

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2000.72.05.006066-7/SC

Publicado no D.J.U. de 13/09/2006

RELATOR : Des. Federal **CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ**
APELANTE : **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**
ADVOGADO : **Marcia Vasconcellos Boaventura**
APELANTE : **DWA IND/ ELETRONICA LTDA/**
ADVOGADO : **Luiz Carlos Pabst e outro**
APELADO : **MAQUINAS MEDIANEIRA LTDA/**
ADVOGADO : **Flavio de Castro Winkler e outro**
REMETENTE : **JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE BLUMENAU**

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE. INPI. REQUISITO DA NOVIDADE.

I - A novidade é requisito essencial para que o autor da invenção obtenha o privilégio de propriedade e uso exclusivo. A falta desse requisito acarreta a nulidade do benefício concedido pelo INPI.

Nesse sentido, também o magistério de João da Gama Cerqueira, em seu clássico Tratado da Propriedade Industrial, RT, 1982, v. 1º, pp. 305/6, nº 114, *verbis*:

"Para que as invenções possam ser objeto de proteção jurídica é necessário que satisfaçam a certas condições estabelecidas pela lei. Como tivemos ocasião de expor (n. 66, supra), o direito do inventor origina-se de sua criação, a qual, por sua vez, justifica o reconhecimento desse direito e a sua proteção pelo Estado. Por outro lado, a lei assegura ao inventor um privilégio, cujo objeto é a própria invenção. Importando esse privilégio restrição à atividade do comércio e da indústria, em benefício do inventor, com detrimento, ainda, dos interesses da coletividade, é evidente que esse direito não pode ter por objeto coisas pertencentes ao domínio público ou comum, sob pena de se criarem monopólios injustos, incompatíveis com a liberdade de trabalho; nem coisas que não constituam invenção, o que seria contrário à motivação do direito do inventor e à sua origem e fundamento.

Do mesmo modo, tendo a lei de patentes, como fim não só reconhecer o direito do inventor, mas, também, promover o progresso das indústrias e desenvolver o espírito de invenção, estes objetivos seriam frustrados se os privilégios fossem concedidos para coisas que não ofereçam vantagens ou utilidade para a indústria. Por esses motivos, as leis de todos os países exigem, como condição para a concessão da patente, que a invenção seja nova e que se revista de caráter industrial."

In casu, deveria o INPI, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.279/96 e na Súmula nº 473 do Eg. STF ter reconhecido, administrativamente, a nulidade da concessão da patente e revogado o ato administrativo de sua concessão.

Nesse sentido, o magistério de Francisco Campos, *verbis*:

"Ora, quando um ato administrativo se funda em motivos ou em pressupostos de fato, sem a consideração dos quais, da sua existência, da sua procedência, da sua veracidade ou autenticidade, não seria o mesmo praticado, parece-me de boa razão que, uma vez verificada a

inexistência dos fatos ou a improcedência dos motivos, deva deixar de subsistir o ato que neles se fundava.

O ato não seria praticado, não fosse a convicção de que uma determinada situação de fato impunha ou legitimava a sua prática. Posteriormente se vem a verificar que a situação de fato, que funcionara como motivo determinante do ato, não era a de cuja existência se convencera a administração. O motivo não tinha fundamento na realidade. Era um motivo invocado de boa fé, mas um motivo que se referia a fatos imaginários ou inexistentes. Desaparecido, por verificada a sua improcedência, o motivo determinante do ato, motivo sem a convicção do qual a Administração não teria agido como o fez, claro é que a conseqüência lógica, razoável e legítima deva ser, com a queda do motivo, a do ato que nele se originou ou que o teve como causa declarada e suficiente."

(In Pareceres do Consultor Geral da República, Rio de Janeiro, 1951, v. I, p. 622)

Nesse sentido, também, a lição de Charles Debbasch e Marcel Pinet, *verbis*:

"L'obligation de respecter les lois comporte pour l'administration une double exigence, l'une négative consiste à ne prendre aucune décision qui leur soit contraire, l'autre, positive, consiste à les appliquer; c'est-à-dire à prendre toutes les mesures réglementaires ou individuelles qu'implique nécessairement leur exécution."

