



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0097281-25.2016.4.02.5101 (2016.51.01.097281-4)  
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER  
APELANTE : KONIG DO BRASIL LTDA E OUTRO  
ADVOGADO : RJ097378 - MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS  
APELADO : OS MESMOS E OUTROS  
ADVOGADO : RJ125140 - EDUARDO DA GAMA CAMARA JUNIOR E OUTROS  
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00972812520164025101)

### EMENTA

APELAÇÕES – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PATENTES – MANTIDO O INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL – PARTE AUTORA QUE NÃO INDICOU QUAIS ERAM AS ANTERIORIDADES ÀS PATENTES IMPUGNADAS OU JUNTOU A ÍNTEGRA DE TAIS DOCUMENTOS COM INDICAÇÃO CLARA DE QUANDO SE TORNARAM PÚBLICOS – DOCUMENTOS ESTRANGEIROS SEM TRADUÇÃO JURAMENTADA – O INPI NÃO FAZ JUS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO ATUA COMO ASSISTENTE “SUI GENERIS”, AINDA QUE OCUPE O POLO PASSIVO DA DEMANDA – APELAÇÕES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1 – A sociedade Konig se insurge contra o indeferimento de sua petição inicial e a consequente extinção, sem julgamento do mérito, do presente feito, cujo objeto era a desconstituição das patentes de invenção PI 01157779 e PI 0208733-2, ambas para o controle de acarídeos e de titularidade da sociedade Bayer.

2 – O INPI se insurge unicamente contra a distribuição dos honorários sucumbenciais, sustentando que sua representação também faria jus àqueles, eis que a autarquia teria figurado como parte ré e teria sustentado a improcedência do pedido autoral.

3 – Nos termos dos arts. 319 e 320, a petição inicial deve indicar quais são “*os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido*” e “*as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados*”, bem como vir instruída com “*os documentos indispensáveis à propositura da ação*”.

4 – Após examinar a petição inicial e documentos que a acompanham, concordo com a Magistrada de Primeiro Grau quando esta aponta que a Konig elencou diversos documentos, alguns dos quais estrangeiros, que fazem referência a anterioridades impeditivas, sem, contudo, deixar “*claro quais das anterioridades anexadas entende como relevantes para análise no presente caso, não estabelecendo referência numérica adequada a tais documentos*”. Igualmente importante é o fato de que alguns documentos sequer apresentam a data de publicação ou quando se tornaram acessíveis ao público, o que efetivamente impede que sejam considerados como anterioridades.

5 – Exigências que são razoáveis. Saber o que efetivamente constitui fundamento da alegada nulidade é medida basilar para o réu saber do que se defender, sob pena de grave violação do devido processo legal. Da mesma forma, a indicação de quando os documentos se tornaram públicos é condição essencial para se delimitar o que compunha o estado da arte no momento em que as patentes impugnadas foram requeridas. Por fim, a tradução juramentada é requisito legal sem o qual o documento estrangeiro



---

sequer pode ser juntado aos autos (parágrafo único do art. 192 do CPC).

6 – Acerto no indeferimento da petição inicial e conseqüentemente extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 330, IV e 485, I, ambos do CPC/2015, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

7 – O INPI não possui razão quando postula o recebimento de honorários sucumbenciais por sua representação técnica. Há muito que esse Tribunal dispensa a autarquia do pagamento de honorários sucumbenciais mesmo quando ocupa o polo passivo da demanda, a menos que tenha dado causa à sua propositura. Esse benéfico tratamento, que se justifica pela importância da atuação do INPI e pela postura indiferente quanto às partes que assume, traz consigo uma contrapartida: a autarquia também não faz jus a honorários quando sai vencedora.

8 – Apelações a que se nega provimento.

### **A C O R D ã O**

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, **NEGAR PROVIMENTO** às apelações, nos termos do voto.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2019.

**SIMONE SCHREIBER**  
**DESEMBARGADORA FEDERAL**  
**RELATORA**



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0097281-25.2016.4.02.5101 (2016.51.01.097281-4)  
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER  
APELANTE : KONIG DO BRASIL LTDA E OUTRO  
ADVOGADO : RJ097378 - MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS  
APELADO : OS MESMOS E OUTROS  
ADVOGADO : RJ125140 - EDUARDO DA GAMA CAMARA JUNIOR E OUTROS  
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00972812520164025101)

## RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por **Konig do Brasil Ltda** (fls. 653/663) e pelo **INPI** (fls. 665/670) em face de sentença (fls. 636/641) que, após indeferir a petição inicial, julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, por carência dos elementos probatórios essenciais ao ajuizamento da ação, notadamente a indicação das anterioridades que efetivamente seriam impeditivas, bem como a juntada da íntegra de tais documentos.

