



PSS  
Nº 70021145685  
2007/CÍVEL

**RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRAFAÇÃO.  
INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARTA-PATENTE.  
FALTA DE INTERESSE CONFIGURADO.**

Para se falar em ação de indenização decorrente de contrafação, fundada na lei de propriedade industrial (9.279/96), mister estar a parte munida com a carta-patente concedida pelo órgão competente.

No caso, o autor apenas realizou o depósito do pedido de patente, sem que ele tenha sido apreciado até o momento. Dessa forma, a proteção outorgada pela lei tem aplicação com a concessão da carta-patente e, sem ela, há mera expectativa de direito. Assim, o autor não possui interesse para demandar em juízo. Não há falar em direito à indenização por contrafação quando a parte ainda não detém carta-patente sobre o produto, ou desenho de utilidade em voga.

Outrossim, não há falar em prejuízo do autor, à medida que o art. 44 da Lei n. 9.279/96 garante ao postulante de registro de patente proteção retroativa a contar da publicação do pedido de registro.

**DESPROVERAM O APELO.**

APELAÇÃO CÍVEL

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70021145685

COMARCA DE BENTO GONÇALVES

PRO ARAMADO INDUSTRIA E  
ACESSORIOS LTDA.

APELANTE

GILBERTO PEDRO STEFFENS

APELANTE

VIA DECORAMA MOVEIS E  
ACESSORIOS LTDA.

APELADO

## **ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em desprover o apelo.



PSS  
Nº 70021145685  
2007/CÍVEL

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DES. LEO LIMA (PRESIDENTE E REVISOR) E DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK.**

Porto Alegre, 26 de setembro de 2007.

**DES. PAULO SERGIO SCARPARO,**  
Relator.

## **RELATÓRIO**

**DES. PAULO SERGIO SCARPARO (RELATOR)**

No intuito de evitar tautologia, adoto o relatório da sentença de primeiro grau, *in verbis*:

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por PRÓ ARAMADO INDÚSTRIA E ACESSÓRIOS LTDA. e GILBERTO PEDRO STEFFENS contra VIA DECORAMA MÓVEIS E ACESSÓRIOS LTDA., todos qualificados nos autos.

Narraram os autores que Gilberto Pedro Steffens realizou o depósito de modelo de utilidade junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI consistindo de invento com características próprias. Referiram ter constatado, em feira de móveis na cidade de São Paulo, existir em exibição produto idêntico ao invento da pessoa física. Mencionaram a obtenção, por conseguinte, de vantagens indevidas pela ré em face da contrafação ou transgressão comercial consistentes no fabrico e comercialização. Aduziram terem advertido o réu da cópia, notificando-o para se abster de produzir ou comercializar o produto, sem, todavia, obter o efeito pretendido. Teceram considerações acerca do Código de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), sustentando a proteção ao direito do inventor ou quem, por ele autorizado,



PSS  
Nº 70021145685  
2007/CÍVEL

explorarem inovação tecnológica, sob pena de indenização por parte do terceiro. Postularam liminar para que a ré se abstinhasse de fabricar ou comercializar, de qualquer forma, o invento patenteado. Pediram o pagamento de perdas e danos e danos morais.

À fl. 50 foi indeferida a antecipação de tutela.

Sobreveio contestação (fls. 52/73), oportunidade em que a ré afirmou, em princípio, não possuírem os autores desenho industrial com as características mencionadas na inicial, mas somente ter sido apresentado por Gilberto Pedro Steffens pedido de patente de modelo de utilidade, sem constar junto ao INPI autorização para a exploração pela pessoa jurídica autora. Preliminarmente, alegou irregularidade da representação processual, pois o instrumento de mandato não foi assinado; a ilegitimidade ativa da pessoa jurídica, ante a inexistência de transferência do direito ao pedido ou à patente obtida; a inépcia da inicial, em vista do baralhamento de conceitos legais, aduzindo assim direito inaplicável ao caso concreto, com prejuízo à defesa. Referiu ainda, em sede preliminar, a impossibilidade jurídica do pedido, na medida em que o pedido de depósito não equivale à obtenção da patente, ainda não deferida pelo INPI, explanando a respeito de procedimento para a obtenção desta. No tocante à questão de fundo, referiram terem os autores realizado erro grosseiro na apreciação do alegado direito. Tentou-se obter vantagem comercial através de meio fraudulento. Mesmo que a perícia concluísse pela identidade entre os produtos, seria inócua, ante a inexistência de patente, a qual não pode ser reconhecida pelo Judiciário se não houver sido previamente deferida pelo INPI. Pediu a improcedência do pedido e a condenação dos autores às penas de litigância de má-fé.