(In Les Grands Textes Administratifs, Sirey, Paris, 1970, p. 376)

Ora, a Administração Pública pode revogar o ato administrativo quando praticado em violação ao texto constitucional.

É o princípio insculpido na Súmula 473 do STF.

Quod nullum est nullum producit effectum.

Realmente, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não há falar-se em direito subjetivo à manutenção dos efeitos de ato administrativo, se praticado em desconformidade com a lei, sendo, para tal, irrelevante ainda o tempo decorrido (RE nº 136.236-SP, rel. Min. ILMAR GALVÃO, in RTJ 146/658).

Ora, no caso em exame, a inconformidade do ato impugnado pela apelante visa prevenir a violação do próprio texto constitucional (art. 37, caput - princípio da legalidade), incidindo, assim, a lição do consagrado constitucionalista norte-americano, WESTEL W. WILLOUGHBY, quando afirma, *verbis*:

"An unconstitutional act is not a law, it confers no rights, it imposes no duties, it affords no protection, it creates no office; it is, in legal contemplation, as inoperative as though it had never been passed."

(in The Constitutional Law of The United States, Baker, Voorhis & Company, New York, 1910, v. I, p. 10, § 5)

Pertinente, ainda, o ensinamento de PAUL ROUBIER, *verbis*:

"La non-observation des conditions de validité possées par la loi à la confection de cet acte aurapour sanction une action de nullité ou en rescision, c'est-à-dire une action qui n'entraint aucunement dans les vues de l'auteur (ou des auteurs) de l'acte juridique.

Ici encore cette action n'est pas fondée sur la violation d'un droit antérieur, elle est fondée sur une infraction à un devoir, le devoir d'observer les conditions légales de validité de l'acte posées par la loi."

(in Droits Subjectifs et Situations Juridiques, Dalloz, Paris, 1963, pp. 74/5)

II - Improvemento das apelações e da remessa oficial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento às apelações e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 19 de junho de 2006.

Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz
Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2000.72.05.006066-7/SC

RELATOR : Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : Marcia Vasconcellos Boaventura
APELANTE : DWA IND/ ELETRONICA LTDA/
ADVOGADO : Luiz Carlos Pabst e outro
APELADO : MAQUINAS MEDIANEIRA LTDA/
ADVOGADO : Flavio de Castro Winkler e outro
REMETENTE : JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE BLUMENAU

RELATÓRIO

É este o teor da r. sentença recorrida, a fls. 831/6, *verbis*:

"Máquinas Medianeira Ltda., qualificada nos autos, ajuizou esta "Ação de Nulidade de Patente", com pedido de tutela antecipada, contra DWA Indústria Eletrônica Ltda., e, na qualidade de litisconsorte passivo, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, postulando a nulidade da patente que refere.

Aduziu, em resumo, que possui como elementos distintivo de sua atividade e objetivo social, a industrialização, comercialização de máquinas, aparelhos, equipamentos, componentes, automação industrial e eletrônica para a técnica, importação e exportação de máquinas. A requerida, de seu turno, em 02/05/00, conseguiu junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, publicação na Revista de Propriedade Industrial- RPI n.º 1.530, a concessão da Patente de Invenção n.º 9400902-3, sob o título "Mecanismo para Controle Automático de Peso para Empacotadeiras Volumétricas", conforme Carta de Patente inclusa. Sustentando a nulidade da concessão, à luz das razões e legislação de regência que menciona, asseverou que o ato administrativo de concessão padece de vício de irregularidade quanto à forma e que a invenção patenteada carece do requisito fundamental da novidade, pois a demandada nada inventou, ao contrário, copiou mecanismo já inventado em 1952, posteriormente aperfeiçoado. Fez incursões sobre os caracteres do invento, para, cotejando-o com as técnicas já existentes, dizer que não há(avia) qualquer elemento novo a ser patenteado. Postulou a concessão da antecipação da tutela, afinal, a procedência da ação. Acostou documentos.

