



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.490109-4

RELATOR : ANDRÉ FONTES
APELANTE : ARCHIMEDES FERRI E OUTRO
ADVOGADO : ANA RAQUEL COLACINO SELVAGGI E OUTROS
APELADO : JOWEI HANBRATEC INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
ADVOGADO : GEVALCI OLIVEIRA PRADO E OUTRO
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
PROCURADOR : ANDRE LUIS BALLAOUSSIER ANCORA DA LUZ
ORIGEM : TRIGÉSIMA NONA VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (200151014901094)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta de sentença proferida pela MM.^a Juíza da 39.^a Vara Federal do Rio de Janeiro, Dr.^a Flávia Heine Peixoto, que julgou procedente o pedido de invalidação do registro do Modelo de Utilidade MU 6801547, referente a “tampa de visita valvulada”, sob os seguintes fundamentos: a) “*o antigo Código de Propriedade Industrial (Lei 5.772/71) vedava peremptoriamente, em seu artigo 19, § 5.º, o cumprimento de exigências após o prazo de 90 dias*” (fl. 631) e, no procedimento administrativo em que foi deferido o registro uma das exigência formuladas ao requerente, ora autor, pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI foi cumprida intempestivamente; b) “*equivocou-se, portanto, a autarquia, ao proceder ao exame do cumprimento daquela exigência, eis que tal se deu extemporaneamente, como aliás reconhecido expressamente pelo próprio INPI*” (fl. 632); c) “*descabe também a alegação dos réus no sentido de que a publicação daquela exigência não foi feita na RPI em nome do advogado*”, pois “*em momento algum os réus mencionaram este fato na contestação, oportunidade em que deveriam ter-se manifestado sobre toda a matéria de defesa, nos termos do art. 300/CPC*” (fl. 632).

Em suas razões de fls. 639-650, a recorrente sustenta o seguinte: a) as “*exigências referentes à mera adequação forma das reivindicações aos padrões regulares de apresentação do pedido de patente junto ao INPI*”



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.490109-4

(adequação de tamanho do papel e margens de texto), como a discutida nestes autos, eram de todo impertinentes e não poderiam obstar o exame de mérito do pedido” (fl. 643); b) “por ocasião do exame, o Apelado-INPI reconheceu que o objeto do pedido de patente preenchia os requisitos de direito material e técnicos (análise de seu conteúdo), de modo que quaisquer exigências formais formuladas após esse exame, não poderiam obstar a concessão do privilégio” (fl. 644); c) “se o Apelado-INPI reconheceu a existência de matéria patenteável no então pedido de patente ora sub judice, antes de proferir decisão de arquivamento do pedido por não cumprimento de uma exigência meramente formal, o INPI deveria conferir nova oportunidade para o inventor Arquimedes (Apelante) sanar seu pedido” (fl. 645); d) “a intimação para cumprimento da exigência do Apelado-INPI, e que é o objeto deste litígio, foi publicada na RPI n.º 1236 (08.08.1994), em nome do próprio Apelante-Arquimedes (inventor) e não do seu procurador legalmente constituído para esta finalidade. Evidente, portanto, não só a nulidade de intimação, mas também a justa causa necessária para concessão de nova oportunidade para a prática do ato objeto daquela exigência” (fl. 646); e) consoante se depreende da interpretação conjunta do artigo 220 e 221 da Lei n.º 9.279-96, “o INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis”, bem como “poderá assinar e conceder novo prazo para que a parte pratique o ato que deixou de cumprir no prazo anteriormente estabelecido, não havendo que falar em preclusão temporal” (fl. 645); f) “na forma que determina a Lei de Propriedade Industrial, bem como os atos normativos que regulam a matéria e, por aplicação analógica do Código de Processo Civil e demais normas de direito administrativo, em todas intimações e publicação de despachos deveria constar, obrigatoriamente, o nome dos procuradores legalmente constituídos nos autos” (fl. 647); g) “tendo sido aproveitado o ato pelo Apelado-INPI, na forma do artigo 220 da Lei n.º 9.279-96, não há que se falar em intempestividade da petição que cumpriu mencionada exigência e nem mesmo se falar em nulidade da patente” (fl. 648); h) “o erro cometido pelo Apelado-INPI na publicação daquele despacho, configura justa causa para o Apelante-Archimedes (inventor) ter protocolado a petição fora do prazo previsto na Lei na forma do que estabelece o artigo 221 da Lei n.º 9.279/96” (fl. 648); i) “o



