



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0103196-55.2016.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

APELANTE: DREBOR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E ADMINISTRACAO LTDA (AUTOR)

APELANTE: BORRACHAS VIPAL S A (RÉU)

APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por DREBOR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. e de recurso adesivo interposto por BORRACHAS VIPAL S.A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (evento 119), datada de 06/01/2020, que julgou improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, o pedido elencado na inicial de nulidade da decisão do INPI que, em sede de procedimento administrativo de nulidade (PAN), decidiu pela nulidade do certificado de adição C1 9604105-6 para "processo de recauchutagem de pneu", de titularidade da empresa autora. Condenando, a ora apelante, em custas e honorários advocatícios de sucumbências, em favor da empresa ré e do INPI, no percentual de 15% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante art.85, § 2º do CPC/2015.

Em sentença, o juízo *a quo*, na prejudicial de mérito, entendeu que: "ocorreu a decadência do direito da ré-reconvinte VIPAL de pleitear a nulidade da patente de invenção PI 9604105-6, pois tal pedido somente poderia ter sido formulado durante a vigência da patente".

No mérito, julgou improcedente a pretensão autoral por entender que: "analisando, assim todo o conjunto probatório, verifica-se a matéria constante do pedido de patente C1 9604105-6, para 'processo de recauchutagem de pneu' preenche os requisitos e condições legais, com exceção do requisito da atividade inventiva, avaliada em relação ao estado da técnica, devendo ser mantida a decisão do INPI que, em sede de procedimento administrativo de nulidade, decidiu anular tal patente, ainda que sob fundamento diverso".

Em suas razões recursais (evento 125), a autora, DREBOR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA E ADMINISTRAÇÃO LTDA, alegou, em síntese, que: (i) "o ilustre perito acabou por fazer uma perícia de mera engenharia, completamente à margem das conceituações técnicas e abrangência da lei de propriedade industrial patentária, desprezando, totalmente, as razões que fundamentavam a pretensão da apelante em sua exordial, concernentes ao certificado de adição c1 9604105-6, bem como ignorando, completamente, as colocações técnicas do INPI, que motivaram sua posição perante o mm. juízo *a quo*, para o fim de reconsiderar sua decisão indeferitória e reconhecer a devida concessão desse certificado"; (ii) "a apelante se sente gravemente prejudicada em razão das falhas e equívocos verificados no bojo do laudo em foco, cujas conclusões foram abraçadas na r. sentença recorrida, pois que a matéria em enfrentamento, que consiste na carência do fundamento que indeferiu o certificado de adição c19604105-6; no corpo de prova probatória examinada pelo INPI e pelas partes, e no exame do cerne da demanda à luz dos requisitos da novidade e da atividade inventiva do objeto que empresta vida à patente PI 9604105-6, nos termos das definições e no âmbito da lei 9279/96 e não das concepções dos ensinamentos acadêmicos da engenharia, não foram devidamente abordadas, impossibilitando, dessa forma, um juízo equilibrado e sem vício, na medida em que todo o conteúdo imprescindível ao deslinde da controvérsia pautou-se em lamentável equívoco de exame pericial"; (iii) "não cumpre, assim, a r. sentença a tutela perseguida, qual seja, examinar e concluir, exclusivamente à luz dos requisitos e das normas da propriedade industrial patentária em vigor no Brasil, a existência, ou não, de novidade e atividade inventiva do objeto patentado, o qual, é de se repetir, não constitui meras etapas de recauchutamento de bandas de rodagem, como, infelizmente, entendeu o respeitável perito em seu laudo, em face do qual se suportou a r. sentença ora impugnada".