A antecipação da tutela foi indeferida (fls. 387-88).

Da decisão indeferitória houve a interposição de AI (fls. 401-13).

Citado, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial -INPI, a tempo e modo, contestou (fls. 433-7). Em preliminar, propugnou fosse excluído do feito na condição de demandado e lhe fosse deferida a participação na lide na qualidade de assistente litisconsorcial da ré. No mérito, transcrevendo, em parte, laudo técnico emitido pela Diretoria de Patentes, disse que patente em questão não merece ser anulada, uma vez que atende aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, nos moldes dos artigos 80 e 11º da LPI. Pleiteou a improcedência da ação. Aportou documentos.

Reiterada a antecipação da tutela (fls. 456-9), novamente indeferida (fl. 484).

Notícia do improvimento do AI interposto (fls. 495-6).

Contestando (fls. 520-41), a DWA Indústria Eletrônica Ltda. alegou, em suma, que seu objetivo social é a elaboração de projetos, comercialização, industrialização, importação e exportação e representação de produtos eletrônicos, e, nessa qualidade, requereu e obteve junto ao INPI a propriedade e exclusividade da patente de "Mecanismo para Controle Automático de Peso para Empacotadeiras Volumétricas" para cereais e outros, Patente de Invenção n.º 94009023, conforme publicado na revista da Propriedade Industrial de 02 de maio de 2000, sendo o prazo de validade de 20 anos a partir de 25 de março de 1994, por isso, defende-se lastreada em título «hábil, irrefutável e legitimamente adquirido". Mencionou a existência de ação em trâmite, entre as mesmas partes e questão, junto à 5ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre. Salientou que um dos pontos em que se baseia a ação é uma suposta e equivocada condição de falta de novidade do referido "Mecanismo", porém, os documentos acostados pelo demandante tratam de matéria diversa da reivindicada como novidade na Patente de Invenção PI 9400902-3. Adentrou ao exame técnico do invento para, contrastando com equipamentos referidos como anteriores, sustentar a existência de novidade e, portanto, os requisitos essenciais à obtenção da patente, como ocorreu. Registrou que recentemente satisfaz exigências expressas pelo INPI, viabilizando a manutenção da aludida Patente e que a requerida não explica claramente no que consiste o alegado "favorecimento" que aduz ter a ré obtido. Discorreu não ser hipótese de antecipação de tutela. Propugnou a improcedência da ação. Anexou documentos.

In albis transcorreu o prazo próprio à réplica (certidão - fl. 578).

Deferida a realização da prova pericial (fl. 594).

A arguição de incompetência oposta pelo INPI, em apenso, foi rechaçada (fls. 632-47).

Laudo Pericial aportado aos autos (fls. 668-80).

As partes sobre ele se manifestaram, ocasião em que a autora reiterou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

À fl. 732 a antecipação da tutela restou novamente indeferida, assim como, a produção de prova oral e a realização de nova perícia, requeridas pela ré.

Da decisão ambas as partes interpuseram AI (fls. 734-52).

Notícia do improvimento do AI interposto pela autora (fls. 756-768).

Já o AI interposto pela ré foi convertido em retido e está apenso a estes autos (fls.776-82)

Alegações derradeiras das partes.

Os autos foram anotados para sentença.

É o relatório. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

A produção da prova oral

A autora, em suas alegações finais (fls. 796-806), postula a produção de prova oral. Contudo, sem maiores digressões, omitindo-se ela em formular o pleito em momento oportuno, onde somente requereu a produção da prova técnica (fls. 581-3), este foi fulminado pela preclusão, na espécie, consumativa e temporal. Indefiro o postulado.