Em sua petição inicial, a **Konig** postulou a declaração de nulidade das patentes de invenção PI 011577-9 e PI 0208733-2, ambas para controle de acarídeos e de titularidade da apelada, sociedade **Bayer**, pela falta de novidade e atividade inventiva.

Em decisão (fls. 524/530), a MM. Juíza de Primeiro Grau observou que a parte autora, ora 1ª apelante, havia feito referência a diversos documentos, sem, contudo, indicar quais efetivamente constituiriam anterioridades impeditivas às patentes impugnadas. Também não teria juntado a integralidade de tais documentos e a necessária tradução juramentada dos que eram estrangeiros.

Em razão disso, fixou prazo para a **Konig** “*indicar de forma clara, preferencialmente estabelecendo referência numérica, quais documentos acima descritos entende como componentes do estado da técnica e como anterioridades relevantes para a antecipação da matéria reivindicada nas patentes que pretende ver anuladas. No mesmo prazo, poderá promover a juntada de tais documentos em sua integralidade, se for o caso, com cópias legíveis, inclusive com referência à data em que se tornaram acessíveis ao público, acompanhados de tradução juramentada os documentos em língua estrangeira, se não já as houver providenciado*”.

Por entender que a determinação anterior não havia sido cumprida, a Magistrada proferiu novo despacho (fls. 612/614), fixando derradeiro prazo para a indicação “*de forma clara e precisa, estabelecendo uma referência numérica, observando a tabela abaixo, quais documentos entende a autora como componentes do estado da técnica e como anterioridades relevantes para a antecipação da matéria reivindicada nas patentes que pretende ver anuladas*” (fl. 612).

Em sentença (fls. 636/641), a MM. Juíza de Primeiro Grau registrou o descumprimento das determinações de fls. 524/530 e 612 por parte da sociedade **Konig** e a consequência daí decorrente – a desconsideração das anterioridades supostamente impeditivas às patentes impugnadas. Nesse particular, observou que a sanção processual havia sido expressamente consignada nas decisões anteriores.

Por conta disso, observou que “*como a empresa autora KONIG não indicou eficazmente quais as*



---

*anterioridades que seriam impeditivas à concessão das patentes anuladas, persistindo o feito sem a sua indispensável instrução, em não atendimento à diligência requerida em sucessivas decisões, **não se mostra possível a adequada análise do mérito da presente ação**” (destaque adicionado).*

Por fim, entendeu que o caso reclamava a aplicação do parágrafo único do art. 321<sup>[1]</sup> do Código de Processo Civil, com o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem julgamento do mérito.

Apelação de Konig do Brasil em fls. 653/663. Em síntese, sustenta que o feito estaria adequadamente instruído e que as determinações da MM. Juíza de Primeiro Grau constituiriam violação ao devido processo legal e ao seu direito de defesa. Pondera que as partes possuem o direito de produzir provas e que, no caso concreto, teria formulado pedido expresso para produção de prova pericial que, em sua visão, complementar e corroboraria o que fora alegado na inicial. Aduz que os documentos referidos na petição inicial seriam públicos e que, nos termos do art. 473, §3º, do Código de Processo Civil, o perito poderia se valer de todos os meios necessários ao desempenho de suas funções, de modo poderia buscar tais anterioridades diretamente nas repartições onde se encontraram arquivadas, inclusive eletronicamente.

Apelação do INPI em fls. 665/667, na qual aduz que sua representação jurídica também faria jus ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a autarquia teria figurado como parte ré e teria sustentado a improcedência do pedido autoral.

Contrarrazões do INPI em fls. 674/676.

Contrarrazões das empresas Bayer em fls. 677/691.

Parecer ministerial elaborado pela Exma. Procuradora Regional da República Bianca Matal a em fls. 700/711, opinando pelo desprovimento de ambas as apelações.

É o relatório.

**SIMONE SCHREIBER**  
**DESEMBARGADORA FEDERAL**  
**RELATORA**

---

[1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0097281-25.2016.4.02.5101 (2016.51.01.097281-4)  
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER  
APELANTE : KONIG DO BRASIL LTDA E OUTRO  
ADVOGADO : RJ097378 - MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS  
APELADO : OS MESMOS E OUTROS  
ADVOGADO : RJ125140 - EDUARDO DA GAMA CAMARA JUNIOR E OUTROS  
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00972812520164025101)

## VOTO

Inicialmente, **conheço** da apelação, eis que presentes os seus requisitos, e **a recebo no duplo efeito**.