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.490109-4

fato do inventor e Apelante-Archimedes (inventor) ter cumprido a exigência anterior diretamente, sem intervenção de procurador, não é fundamento para omitir e não publicar o nome dos procuradores legalmente constituídos no processo administrativo em cotejo”, já que “em nenhum momento ocorreu a revogação da procuração outorgada e constante às fls. 47 dos autos, não podendo a patente ser anulada por erro cometido por culpa exclusiva do Apelado-INPI na publicação do despacho, omitindo o nome dos procuradores, em evidente prejuízo para o direito do inventor”(fl. 648); j) da análise das exigências requeridas pelo INPI, verifica-se que aquela autarquia federal “já havia realizado o exame da patente, considerando a mesma passível de proteção e realizando exigências de natureza formal, entre as quais de adequação da formatação de digitação do texto, que não implicam em alteração no exame de mérito da patente, de seu objeto ou mesmo da possibilidade de sua proteção” (fl. 648);

Às fls. 654-663, contra-razões da apelada JOWEI HANBRATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., argumentando o seguinte: a) “*não há que se falar em erro do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e conseqüentemente, em nulidade absoluta na publicação constante da Revista da Propriedade Industrial 1236, de 09.08.1994, por ter ‘omitido o nome dos procuradores constituídos nos autos’*”, já que, a referida publicação “*identificou corretamente o então pedido de patente de modelo de utilidade 6801547-0, sendo irrelevante o fato de não ter constado o nome do procurador ‘legitimamente constituído’ nos autos*” (fl. 658); b) “*tanto o antigo Código da Propriedade Industrial como a atual Lei da Propriedade Industrial, não obrigam os titulares de pedidos de patentes a manter procuradores legalmente constituídos*”, já que “*o próprio titular, como ocorreu efetivamente na ação sub judice, não só pode proceder ao acompanhamento através da Revista de Propriedade Industrial, como também apresentar as petições que entender pertinentes*” (fl. 659); c) como foi salientado pelo ilustre procurador do INPI às fls. 601-602, “*a ausência, a partir de certo momento, do nome do procurador do requerente da patente em causa nas publicações efetuadas na Revista de Propriedade Industrial se prende simplesmente ao fato de que, com a exceção da petição de requerimento da patente, todos os expedientes posteriores foram subscritos*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.490109-4

pessoalmente pelo depositante da patente, Archimedes Ferri, até o final da tramitação do processo administrativo que culminou na concessão do direito atacado” e, diante disso, “o depositante do pedido, de fato, abdicara, na hipótese vertente, de se fazer representar por procurador, passando a agir pessoalmente perante o INPI e, por sinal, jamais tendo reclamado da pretendida omissão só agora argüida” (fl. 659-660); d) “conforme demonstrado nos autos, a exigência publicada na Revista da Propriedade Industrial n.º 1236, de 09.08.1994 somente foi cumprida pelo Apelante-Arquimedes em 14/12/1994, ou seja, após mais de 04 meses, e conforme destacou a magistrada de primeiro grau, contrariou expressamente o quanto disposto no artigo 18, parágrafo 3.º, 5.º e 7.º do antigo Código da Propriedade Industrial” (fl. 660); e) “no presente caso não há que se falar em ‘em extremo formalismo e processualismo’. Há que se falar, isto sim, em cumprimento da legislação vigente nos idos de 1994, a qual determinava que em hipótese alguma o INPI deveria ter concedido a patente sub judice” (fl. 662); f) “no que tange à suposta nulidade da publicação na RPI 1236, ‘em nenhum momento os réus mencionaram este fato na contestação, oportunidade em que deveriam ter-se manifestado sobre toda a matéria de defesa, nos termos do artigo 300/CPC. Tal alegação somente foi feita em audiência, cinco anos após o ajuizamento da ação, ao longo dos quais as partes promoveram sucessivas manifestações (mas nunca a este respeito), o que contraria o artigo 303/CPC” (fl. 662-663).