A assistência

O INPI, em sua resposta, requer a sua exclusão do feito na condição de réu, a fim de que passe a figurar na lide na qualidade de assistente litisconsorcial da ré. Ocorre que, "Tratando-se de ação na qual se postula a declaração de nulidade de ato administrativo editado pelo INPI, a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário entre a Autarquia e a empresa beneficiada pelo ato." (TRF - 2ª Região, REO - 267247), sendo que "a posição do INPI, no caso, não é de mero assistente de qualquer das partes" (TRF - 2ª Região, AG Processo: 8902030474, UF: RJ, Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA). Rechaça-se, assim, a prefacial.

O mérito

Tocante à matéria de fundo, trata-se de ação de nulidade da concessão da Patente de Invenção n.o 9400902-3.

A Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que "Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial", acerca da questão, preceitua.

'Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial'. (Negrejei).

Mais adiante, esclarece o que se deve entender por novidade, atividade inventiva e aplicação industrial:

'Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.' (Destaquei).

Na espécie, a alegação de nulidade da autora lastreia-se no suposto não atendimento pela invenção que ensejou a concessão da patente, devidamente registrada no INPI, do requisito novidade, posto que, segundo alega, a invenção já se encontrava, quando da concessão da patente, no estado da técnica.

Percorrendo a prova técnica colhida (fls. 668-680), que assume significativo relevo em face natureza da questão debatida, extrai-se, dentre outros excertos, esses, porque mais esclarecedores a respeito do que interessa à solução da lide:

6) Poderia o perito informar se é correta a informação do laudo do INPI emitido, que afirma ser o sistema apresentado pela ré, DWA, inovador?

Posteriormente ao processo de nulidade da carta patente, em grau de recurso à presidência do INPI, ver página 475 do processo, o quadro reivindicatório foi reformulado e a cópia do parecer técnico do INPI, que reformula o quadro reivindicatório está contido nas folhas 461 e 462 do processo. Com base no parecer técnico supra citado e quadro reivindicatório remanescente é possível afirmar que o sistema apresentado pela ré, DWA, não é inovador. " (Destaquei - fl. 677).

'8 - É inegável que a patente em lide apresenta atividade inventiva em relação às referidas? Não; (...)' (fl. 679).

'9c - Queira o Sr. Perito trazer para a devida instrução do processo, com seu laudo definitivo, todos os subsídios para o cabal esclarecimento da matéria, de ordem objetiva e de efeito.

Respeitando os termos da legislação e em especial o que consta no art. 41 da Lei 9279/66, em que o teor das reivindicações é o que determina a proteção conferida pela Carta Patente, somos do parecer que a patente em lide, PI 9400902-3 "Mecanismo para Controle Automático de Peso para Empacotadeiras Volumétricas" seja anulada em sua totalidade.'
(Negrejei - fls. 680).

Observa-se, sem maior dúvida, que o louvado não logrou encontrar na invenção patenteada e cuja nulificação se almeja, qualquer dos requisitos necessários à concessão da malsinada patente, seja quanto à novidade, seja quanto à atividade inventiva, ou, mesmo, embora não haja pertinência à hipótese sob exame, de aplicação industrial. Logo, se a patente foi conferida em desatendimento às condições exigidas pela Lei n.º 9.279/96, ela está inquinada do vício da nulidade, posto que,

'É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei' (Art. 46).

Nesse sentido:

'PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE - INPI - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INVENÇÃO - REQUISITO DA NOVIDADE.

I - Tratando-se de ação na qual se postula a declaração de nulidade de ato administrativo editado pelo INPI a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário entre a Autarquia e a empresa beneficiada pelo ato.

II - A novidade é requisito essencial para que o autor de invenção obtenha privilégio de propriedade e uso exclusivo. A falta deste requisito gera a nulidade do benefício concedido pelo INPI.

III - Remessa necessária improvida.' (Destaquei) (TRF - 2ª Região, REO REMESSA EX OFFICIO - 267247, Fonte DJU DATA: 22/0112002, Relator: JUIZ CASTRO AGUIAR).