A sociedade **Konig**, 1ª apelante, se insurge contra o indeferimento de sua petição inicial e a consequente extinção, sem julgamento do mérito, do presente feito, cujo objeto era a desconstituição das patentes de invenção PI 01157779 e PI 0208733-2, ambas para o controle de acarídeos e de titularidade da sociedade **Bayer**.

A MM. Juíza de Primeiro Grau entendeu que a sociedade **Konig** não havia indicado de forma precisa quais seriam as anterioridades impeditivas às patentes impugnadas, bem como não teria instruído sua petição inicial com a documentação necessária para o exame de suas alegações.

Por outro lado, a **Konig** defende a adequada instrução do feito e alega que as determinações da Magistrada de origem constituiriam violação ao devido processo legal e ao seu direito de defesa. Aduz que, de toda forma, havia pleiteado a produção de prova pericial e que o próprio *expert* poderia obter diretamente os documentos referidos na petição inicial.

Já o **INPI** se insurge unicamente contra a distribuição dos honorários sucumbenciais, sustentando que sua representação também faria jus àqueles, eis que a autarquia teria figurado como parte ré e teria sustentado a improcedência do pedido autoral.

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**.

Os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil elencam os requisitos essenciais de uma petição inicial:

### **Art. 319. A petição inicial indicará:**

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

**III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;**



IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

**VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;**

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

**Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.**

Para o caso em exame, são especialmente relevantes as exigências de que a inicial indique quais são “*os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido*” e “*as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados*”, bem como venha instruída com “*os documentos indispensáveis à propositura da ação*”.

Longe de serem mera formalidade, tais exigências permitem a adequada delimitação da causa de pedir e, por esse motivo, constituem as balizas dentro das quais o réu irá exercer seu direito de defesa. Afinal, sem saber efetivamente quais são os fundamentos de fato e de direito que amparam a pretensão autoral, o réu não possui condições de apresentar sua contestação ou requerer a produção de provas.

Ausentes tais requisitos, ou na hipótese de haver defeitos e irregularidades que dificultem o julgamento do mérito, o art. 321 impõe ao juiz o dever de identificar com precisão as irregularidades na petição inicial e de intimar o autor para que as corrija no prazo de 15 dias.

Finalmente, caso as diligências determinadas não sejam cumpridas, o parágrafo único do art. 321 define a sanção processual aplicável: o indeferimento da petição inicial.

Voltando ao caso concreto, após examinar a petição inicial e documentos que a acompanham, concordo com a Magistrada de Primeiro Grau quando esta aponta que a **Konig** elencou diversos documentos, alguns dos quais estrangeiros, que fazem referência a anterioridades impeditivas, sem, contudo, deixar “*claro quais das anterioridades anexadas entende como relevantes para análise no presente caso, não estabelecendo referência numérica adequada a tais documentos*”. Igualmente importante é o fato de que alguns documentos sequer apresentam a data de publicação ou quando se tornaram acessíveis ao público, o que efetivamente impede que sejam considerados como anterioridades.

Ato contínuo, a MM. Juíza elaborou tabela contendo todos os documentos citados e determinou que a **Konig** indicasse quais efetivamente constituíam anterioridades relevantes, bem como apresentasse a



integralidade de tais documentos, com referência clara de quando se tornaram públicos e acompanhados de tradução juramentada, se estrangeiros.

Confira-se:

#### “4. Documentos

Verifico que a empresa autora elenca em sua exordial diversos documentos que fariam referências a várias anterioridades impeditivas relevantes, inclusive documentos estrangeiros, sem, contudo, colacionar os documentos referidos em sua integralidade, acompanhados da devida tradução (art. 192, caput e seu parágrafo único, CPC/2015).

A empresa autora também não deixa claro quais das anterioridades anexadas entende como relevantes para análise no presente caso, não estabelecendo referência numérica adequada a tais documentos.

