



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 2000.51.01.010721-4/RJ

RELATORA : JUÍZA FEDERAL CONVOCADA MARCIA HELENA
NUNES EM AUXÍLIO AO DESEMBARGADOR
FEDERAL SERGIO FELTRIN CORREA

APELANTE : S/A - IND/ E COM/ DE EMBALAGENS E PECAS
PLASTICAS LTDA

ADVOGADOS : ANA CLAUDIA MEDEIROS GUIMARAES E
OUTROS

APELADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL – INPI

ADVOGADO : ANDRE LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ

APELADA : SNAPPI HOLDINGS – PROPRIETARY - LIMITED

ADVOGADOS : CLOVIS BARRETO DE OLIVEIRA JUNIOR E
OUTROS

ORIGEM : JUÍZO FEDERAL DA 19ª VARA/RJ
(processo originário nº 200051010107214)

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por S & A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO E EMBALAGENS E PEÇAS PLÁSTICAS LTDA., em face da sentença de fls. 158/160, que julgou improcedente o pedido em ação anulatória de patente de modelo industrial, por falta de prova da falta de novidade da PI nº 8801910-1, concedida em favor da 2ª Ré, sendo da parte autora o ônus probatório e não se tendo valido das seguidas oportunidades que o juízo lhe concedeu para a produção da prova pericial indispensável para a prova do alegado.

Na inicial, a Autora alega que a empresa ré, reivindicando prioridade unionista (do país de origem), de depósito na África do Sul, em 22.04.1987, aos 21.04.1988, depositou perante o INPI o pedido de privilégio de “Fecho para Fraldas Não Descartáveis”, intitulado simplesmente de “Fecho”, cujo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 2000.51.01.010721-4/RJ

pedido, após tramitar por praticamente dez anos, transformou-se na Carta Patente PI nº 8801910-1, conforme publicação de sua concessão na RPI nº 1440, página 108, de 28.07.1998, alegando tratar-se de algo novo, que permite uma fixação de fralda mais eficiente, através de ganchos elásticos ou extensíveis, dotados de braços em cujas extremidades ficam dispostos ganchos fixadores. Entretanto, apesar da longa tramitação, a concessão da PI em tela violou as disposições da LPI pois o “Fecho” em questão não apresenta o requisito essencial da novidade, pois esse sistema já é conhecido, no mínimo, desde o ano de 1947, quanto à patente de invenção australiana que já descrevia o sistema. Alega ter interesse de agir, pois, dentre os produtos que fabrica, desde janeiro de 2000, iniciou uma pequena produção de fixadores plásticos de fraldas. Em final de março, início de abril, foi surpreendida com o recebimento de notificação de empresa distribuidora e representante exclusiva no Brasil da empresa Ré, acusando a Autora de violar os direitos da requerida oriundas de suas patentes PI nº 8801910-1 e MI nº 4900213-9, pois estaria cometendo crimes contra patente de invenção e de concorrência desleal, sendo aconselhada a “espontaneamente” deixar de produzir seu prendedor de fraldas, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais cabíveis contra ela. Assim, seu legítimo interesse em ver anulada a patente PI nº 8801910-1 da requerida, destacando que a outra patente, também citada na notificação, MI nº 4900213-0, já se acha extinta, face ao decurso de tempo, porquanto vigorou de 14.3.89 a 14.3.99, caindo em domínio público. Aduz que a patente de Modelo Industrial MI 4900213-9, já extinta, é cópia fiel da Patente de Invenção ora anulanda, vale dizer, a Requerente estaria violando uma patente extinta, ou seja, não estaria violando coisa alguma, já que uma das patentes supostamente violadas acha-se extinta e a outra, apesar de estar vigente, necessita ser anulada.

Foi indeferido o pedido de concessão de liminar para suspensão dos efeitos da patente anulanda, pela decisão de fl. 51, de que a autora recorreu, mas seu agravo de instrumento foi improvido (em apenso).

Na contestação do INPI, de fls. 80/83, no mérito, tendo em vista discutir-se sobre a legalidade de patente, sob o aspecto de sua novidade, foi



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 2000.51.01.010721-4/RJ

reexaminada a hipótese, através de parecer técnico em anexo, elaborado pela Diretoria de Patentes do Instituto, a ser considerada parte integrante da defesa, concluindo não assistir razão à Autora, pois os documentos anexados à inicial não constituem prova da falta de novidade objeto da patente, haja vista que o Fecho da Patente em questão difere das características do documento australiano mostrado pela autora. Isso porque, no modelo australiano, as tiras elásticas são independentes e têm seu ajuste pré-determinado por ilhoses fixados na fralda enquanto que no Fecho da Patente, há um conjunto único, tendo uma zona central (3) a partir da qual se estendem três braços associados com extremidades de gancho e o ajuste na fralda é livre, em função apenas do maior ou menor estiramento dos referidos braços. Pede a improcedência do pedido.