Às fls. 670-675, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI oferece contra-razões, observando que: a) “*não remanesce qualquer dúvida de que, na espécie vertente, a exigência técnica publicada na Revista da Propriedade Industrial- RPI n.º 1236, de 09.08-94, só foi cumprida pelo então requerente de pedido de patente, um dos ora apelantes, aos 14.12.94, e, assim, após o prazo legalmente estabelecido para fazê-lo, e que era de 90 dias, na forma do que dispunha o § 5.º do Código de Propriedade Industrial-CPI, Lei n.º 5.772, de 21.12.71*” (fl. 672); b) não merece prosperar o argumento da recorrente quanto à suposta nulidade da intimação que determinava a exigência cumprida a destempo, já que “*a ausência, a partir de certo momento, do nome do procurador do requerente da patente sub judice nas publicações efetuadas na Revista da Propriedade Industrial se prende*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.490109-4

simplesmente ao fato de que, com exceção da petição de requerimento da patente, todos os expedientes posteriores foram subscritos pessoalmente pelo depositante da patente, Archimedes Ferri, até o final da tramitação do processo administrativo que culminou na concessão do direito ora atacado” (fl. 674).

Em parecer emitido às fls. 679-684, o Ilustre Procurador Regional da República, Dr. Maurício da Rocha Ribeiro, opina pelo desprovimento do recurso, salientando que *“a Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, vinculando-se à lei de forma positiva, devendo atuar quando e como a lei determina. A atividade do INPI – autarquia federal – é, pois, vinculada ao que dispõe a lei e, in casu, o respeito ao prazo assinalado no § 5.º do art. 19 do antigo Código de Propriedade Industrial não se trata de mera ‘formalidade burocrática’, mas sim do cumprimento da lei e do respeito aos princípios emanados da Constituição Federal”* (fl. 682).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 43, IX do Regimento Interno.

Em 26-02-2008.

ANDRÉ FONTES
Relator

VOTO

I - Por incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito administrativo, a invalidação de registro de modelo utilidade não deve se fundar na simples constatação de que, no respectivo procedimento administrativo, uma das exigências formais foi cumprida a destempo; mormente se se verifica que o privilégio ao final foi concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.490109-4

Industrial – INPI, haja vista os preenchimentos dos requisitos legais da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (artigo 8.º da Lei n.º 9.279-96).

II – Não é vedado ao juiz, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil em interpretação conjunta com o artigo 303 do mesmo diploma, apreciar na sentença matéria de defesa invocada após oferecimento da contestação, se, dada oportunidade a parte adversa para impugná-la, essa efetivamente o fez, observando-se, assim, a ampla defesa e o contraditório.

