

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 2.001.226 - RS (2022/0134389-7)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : RODOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO HOFFMANN DA SILVA - RS019634
PAULO CESAR MACCARI - RS074582
MARCOS VINICIUS TERRA CAMARGO - RS019367
RECORRIDO : TECNOFILTROS INDUSTRIA DE MATRIZES E INJECAO LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
DANTON VITURINO RAMOS NETO - RS027369
MANOÉLI LIPRERI - RS097130

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DEDUZIDA PREVIAMENTE À CONCESSÃO DA PATENTE PELO INPI. ARTIGO 44 DA LEI 9.279/96. NORMA QUE CONDICIONA A INDENIZAÇÃO À CONCESSÃO DA PATENTE. INVIABILIDADE DA PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA E COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação ajuizada em 21/10/2014. Recurso especial interposto em 10/2/2022. Autos conclusos à Relatora em 31/5/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se há ou não interesse processual no ajuizamento de ação de indenização por violação de patente (fundamentada no art. 44 da Lei 9.279/96) previamente à concessão do direito de propriedade industrial pelo INPI.

3. Há interesse processual quando se reconhece a utilidade e a necessidade do pronunciamento judicial para a satisfação da pretensão deduzida pela parte. Precedentes.

4. Hipótese em que se constata que a ação proposta pela recorrente não é apta a ensejar o resultado por ela pretendido, pois a patente a que se refere o pedido indenizatório não havia sido concedida à época da propositura, circunstância que evidencia a ausência de utilidade da pretensão submetida ao juízo.

5. Antes da concessão do direito de propriedade industrial, o requerente possui mera expectativa em relação a ele, circunstância que, por si, não gera dever de indenizar.

6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas, circunstância não verificada no particular.

7. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Superior Tribunal de Justiça

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 21 de março de 2023(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 2.001.226 - RS (2022/0134389-7)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : RODOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES
PLÁSTICOS LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO HOFFMANN DA SILVA - RS019634
PAULO CESAR MACCARI - RS074582
MARCOS VINICIUS TERRA CAMARGO - RS019367
RECORRIDO : TECNOFILTROS INDUSTRIA DE MATRIZES E INJECAO LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
DANTON VITURINO RAMOS NETO - RS027369
MANOÉLI LIPRERI - RS097130

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

Cuida-se de recurso especial interposto por RODOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.

Ação: indenizatória, ajuizada pela recorrente em face de TECNOFILTROS INDÚSTRIA DE MATRIZES E INJEÇÃO LTDA, em razão do uso não autorizado de produto objeto do pedido de patente n. BR2020130255322, relativo a “dispositivo para arquear galhos de frutíferas”.

Sentença: extinguiu a ação, sem resolução de mérito, em virtude da ausência de interesse processual.

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela recorrente.

Recurso especial: aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega violação dos artigos 44 da Lei 9.279/96 e 485, VI, do CPC/15. Defende que, no particular, não há falar em ausência de interesse processual, uma vez que o dispositivo da Lei de Propriedade Industrial precitado garante indenização por uso indevido de patente mesmo antes de sua concessão pelo órgão competente.

Superior Tribunal de Justiça

Argumenta que “que a proteção do inventor compreende desde a data da publicação do pedido junto ao INPI até a concessão da patente, podendo pedir indenização pela exploração indevida de terceiro não autorizado” (e-STJ fl. 437). Afirma que, “se o inventor ou titular dos direitos sobre a propriedade industrial tiver que esperar a concessão da patente pelo INPI para promover a defesa dos seus direitos, poderá facilmente acontecer que grande parte desses direitos já tenham sido atingidos pela prescrição” (e-STJ fl. 438). Aduz que, “ao prever a proteção ao tempo anterior a concessão da patente, a lei não está criando uma expectativa de direito para o depositante, mas de fato garantindo o seu direito subjetivo de usufruir do trabalho intelectual de criação (invenção) ou melhora da utilidade de um objeto (modelo de utilidade) e, inclusive, de impedir o uso por terceiros ou e de ser indenizado uso indevido por terceiros” (e-STJ fl. 439). Requer, ao final, o provimento do recurso.

É o relatório.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 2.001.226 - RS (2022/0134389-7)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : RODOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA

ADVOGADOS : SÉRGIO HOFFMANN DA SILVA - RS019634
PAULO CESAR MACCARI - RS074582
MARCOS VINICIUS TERRA CAMARGO - RS019367

RECORRIDO : TECNOFILTROS INDUSTRIA DE MATRIZES E INJECÃO LTDA

ADVOGADOS : FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
DANTON VITURINO RAMOS NETO - RS027369
MANOÉLI LIPRERI - RS097130

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DEDUZIDA PREVIAMENTE À CONCESSÃO DA PATENTE PELO INPI. ARTIGO 44 DA LEI 9.279/96. NORMA QUE CONDICIONA A INDENIZAÇÃO À CONCESSÃO DA PATENTE. INVIABILIDADE DA PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA E COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação ajuizada em 21/10/2014. Recurso especial interposto em 10/2/2022. Autos conclusos à Relatora em 31/5/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se há ou não interesse processual no ajuizamento de ação de indenização por violação de patente (fundamentada no art. 44 da Lei 9.279/96) previamente à concessão do direito de propriedade industrial pelo INPI.