Na contestação da SNAPPI HOLDINGS PROPRIETARY LIMITED, de fls. 100/103, há alegação de nenhuma razão caber à Autora, sendo citados os argumentos do INPI favoráveis à contestante. Aduz que sua patente é válida por preencher os requisitos legais exigidos pela LPI, quais sejam, a novidade e a suscetibilidade de utilização industrial, sendo que a patente da requerida não abrange o estado da técnica, já que a patente australiana apontada pela autora como anterioridade impeditiva, para descaracterizar o princípio da novidade, é comprovadamente distinta da patente em questão. Espera a improcedência do pedido.

Em seu recurso de fls. 171/174, a ora Apelante refere-se a seu pleito de nulidade da patente da empresa Ré por falta de novidade e originalidade. Sustenta que a sentença não analisou bem o conjunto probatório, considerando ter provado que a própria apelada Snappi foi detentora da Patente de Modelo Industrial 4900213-S concedida pelo INPI cujo objeto era o mesmo da PI anulanda, relativo ao mesmo fecho de fralda, ou melhor, dotado de mesmas características, cuja patente acha-se, desde 1999, em domínio público face ao decurso de tempo. Além disso, considera ter comprovado que o sistema fé fecho de fraldas por “garras” já é conhecido desde, no mínimo, o ano de 1947, conforme patente australiana, já sendo o sistema do domínio público. Embora alegue que, para a recorrente sua tese já



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 2000.51.01.010721-4/RJ

se achava sobejamente provada, sustenta que deveria ter havido determinação judicial “*ex officio*” de prova pericial, tendo havido cerceamento do direito de defesa das partes. Pede que o julgamento seja convertido em diligência para realização da prova pericial.

Contra-razões da SNAPPI HOLDINGS PROPRIETARY LIMITED, nas fls. 178/181, apontando que o INPI colocou clara a diferença entre a patente australiana e a patente da apelada, mantendo o registro anulando válido. Quanto à alegação de cerceamento de defesa não pode prosperar, pelo simples exame dos autos, em que o ilustre magistrado deferiu o pedido de realização de prova técnica requerido na réplica da apelante (fls. 110/117), mas, embora intimada por duas vezes para arcar com os honorários periciais (art. 33, do CPC), a apelante manteve-se inerte, precluindo sua produção de provas, nos termos do artigo 183, do CPC. Espera a integral manutenção do julgado recorrido.

Subindo os autos, o MPF, em seu pronunciamento de fls. 187/192 não considera presente interesse público a justificar a sua intervenção.

Peticiona o INPI, na fl. 194, alegando não ter sido intimado para oferecer contra-razões, mas estar mantendo o teor de sua peça contestatória.

É o Relatório. Peço data.

MARCIA HELENA NUNES
Relatora

V O T O

Juíza Federal Convocada Marcia Helena Nunes
(Relatora):

A apelação da Autora não merece guarida.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 2000.51.01.010721-4/RJ

A preliminar de cerceamento de defesa não tem fundamento, já que o processo tramitou regularmente, sendo dada ampla oportunidade de defesa à parte Autora, que dela não se valeu. Além disso, a forma com que a Apelante coloca a falta de prova pericial não condiz com a verdade dos autos, já que a prova foi deferida pelo Juiz e ela é que não se interessou efetivamente em sua produção.

Assim se deu a sucessão de atos processuais relativos à produção de provas:

Na réplica de fls. 110/117, a Autora pede o julgamento antecipado da lide ou a realização de prova técnica, se considerada necessária. Na decisão saneadora de fls. 122/123, foi determinada a realização de prova pericial, por ser indispensável, sendo nomeado Perito. As partes oferecerem quesitos, respectivamente nas fls. 129/130 (Autora), 132/135 (Ré) e 137/138 (INPI).

Tendo o Perito estimado seus honorários (fl. 140), foram impugnados pela Autora (fls. 145/6), tendo sido rejeitada a impugnação pela decisão de fl. 150, sendo fixado o valor dos honorários da forma estimada pelo perito, determinando-se o depósito dos honorários pela Autora, sob pena de desistência da prova pericial.

A Autora requer o parcelamento dos honorários, na fl. 152, tendo, no despacho de fl. 153, sido deferido em três vezes, mas a Autora não efetuou qualquer depósito.

