



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
5ª VARA CÍVEL
RUA SOURBONE, 375, São Carlos-SP - CEP 13560-970
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Físico nº: **0000909-13.2011.8.26.0566**
 Classe – Assunto: **Outros Feitos Não Especificados - Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação disponível >>**
 Requerente: **Sonia Maria de Almeida Moreira e outro**
 Requerido: **A W Faber Castell Sa**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Vilson Palaro Júnior**

Vistos.

SONIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA, EVALDO MARIANO, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Outros Feitos Não Especificados em face de A W Faber Castell Sa, também qualificado, alegando ter desenvolvido “*modelo de utilidade*” para “*borracha com apontador embutido*” (sic.), requerendo registro da invenção junto ao INPI, após o que apresentou o projeto à ré que sem lhe dar resposta acabou por lançar o produto como se seu fosse, de modo que pretende seja a ré condenada abster-se da fabricação e comercialização do produto, além de que seja condenada a pagar indenização por dano moral e lucros cessantes, a ser apurado em execução de sentença (sic.)

A ré contestou o pedido sustentando que o pedido de patente formulado pela autora junto ao INPI está em trâmite, salientando que a extensão da proteção outorgada pela patente, se houvesse, ficaria restrita às reivindicações formuladas no relatório descritivo e respectivos desenhos, e porque houve por bem a autora em caracterizar seu invento como “*borracha tipo escolar que recebe apontador embutido em seu corpo, fixado por hastes laterais*”, conclui que tais elementos não estão presentes no produto fabricado por ela, ré, que “*tem a borracha encaixada em um orifício em seu depósito*”, distinguindo-se, pois, daquele, além do que tal produto já estaria sendo comercializado desde o ano de 2003, enquanto o suposto invento da autora só teve depósito do pedido de patente junto ao INPI em 20 de fevereiro de 2009, não havendo, portanto, dever de indenizar, de modo a concluir pela improcedência da ação.

A autora replicou reafirmando os termos do pedido inicial.

O processo foi saneado com decisão das preliminares e determinada a realização de prova pericial para definir a identidade ou diferença entre os produtos em disputa, prova essa que acabou não realizada por expressa desistência da autora.

A ré, então, reclamou a realização da prova, sendo que após longa espera acabou por dela também desistir em razão de que o INPI tenha indeferido o pedido de registro de invenção formulado pela autora, que se manifestou indicando tenha recorrido da referida decisão, reafirmando que a atitude da ré lançando produto similar no mercado implicaria em quebra de sigilo da invenção que teria frustrado qualquer possibilidade de inserção da novidade junto ao público.

É o relatório.

Decido.

O pedido da autora foi formulado com o objetivo de obter “*a condenação da Requerida na abstenção da fabricação e comercialização do produto “apontador borracha” objeto do pedido de registro de UM-8900681-0*” e, ainda, uma indenização pelo dano moral e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
5ª VARA CÍVEL
RUA SOURBONE, 375, São Carlos-SP - CEP 13560-970
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

material em razão da “*violação de seu direito de exclusividade de exploração e lucros cessantes*” (sic., fls. 16).

Ou seja, é objetivo da autora obter provimento jurisdicional que lhe garanta, como o próprio pedido já explicita, o “*direito de exclusividade de exploração*” (sic.).

Para tanto, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “*Mostrava-se necessária a prova documental do efetivo certificado de registro da patente no INPI, para obtenção de exploração exclusiva do produto, pois o registro da propriedade industrial tem natureza constitutiva, ou seja, quem primeiro obtê-lo terá o direito ao uso e utilização do produto ou marca, diferente do que ocorre, por exemplo, com a propriedade autoral ou intelectual, cujo registro tem natureza meramente declaratória*”, de modo que “*A titularidade da patente é conditio sine qua non para pugnar pela exclusividade de exploração*” (cf. Ap. nº 0027783-40.2005.8.26.0309 - 5ª Câmara de Direito Privado TJSP – 25/09/ 2013 ¹).

No caso destes autos, como visto na prova documental, no momento da propositura da ação a autora não tinha senão o *Depósito de Pedido de Patente* (vide fls. 20), o que é, com o devido respeito, insuficiente a garantir-lhe exclusividade de exploração: “*PATENTES - Ausência de contrafação ou concorrência desleal - Defesa de invento - Impossibilidade - Mero depósito de pedido de patente - Análise técnica não concluída - Depósito concorrente existente - Necessidade de efetivo certificado de registro da patente no INPI para obtenção de exploração exclusiva de produto Inteligência dos artigos 37 e 44 da Lei 9.279/96*” (cf. Ap. nº 0001700-92.2008.8.26.0240 - 5ª Câmara de Direito Privado TJSP - 24/07/2013 ²).