Certo é que o Magistrado, como aventado pela ré, não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção pela livre apreciação da prova (art. 436, CPC). Não menos idônea, porém, é a assertiva de que somente pode recusá-lo especificando, fundamentalmente, sem desgarrar-se dos demais elementos de prova trazidos ao processo, os motivos pelos quais o faz.

Na espécie, não vejo qualquer elemento probatório a motivar o afastamento das conclusões alcançadas pelo expert nomeado. A alegação de "não ser conclusivo e ser tendencioso" (fl. 710) e de ser "totalmente equivocado" (fl. 817), formulada pela autora, resultou sem qualquer sustentáculo nos elementos probatórios carreados ao processo. Portanto, não merece amparo e deve subsistir as conclusões do louvado indicado por este Juízo. Note-se que o próprio assistente técnico indicado pela demandada é Engenheiro Eletricista, não Engenheiro Mecânico, este, sem dúvida, profissional mais aquilatado para o exame da situação técnica sobre I a qual recaiu a prova pericial.

DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, afasto a prefacial suscitada, e, com fulcro no inciso I do art. 269 do CPC, julgo procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da Patente de Invenção n.º 9400902-3.

Custas e honorários de advogado, estes arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa (fls. 29-389), atualizado desde o ajuizamento da ação, segundo o INPC, pelos demandados, em proporção."

Interpostas as apelações pelo INPI e DWA Ind./Eletrônica Ltda., postulando a reforma da sentença e a improcedência da ação, reproduzindo os argumentos das suas respectivas contestações.

A apelada apresentou contra-razões.

O MPF manifestou-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.

À revisão.

Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz
Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2000.72.05.006066-7/SC

RELATOR : Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : Marcia Vasconcellos Boaventura
APELANTE : DWA IND/ ELETRONICA LTDA/
ADVOGADO : Luiz Carlos Pabst e outro
APELADO : MAQUINAS MEDIANEIRA LTDA/
ADVOGADO : Flavio de Castro Winkler e outro
REMETENTE : JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE BLUMENAU

VOTO

Em sua douta sentença, a fls. 834/6, anotou, com inteiro acerto, o douto Magistrado,
verbis:

"Tocante à matéria de fundo, trata-se de ação de nulidade da concessão da Patente de Invenção n.o 9400902-3.

A Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que "Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial", acerca da questão, preceitua.

'Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial'. (Negreji).

Mais adiante, esclarece o que se deve entender por novidade, atividade inventiva e aplicação industrial:

'Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.' (Destaquei).

Na espécie, a alegação de nulidade da autora lastreia-se no suposto não atendimento pela invenção que ensejou a concessão da patente, devidamente registrada no INPI, do requisito novidade, posto que, segundo alega, a invenção já se encontrava, quando da concessão da patente, no estado da técnica.

Percorrendo a prova técnica colhida (fls. 668-680), que assume significativo relevo em face natureza da questão debatida, extrai-se, dentre outros excertos, esses, porque mais esclarecedores a respeito do que interessa à solução da lide:

6) Poderia o perito informar se é correta a informação do laudo do INPI emitido, que afirma ser o sistema apresentado pela ré, DWA, inovador?

Posteriormente ao processo de nulidade da carta patente, em grau de recurso à presidência do INPI, ver página 475 do processo, o quadro reivindicatório foi reformulado e a cópia do parecer técnico do INPI, que reformula o quadro reivindicatório está contido nas folhas 461 e 462 do processo. Com base no parecer técnico supra citado e quadro reivindicatório remanescente é possível afirmar que o sistema apresentado pela ré, DWA, não é inovador. " (Destaquei - fl. 677).

'8 - É inegável que a patente em lide apresenta atividade inventiva em relação às referidas? Não; (...)' (fl. 679).

'9c - Queira o Sr. Perito trazer para a devida instrução do processo, com seu laudo definitivo, todos os subsídios para o cabal esclarecimento da matéria, de ordem objetiva e de efeito.

