



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2000.02.01.018537-5

RELATOR : ANDRÉ FONTES
APELANTE : BIOENGEM - BIOENGENHARIA MEDICA LTDA
ADVOGADO : GETULIO ARRUDA FIGUEIREDO E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : MARCIA VASCONCELLOS BOAVENTURA E OUTROS
APELADO : HELIO JOSE AYRES MARQUES
ADVOGADO : ALEXANDRE DO NASCIMENTO SOUZA E OUTROS
APELADO : FERNANDO ANTONIO MOREIRA DE AZEREDO
ADVOGADO : MARCILIO AFONSO LUSTOSA VIEIRA E OUTROS
APELANTE : FERNANDO ANTONIO MOREIRA DE AZEREDO
ADVOGADO : MARCILIO AFONSO LUSTOSA VIEIRA E OUTROS
APELADO : BIOENGEM - BIOENGENHARIA MEDICA LTDA
ADVOGADO : GETULIO ARRUDA FIGUEIREDO E OUTROS
ORIGEM : DÉCIMA NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9201152760)

RELATÓRIO

Cuida-se de apelos de sentença de fls. 613-623, da lavra do d. magistrado Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, que julgou improcedente o pedido de anulação das patentes PI 8503781 e MU 6401425, sob o argumento de que a autora, Bioengem Ltda, não comprovou que as patentes outrora deferidas violavam o requisito da novidade, não estando absorvidas pelo estado da técnica no momento do depósito.

Apelo de Bioengem Ltda. em fls. 633-646, reiterando inclusive os termos do agravo retido de fls. 448-449.

Apelo de Fernando Antônio Moreira de Azevedo em fls. 653-664, afirma que reconheceu o pedido especificamente quanto à anulação da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2000.02.01.018537-5

patente PI 8503781, donde ficou comprovado seu interesse em recorrer, e que a referida não passa de um aperfeiçoamento da patente MU 6401425, e, portanto, carece de novidade.

Contra-razões do INPI em fls. 668-669.

Contra-razões de Hélio José Ayres Marques em fls. 671-690.

Contra-razões de Fernando Antônio Moreira de Azevedo em fls. 692-706.

Contra-razões de Bioengem em fls. 708-711.

Em fl. 735, o Ministério Público opta por não intervir.

Em fl. 739, decisão da lavra do Des. Chalu Barbosa, convertendo o feito em diligência, para que fosse produzida nova prova pericial.

Fernando Antônio embarga de declaração da decisão de fl. 739 em fls. 742-746, bem como o INPI, em fls. 786-787. Hélio agrava internamente da mesma decisão, em fls. 747-750.

Alteração da autuação em fl. 795.

É o relatório. Sem revisão.

Em 24-05-2006.

ANDRÉ FONTES
Relator
Desembargador do TRF 2ª Região

VOTO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2000.02.01.018537-5

Se o primado da boa-fé é pilar fundamental de toda a atuação dos sujeitos no campo de incidência do ordenamento jurídico, impõe-se a anulação de patentes requeridas sob flagrante má-fé.

Conforme relatado, inconformada com a r. sentença, BIOENGEM interpôs apelação, reiterando inclusive os termos do agravo na forma retida de fls. 448-449. Dessarte, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, a apreciação desse recurso deve preceder à da apelação.

Cuida o referido agravo retido de impugnar decisão de fl.442 que indeferiu requerimento objetivando a complementação da perícia. Entretanto, já no Juízo de apelação, o Desembargador Chalu Barbosa tratou exatamente da matéria do mencionado recurso, ao converter o julgamento em diligências para que fosse produzida nova prova pericial (fl.739). Dessa forma, entendo que não é caso de conhecer do agravo retido, por ter sido a matéria dele já tratada neste grau de jurisdição.

Quanto aos embargos de declaração e ao agravo interno interpostos, observo que se referem a essa mesma decisão do Desembargador Chalu Barbosa, pelo que também ficam prejudicados, na medida em que a prova pericial foi produzida.