Os autores acostaram laudo pericial (fls. 99/106) e manifestaram-se a respeito da contestação (fls. 119/126). O perito prestou esclarecimentos às fls. 138/143, a respeito dos quais a ré manifestou se fls. 159/162. As partes foram intimadas quanto ao interesse na produção de outras provas, sem manifestação (fl. 164). À fl. 165 afastou-se a irregularidade de representação e inépcia da inicial, acolhendo-se a ilegitimidade ativa, e determinou-se a comprovação do pedido de exame da patente. O autor



PSS  
Nº 70021145685  
2007/CÍVEL

juntou documentos (fls. 170/173), com vista à ré, que não se manifestou (fl. 175). Vieram os autos conclusos.

Acrescento que, nas fls. 176-179, sobreveio sentença, vazada nos seguintes termos:

DIANTE DO EXPOSTO, julgo EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, forte no art. 267, VI, do CPC, arts. 8º, 9º, 41, 42 e 44 da Lei 9.729/96 e art. 6º, §2º, da Lei 4.657/42.

Condeno o autor a pagar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios do procurador da ré, os quais arbitro em R\$ 3.500,00, a serem corrigidos monetariamente pelo IGP-M a contar da data da publicação da sentença, considerada a pouca complexidade e manifestação a respeito da prova pericial, nos termos do art. 20, §4º, do CPC.

Transitada em julgado a decisão, verifiquem as custas judiciais, intimando-se para pagamento. Em não sendo pagas, inscreva-se em dívida ativa em conformidade com a ordem de serviço relativa. Após, em nada sendo requerido ou pago, permaneçam os autos em cartório por seis meses, nos termos do artigo 475, J, § 5º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a demandante apelou nas fls. 195-209, reeditando os argumentos expendidos durante a tramitação do feito, pugnano pela procedência do pleito indenizatório.

Fluiu *in albis* o prazo para contra-razões (fl. 256-v).

Registro que foi observado o disposto nos artigos 549, 551 e 552, do Código de Processo Civil, tendo em vista a adoção do sistema informatizado.



PSS  
Nº 70021145685  
2007/CÍVEL

É o relatório.

## VOTOS

### DES. PAULO SERGIO SCARPARO (RELATOR)

Insignes Colegas, a sentença de primeiro grau, prolatada pela ilustre magistrada Dra. Carla Patrícia Boschetti Marcon Della Giustina, é judiciosa na análise do caso em comento, com o que, num primeiro momento, limito-me a bisar seus fundamentos:

O depositário pode requerer ao órgão administrativo a imposição de sigilo no período de dezoito meses entre o depósito e a publicação, sigilo somente afastado com a publicação. Desde a publicação, quando então o invento ou modelo de utilidade passa a ser de conhecimento de todos, os direitos efetivos de propriedade encontram-se protegidos contra qualquer ofensa realizada por terceiros. Assim, o simples fato de o modelo ainda não se encontrar sob proteção legal, não impede que o titular do direito de propriedade intelectual busque as respectivas indenizações pela exploração indevida, retroativamente. Nestes termos, garante o art. 44 da Lei de Propriedade Industrial que “ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente”.

Mas se note que a proteção intertemporal somente é possível “ao titular da patente”, isto é, àquele a quem foram deferidos ou transferidos os direitos de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos o produto objeto da patente ou o processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado, e, ainda, impedir que terceiros o façam. Isto é, deferida a patente, pode o titular promover os interditos para fazer cessar a atividade de terceiros e pode pedir indenização extensiva à data de publicação. Não pode postular interditos desde a data



PSS  
Nº 70021145685  
2007/CÍVEL

de publicação em razão de uma impossibilidade lógica, pode postular a indenização.

O autor ainda não tem direito a esta proteção porque não é certo o fato de vir a obter a carta-patente, mesmo que apresente sincera convicção neste sentido. Em se tratando de exercício condicionado a evento futuro e incerto, a espécie é regida pelo art. 6º, §2º, da Lei 4.657/42 (LICC), que considera adquiridos somente os direitos “que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”.