3. Há interesse processual quando se reconhece a utilidade e a necessidade do pronunciamento judicial para a satisfação da pretensão deduzida pela parte. Precedentes.

4. Hipótese em que se constata que a ação proposta pela recorrente não é apta a ensejar o resultado por ela pretendido, pois a patente a que se refere o pedido indenizatório não havia sido concedida à época da propositura, circunstância que evidencia a ausência de utilidade da pretensão submetida ao juízo.

5. Antes da concessão do direito de propriedade industrial, o requerente possui mera expectativa em relação a ele, circunstância que, por si, não gera dever de indenizar.

6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas, circunstância não verificada no particular.

7. Recurso especial não provido.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 2.001.226 - RS (2022/0134389-7)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : RODOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES
PLÁSTICOS LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO HOFFMANN DA SILVA - RS019634
PAULO CESAR MACCARI - RS074582
MARCOS VINICIUS TERRA CAMARGO - RS019367
RECORRIDO : TECNOFILTROS INDUSTRIA DE MATRIZES E INJECAO LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
DANTON VITURINO RAMOS NETO - RS027369
MANOÉLI LIPRERI - RS097130

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

O propósito recursal consiste em definir se há ou não interesse processual no ajuizamento de ação de indenização por violação de patente (fundamentada no art. 44 da Lei 9.279/96) previamente à concessão do direito de propriedade industrial pelo INPI.

1. DO INTERESSE PROCESSUAL E DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 44 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Este Tribunal Superior tem, reiteradamente, decidido que, para o reconhecimento da existência de interesse processual, é necessária a confluência de dois elementos: a utilidade e a necessidade da pretensão submetida ao órgão julgador. Nesse sentido: REsp 1.310.042/PR (Segunda Turma, DJe 28/5/201), REsp 1.080.988/RJ (Quinta Turma, DJe 27/9/2010), REsp 1.120.811/RJ (Terceira Turma, DJe 22/10/2012) e AgRg no Ag 1.370.989/SP (Quarta Turma, DJe 16/3/2016).

Por um lado, considera-se presente a “utilidade da jurisdição toda vez

que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 14ª ed. JusPODIVM, 2012, vol. 1, p. 226).

Por outro lado, reconhece-se a necessidade de atuação do Estado-juiz sempre que se constata que a parte adversa apresenta resistência à pretensão formulada pelo autor da demanda. Nesse sentido: REsp 1.769.173/SP (Terceira Turma, DJe de 18/10/2018).

Na hipótese, muito embora se possa perceber a presença do segundo elemento do binômio utilidade-necessidade, uma vez que a recorrida apresentou resistência à pretensão indenizatória deduzida na inicial (contestação a fls. e-STJ 80/85), constata-se estar ausente o primeiro daqueles elementos, pois não se revela viável a obtenção, mediante a propositura da presente ação, do resultado perseguido pela recorrente.

Isso porque a interpretação do dispositivo apontado como violado (art. 44 da Lei 9.279/96) revela, ao contrário do que defendem as razões recursais, que somente após o Instituto Nacional de Propriedade Industrial ter concedido a patente é que a indenização por exploração indevida de seu objeto pode ser pleiteada, ainda que se refira ao período compreendido entre a data da publicação do pedido e a data da concessão do direito, como no particular. Este é o teor da norma em questão:

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.

[...]

Superior Tribunal de Justiça

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

Vale dizer, a pretensão de receber a indenização em questão somente nasce a partir da concessão da patente, mas o período que ela abarca pode retroagir à data da publicação do pedido.

Esse efeito retrospectivo da indenização em exame decorre do fato de que, a partir da publicação do pedido de patente, as reivindicações correlatas se tornam de conhecimento geral, de forma que o legislador optou por coibir, ainda que indireta e condicionalmente, a exploração indevida durante o período que aí se inicia.

Antes da obtenção do direito de propriedade industrial, o requerente possui mera expectativa em relação a ele, circunstância que, por si, não gera o dever de indenizar (nesse sentido, a título ilustrativo, ainda que versando sobre hipóteses fáticas distintas, vale conferir os seguintes julgados: AgInt nos EDcl no REsp 1.560.183/PR, Quarta Turma, DJe 20/6/2022; EDcl no REsp 922.951/RS, Primeira Turma, DJe 9/6/2010).

Com efeito, não há como assegurar que, ao final do procedimento administrativo instaurado perante o INPI, o pedido de patente seja, de fato, deferido; tampouco estabelecer, previamente à concessão do direito, os limites da proteção que serão, eventualmente, conferidos pela autarquia.