Inicialmente, cumpre observar que o réu FERNANDO ANTONIO MOREIRA DE AZEREDO carece de interesse recursal, pelo que sua apelação não pode ser conhecida por este Juízo. É que a lei processual fala em parte vencida como legitimada a recorrer, o que faz da BIOENGEM a única possível apelante, uma vez que o conteúdo da parte dispositiva da sentença diverge absolutamente do que foi pedido pela autora. O fato de o referido réu ter reconhecido parte do pedido em sede de contestação não comprova, ao contrário do argumentado nas razões de apelação, seu interesse.

Ultrapassado esse ponto, entendi que há nos autos uma série de situações de fato não suficientemente esclarecidas pelas provas produzidas,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2000.02.01.018537-5

pelo que voto em preliminar no sentido de converter o feito em diligências visando uma melhor instrução do feito.

Entretanto, fiquei vencido nesse particular aspecto, tendo esta Egrégia Turma entendido que já há nos autos provas suficientes a fundamentar um juízo de certeza, pelo que passo à análise da apelação da autora, adiantando que o cerne da solução deste conflito é saber se a patente foi ou não requerida de má-fé. Afinal, como é sabido, uma das grandes inovações do Código Civil de 2002 foi a consagração do princípio da boa-fé objetiva, isto é, aquela que, nas palavras de Francisco Amaral, “*exprime a necessidade de um comportamento ético, de lealdade, de correção, na gênese, execução e interpretação dos negócios jurídicos*”. (em *Direito Civil: introdução*, p. 426)

Dessarte, não se pode, nesse ponto, sobrelevar o argumento de que a boa-fé é princípio do direito contratual; na realidade, o primado da boa-fé é pilar fundamental de toda a atuação dos sujeitos no campo de incidência do ordenamento jurídico. A eticidade é característica de toda ordem jurídica, como bem assevera o saudoso Miguel Reale:

“Poder-se-ia dizer que a bilateralidade atributiva se caracteriza pela sua estrutura axiologicamente binada, de tal modo que a correlação entre posse e debere, entre pretensão e prestação, graças a ela se exprime de maneira objetiva, ficando superado o plano da relação empírica entre dois sujeitos, visto se referir a algo essencial à vida do espírito: à possibilidade e à necessidade ética de obrigar-se o espírito também em virtude e em razão de algo transubjetivo”.

(em *Filosofia do Direito*, p. 694)

Por conseguinte, não há atuação do sujeito desvinculada da eticidade, de sorte que a análise que se faz de um requerimento de patente deve tomar em consideração também a eticidade do postulante. Nega-se assim qualquer interpretação restritiva do art. 46 da Lei 9279-96, que estipula que “*é nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei*”. Digo eu: é nula



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2000.02.01.018537-5

toda patente que seja concedida violando o ordenamento, e se o requerimento foi efetuado de má-fé, não pode prevalecer. Esta turma já decidiu, acertadamente, que “*o Direito Marcário consagra os princípios da repressão à concorrência desleal, da exclusividade de uso, da especialidade e da originalidade.*” (REO 231369, DJU 04-04-2005, Relator JUIZ FRANÇA NETO). A mesma vedação à deslealdade, à má-fé e ao comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*) deve incidir na proteção patentária, sendo que em alguns ordenamentos o requerimento de patente efetuado de má-fé é crime (como no Código de Propriedade Industrial Macauense, de 1995, que reproduz a lei chinesa – logo a China, ao estabelecer a conduta como crime no art. 262).

Da leitura dos fatos arrolados nos autos fica incontroverso que o controlador da apelante Bioengem, Dr. César Nahoum, e dois dos apelados, Drs. Fernando e Hélio, participaram em conjunto do Grupo de Estudos de Fertilização e Esterilidade do Rio de Janeiro (GEFERJ), que produziu a pesquisa que originou a invenção patenteada, a saber, um modelo de prótese intrapeniana. Também se percebe que o referido grupo de trabalho não tinha por objetivo inicial fazer patente, mas somente desenvolver a invenção. Nessa perspectiva, é indiscutível a má-fé de dois dos inventores em relação aos demais quando, à sua revelia, procederam ao registro do MU 6401425, pelo que se impõe sua anulação.