Seria contra-senso deferir de maneira definitiva, sob o manto da coisa julgada, interditos e indenizações (principalmente) previstas na legislação específica antes de o autor ver reconhecido pela instância técnica competente o suporte fático concreto destes direitos, sendo certo, como aponta o réu, que não cabe ao Poder Judiciário antecipar-se e se substituir ao órgão especializado na tarefa de julgar o mérito da invenção ou modelo de utilidade; senão em situações próprias, dentre as quais não se enquadra a presente e a serem julgadas por justiça constitucionalmente competente.

Não se cogita de negar a pretendida proteção constante nos arts. 41, 42 e 44, da Lei 9.279/96, ao autor, mas para que tal proteção lhe seja conferida, é condição imprescindível a declaração pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial quanto a ser patenteável a invenção ou modelo de utilidade apresentado e conseqüente concessão da carta-patente, inclusive postulando, se for de seu interesse, as indenizações ora pretendidas.

Muito mais não precisa ser dito.

Como já pôde ser apreendido do relatório, o autor almeja indenização em virtude de imputar à demandada prática de crime de contrafação.



PSS  
Nº 70021145685  
2007/CÍVEL

Tem-se por contrafação, no âmbito da propriedade industrial, a violação ao direito de uso exclusivo de fabricar e comercializar produto devidamente registrado e protegido pela lei da propriedade industrial.

Contudo, disciplina o art. 44, § 1º, da Lei n. 9.279/96:

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

Ou seja, conforme se depreende do *caput*, mostra-se necessário, para fins de se falar em indenização por contrafação, ser o autor da ação *titular da patente*. Sem ela fica prejudicado o exame da pretensão indenizatória por esse fundamento.

Com efeito, não se descuida do fato de o autor já ter depositado o pedido de registro junto ao órgão competente (fls. 84-85). Porém, até a efetiva outorga da patente detém o demandante mera expectativa de direito. Isso porque sua concessão depende de um intrincado e complexo procedimento administrativo, no qual são apreciados fatores múltiplos e que não se encontra finalizado, ao que se infere dos autos.

Ou seja, o autor apenas terá direito à indenização por contrafação quando estiver em suas mãos o respectivo certificado de patente documento hábil a resguardar a integralidade de seus direitos. Aduza-se que



PSS  
Nº 70021145685  
2007/CÍVEL

prejuízos não serão suportados pelo ora autor, caso concedida a patente, à medida que o direito à indenização retroage à data da publicação do pedido de patente (parte final do art. 44 supra reproduzido).

Outrossim, oportunas as lições de José Carlos Tinoco Soares, autor da obra **Tratado da Propriedade Industrial – Patentes e seus Sucedâneos** (Editora Jurídica Brasileira, 1998), pertinentes aos requisitos da petição inicial. Assevera o distinto autor que:

O nº IV do citado art. 282 do Código de Processo Civil diz que a inicial deverá conter “o pedido com suas especificações”. O objetivo essencial numa ação dessa natureza é a cessação da prática do ato incriminado, não descartando o pagamento pelos prejuízos causados e a título de perdas e danos e com o indispensável estabelecimento de multa diária para eventual transgressão do preceito. Valer-se-á o interessado não só dos preceitos da lei, como também dos ensinamentos doutrinários e da jurisprudência.

**Nessa oportunidade deverá ser feita a comprovação, por documento hábil, da existência da patente (Carta-Patente), do registro do desenho industrial (Certificado de Registro) e, no caso específico de atos de concorrência desleal, pela demonstração da exploração da patente ou do uso do objeto de desenho industrial. Tanto no primeiro como no segundo caso, além da prova do direito à ação, há indispensável comprovação do seu exercício, bem como do objeto ou do produto patenteado que está sendo violado, por intermédio dos próprios objetos, produtos ou de qualquer forma de apresentação ao mercado.<sup>1</sup> (destaquei).**

Assim, diante desses comemorativos, **voto pelo desprovimento do apelo**, mantendo a sentença de primeiro grau, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir.

---

<sup>1</sup> Obra citada. Pág. 926.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



PSS  
Nº 70021145685  
2007/CÍVEL

**DES. LEO LIMA (PRESIDENTE E REVISOR)** - De acordo.

**DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK** - De acordo.

**DES. LEO LIMA** - Presidente - Apelação Cível nº 70021145685, Comarca de Bento Gonçalves: "NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: CARLA PATRICIA BOSCHETTI MARCON