É a patente que garante ao titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto objeto de patente ou o processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (art. 42 da LPI), bem como o direito de obter indenização em caso de exploração indevida (art. 44 da LPI).

Superior Tribunal de Justiça

Tanto a tutela inibitória quanto a indenizatória decorrem da titularidade do direito de propriedade industrial, de modo que, por imperativo lógico, apenas podem surgir após a conclusão do procedimento administrativo de análise técnica, com o deferimento do pedido e a expedição da carta-patente. A partir da concessão é que o titular passa a estar apto a comprovar, juridicamente, a existência e a validade de seu invento.

O texto normativo dos arts. 42, *caput* e § 1º, e 44, *caput*, da LPI, ao garantir o direito de impedir o uso da invenção por terceiros e o direito à indenização retroativa, referem-se, exclusivamente, ao *titular da patente*. Não há previsão legal que autorize o exercício de pretensões relativas a tais direitos antes de finalizado o processo técnico de exame levado a cabo pelo órgão administrativo competente.

Esse, aliás, é o posicionamento da doutrina especializada, conforme se depreende da obra de autoria de DENIS BORGES BARBOSA e PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA:

Este artigo 44 cuida dos [sic] poder conferido *ao titular* de fazer a pretensão compensatória em face do seu poder geral de interdição. [...]

Concedida, nos termos do art. 38, a patente tem efeitos prospectivos, e retroativos. Imediatamente, e para o futuro, até seu termo, a patente assegura o *jus prohibendi*, a capacidade de interdito em face de todos os atos que o art. 42 (assim como o 183 e 184) asseguram *exclusivamente* ao titular. *A concessão faculta*, igualmente, e no mesmo termo, *a pretensão compensatória*, inibitória e a da esfera penal.

Mas - retroativamente -, assegura *ao titular* a compensação pela exploração indevida de seu privilégio desde o momento em que o objeto do seu pedido entrou no estado da técnica (ou, segundo o § 1, mesmo antes disso) até o momento da concessão.

É preciso frisar que antes da decisão administrativa de concessão, a mera legítima expectativa de direito não é suficiente (i) a uma tutela interditória; ou (ii) uma tutela inibitória. Antes da decisão de concessão pelo INPI vale a máxima da liberdade concorrencial [sic] e de iniciativa.

(O Código de Propriedade Industrial conforme os tribunais. Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 620, sem destaques no original)

No mesmo sentido, a lição de IVAN AHLERT e EDUARDO CAMARA JR.:

Ao estipular que é assegurado ao titular da patente o direito de obter indenização, o artigo deixa claro que tal direito apenas se inicia com a concessão da patente, ainda que com efeitos retroativos, não cabendo qualquer tipo de pleito com base em um pedido de patente.

(Patentes: proteção na lei de propriedade industrial. São Paulo: Atlas, 2019, p. 79 da versão eletrônica, sem destaque no original).

Em suma, para que haja interesse (em seu elemento utilidade) na propositura da ação indenizatória prevista no art. 44 da LPI, é imprescindível que a patente já tenha sido concedida pela autoridade administrativa competente, circunstância não verifica na hipótese dos autos.

Nesse contexto, verifica-se não existir razão jurídica apta a ensejar a alteração da conclusão do acórdão recorrido.

2. DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.

Quanto ao dissenso pretoriano apontado pela recorrente, verifica-se não haver similitude fática entre o acórdão colacionado e o aresto recorrido. Enquanto o primeiro versa sobre a situação específica a que se submetem as chamadas patentes *mailbox* (no que concerne a seu prazo de vigência), a decisão impugnada, por seu turno, trata de possibilidade ou não de ajuizamento de ação indenizatória (prevista no art. 44 da LPI) por uso não autorizado de patente antes da concessão desta pelo INPI.

Ademais, a recorrente sequer realizou, de modo satisfatório, o cotejo analítico entre as hipóteses apontadas como dissonantes.

Sendo assim, a análise acerca da existência do dissídio é inviável, uma vez que descumpridos os art. 1029, § 1º, do CPC/15 e 255, § 1º, do RISTJ.

3. DISPOSITIVO.

Superior Tribunal de Justiça

Forte em tais razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente aos procuradores da recorrida para 15% sobre o valor atualizado da causa.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2022/0134389-7 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.001.226 / RS**

Número Origem: 50043376720148210010

EM MESA

JULGADO: 21/03/2023

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : RODOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES PLÁSTICOS
LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO HOFFMANN DA SILVA - RS019634
PAULO CESAR MACCARI - RS074582
MARCOS VINICIUS TERRA CAMARGO - RS019367
RECORRIDO : TECNOFILTROS INDUSTRIA DE MATRIZES E INJECAO LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
DANTON VITURINO RAMOS NETO - RS027369
MANOÉLI LIPRERI - RS097130

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Patente

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente), Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.