Na fl. 155, o julgamento é convertido em diligência, para se dar oportunidade para a Autora parcelar os honorários em cinco vezes, como pretendia, sendo novamente advertida das consequências do não pagamento dos honorários.. Mesmo assim, nenhum depósito é realizado. Só, então, vieram os autos conclusos e é prolatada sentença.

Assim, como sustenta a Apelada, ocorreu preclusão (artigo 183, do CPC) do direito à produção de prova pericial, sendo que o pagamento dos honorários periciais compete à parte Autora (artigo 33, do CPC) quer por ter requerido a produção de tal prova, quer por ter o Juiz considerado, corretamente, tal prova indispensável, tendo em vista as alegações de superação ou não do estado da técnica e comparação de diferentes modelos de utilidade industrial.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 2000.51.01.010721-4/RJ

Desta forma, afasta-se de todo a alegação de cerceamento de defesa, não sendo o caso de ser convertido o julgamento em diligência, já que a incúria que acarretou a falta de produção da prova pericial foi exclusivamente de parte da autora, ora Apelante.

No mérito, não merece prosperar a tese autoral, já que é gritante a diferença entre a patente australiana (vide os desenhos de fls. 45 e 48), apontada como detentora da anterioridade impeditiva, e a Patente de Fecho da Ré (vide os desenhos de fls. 34/35, 37 e 40). Embora digam respeito à fixação de fraldas e trabalhem com elásticos, o fazem de forma totalmente diversa, como bem consta do parecer do INPI que integra a defesa da Autarquia, concluindo que o Fecho a Ré difere das características da patente australiana. da Ré.

A parte final do aludido parecer técnico interno do INPI, de fls. 84/85, não ilidido por qualquer elemento probatório dos autos merece ser transcrito:

“Analisando as razões expostas nesta Ação temos a informar o seguinte:

1 - Não concordamos com a falta de novidade da Patente, alegada pela autora no item 1, uma vez que:

No doc. Australiano, as tiras elásticas (20.21) são independentes e têm seu ajuste pré-determinado por ilhoses fixados na fralda.

Diferentemente, o Fecho da Patente, é um conjunto único, tendo uma zona central (3) a partir da qual se estendem três braços, associados com extremidades de gancho. O ajuste na fralda é livre, em função apenas do maior ou menor estiramento dos referidos braços.

2 – Quanto ao argüido no item 2, temos a dizer o seguinte:

De acordo com a LPI, art. 78 – parágrafo único, a Patente cai em domínio público quando é extinta. Entretanto, nas condições para extinção de uma Patente, indicada neste mesmo art. 78, não constam os motivos alegados pela autora.

Ao nosso ver, o que ocorreu neste caso, é que o referido MI, como tem um depósito posterior ao da Patente e, considerando a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 2000.51.01.010721-4/RJ

identidade dos seus desenhos - que não ocorre totalmente – não deveria ter sido concedido face à existência anterior da Patente.

Deve, pois, ser negado provimento ao apelo da Autora, confirmando-se a douda sentença de primeiro grau, em todos os seus termos.

É como voto.

MARCIA HELENA NUNES

Relatora

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE NULIDADE DE PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO – FECHO DE FRALDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. FALTA DE NOVIDADE. NO INVENTO DA RÉ. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL MANTIDA.

- Pedido de anulação da PI nº 8801910-1, concedida à Ré, por suposta falta de novidade e de originalidade, em face de anterior patente australiana.

- Inocorrência de cerceamento de defesa, em face de ter sido considerado pelo Juízo indispensável a prova pericial, cuja produção a Autora indicara na réplica, se considerada necessária. Fixados os honorários periciais, a Autora pretendeu seu parcelamento, que o Juízo deferiu primeiro em três vezes e depois em cinco vezes, não tendo a Autora providenciado nenhum depósito, deixando passar as repetidas oportunidades de efetuar o pagamento do encargo que lhe cabia, segundo o artigo 33 do CPC, acarretando a preclusão da produção da prova, consoante o artigo 183, do CPC, como devidamente advertida.

- Na ausência de prova pericial, conforme decorre do mero exame das gravuras que ilustram os pedidos das patentes e consta no parecer técnico do INPI, conclui-se que o Fecho de Fraldas da Ré difere das características da patente australiana apontada pela Autora como anterioridade impeditiva.

- Cabendo à parte autora o ônus probatório dos fatos constitutivos de seu alegado direito (inciso I, do artigo 333, do Código de Processo Civil), não se desincumbiu a contento a ora Apelante.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 2000.51.01.010721-4/RJ

- Apelação desprovida, confirmando-se integralmente a douta sentença de primeiro grau.

A C Ó R D ã O

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação da Autora, na forma do Relatório e Voto, constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2005 (data do julgamento).

MARCIA HELENA NUNES
Relatora