Com relação ao PI 8503781, requerida pelo réu Hélio em 1985, a nulidade do registro é ainda mais flagrante. É que a extensa documentação juntada aos autos comprova que o produto era comercializado desde 1983, o que afasta de plano o requisito da novidade absoluta, essencial aos pedidos de patente de invenção. Note-se que o próprio réu Fernando reconhece em sua contestação a má-fé do requerente dessa patente, afirmando que “*trata exclusivamente do processo de fabricação da prótese nº MU 6401425, de propriedade dos réus, tendo o Dr. Hélio Marques se aproveitado da saída do contestante da sociedade na qual eram sócios para “produzir” um privilegio de invenção sem os requisitos necessários para tanto*”.(fl.157)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2000.02.01.018537-5

A questão se torna mais relevante quando verificamos que há evidente interesse público, pois se trata da patente não de um novo modelo de *videogame*, mas de um equipamento de uso médico, uma prótese peniana que pode ser de grande valia a grupos da população masculina que sofrem de disfunção erétil. Nesse sentido, além da violação ao princípio da boa-fé, houve também falta de probidade do réu Hélio, que provocou a atuação do Poder Judiciário a fim de defender interesses sabidamente ilícitos, pois as medidas de busca e apreensão das próteses produzidas pela Bioengem e a ação indenizatória pela sua comercialização dificultaram injustificadamente o acesso da população ao bem em comento.

Pelo exposto, é o voto no sentido de (i) não conhecer o recurso de FERNANDO ANTONIO MOREIRA DE AZEREDO em razão da falta de interesse em recorrer; (ii) não conhecer o agravo retido de BIOENGEM ante a manifesta ausência de interesse; (iii) prover a apelação de BIOENGEM para anular as patentes MU 6401425 e PI 8503781; e (iv) declarar prejudicadas as razões dos embargos de declaração e do agravo interno.

É como voto.

Em 24 - 05 - 2006.

ANDRÉ FONTES
Relator
Desembargador do TRF 2ª Região

E M E N T A

DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
ANULAÇÃO DE REGISTRO DE PATENTES OBTIDO JUNTO AO
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI.

I – Se a parte vencida é quem conta com legitimidade para recorrer, nos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2000.02.01.018537-5

termos da lei processual, a BIOENGEM é a única possível apelante, uma vez que o conteúdo da parte dispositiva da sentença somente a ela lhe foi totalmente desfavorável.

II – É manifesta a ausência de interesse em recorrer de FERNANDO ANTONIO MOREIRA DE AZEREDO, que integrou a relação processual como réu, ante a improcedência *in totum* do pedido.

III – Se a matéria do agravo retido já foi apreciada em Juízo de apelação, não cabe conhecer novamente de suas razões.

IV – Se o primado da boa-fé é pilar fundamental de toda a atuação dos sujeitos no campo de incidência do ordenamento jurídico, impõe-se a anulação de patentes requeridas sob flagrante má-fé, que se denota por terem os condenados procedido ao registro à revelia dos demais inventores e pelo fato de ser conhecido o objeto da invenção antes mesmo do depósito do pedido.

V – Não conhecimento da apelação de FERNANDO ANTONIO MOREIRA DE AZEREDO, não conhecimento do agravo retido de BIOENGEM.

VI - Provimento da apelação de BIOENGEM.

VII – Não conhecimento dos embargos de declaração e do agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, inicialmente, decidiu a Turma, por maioria, superar a questão da ausência de prova de má-fé, vencido neste ponto o Relator, e, no mérito, por unanimidade: deu provimento ao recurso de BIOENGEM-BIOENGENHARIA MEDICA LTDA. para reconhecer a má-fé dos réus; não conheceu do recurso de FERNANDO ANTONIO MOREIRA DE AZEREDO; entendeu já ter sido decidido o agravo retido; e julgou prejudicados os embargos de declaração e o agravo interno interpostos, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Votaram ainda os Desembargadores Messod Azulay Neto e Liliane Roriz.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2006 (data do julgamento).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2000.02.01.018537-5

ANDRÉ FONTES
Relator
Desembargador do TRF 2ª Região