III – Muito embora inexista regramento específico a respeito da publicação dos pronunciamentos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI na Revista de Propriedade Industrial – RPI e conste nas edições desse veículo de imprensa a ressalva de que “a publicação do nome dos procuradores junto aos despachos constitui serviço suplementar e não tem caráter oficial”, não se pode considerar como regular a publicação de exigência que omite o nome do procurador constituído pelo requerente de registro de modelo de utilidade para atuar junto àquele órgão de patentes.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.490109-4

Consoante se depreende dos autos, o ora apelante, ARQUIMEDES FERRI, requereu o registro do modelo de utilidade MU 6801547 em 19.07.88 (Revista de Propriedade Industrial n.º 1.009 de 13.03.90 – fl. 33) referente a “tampa de visita valvulada”. No decorrer do respectivo procedimento administrativo de registro, muito embora não tenham sido constatadas quaisquer anterioridades impeditivas (manifestação à fl. 77), determinou-se diversas exigências necessárias ao deferimento do privilégio, dentre elas a publicada em 09.08.94 na Revista de Propriedade Industrial n.º 1236 (fl. 36), em que se estabelecia que “o depositante deverá apresentar uma única reivindicação principal contendo os elementos e as disposições construtivas requeridas nas reivindicações atuais e sugerimos o seguinte quadro reivindicatório (...)” (fl. 93) e que “o depositante deve atentar para que a nova folha de reivindicação seja apresentada com dimensões 297 mm x 210 mm (modelo A4), utilizando somente em uma face, contendo o texto reivindicação dentro das seguintes margens (...)” (fl. 94). Após o cumprimento dessa exigência em 14.12.94 (fls. 97-100) e sua devida apreciação pelo INPI, seguiu-se a determinação de várias outras até que foi deferido, em 30.06.1998 (Revista de Propriedade Industrial n.º 1436 de 30.06.1998 – fl. 41) o registro do Modelo de Utilidade MU 6801547-0, com a expedição da sua respectiva carta patente (fl. 119).

O juízo de primeiro grau houve por bem acolher o pedido da sociedade apelada JOWEI HANBRATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. para invalidar o referido ato de deferimento do privilégio diante da constatação de que o cumprimento da exigência publicada na Revista de Propriedade Industrial n.º 1236 se deu fora do prazo legal, em desrespeito ao que dispunha o artigo 19 da Lei n.º 5.772-71. Eis o dispositivo:

Art. 19. Publicado o pedido de exame, correrá o prazo de noventa dias para apresentação de eventuais oposições, dando-se ciência ao depositante.

§ 1º O exame, que não ficará condicionado a eventuais manifestações sobre oposições oferecidas, verificará se o pedido de privilégio está de acordo com as prescrições legais, se está tecnicamente bem definido,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.490109-4

se não há anterioridades e se é suscetível de utilização industrial.

§ 2º O pedido será indeferido se for considerado imprivilegiável, por contrariar as disposições dos artigos 9º e 13.

§ 3º Por ocasião do exame, serão formuladas as exigências julgadas necessárias, inclusive no que se refere à apresentação de novo relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo, desde que dentro dos limites do que foi inicialmente requerido.

§ 4º No cumprimento das exigências, deverão ser observados os limites do que foi inicialmente requerido.

§ 5º A exigência não cumprida ou não contestada no prazo de noventa dias acarretará o arquivamento do pedido, encerrando-se a instância administrativa.

§ 6º O pedido será arquivado se for considerado improcedente a contestação oferecida à exigência.

§ 7º Salvo o disposto no § 5º deste artigo, do despacho que conceder, denegar ou arquivar o pedido de privilégio caberá recurso, no prazo de sessenta dias.

Muito embora, seja inegável que a mencionada exigência foi cumprida de maneira extemporânea, não se pode olvidar que os documentos apresentados pela apelante para tal fim foram efetivamente apreciados pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e que, ao final do procedimento administrativo de registro, foi deferido o registro da patente por se considerar preenchidos os requisitos legais ao privilégio. Como se vê, não obstante o vício invocado, a finalidade do ato administrativo foi atingida com a adequação do requerimento aos requisitos procedimentais e o conseqüente pronunciamento definitivo da Administração acerca da registrabilidade do invento. Também convém salientar que as exigências que ocasionaram a invalidação do registro são de cunho meramente formal, referentes à disposição dos elementos e das disposições construtivas requeridas do quadro



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.490109-4

reivindicatório no requerimento, bem como concernentes às dimensões da folha em que é requerida a reivindicação e às margens utilizadas no respectivo texto.