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de que seja julgado procedente o pedido para declarar a NULIDADE do ato administrativo que cancelou o Certificado de Adição C19604105-6, mantendo a sua concessão e que, os Apelados, sejam condenados ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões (evento 131), BORRACHAS VIPAL S.A., alegou, em síntese, que: (i) "em suas razões de apelação, a Recorrente restringe-se a repetir os mesmos argumentos lançados na peça inicial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença, tampouco as robustas conclusões periciais"; (ii) "eventual 'mudança

de posicionamento' por parte do INPI, como muitas vezes repetido nas razões recursais, não possui qualquer relevância, e inclusive opera em desfavor da credibilidade da Instituição, na medida em que o Juízo nomeou profissional de sua confiança e com a necessária qualificação técnica para rever os atos administrativos. E este, fazendo uma análise acerca da existência dos necessários requisitos legais no privilégio da Apelante, concluiu pela ausência da atividade inventiva não só no Certificado de Adição, mas também na patente aditada, o que conduz à conclusão que ambas são nulas"; (iii) "percebe-se, da análise da peça recursal, que não dedicou a Recorrente uma linha sequer a demonstrar seus argumentos no sentido de demonstrar que seu Certificado de Adição seria provido sim de atividade inventiva. Não é realizada pela Apelante qualquer análise técnica no sentido de demonstrar, frente às anterioridades apontadas D1 a D5, em especial às patentes americanas US 5055148 e US 5151148, que haveria atividade inventiva no seu Certificado de Adição"; (iv) "prova técnica é robusta e muito bem fundamentada, chegando à conclusão de que o Certificado de Adição é nulo, ou seja, que a decisão administrativa do INPI foi acertada".

Ao final, requer que seja negado provimento à apelação, com a manutenção da sentença.

O INPI se manifestou em não apresentar razões contrárias à apelação interposta pela autora, haja vista o seu posicionamento adotado na lide (evento 139).

Por outro lado, o réu, BORRACHAS VIPAL S.A., interpôs recurso adesivo (evento 130), pretendendo reforma da sentença que acolheu a prejudicial de mérito apresentada na contestação à reconvenção, declarando a decadência do pleito reconvenicional. Consequentemente, pretende que seja adentrado ao mérito do pedido reconvenicional, com o reconhecimento da nulidade da patente PI 9601405-6. Alegou, em síntese, que: (i) "a reconvenção, onde se apresentou o pedido para reconhecimento da nulidade da 'patente mãe', foi protocolada em 06/03/2017, de fato, depois de expirado o prazo de vigência do privilégio. Contudo considerando tratar-se de pedido veiculado em sede de reconvenção, é de ser considerada a data da propositura da ação principal pela parte Apelada Adesiva"; (ii) "o referido privilégio gera, nos moldes do artigo 44 da Lei 9279/96, direitos indenizatórios pela exploração indevida de seu nulo objeto, é interesse e pretensão da Apelante Adesiva seja reconhecida, pelo Estado, a nulidade da patente PI 9604105-6 que dá suporte à pretensão para validar o Certificado de Adição C1 9604105-6, utilizando-se, inclusive, da data de propositura da ação principal".

Ao final, requer o provimento do recurso adesivo para o fim de que seja afastada a decadência declarada pela sentença e, nos termos do §4º do artigo 1.013 do CPC, seja adentrado ao mérito do pedido reconvenicional, com o reconhecimento da nulidade da patente PI 9601405-6, de titularidade da Apelada DREBOR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Em contrarrazões (evento 139), ao recurso adesivo, o INPI reiterou *in totum* suas manifestações constantes dos autos e, ao final, requereu que, fosse mantida a parte da r. sentença que declarou a decadência do pedido de reconvenção.

A empresa DREBOR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA E ADMINISTRAÇÃO LTDA., intimada (evento 132), decorreu *in albis* o prazo para apresentação de contrarrazões.

O MPF manifestou-se por seu desinteresse no feito (evento 4).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0103196-55.2016.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

APELANTE: DREBOR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E ADMINISTRACAO LTDA (AUTOR)

APELANTE: BORRACHAS VIPAL S A (RÉU)

APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)

APELADO: OS MESMOS

VOTO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO - Relator) Conheço da apelação e do recurso adesivo, uma vez que seus requisitos de admissibilidade encontram-se presentes.