Alguns documentos, ademais, não apresentam a data de publicação ou data em que se tornaram acessíveis ao público, razão pela quais seriam desconsiderados como anterioridades.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Documento	Publicação	Título	Fls.
US 6232328	15/05/2001	Apenas trechos citados no pedido de patente n° 09/727117 junto ao USPTO (correspondente à PI0115777-9).	76/92
US 6001858	1412/1999	Apenas trechos citados no pedido de patente n° 09/727117 junto ao USPTO (correspondente à PI0115777-9).	76/92
US 4742060	03/05/1988	Apenas trechos citados no pedido de patente n° 09/727117 junto ao USPTO (correspondente à PI0115777-9).	76/92
JP 3279359		Apenas trechos citados no pedido de patente n° 09/727117 junto ao USPTO (correspondente à PI0115777-9).	76/92
EP 1349456 (B3)		Corresponde à PI0115777-9	117
Pedido de Autorização de mercado SENASA	s/ referencia à data de domínio público	Não há data em que se tornou acessível ao público, apenas data de protocolo de 29/10/1999.	118/124
EP 0682869	22/11/1995	Junto ao pedido de oposição da patente EP 1349456 (B1) junto ao EPO (correspondente à PI0115777-9).	146
WO 9617520	13/06/1996	Junto ao pedido de oposição da patente EP 1349456 (B1) junto ao EPO (correspondente à PI0115777-9).	147
WO 0135739	25/01/2001	Junto ao pedido de oposição da patente EP 1349456 (B1) junto ao EPO (correspondente à PI0115777-9).	148
WO 0230200	18/04/2002	Junto ao pedido de oposição da patente EP 1349456 (B1) junto ao EPO (correspondente à PI0115777-9).	149
Product list of Brouwer S/A	-	Junto ao pedido de oposição da patente EP 1349456 (B1) junto ao EPO (correspondente à PI0115777-9).	150/151
Confirmation from SENASA	s/ referencia à data de domínio público	Junto ao pedido de oposição da patente EP 1349456 (B1) junto ao EPO (correspondente à PI0115777-9).	152
The Merck Index, 11 <sup>th</sup> edition, 1989, p. 1138 Permethrin	1989	Junto ao pedido de oposição da patente EP 1349456 (B1) junto ao EPO (correspondente à PI0115777-9).	153
Tela do site da empresa Brouwer	?		151
US 7728011	-	Correspondente à patente PI 0208733-2	154/162

A tradução dos trechos e documentos citados se encontra às fls. 206/405.

Assim, oportuno à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para indicar de forma clara, preferencialmente estabelecendo referência numérica, quais documentos acima descritos entende como componentes do estado da técnica e como anterioridades relevantes para a antecipação da matéria reivindicada nas patentes que pretende ver anuladas. No mesmo prazo, poderá promover a juntada de tais documentos em sua integralidade, se for o caso, com cópias legíveis, inclusive com referência à data em que se tornaram acessíveis ao público, acompanhados de tradução juramentada os documentos em língua estrangeira, se não já as houver providenciado. ”

As determinações não são irrazoáveis. Saber o que efetivamente constitui fundamento da alegada nulidade é medida basilar para o réu saber do que se defender, sob pena de grave violação do devido processo legal. Da mesma forma, a indicação de quando os documentos se tornaram públicos é condição essencial para se delimitar o que compunha o estado da arte no momento em que as patentes impugnadas





foram requeridas. Por fim, a tradução juramentada é requisito legal sem o qual o documento estrangeiro sequer pode ser juntado aos autos<sup>[1]</sup>.

Daí porque a **Konig** não possui razão quando defende que o feito está adequadamente instruído. Menos ainda quando busca transferir para o perito do Juízo ônus processual que é essencialmente seu.

Como bem arrematou a Juíza de Primeiro Grau, “*carece a ação, portanto, da instrução dos elementos probatórios essenciais ao ajuizamento da mesma, o que impossibilita à empresa autora a demonstração de seu direito*”.

Dessa forma, a hipótese é de indeferimento da petição inicial e conseqüentemente extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 330, IV e 485, I, ambos do CPC/2015, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Passando ao exame da apelação do INPI, verifico que a autarquia não possui razão quando postula o recebimento de honorários sucumbenciais por sua representação técnica.

Com efeito, há muito que esse Tribunal dispensa o INPI do pagamento de honorários sucumbenciais mesmo quando este ocupa o polo passivo da demanda, a menos que tenha dado causa à sua propositura. Esse benéfico tratamento, que se justifica pela importância da atuação do INPI e pela postura indiferente quanto às partes que assume, traz consigo uma contrapartida: a autarquia também não faz jus a honorários quando sai vencedora.

Pelo exposto, **NEGO PROVIMENTO** às apelações, nos termos da fundamentação *supra*.

Em atenção ao disposto no art. 85, §2º, §3º e §11º, do CPC, **majoro os honorários**, fixados anteriormente pela sentença em 15%, **para 17,5% (dezessete e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa**.

É como voto.

**SIMONE SCHREIBER**  
**DESEMBARGADORA FEDERAL**  
**RELATORA**

---

[1] Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa.

Parágrafo único. **O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.**