Respeitando os termos da legislação e em especial o que consta no art. 41 da Lei 9279/66, em que o teor das reivindicações é o que determina a proteção conferida pela Carta Patente, somos do parecer que a patente em lide, PI 9400902-3 "Mecanismo para Controle Automático de Peso para Empacotadeiras Volumétricas" seja anulada em sua totalidade.' (Negrejei - fls. 680).

Observa-se, sem maior dúvida, que o louvado não logrou encontrar na invenção patenteada e cuja nulificação se almeja, qualquer dos requisitos necessários à concessão da malsinada patente, seja quanto à novidade, seja quanto à atividade inventiva, ou, mesmo, embora não haja pertinência à hipótese sob exame, de aplicação industrial. Logo, se a patente foi conferida em desatendimento às condições exigidas pela Lei n.º 9.279/96, ela está inquinada do vício da nulidade, posto que,

'É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei' (Art. 46).

Nesse sentido:

'PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE - INPI - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INVENÇÃO - REQUISITO DA NOVIDADE.

I - Tratando-se de ação na qual se postula a declaração de nulidade de ato administrativo editado pelo INPI a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário entre a Autarquia e a empresa beneficiada pelo ato.

II - A novidade é requisito essencial para que o autor de invenção obtenha privilégio de propriedade e uso exclusivo. A falta deste requisito gera a nulidade do benefício concedido pelo INPI.

III - Remessa necessária improvida.' (Destaquei) (TRF - 2ª Região, REO REMESSA EX OFFICIO - 267247, Fonte DJU DATA: 22/0112002, Relator: JUIZ CASTRO AGUIAR).

Certo é que o Magistrado, como aventado pela ré, não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção pela livre apreciação da prova (art. 436, CPC). Não menos idônea, porém, é a assertiva de que somente pode recusá-lo especificando, fundamentalmente, sem desgarrar-se dos demais elementos de prova trazidos ao processo, os motivos pelos quais o faz.

Na espécie, não vejo qualquer elemento probatório a motivar o afastamento das conclusões alcançadas pelo expert nomeado. A alegação de "não ser conclusivo e ser tendencioso" (fl. 710) e de ser "totalmente equivocado" (fl. 817), formulada pela autora, resultou sem qualquer sustentáculo nos elementos probatórios carreados ao processo. Portanto, não merece amparo e deve subsistir as conclusões do louvado indicado por este Juízo. Note-se que o próprio assistente técnico indicado pela demandada é Engenheiro Eletricista, não Engenheiro Mecânico, este, sem dúvida, profissional mais aquilatado para o exame da situação técnica sobre I a qual recaiu a prova pericial."

Com efeito, a r. sentença recorrida observou fielmente o disposto nos arts. 8º e 11º da Lei nº 9.279/96, eis que a invenção em causa, que originou a concessão da patente, não apresentou o requisito de novidade.

Nesse sentido, colha-se o pronunciamento do perito, transcrito na sentença, a fls. 834/5, *verbis*:

"6) Poderia o perito informar se é correta a informação do laudo do INPI emitido, que afirma ser o sistema apresentado pela ré, DWA, inovador?"

Posteriormente ao processo de nulidade da carta patente, em grau de recurso à presidência do INPI, ver página 475 do processo, o quadro reivindicatório foi reformulado e a cópia do parecer técnico do INPI, que reformula o quadro reivindicatório está contido nas folhas 461 e 462 do processo. Com base no parecer técnico supra citado e quadro reivindicatório remanescente é possível afirmar que o sistema apresentado pela ré, DWA, não é inovador. " (Destaquei - fl. 677).

'8 - É inegável que a patente em lide apresenta atividade inventiva em relação às referidas? Não; (...)' (fl. 679).

'9c - Queira o Sr. Perito trazer para a devida instrução do processo, com seu laudo definitivo, todos os subsídios para o cabal esclarecimento da matéria, de ordem objetiva e de efeito.