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por DREBOR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. e de recurso adesivo interposto por BORRACHAS VIPAL S.A, em face da sentença que julgou improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, o pedido elencado na inicial de nulidade da decisão do INPI que, em sede de procedimento administrativo de nulidade (PAN), decidiu pela nulidade do certificado de adição C1 9604105-6 para "processo de recauchutagem de pneu", de titularidade da empresa autora.

Após examinar cuidadosamente os autos, entendo que **a sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, além dos que desenvolvo a seguir.**

No recurso adesivo, BORRACHAS VIPAL S.A, intenta a reforma da sentença que acolheu a prejudicial de mérito, declarando a decadência do pleito reconvenicional.

Verifica-se que a patente de invenção PI 9604105-6 para "processo de recauchutagem de pneu" foi depositada em 14/08/1996 e concedida em 03/08/2004, com prazo de validade até 14/08/2016.

Assim, quando ocorreu o ajuizamento da reconvenção em 06/03/2017 (evento 16), a patente de invenção PI 9604105-6 já havia atingido o limite do prazo de vigência em 14/08/2016.

A própria apelante-adesiva reconhece que a propositura da ação reconvenicional ocorreu depois de expirado o prazo de vigência da patente.

Decorrido o prazo, portanto, não há como arguir nenhuma nulidade, desaparecendo o interesse de averiguar se a patente foi, ou não, regularmente concedida, ainda que se invoque suposto prejuízo, como no caso dos autos.

No mérito, a realização da prova pericial mostra que a questão foi bem analisada em todos os seus aspectos, especialmente o técnico, imprescindível para resolução de matérias de alta complexidade, como o caso de patentes invenção.

Concluiu o Sr. Perito pelo não atendimento aos requisitos legais, conforme se extrai de suas inferências, a seguir reproduzida:

*Após a análise dos documentos de patente elencados nos autos, tem-se que o documento de patente **PI 9604105-6** e seu certificado de adição **C1 9604105-6 F1** não são patenteáveis, porque as soluções que apresentam estão antecipadas pelos documentos elencados nos autos, cujas datas de depósito são anteriores. O processo descrito em nos documentos **PI 9604105-6** e **C1 9604105-6 F1** não sofreu alterações significativas que justifiquem a novidade ou atividade inventiva. Afirma-se que o processo de recauchutagem seria apropriado para bandas de rodagem de menor massa, cuja espessura da base do sulco variaria entre 0,5 e 2,5 mm, e que para isso deveria haver uma diferença entre a pressão do autoclave, maior, e a pressão interna do envelope que circunda externamente o pneu, menor, cujo valor se situasse no intervalo de 0,5 kgf/cm² a 0,98 kgf/cm²; associou a cada intervalo de medidas de espessura um valor determinado de diferencial de pressão. Os valores, máximo e mínimo, da pressão do autoclave estão listados no certificado de adição. Pode-se ilustrar o processo na forma da **Tabela 5**, aqui repetida. Como a reivindicação do certificado de adição diz que a pressão no interior do envelope pode variar entre 4,8 kgf/cm² e 5,0 kgf/cm², os valores considerados válidos são marcados em negrito na tabela. Aproximações para uma casa decimal são válidas, pois a diferença é pequena demais para ser percebida.*

*Tabela 5 – Relações entre as pressões citadas nos documentos de patente **PI 9604105-6** e **C1 9604105-6 F1** as*

espessuras das bases de sulcos das bandas de rodagem. A região EV é apresentada na Figura 4. Valores de pressão em kgf/cm² e de espessura em mm.

	Pressão na região EV = Pressão no autoclave – Dif. Pressão			
Espessura →	0,5 – 0,9	1,0 – 1,4	1,5 – 1,9	2,0 – 2,5
Dif. Pressão →	0,50	0,63	0,77	0,98
P no autoclave ↓				
5,0	4,5	4,37	4,23	4,02
5,1	4,6	4,47	4,33	4,12
5,2	4,7	4,57	4,43	4,22
5,3	4,8	4,67	4,53	4,32
5,4	4,9	4,77	4,63	4,42
5,5	5,0	4,87	4,73	4,52
5,6	5,1	4,97	4,83	4,62
5,7	5,2	5,07	4,93	4,72

Seguindo o disposto em ambos os documentos, **PI 9601405-6** e **C1 9604105-6 F1**, observa-se dos valores da **Tabela 5** que as bandas de rodagem de maior espessura precisam de uma pressão maior no autoclave para cumprir o objetivo, e que a pressão na região EV é menor para essas mesmas bandas de rodagem. Chega-se assim aos conjuntos de valores que se enquadram em ambos os documentos (**Tabela 6**, aqui repetida).

