



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

1

AGRAVO REGIMENTAL EM A.I. PROCESSO Nº 2001.02.01.015208-8/RJ

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL *SÉRGIO FELTRIN*
RELATOR P/ACÓRDÃO : DESEMBARGADOR FEDERAL **CASTRO AGUIAR**
AGRAVANTE : UNILEVER N.V.
AGRAVADO : KOLYNOS DO BRASIL LTDA
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI

VOTO

A decisão cautelar de fls. 23/24 foi tomada em medida cautelar incidental proposta pela Kolynos em 26.03.01, fls. 78/88.

A ação ordinária foi proposta na mesma data (item 1, fl. 79).

O objetivo da ação ordinária é a decretação de nulidade do ato administrativo que deferiu o pedido de patente de invenção nº PI9809041-0, conforme decisão publicada na Revista de Propriedade Industrial nº 1569, de 30.01.01 (tudo isto está textualmente dito na inicial da medida cautelar, no item 1, pág. 79 dos autos). E consta da inicial da ação ordinária (item 6, fl. 133).

Veja-se: em 1999, a Kolynos já sabia do pedido de patente de invenção, formulado pela Unilever (inicial da Kolynos, item 2, fl. 132).

O pedido, da Unilever, de patente de invenção foi deferido antes das duas ações e somente após o deferimento a Kolynos ingressa com medida judicial, já para obter a suspensão dos efeitos da decisão que o deferiu (fl. 84, item 21). Em verdade, na medida cautelar, a Kolynos pretende a suspensão dos efeitos do ato administrativo que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

2

deferiu o pedido de patente de invenção nº PI9809041-0, sem audiência da parte contrária (fl. 87, item 31). E conseguiu isto. Como se percebe, mantida a liminar, a atividade do INPI, desenvolvida até agora, não possui préstimo para nada. O Judiciário estaria como que desprestigiando toda a atuação administrativa do ente autárquico, mesmo estando este no pleno exercício de suas funções precípua, de modo que, a persistir isto, passará a ser melhor não dar a mínima atenção aos pedidos em andamento no instituto, procurando-se desde logo o oblíquo processo de solução de tais questões através das vias judiciais, sem necessidade alguma de adoção de procedimentos administrativos.

Lendo-se a inicial, seja da medida cautelar, seja da ação ordinária, observa-se que a Kolynos suscita questões complexas e altamente técnicas, questões estas já analisadas pelo INPI, ao longo de dois anos de procedimento administrativo. E, sem a audiência da Unilever, a douta Juíza, em provimento cautelar, desprovido de adequada instrução e de contraditório, chegou à conclusão de que a embalagem plástica e o respectivo processo de fabricação não possuem o necessário caráter de inovação.

O fato de tratar-se de matéria fática que está a exigir ampla discussão das partes, inclusive do INPI, com produção de provas, como manifestado no voto do eminente Relator, este fato serve não de fundamento à concessão da liminar nem de garantia à sua manutenção, pois, para isto, não houve exame de prova alguma, não se examinou a documentação apresentada ao INPI, não se debateu a matéria, mas serve, sim, para manter o ato administrativo da autarquia, que se presume produzido com exame metucioso de provas e fatos. O efeito é, pois, exatamente, o inverso.

Não me disponho a suspender, liminarmente, os efeitos de um ato administrativo regularmente editado, resultante de procedimento do instituto marcário, a não ser que palpitasse nos autos flagrante abuso ou ilegalidade, o que, pelo menos até o momento, não está suficientemente demonstrado, muito menos comprovado.

Demais disso tudo, parece-me insofismável que o deferimento do pedido da Unilever, pelo INPI, demandou prévio exame, altamente técnico e especializado.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

3

Por outro prisma, a Lei nº 9.279/96, arts. 19 a 37, regula o procedimento para o deferimento, junto ao INPI, de pedido de patente. Ao longo desse procedimento, é possível a qualquer interessado opor-se ao pedido de patente, apresentando argumentos contrários à sua concessão. No presente caso, pelo que se depreende dos autos, a Kolynos não ofereceu oposição alguma, embora tivesse ciência do pedido desde 1999, e, ainda que tivesse oferecido, os argumentos e provas não teriam sido suficientes para sua aceitação. Onde estaria o *fumus* a seu favor, ou o *periculum*? Seria viável suspender os efeitos de um ato administrativo regular, sem demonstração inequívoca de direito? Pior ainda, sem contraditório? Sem exame cuidadoso das provas, sobretudo em se sabendo que a questão não é essencialmente de direito, envolvendo exame técnico especializado, tão especializado que a própria Kolynos e o INPI reconhecem a necessidade de perícia? E, se realmente a atividade econômica da Kolynos corresse risco, por que deixou fluir dois anos, ao longo do procedimento administrativo do qual teve indiscutível ciência, para, depois de deferido o pedido, em posição cômoda, obter uma liminar às pressas, protelando por longo tempo a fruição de direito alheio, face, sobremaneira, à morosidade do processo judicial e em detrimento da eficácia, juridicidade e presunção de validade dos atos administrativos praticados pelo INPI?