A meu sentir, a submissão da conduta do administrador ao comando legal não deve ser dissociada da finalidade administrativa do ato, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A respeito do tema, o professor e advogado Egon Bockmann Moreira tece considerações que entendo pertinentes ao caso em apreço, *in verbis*:

“18. Assim, o princípio da proporcionalidade determina que a aplicação da lei congruente com os exatos fins por ela visados, em face da situação concreta.

18.1. É descabido imaginar que a Constituição autorizaria condutas que submetessem o administrado para além do necessário, ou inapropriadas à perseguição do interesse público primário, ou, ainda, detentoras de carga coativa desmedida.

18.2 Ademais, a proporcionalidade incide em duas direções. Não apenas o excesso, como também o menoscabo importam-lhe violação, tal como defende Juarez Freitas: ‘o Estado não deve agir com demasia, tampouco de modo insuficiente na consecução dos seus objetivos. Exageros para mais ou para menos configuram irretorquíveis violações ao princípio’”.

19. A razoabilidade tem lastro em análise axiológica, para descobrir se a relação entre finalidade normativa e conduta administrativa é racionalmente clara. Determina a execução de condutas imprudentes, bizarras e contrários ao bom senso.

Ainda que escrevendo, a respeito da common law, para René David o princípio da regra da razão significa ‘procurar a solução que está mais em harmonia com as regras de direito existentes e que, por



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.490109-4

isso, parece mais satisfatória, em atenção à preocupação primária de segurança, temperada pela justiça, que é a base do direito. Procurar solução de razão não é de forma alguma tarefa arbitrária. O trabalho implica que se procurem, para fazer aplicação deles, os princípios gerais que se destacam das regras existentes”.

(In Processo Administrativo – Princípios Constitucionais e a Lei n.º 9.784-99, São Paulo: Malheiros, 2000. p. 76-78)

Em igual sentido, Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari salientam:

“Toda lei é instrumental, toda lei visa ao atendimento de um determinado fim de interesse público, que pode ser a saúde pública, a defesa do consumidor, a segurança pública etc. O fim último é sempre o interesse público.

O relacionamento entre a legalidade e finalidade é tão íntimo que Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo, p. 77) assim aborda esse tema:

‘Em rigor, o princípio da finalidade não é uma decorrência do princípio da legalidade. É mais que isto: é uma inerência dele; está nele contido, pois corresponde à aplicação da lei tal qual é: ou seja, na conformidade de sua razão de ser, do objetivo em vista do qual foi editada. Por isso se pode dizer que tomar uma lei como suporte para a prática de ato desconforme com sua finalidade não é aplicar a lei; é desvirtuá-la; é burlar a lei sob o pretexto de cumpri-la. (...)

Tendo em vista que a finalidade última da lei é sempre a satisfação do interesse público, convém esclarecer



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.490109-4

que é de interesse público aquilo que a lei e os princípios jurídicos qualificam como tal. Pode-se dizer que o interesse público é o interesse da coletividade, do conjunto dos cidadãos. Este é o interesse público primário, que não se confunde com o mero interesse do aparelhamento administrativo (interesse público secundário), nem muito menos com o interesse pessoal do agente público.

Cabe, portanto, repetir que no exame da validade de ato praticado pela Administração Pública, dentro ou fato do processo administrativo, não basta verificar a simples existência de sua previsão legal; é preciso examinar, também, à luz das circunstâncias do caso concreto se o ato em exame atendeu ou concorreu para o atendimento do específico interesse público almejado pela previsão normativa genérica.

(...)