Tabela 6 – Conjunto de valores válidos para cada espessura, de acordo com os valores especificados nos documentos **PI 9601405-6** e **C1 9604105-6 F1**.

Espessura	Pressões no autoclave	Pressões na região EV
0,5 – 0,9	5,3 a 5,5	4,8 a 5,0
1,0 – 1,4	5,4 a 5,6	4,77 a 4,97 (= 4,8 a 5,0)
1,5 – 1,9	5,5 a 5,7	4,73 a 4,93 (= 4,8 a 5,0)
2,0 – 2,5	5,7	4,72 (= 4,8)

De acordo com o disposto na **Parte IV** deste Laudo, tais valores se encontram nas mesmas faixas de valores apresentados nos demais documentos de patente que constam nos autos e nos demais neles relacionados.

Pesa ainda contra os argumentos do certificado de adição a existência de um documento da comunidade europeia (fls. 286) onde se afirma que a espessura da base do sulco da banda de rodagem deve ser maior do que 2,0 mm, porque a data de depósito do **C1 9604105-6 F1** é posterior a esse documento. Entretanto, não há nos autos um documento nacional que trate do assunto.

A reivindicação da espessura da borracha de ligação entre 0,5 mm e 0,8 mm não remete a qualquer vantagem, pois esse elemento se funde ao longo do processo, espalhando-se entre a banda de rodagem e a carcaça raspada do pneu.

Já a presença dos elementos sobre as canaletas raspadas é também uma solução que não apresenta vantagem técnica, pois no **US 5 055 148** e no que dele decorre, o **US 5 151 148**, afirma-se que o controle de pressão e de temperatura garantem que a borracha de ligação migre, enquanto se funde, para as extremidades laterais da banda de rodagem – o dito “ombro” do pneu. Pedese ver a **Parte III** e a **Parte IV** deste Laudo.

Observou-se também que houve argumentação no sentido de que os documentos **PI 9601405-6** e **C1 9604105-6 F1** apresentavam insuficiência descritiva. Não é o caso, pois em ambos o objetivo não era apresentar um processo completo de recauchutagem, e sim afirmar que se pode usar bandas de rodagem de menor espessura, que, quando submetidas a valores específicos, ficariam perfeitamente aderidas sem que se alterasse o valor do diâmetro final do pneu, aproximando-o do valor do pneu novo. Assim, ambos os documentos estão cobertos pelo Art. 24 da LPI, que trata da suficiência descritiva. Embora essa discussão fuja um pouco da matéria técnica, face ao grande número de quesitos nessa direção, optou-se por também observar o problema sob tal ótica.

Assim, de acordo com o que foi apresentado neste Laudo, sou de parecer que ambos os documentos, **PI 9601405-6** e **C1 9604105-6 F1**, não estão cobertos pela LPI, pois são antecipados pelos documentos de patente que constam dos autos.

No que tange ao requisito da atividade inventiva, verifica-se que o Juízo de origem ao analisá-lo, fez uso do denominado Teste de Motivação Criativa-TCM para fins de verificação da atividade inventiva do certificado de adição C1 9604105-6 .

Ao fundamentar a sua metodologia para verificação de atividade inventiva, a MM. Juíza empreendeu um esforço louvável de explicitar aquilo que poderia ter feito internamente. Nesse quadro, trouxe parâmetros objetivos para a aferição da atividade inventiva, o que, traz segurança jurídica, facilitando inclusive o reexame por parte do Tribunal, em sede de apelação.