Se o ato administrativo do INPI está correto ou não, é outra coisa, outra questão, que há de ser apreciada no final da lide, jamais em medida liminar. Se a Kolynos esperou dois anos para agir, pode esperar muito mais para desfazer o ato, se tiver realmente direito. O INPI reconheceu existir novidade e atividade inventiva, ao deferir o pedido de patente. Aliás, a própria Kolynos, posteriormente ao pedido da Unilever, depositou também ela própria pedido de patente, fl. 216 dos autos, para proteger embalagem com as mesmas características daquela da Unilever, prova inequívoca de que reconhece a patenteabilidade ora sob análise.

Devo salientar, finalmente, que não estou apreciando o mérito da causa principal, mas o mérito da cautela concedida. Poderei concluir, no final do processo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

judicial, após exame cuidadoso das provas técnicas, que a Kolynos tem razão. O próprio INPI, já agora diante da oposição que não fora administrativamente feita, poderá mudar seu entendimento, em razão dos novos elementos produzidos nos autos. De qualquer forma, jamais isto poderia justificar, a meu ver, a liminar concedida..

Isto posto, com o devido respeito ao voto do eminente Relator, dou provimento ao agravo regimental.

É como voto.

CASTRO AGUIAR
Desembargador Federal



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2001.02.01.015208-8/RJ

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO FELTRIN CORRÊA
AGRAVANTE : **UNILEVER N.V.**
ADVOGADOS : SERGIO TOSTES e outros
AGRAVADA : **KOLYNOS DO BRASIL LTDA.**
ADVOGADOS : RODRIGO SERGIO BONAN DE AGUIAR e outros
AGRAVADO : **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**
ORIGEM : 35ª VF/RJ (Mandado de Segurança nº 99.0005988-3)

RELATÓRIO

A **UNILEVER N.V.** interpõe agravo regimental de decisão por mim proferida, às fls. 394/395, nos seguintes termos:

“ Trata-se de agravo de instrumento interposto pela **UNILEVER N.V.**, pretendendo atribuir efeito suspensivo à liminar concedida pela Juíza Federal Substituta em exercício na 35ª Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que determinou a suspensão dos efeitos do ato administrativo deferitório do pedido de patente de invenção nº P.I. 9809041-0 em nome da agravante, relacionado ao material e à técnica utilizados na embalagem de barra de sabão, nos autos da Medida Cautelar Incidental proposta por **KOLYNOS DO BRASIL LTDA.**, distribuída por dependência à Ação Ordinária, que tem por objeto a anulação do referido ato administrativo.

Sustenta a agravante que, conforme se apura dos documentos juntados às fls.143/168, o pedido de privilégio de invenção ora em questionamento foi depositado em 30/06/1998, sendo afinal deferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 11/01/2001, por reconhecer a presença dos requisitos legais de patenteabilidade. Nesse caso, uma vez que os atos praticados pelo INPI estão revestidos dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade, a MM. Juíza deveria ter ouvido a autarquia antes de suspender o citado ato administrativo. Demais disso, não obstante a alegação da empresa agravada de que o objeto do pedido de patente não apresentava qualquer novidade nem atividade inventiva, a mesma

C



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO



depositou junto ao INPI o pedido de privilégio da referida patente em seu nome, em 07/06/1999 (fls.216/217).

Contra-razões apresentadas pela Agravada, argumentando que o pedido de patente de invenção em nome da empresa holandesa carece de amparo legal, eis que seu objeto já era conhecido e utilizado por várias empresas desde 1959, indicando que a matéria nele reivindicada não apresenta novidade nem atividade inventiva, contrariando, desta forma, os artigos 8º e 11 da Lei de Propriedade Industrial. Desta forma, a apropriação dessa técnica de embalagem pela empresa agravante impossibilitará às demais empresas de continuarem a utilizá-la, sendo que, no que diz respeito especificamente à agravada, paralisará a comercialização do sabonete "palmolive botanicals", ocasionando-lhe um prejuízo incomensurável.