Coerentemente com a linha de pensamento que vem sendo desenvolvida, cabe, agora, explicitar o significado de mais um princípio jurídico aplicável ao processo administrativo, destinado a combater a mera legalidade, ou legalidade apenas aparente, ensejadora de desvios e abusos de poder. Trata-se do princípio da razoabilidade, que num primeiro momento pode parecer até absurdo, pois todas as pessoas normalmente consideram que suas ações são sempre ditadas pelo bom senso. Entretanto, no campo da experiência jurídica, diante do caso concreto e à luz dos outros princípios consagrados pelo sistema jurídico ainda que com alguma dificuldade, não é impossível aferir se um determinado ato pode ou não ser havido como razoável.

Não há grande novidade no conceito jurídico de 'razoabilidade', que corresponde ao sentido usual



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.490109-4

desse vocábulo; a novidade está na crescente utilização que se vem fazendo desse princípio. Na doutrina, Maria Paula Dalarri Bucci, em poucas palavras definiu perfeitamente o significado da razoabilidade: ‘O princípio da razoabilidade, na origem, mais que um princípio jurídico, é uma diretriz de senso comum ou, mais exatamente, de bom-senso, aplicada ao Direito. Esse ‘bom-senso jurídico’ se faz necessário à medida que as exigências formais que decorrem do princípio da legalidade tendem a reforçar mais o texto das normas, a palavra da lei, que o seu espírito. A razoabilidade formulada como princípio jurídico, ou como diretriz de interpretação das leis e atos da Administração é uma orientação que se contrapõe ao formalismo vazio, à mera observância dos aspectos exteriores da lei, formalismo esse que descaracteriza o sentido finalístico do Direito’ (‘O princípio da razoabilidade em apoio à legalidade’, Caderno de Direito Constitucional e Ciência Política 16/173).”
(In Processo Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2001. p. 57-58 e 61-62)

E, no que tange ao preenchimento dos requisitos de registrabilidade do modelo de utilidade em apreço, o parecer técnico da Diretoria de Patentes do INPI produzido nos autos, embora concorde com a invalidação do registro diante do vício formal no procedimento, afastou todas anterioridades impeditivas ao registro levantadas pelo autor, ora apelado JOWEI HANBRATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., reafirmando, via de consequência, que o Modelo de Utilidade MU 6801547 obedeceu aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (artigo 8.º da Lei n.º 9.279-96):

“O catálogo da empresa PEROLO mostra uma tampo de visita (fl. 148) sem, entretanto apresentar



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.490109-4

características técnicas construtivas colidentes com as do Modelo da patente em lide como, eixo transversal (22) que fixa a pare superior do gancho (23) que possui protuberância (28) em sua extremidade, e cuja extremidade inferior é prevista para acoplar-se em um apoio transversal (24), e, cabo (20) possuindo dois apoios (25 e 26), sendo o primeiro unha curvada e o segundo localizado do lado oposto do primeiro e possuindo uma mola de acoplamento (27) do gancho (23) sob pressão contra a unha foram vistos no documento apontado.

Esse documento é considerado irrelevante.

O documento FR 2475012 descreve uma tampa de inspeção usada em tanque de combustível usado em veículos, compreendendo abertura adaptada para ser fechada por meio de uma barra rotativa da tampa. Logo, tal documento não apresenta característica construtivas colidentes com as do Modelo da patente em lide.

Esse documento é considerado irrelevante.

O documento US 4181238 descreve uma tampa de visita, sem entretanto mostrar o dispositivo de engate (23, com protuberância 28 e apoio transversal 24; e, cabo 20 com apoios 25 e 26), como descrito no Modelo da patente em lide.

Logo, esse documento é irrelevante.

O documento US 4287910 descreve um tanque pressurizado com dispositivo de alívio para excesso de pressão interna no mesmo. Sem, entretanto descrever características de construção que fosse considerada impeditiva ao Modelo da patente em lide.

Esse documento é considerado irrelevante.