Após estabelecer os parâmetros para verificação de atividade inventiva, a MM. Juíza passou a aplicá-los no caso concreto e, para tanto, valorou o acervo probatório produzido nos autos, em especial o laudo elaborado pelo perito do Juízo e as diversas manifestações técnicas juntadas pelas partes.

Concluiu o Juízo *a quo*, que, de fato, o certificado de adição C1 9604105-6 para “processo de recauchutagem de pneu” não possui atividade inventiva, *in verbis*:

"Em conclusão, e finalizando a aplicação do Teste TMC (item 4.2), concluo pela obviedade da reivindicação do certificado de adição C19604105-6, eis que a definição de uma faixa de pressões absolutas no interior do autoclave e do envelope já era sugerida pelo estado da técnica, que já definia os valores das pressões a serem aplicadas durante o processo de recauchutagem (item 'e')".

(...)

"Analisando, assim, todo o conjunto probatório, verifica-se a matéria constante do pedido de patente C1 9604105-6, para "processo de recauchutagem de pneu" preenche os requisitos e condições legais, com exceção do requisito da atividade inventiva, avaliada em relação ao estado da técnica, devendo ser mantida a decisão do INPI que, em sede de procedimento administrativo de nulidade, decidiu anular tal patente, ainda que sob fundamento diverso".

Nesse contexto, de (i) provas técnicas bem fundamentadas e irrefutáveis; (ii) sentença precisa na análise da prova técnica, concluindo pela ausência de atividade inventiva e; (iii) as impugnações da apelante não espancam, de forma convincente, os resultados apresentados, impõe-se confirmar a sentença, mantendo a nulidade da patente pelos mesmos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §2º, §3º e §11º, do referido diploma legal, majoro os honorários fixados anteriormente pela sentença em 15% para 16% (dezesesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante exposto, **VOTO** no sentido de **NEGAR PROVIMENTO** à apelação do DREBOR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA E ADMINISTRAÇÃO LTDA e ao recurso adesivo.



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0103196-55.2016.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

APELANTE: DREBOR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E ADMINISTRACAO LTDA (AUTOR)

APELANTE: BORRACHAS VIPAL S A (RÉU)

APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)

APELADO: OS MESMOS

EMENTA

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO MARCÁRIO- PEDIDO DE NULIDADE DE PATENTE- RESULTADO DA PERÍCIA CONFIRMANDO FALTA DE ATIVIDADE INVENTIVA - APELAÇÃO DESPROVIDA- DECADÊNCIA- RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

1. **Caso concreto-** pedido de nulidade da decisão do INPI que, em sede de procedimento administrativo de nulidade (PAN), decidiu pela nulidade do certificado de adição C1 9604105-6 para "processo de recauchutagem de pneu", de titularidade da empresa autora.

2. **Sentença-** o juízo de primeiro grau, na prejudicial de mérito, entendeu que: "ocorreu a decadência do direito da ré-reconvinte VIPAL de pleitear a nulidade da patente de invenção PI 9604105-6, pois tal pedido somente poderia ter sido formulado durante a vigência da patente". No mérito, julgou improcedente a pretensão autoral por entender que: "analisando, assim todo o conjunto probatório, verifica-se a matéria constante do pedido de patente C1 9604105-6, para 'processo de recauchutagem de pneu' preenche os requisitos e condições legais, com exceção do requisito da atividade inventiva, avaliada em relação ao estado da técnica, devendo ser mantida a decisão do INPI que, em sede de procedimento administrativo de nulidade, decidiu anular tal patente, ainda que sob fundamento diverso".