Conquanto reconheça tratar-se de matéria controvertida, não vislumbro na hipótese, os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido.

Ainda, a impossibilidade de a empresa agravada comercializar seus produtos antes da solução definitiva do processo principal, parece-me capaz, esta sim, de ocasionar danos de difícil reparação, importando na inutilização, senão total, ao menos parcial, do interesse que espera venha a prevalecer na solução da lide. Ademais, a concessão de medida liminar insere-se no poder de cautela do juiz. Apenas quando efetivamente demonstrada a ilegalidade da decisão que a defere, bem como a existência de risco de grave lesão diante da sua manutenção, admite-se suspendê-la, o que incorre no caso vertente.

Isto posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado.

Publique-se. Intime-se.

À DIDRA para retificar a autuação, fazendo constar também como parte agravada o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Intime-se o INPI, para os fins do artigo 527, III, do CPC.

Após, ao Ministério Público Federal."

Alega a agravante, em resumo, que a decisão não pode prosperar, em razão da inexistência dos argumentos sustentados pela MM. Juíza a quo para a concessão de liminar em sede cautelar. Ademais, "as decisões administrativas do INPI, carecem para sua perfeita formalização, de publicação na Revista de Propriedade Industrial, quando adquirem efeitos **erga omnes** e completam o ciclo que nos permite afirmar possuir o requerente, verdadeiramente, um direito adquirido. No caso vertente, visto que já cumpridas todas as etapas do processo administrativo, aguarda-se para o próximo dia 02 de maio, data da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

circulação da próxima edição da Revista de Propriedade Industrial, a publicação da concessão. Ocorre que, tendo em vista a liminar deferida pela douta juíza a quo, a publicação será efetivada com o acréscimo da expressão "SUB-JUDICE". A publicação assim rotulada enviará ao mercado de fabricantes de produtos de perfumaria inequívoco sinal de que a Agravante não teve sua patente concedida e, em consequência, verdadeira carta de alforria será concedida a todos quantos, a exemplo da Kolynos desejarem violar, sob o amplo manto da impunidade, a inovação da Agravante.

Em um país de dimensões continentais como o nosso, com inúmeros fabricantes do produto, tal sinal implicará em verdadeiro faroeste, implicando a contratação de escritórios de advocacia em todo o país, despesas de toda a sorte, perícias infundáveis, enfim, lesão irreparável ao direito da Agravante já reconhecido pelo INPI".

Requer, pois, a reconsideração da decisão objeto do agravo regimental ou que o processo seja submetido à apreciação do órgão julgador.

Encaminhados os autos à DIDRA para retificar a autuação, com a integração do INPI, como agravado, e em face da extrema insistência dos patronos da agravante, vieram-me conclusos em 27/04/2001 para apreciar o presente agravo regimental.

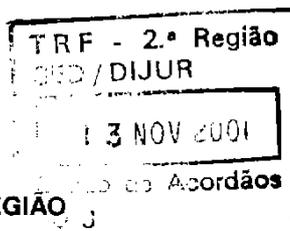
É o relatório. Em mesa, para julgamento.

SERGIO FELTRIN CORRÊA
Relator



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO



AGRAVO REGIMENTAL EM A.I.

PROCESSO Nº 2001.02.01.015208-8/RJ

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL *SÉRGIO FELTRIN*
RELATOR P/ACÓRDÃO : DESEMBARGADOR FEDERAL CASTRO AGUIAR
AGRAVANTE : UNILEVER N.V.
ADVOGADO : SERGIO TOSTES E OUTROS
AGRAVADO : KOLYNOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : RODRIGO SERGIO BONAN DE AGUIAR E OUTROS
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
- INPI

EMENTA

ADMINISTRATIVO – PATENTE DE INVENÇÃO – INPI - DEFERIMENTO DO PEDIDO – SUSPENSÃO LIMINAR.