Respeitando os termos da legislação e em especial o que consta no art. 41 da Lei 9279/66, em que o teor das reivindicações é o que determina a proteção conferida pela Carta Patente, somos do parecer que a patente em lide, PI 9400902-3 "Mecanismo para Controle Automático de Peso para Empacotadeiras Volumétricas" seja anulada em sua totalidade.' (Negrejei - fls. 680)."

Ora, a invenção patenteada não preencheu os requisitos para a sua concessão, seja quanto à novidade, seja quanto à atividade inventiva, ocasionando, portanto, a sua nulidade, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.279/96.

A respeito, manifesta-se a jurisprudência, *verbis*:

'PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE - INPI - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INVENÇÃO - REQUISITO DA NOVIDADE.

I - Tratando-se de ação na qual se postula a declaração de nulidade de ato administrativo editado pelo INPI a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário entre a Autarquia e a empresa beneficiada pelo ato.

II - A novidade é requisito essencial para que o autor de invenção obtenha privilégio de propriedade e uso exclusivo. A falta deste requisito gera a nulidade do benefício concedido pelo INPI.

III - Remessa necessária improvida.' (Destaquei) (TRF - 2ª Região, REO REMESSA EX OFFICIO - 267247, Fonte DJU DATA: 22/01/2002, Relator: JUIZ CASTRO AGUIAR)."

Nesse sentido, também o magistério de João da Gama Cerqueira, em seu clássico Tratado da Propriedade Industrial, RT, 1982, v. 1º, pp. 305/6, nº 114, *verbis*:

"Para que as invenções possam ser objeto de proteção jurídica é necessário que satisfaçam a certas condições estabelecidas pela lei. Como tivemos ocasião de expor (n. 66, supra), o direito do inventor origina-se de sua criação, a qual, por sua vez, justifica o reconhecimento desse direito e a sua proteção pelo Estado. Por outro lado, a lei assegura ao inventor um privilégio, cujo objeto é a própria invenção. Importando esse privilégio restrição à atividade do comércio e da indústria, em benefício do inventor, com detrimento, ainda, dos interesses da coletividade, é evidente que esse direito não pode ter por objeto coisas pertencentes ao domínio público ou comum, sob pena de se criarem monopólios injustos, incompatíveis com a liberdade de trabalho; nem coisas que não constituam invenção, o que seria contrário à motivação do direito do inventor e à sua origem e fundamento.

Do mesmo modo, tendo a lei de patentes, como fim não só reconhecer o direito do inventor, mas, também, promover o progresso das indústrias e desenvolver o espírito de invenção, estes objetivos

seriam frustrados se os privilégios fossem concedidos para coisas que não ofereçam vantagens ou utilidade para a indústria. Por esses motivos, as leis de todos os países exigem, como condição para a concessão da patente, que a invenção seja nova e que se revista de caráter industrial."

In casu, deveria o INPI, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.279/96 e na Súmula nº 473 do Eg. STF ter reconhecido, administrativamente, a nulidade da concessão da patente e revogado o ato administrativo de sua concessão.

Nesse sentido, o magistério de Francisco Campos, *verbis*:

"Ora, quando um ato administrativo se funda em motivos ou em pressupostos de fato, sem a consideração dos quais, da sua existência, da sua procedência, da sua veracidade ou autenticidade, não seria o mesmo praticado, parece-me de boa razão que, uma vez verificada a inexistência dos fatos ou a improcedência dos motivos, deva deixar de subsistir o ato que neles se fundava.

O ato não seria praticado, não fosse a convicção de que uma determinada situação de fato impunha ou legitimava a sua prática. Posteriormente se vem a verificar que a situação de fato, que funcionara como motivo determinante do ato, não era a de cuja existência se convencera a administração. O motivo não tinha fundamento na realidade. Era um motivo invocado de boa fé, mas um motivo que se referia a fatos imaginários ou inexistentes. Desaparecido, por verificada a sua improcedência, o motivo determinante do ato, motivo sem a convicção do qual a Administração não teria agido como o fez, claro é que a consequência lógica, razoável e legítima deva ser, com a queda do motivo, a do ato que nele se originou ou que o teve como causa declarada e suficiente."