3. **Argumentos suscitados na apelação** - (i) "a apelante se sente gravemente prejudicada em razão das falhas e equívocos verificados no bojo do laudo em foco, cujas conclusões foram abraçadas na r. sentença recorrida, pois que a matéria em enfrentamento, que consiste na carência do fundamento que indeferiu o certificado de adição c19604105-6; no corpo de prova probatória examinada pelo INPI e pelas partes, e no exame do cerne da demanda à luz dos requisitos da novidade e da atividade inventiva do objeto que empresta vida à patente PI 9604105-6, nos termos das definições e no âmbito da lei 9279/96 e não das concepções dos ensinamentos acadêmicos da engenharia, não foram devidamente abordadas, impossibilitando, dessa forma, um juízo equilibrado e sem vício, na medida em que todo o conteúdo imprescindível ao deslinde da controvérsia pautou-se em lamentável equívoco de exame pericial"; (ii) "não cumpre, assim, a r. sentença a tutela perseguida, qual seja, examinar e concluir, exclusivamente à luz dos requisitos e das normas da propriedade industrial patentária em vigor no Brasil, a existência, ou não, de novidade e atividade inventiva do objeto patentado, o qual, é de se repetir, não constitui meras etapas de recauchutamento de bandas de rodagem, como, infelizmente, entendeu o respeitável perito em seu laudo, em face do qual se suportou a r. sentença ora impugnada"

4. **Argumentos suscitados nas contrarrazões BORRACHAS VIPAL S.A** - (i) "em suas razões de apelação, a Recorrente restringe-se a repetir os mesmos argumentos lançados na peça inicial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença, tampouco as robustas conclusões periciais"; (ii) "eventual 'mudança de posicionamento' por parte do INPI, como muitas vezes repetido nas razões recursais, não possui qualquer relevância, e inclusive opera em desfavor da credibilidade da Instituição, na medida em que o Juízo nomeou profissional de sua confiança e com a necessária qualificação técnica para rever os atos administrativos. E este, fazendo uma análise acerca da existência dos necessários requisitos legais no privilégio da Apelante, concluiu pela ausência da atividade inventiva não só no Certificado de Adição, mas também na patente aditada, o que conduz à conclusão que ambas são nulas"; (iii) "percebe-se, da análise da peça recursal, que não dedicou a Recorrente uma linha sequer a demonstrar seus argumentos no sentido de demonstrar que seu Certificado de Adição seria provido sim de atividade inventiva. Não é realizada pela Apelante qualquer análise técnica no sentido de demonstrar, frente às anterioridades apontadas D1 a D5, em especial às patentes americanas US 5055148 e US 5151148, que haveria atividade inventiva no seu Certificado de Adição"; (iv) "prova técnica é robusta e muito bem fundamentada, chegando à conclusão de que o Certificado de Adição é nulo, ou seja, que a decisão administrativa do INPI foi acertada".

5. Argumentos suscitados no recurso adesivo- (i) “a reconvenção, onde se apresentou o pedido para reconhecimento da nulidade da ‘patente mãe’, foi protocolada em 06/03/2017, de fato, depois de expirado o prazo de vigência do privilégio. Contudo considerando tratar-se de pedido veiculado em sede de reconvenção, é de ser considerada a data da propositura da ação principal pela parte Apelada Adesiva”; (ii) “o referido privilégio gera, nos moldes do artigo 44 da Lei 9279/96, direitos indenizatórios pela exploração indevida de seu nulo objeto, é interesse e pretensão da Apelante Adesiva seja reconhecida, pelo Estado, a nulidade da patente PI 9604105-6 que dá suporte à pretensão para validar o Certificado de Adição C1 9604105-6, utilizando-se, inclusive, da data de propositura da ação principal”.

6. Argumentos suscitados nas contrarrazões ao recurso adesivo do INPI: reiterou *in totum* suas manifestações constantes dos autos e, ao final, requereu que, fosse mantida a parte da r. sentença que declarou a decadência do pedido de reconvenção.

7. Sentença mantida- Ausência de atividade inventiva. Prova pericial mostra que a questão foi bem analisada em todos os seus aspectos, especialmente o técnico. Na análise do recurso adesivo, sentença que merece prosperar. Decadência. Decorrido o prazo não há como arguir nenhuma nulidade, desaparecendo o interesse de averiguar se a patente foi, ou não, regularmente concedida, ainda que se invoque suposto prejuízo, como no caso dos autos.

8. Apelação e recurso adesivo desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, vencido o Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, NEGAR PROVIMENTO à apelação do DREBOR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA E ADMINISTRAÇÃO LTDA e ao recurso adesivo, nos termos do voto do relator, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2022.