I - A Lei nº 9.279/96, arts. 19 a 37, regula o procedimento para o deferimento, junto ao INPI, de pedido de patente. Ao longo desse procedimento, é possível a qualquer interessado opor-se ao pedido de patente, apresentando argumentos contrários à sua concessão. No presente caso, a Kolynos não ofereceu oposição alguma, embora tivesse ciência do pedido desde 1999, e, ainda que tivesse oferecido, os argumentos e provas não teriam sido suficientes para sua aceitação, não sendo, pois, viável suspender os efeitos de um ato administrativo regular, sem demonstração inequívoca de direito e, pior ainda, sem contraditório, sem exame cuidadoso das provas, sobretudo em se sabendo que a questão não é essencialmente de direito, envolvendo exame técnico especializado, tão especializado que a própria Kolynos e o INPI reconhecem a necessidade de perícia. Se realmente a atividade econômica da Kolynos corresse risco, não teria deixado fluir dois anos, ao longo do procedimento administrativo do qual teve indiscutível ciência, para, depois de deferido o pedido, em posição cômoda, obter uma liminar às pressas, protelando por longo tempo a fruição de direito alheio, face, sobremaneira, à morosidade do processo judicial e em detrimento da eficácia, juridicidade e presunção de validade dos atos administrativos praticados pelo INPI.

II - Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas.

Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por maioria, dar provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2001 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL CASTRO AGUIAR

Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

426
de

AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2001.02.01.015208-8/RJ

V O T O

DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO FELTRIN CORRÊA (RELATOR): -

Reexaminando a questão, não vejo motivo para reformar a decisão impugnada.

De acordo com o art. 527 do CPC, após o recebimento do recurso de agravo de instrumento, se não for o caso de indeferimento liminar, o relator **poderá**, entre outras providências, atribuir-lhe efeito suspensivo, comunicando tal decisão ao juiz.

Creio, diante de tais disposições, que a concessão, ou não, de efeito suspensivo ativo a agravo de instrumento insere-se no poder de cautela do juiz relator. Apenas quando efetivamente demonstrada a ilegalidade da decisão que o defere ou indefere é que se pode pretender reformá-la através de agravo regimental.

No caso dos autos, a agravante insiste na tese de inexistência dos requisitos necessários para a concessão de liminar em sede cautelar, limitando-se a repetir os mesmos argumentos de que se utiliza na inicial

C



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

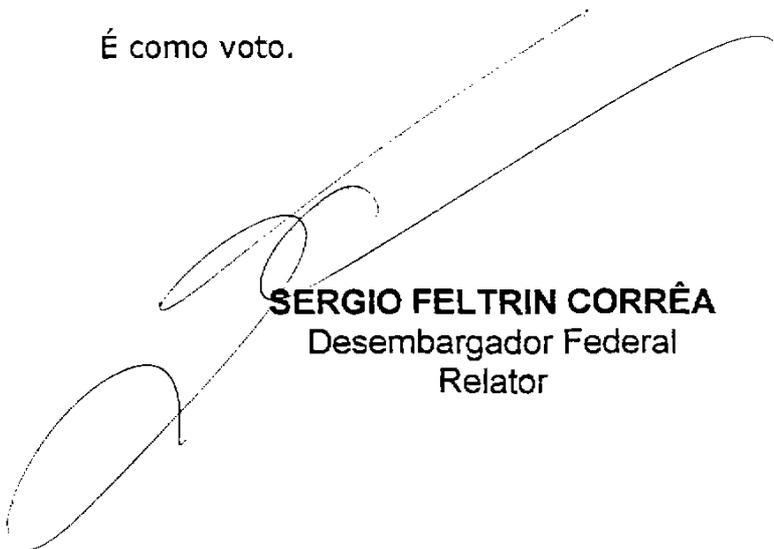
para atacar a decisão de primeira instância. O que a agravante pretende, em realidade, é o prejulgamento do mérito do próprio agravo de instrumento, ainda não trazido ao exame deste E. Colegiado, sendo certo que, para tal fim, não se presta o recurso ora interposto.

Demais disso, trata-se de matéria fática que está a exigir ampla discussão das partes, inclusive do INPI, com oportunidade de produção de provas para subsidiar uma decisão judicial de mérito, onde será apreciada a questão do cabimento da concessão da patente.

Nesse caso, considero mais prudente manter-se a decisão que suspendeu, temporariamente, o privilégio da patente de invenção deferido à agravante. Caso contrário, esta teria a exclusividade de utilização da técnica de embalagem em discussão, ocasionando prejuízo a outras empresas, que há vários anos se utilizam da mesma técnica para comercializar seus produtos, sem qualquer restrição.

Por tais motivos, **nego provimento ao presente agravo regimental** e mantenho a decisão de fls. 394/395.

É como voto.



SERGIO FELTRIN CORRÊA
Desembargador Federal
Relator