E isso porque “*Nos pedidos de patente depositados junto ao INPI não há análise aprofundada, mas apenas preenchimento dos requisitos formais. Isso porque, independentemente de conferir o mérito, pela verificação de novidade e originalidade, o Poder Público é obrigado a conceder o registro do desenho industrial, nos termos dos artigos 100, 101 e 104 da Lei nº 9.279/96*” (idem, Ap. nº 0027783-40.2005.8.26.0309 - 5ª Câmara de Direito Privado TJSP – 25/09/ 2013 ³).

Diga-se mais, “*a exclusividade na exploração do bem imaterial conferida pelo direito industrial decorre de um ato administrativo. O inventor e o designer somente titularizam o direito de exploração exclusiva da invenção, modelo ou desenho, após a expedição da patente, pelo INPI. Do mesmo modo, o empresário só se considera titular do direito de exclusividade, em relação à marca, após expedido o certificado de registro. Em outros termos, o ato administrativo pelo qual o inventor ou empresário tem reconhecido seu direito industrial é de natureza constitutiva e não declaratória. A consequência imediata da definição é clara: o direito de exclusividade será titularizado por quem pedir a patente ou registro em primeiro lugar. Não interessa quem tenha sido realmente o primeiro a inventar o objeto, projetar o desenho ou a utilizar comercialmente a marca. O que interessa saber é quem foi o primeiro a tomar a iniciativa ao INPI, para reivindicar o direito de sua exploração econômica exclusiva.*” (cf. FABIO ULHOA COELHO ⁴).

Não há, portanto, como se pretender concedida proteção legal ao suposto “*invento*” da autora sem a prova do registro desse invento e da concessão em seu favor da patente pelo órgão competente, o INPI.

Diga-se mais, no caso analisado, conforme documento juntado pela ré, o INPI indeferiu o pedido de registro de invenção formulado pela autora, sob o argumento de que “*a matéria reivindicada no mesmo foi considerada não privilegiável por falta de ato inventivo sobre*

¹ www.esaj.tjsp.jus.br.

² www.esaj.tjsp.jus.br.

³ www.esaj.tjsp.jus.br.

⁴ FABIO ULHOA COELHO, *Curso de Direito Comercial: direito de empresa*, vol. 1, São Paulo, Saraiva, 2007, p. 144



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO CARLOS

FORO DE SÃO CARLOS

5ª VARA CÍVEL

RUA SOURBONE, 375, São Carlos-SP - CEP 13560-970

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

o estado da técnica pesquisado, contrariando o disposto no art. 9º diante do artigo 14 da LPI”, à vista do que, “de acordo com o Art. 37, indefiro o presente pedido, uma vez que não atendo ao requisito de ato inventivo” (fls. 460).

Em caso análogo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou sentença que julgou improcedente pedido de exclusividade de exploração, atento ao indeferimento, pelo INPI, do pedido de registro da invenção, tomado como fato superveniente no acórdão a seguir transcrito: “*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 indeferimento do pedido pelo INPI- Sentença de improcedência - Recurso improvido.*” (cf. Ap. nº 9067789-92.2002.8.26.0000 - 5ª Câmara de Direito Privado TJSP - 22/04/2009⁵).

Diga-se, para rematar, que a tese da autora, de que a atitude da ré, lançando produto similar no mercado, implicaria em quebra de sigilo da invenção que teria frustrado qualquer possibilidade de inserção da novidade junto ao público, não pode ser tomada em conta, renovado o máximo respeito.

É que essa *novidade* (sic.) deveria ter sido demonstrada, e para tal somente a prova pericial poderia dar fundamentos ao magistrado para concluir pela procedência ou não da invenção no caso analisado.

Na medida em que a autora, contrariando entendimento do magistrado, recusou-se a admitir e a custear referida prova, torna-se impossível concluir pela existência de invenção ou novidade, no caso.

Resta, portanto, a este Juízo, como elemento de prova tão somente a decisão do INPI, que concluindo pela inexistência de “ato inventivo” (fls. 460) no projeto da autora, indeferiu a concessão da patente.

A ação é, portanto, improcedente, cumprindo à autora arcar com o pagamento das despesa processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% do valor da causa, atualizado.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e em consequência CONDENO a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% do valor da causa, atualizado.

P. R. I.

São Carlos, 14 de outubro de 2014.

VILSON PALARO JÚNIOR

Juiz de direito.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

⁵ www.esaj.tjsp.jus.br.