

Ação por violação de patente só cabe após concessão pelo INPI

05/09/2023

A concessão do direito de propriedade industrial pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é pressuposto indispensável para a propositura de ação indenizatória por violação de patente, uma vez que é o registro que garante ao seu titular o direito de impedir que um terceiro, sem o seu consentimento, produza, use, coloque à venda ou importe o produto patentado.



Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça

negou o pedido de indenização feito por uma empresa contra a concorrente, por uso não autorizado de um produto objeto de patente, uma vez que o processo ainda está em análise no INPI.

"Antes da concessão do direito de propriedade industrial, o requerente possui mera expectativa em relação a ele, circunstância que, por si, não gera o dever de indenizar", explicou a relatora, ministra Nancy Andrighi.

Concessão da patente

Para a ministra, a interpretação do [artigo 44 da Lei 9.279/1996](#) revela que somente após o INPI 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 caso.

Segundo Nancy Andrighi, não há como assegurar que, ao final do procedimento administrativo instaurado perante o INPI, o pedido de patente será, de fato, deferido; tampouco estabelecer, previamente à concessão do direito, os limites da proteção que será eventualmente conferida pela autarquia.

Ainda de acordo com a ministra, o reconhecimento da existência de interesse processual exige a confluência de dois elementos: a utilidade e a necessidade da pretensão submetida ao órgão julgador. Ela esclareceu que o primeiro estará presente toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; já a necessidade de atuação do Estado-juíz estará presente sempre que se constatar que a parte adversa resiste à pretensão formulada pelo autor da demanda.

No caso em julgamento, a relatora afirmou que está ausente o elemento "utilidade", pois a ação proposta não tem como levar à obtenção do resultado pretendido pela empresa autora.

Indenização retroativa

Embora a pretensão de receber indenização surja apenas a partir da concessão da patente, a relatora ressaltou que o período que ela abarca pode retroagir à data da publicação do pedido. Esse efeito retrospectivo, esclareceu, 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".

"O texto normativo dos artigos 42, *caput* e *parágrafo 1º*, e 44, *caput*, da Lei de Propriedade Industrial, ao garantir o direito de impedir o uso da invenção por terceiros e o direito à indenização retroativa, refere-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", concluiu. *Com informações da assessoria de imprensa do STJ.*

**Clique [aqui](#) para ler o acórdão
REsp 2.001.226**

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2023-set-05/acao-violacao-patente-cabe-concessao-inpi/>