(In Pareceres do Consultor Geral da República, Rio de Janeiro, 1951, v. I, p. 622)

Nesse sentido, também, a lição de Charles Debbasch e Marcel Pinet, *verbis*:

"L'obligation de respecter les lois comporte pour l'administration une double exigence, l'une négative consiste à ne prendre aucune décision qui leur soit contraire, l'autre, positive, consiste à les appliquer; c'est-à-dire à prendre toutes les mesures réglementaires ou individuelles qu'implique nécessairement leur exécution."

(In Les Grands Textes Administratifs, Sirey, Paris, 1970, p. 376)

Ora, a Administração Pública pode revogar o ato administrativo quando praticado em violação ao texto constitucional.

É o princípio insculpido na Súmula 473 do STF.

Quod nullum est nullum producit effectum.

Realmente, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não há falar-se em direito subjetivo à manutenção dos efeitos de ato administrativo, se praticado em desconformidade com a lei, sendo, para tal, irrelevante ainda o tempo decorrido (RE nº 136.236-SP, rel. Min. ILMAR GALVÃO, in RTJ 146/658).

Ora, no caso em exame, a inconformidade do ato impugnado pela apelante visa prevenir a violação do próprio texto constitucional (art. 37, caput - princípio da legalidade), incidindo, assim, a lição do consagrado constitucionalista norte-americano, WESTEL W. WILLOUGHBY, quando afirma, *verbis*:

"An unconstitutional act is not a law, it confers no rights, it imposes no duties, it affords no protection, it creates no office; it is, in legal contemplation, as inoperative as though it had never been passed."

(in The Constitutional Law of The United States, Baker, Voorhis & Company, New York, 1910, v. I, p. 10, § 5)

Pertinente, ainda, o ensinamento de PAUL ROUBIER, *verbis*:

"La non-observation des conditions de validité possées par la loi à la confection de cet acte aurapour sanction une action de nullité ou en rescision, c'est-à-dire une action qui n'entraît aucunement dans les

vues de l'auteur (ou des auteurs) de l'acte juridique.

Ici encore cette action n'est pas fondée sur la violation d'un droit antérieur; elle est fondée sur une infraction à un devoir; le devoir d'observer les conditions légales de validité de l'acte posées par la loi."

(in Droits Subjectifs et Situations Juridiques, Dalloz, Paris, 1963, pp. 74/5)

Por esses motivos, nego provimento às apelações e à remessa oficial.

É o meu voto.

Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz
Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2000.72.05.006066-7/SC

RELATOR : Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : Marcia Vasconcellos Boaventura
APELANTE : DWA IND/ ELETRONICA LTDA/
ADVOGADO : Luiz Carlos Pabst e outro
APELADO : MAQUINAS MEDIANEIRA LTDA/
ADVOGADO : Flavio de Castro Winkler e outro
REMETENTE : JUÍZO SUBSTITUTO DA 01A VF DE BLUMENAU

VOTO-VISTA

Examinados os autos, verifico que a solução posta no voto condutor está correta, à vista dos elementos que a embasaram.

Em face do exposto, acompanho a sua conclusão.

Des. Federal Silvia Goraieb

Documento eletrônico assinado digitalmente pelo(a) **Des. Federal Silvia Goraieb**, conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e Portaria do TRF4R nº 195 de 16 de dezembro de 2004 (DJU de 24/12/2004 pg. 25). A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.trf4.gov.br/trf4/processos/verifica.php> informando o código verificador **1266190v2** e, se solicitado, o código CRC **D9FAC1F7**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): SILVIA MARIA GONCALVES GORAIEB
Nº de Série do Certificado: 42C4F8D5
Data e Hora: 20/06/2006 15:52:30
