



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX-OFFICIO EM AC

2001.02.01.023161-4

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL CASTRO AGUIAR
PARTE AUTORA : MECANICA INDUSTRIAL BOHRER LTDA
ADVOGADO : HERLON MONTEIRO FONTES E OUTROS
PARTE RÉ : ENGEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAQUINAS LTDA
ADVOGADO : ERNANI DA COSTA MAIA
PARTE RÉ : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : MARCIA VASCONCELLOS BOAVENTURA E
OUTROS
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 29A VARA-RJ
ORIGEM : VIGÉSIMA NONA VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (9000111609)

RELATÓRIO

Trata-se de remessa “ex-officio” de sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, declarando a nulidade da patente representada pela Carta Patente nº PI 8501773, de 24.10.89, concedida pelo INPI à primeira Ré, com eficácia ex tunc, ou seja, desde 15.04.85, data do pedido de registro, por ausência do requisito de novidade à invenção.

O MPF opina pelo desprovimento da remessa.

É o relatório.

WRR

VOTO

A preliminar de ilegitimidade passiva *ad causam* da Autarquia há de ser rejeitada. Tratando-se de ação na qual se postula a declaração de nulidade de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX-OFFICIO EM AC

2001.02.01.023161-4

ato administrativo editado pelo INPI, a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário entre este e a empresa beneficiada pelo ato.

A autora ajuizou a ação alegando que a patente de privilégio de invenção concedida à primeira ré era nula, uma vez que não apresentava novidade.

Com efeito, a novidade é requisito essencial para que o autor de invenção obtenha privilégio de propriedade e uso exclusivo.

A prova pericial que foi produzida deixou clara a inexistência do preenchimento do requisito da novidade na invenção, cujo privilégio fora concedido à ENGEMAP.

Concluiu o perito do juízo que duas patentes depositadas anteriormente (PI 7506725, de 15.10.75, e PI 8102806, de 30.4.81) referiam-se a ferramentas com as mesmas características de “operação, constituição, construção e conceito”.

Instado a se manifestar, o INPI concordou expressamente com a conclusão do perito. Ademais, reconheceu a procedência do pedido da parte autora, porquanto admitiu que a patente concedida era nula, tendo em vista que a invenção apresentava elementos idênticos aos de duas outras ferramentas, já protegidas por privilégios anteriores.

Desta feita, é forçoso reconhecer que a invenção da primeira ré não apresentava o requisito da novidade, o que enseja a nulidade do privilégio que lhe fora concedido pelo INPI.

Isto posto, nego provimento remessa necess^{ária}.

É como voto.

CASTRO AGUIAR
Desembargador Federal

mmm

EMENTA

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX-OFFICIO EM AC

2001.02.01.023161-4

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.

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 unanimidade, negar provimento à remessa necessária, nos termos do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2001 (data do julgamento).

Desembargador Federal CASTRO AGUIAR
Relator