM**, em 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V. U. SUSTENTOU ORALMENTE, O DR. ANTONIO RICCI.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e GILBERTO DE SOUZA MOREIRA.

São Paulo, 25 de abril de 2012.

**MENDES PEREIRA**  
RELATOR



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Voto nº 1280

Apelação nº 0182386-77.2009.8.26.0100

Apelante: Cobtec Tecnologia em Cobrança e Informação S/A.

Apelados: Tivit - Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia, Câmara Interbancária de Pagamentos - CIP e Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN

Comarca: São Paulo

7ª Câmara de Direito Privado

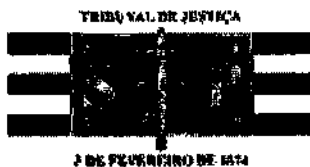
**AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE IMATERIAL - Recorrente que teve pedido de registro da patente negado pelo INPI, inclusive em sede de recurso administrativo - Mero método comercial, financeiro ou sistema não patenteável - Inteligência do disposto no art. 10 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) e art. 8º da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) - Ausência de atividade inventiva - Sentença de improcedência confirmada - Negado provimento ao recurso.**

Trata-se de recurso de apelação tirado da r. sentença de fls. 1006/1011, cujo relatório é adotado, e que julgou improcedente o pedido da ação cominatória cumulada com indenização sob argumento de que o simples pedido de patente por si só não daria direito ao reconhecimento de direito de propriedade imaterial sobre suposto invento, mormente quando este restou indeferido pelo INPI, condenada a autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Apelou a autora dizendo que quando muito haveria que se extinguir o feito sem julgamento do mérito para que assim que obtivesse o registro, pudesse litigar e que a alteração do projeto originário se dera por motivo de economia processual, pendendo recurso administrativo, em nada afetando o pedido, já que o processo de reconhecimento ainda estaria em andamento. Os modelos seriam idênticos e a negativa de prova técnica haveria implicado em cerceamento de defesa. A prova

Apelação nº 0182386-77.2009.8.26.0100 - São Paulo - Voto nº 1280

MP



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

documental demonstraria a identidade das características dos métodos. Haveria perfeita identidade entre os processos. A exploração por terceiros do invento do apelante daria ensejo ao acolhimento do pedido em face deles formulado.

Em contrarrazões Câmara Interbancária de Pagamentos - CIP e Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN pugnaram pela manutenção da sentença que a seu ver fora proferida com acerto. Não haveria direito inerente a quem não é titular da patente e que viu o pedido respectivo ser indeferido pelo INPI na forma da Lei de Propriedade Industrial. Ausente o direito, a solução seria a improcedência do pedido, que sequer poderia ser modificado para se adaptar ao novo pedido de registro no INPI de modelo distinto. O julgamento antecipado fora adequadamente realizado e não existiria invenção, mas mero método financeiro comercial. Estaria ausente a atividade inventiva e novidade enquanto requisitos legais da patente, com impossibilidade de aplicação industrial.

COBTEC - Tecnologia em Cobrança e Informação S/A. também respondeu entendendo que a decisão abordara com clareza e praticidade as questões de fato e de direito pertinentes ao deslinde do caso e segundo as normas jurídicas aplicáveis. As decisões do INPI demonstrariam o descabimento da pretensão, não havendo que se falar em espera de recurso administrativo, já que acionou sem deter a patente e pleiteara direito inexistente no órgão administrativo. Pretenderia obter propriedade imaterial de mero método não patenteável. Expectativa de direito negado não daria direito a nada. Inexistente o direito, correta a improcedência do pedido. Seria impossível a reversão da decisão administrativa e as provas eram suficientes para o julgamento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Não violara direito algum, atuando segundo a encomenda da clientela.

É o relatório.

Trata-se de ação em que a autora afirma que a FEBRABAN, após tomar conhecimento do projeto desenvolvido pelo demandante



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

visando implantação da cobrança eletrônica no sistema bancário, simplesmente passara a “desenvolver o mesmo projeto” com outro rótulo, copiando-o integralmente.

Entretanto, como apurado na decisão de indeferimento do registro da patente, trata-se método financeiro e comercial que não preenche os requisitos da patenteabilidade, não incluindo software que tivesse sido desenvolvido pela recorrente.

A Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) dispõe em seu art. 10 não se considerar invenção nem modelo de utilidade os métodos comerciais e financeiros, assim como a Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98), em seu artigo 8º, exclui os sistemas e métodos da proteção inerente à propriedade imaterial.

Da leitura dos desenhos que compõe o pedido de patente não se extrai atividade inventiva ou criação de utilidade, mas simplesmente propôs envio de correspondência por meio eletrônico (caixa postal eletrônica), ao invés de enviar tudo por correio ou mensageiro. Noutras palavras, trata-se de mera ideia de utilização de meio eletrônico, que antes já existia.

A apelante foi vencida inclusive em sede de recurso administrativo, não lhe sendo deferido o registro da patente por tais motivos e por falta de fundamentação suficiente.

Esses motivos já davam ensejo ao julgamento antecipado da lide, mormente porque já existe ampla verificação técnica levada a efeito pelo órgão responsável e cujas conclusões foram referendadas até mesmo em sede recursal.

A questão se apresenta com clareza, não havendo necessidade alguma de produção de prova pericial para demonstrar o óbvio.

Tampouco haveria que se julgar pela mera extinção sem julgamento do mérito, já que a ausência de prova a respeito do direito sustentado pela parte leva à rejeição do pedido pelo mérito.

A respeito do tema central, a decisão deste Tribunal:



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

PATENTE - Concorrência desleal - Indenização - Depósito perante o INPI, mas ausência de concessão de registro - Enquanto não obtida a titularidade da patente é impossível pretender ressarcimento pela alegada exploração indevida - Fato superveniente do pedido pelo INPI - Sentença de improcedência - Recurso improvido. (Apelação c/revisão nº 9067789-92.2002.8.26.0000. Órg. Julg.: 5ª Câm. Dir. Privado. Rel.: Oscarlino Moeller. Comarca: Sertãozinho. Dt. julg.: 22/04/2009. Dt. reg.: 08/05/2009).

Conclui-se que a apelante não possui direito à indenização, já que a situação narrada não lhe atribui o direito de propriedade imaterial que pretendia ver reconhecido.

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

**MENDES PEREIRA**  
Relator