O documento US 4501377 refere-se a uma tampa para tanques transportadores de líquidos inflamáveis



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.490109-4

apresentando duas válvulas em série, sendo que uma válvula contem uma esfera de alívio da pressão interna do tanque apresentando ainda um dispositivo de travamento do tanque distinto do descrito no Modelo da patente em lide.

Esse documento é considerado irrelevante.

O documento US4768675 apresenta algumas características colidentes com as do Modelo da patente em lide. Entretanto esse documento não descreve o tipo de dispositivo de engate (23, com protuberância 28 e apoio transversal 24; e, cabo 20 com apoios 25 e 26) como descrito no Modelo da patente em lide.

Esse documento é considerado irrelevante.”

(fls. 254-255).

Ainda no que se refere à comprovação do preenchimento dos requisitos legais o registro e da existência de anterioridades impeditivas, convém salientar que, muito embora tenha sido produzida vasta prova pericial nos autos (fls. 431-457, 521-530, 553-562) não há qualquer óbice a que o julgador, dentre os elementos constantes dos autos, fundamente a sua decisão apenas em alguns desses. Sabe-se que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual, consoante entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, “o juiz, *extraindo a sua convicção das provas produzidas legalmente no processo, decide a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, fundamentar a decisão exarada*” (STJ – Quinta Turma – Processo 200500290690 – Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.º 660416 – Relatora Ministra Laurita Vaz – Decisão Unânime em 15.02.2007 – DJ de 12.03.2007 – p. 310). E, na situação específica de constar nos autos diversas perícias, já foi firmado do pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, “*evidenciada a existência de dois laudos técnicos com conclusões antagônicas, o Magistrado, não estando vinculado a nenhum deles, pode optar por qualquer um para exarar sua decisão, desde que de maneira motivada*” (STJ – Quinta Turma – Processo 200601156151 – HC 60004 –



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.490109-4

Relator Ministro Gilson Dipp – Decisão Unânime em 12.09.2006 – DJ de 09.10.2006 – p. 331). No presente caso, opto por ancorar meu pronunciamento nas conclusões do parecer técnico produzido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que embora integre a relação processual como réu, é o órgão da administração cuja atribuição é deferir o privilégio e velar pelo cumprimento dos ditames legais e constitucionais referentes às criações industriais.

De outro lado, não se pode olvidar a irregularidade na publicação da exigência cumprida a destempo, alegação desconsiderada, a meu ver equivocadamente, pelo Juízo *a quo* com base no artigo 300 do Código de Processo Civil em interpretação conjunta com artigo 303 do mesmo diploma, em razão ter sido invocada após o oferecimento da contestação pelo réu, ora apelante. Com efeito, o escopo dessas normas processuais é preservar a ampla defesa e contraditório, impedindo que o réu, ao invocar alegações que lhe são favoráveis após o oferecimento da contestação, inviabilize a contra-argumentação do autor antes da prolação da sentença. No caso dos autos, não há dúvida que a suposta nulidade da publicação realizada na Revista de Propriedade Industrial n.º 1236 (fl. 36) somente foi argüida inoportunamente pela ré, ora apelante, em sede de audiência realizada em juízo (fl. 587). Contudo, o Juízo *a quo* deu oportunidade para que o INPI se pronunciasse a respeito do vício alegado (fl. 587), o que ocasionou a manifestação de fls. 601-602, no sentido de que *“a ausência, a partir de certo momento, do nome do procurador do requerente da patente em causa nas publicações efetuadas na Revista de Propriedade Industrial se prende simplesmente ao fato de que, com exceção da petição de requerimento da patente, toso os expedientes posteriores foram subscritos pessoal mente pelo depositante da patente, Archimedes Ferri, até o final da tramitação do processo administrativo que culminou na concessão do direito ora atacado”* (fl. 601). Em momento posterior, foi dada vista ao autor JOWEI HANBRATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., ora apelado, que manifestou-se expressamente sobre a questão (fl. 610), concordando com os termos articulados pela autarquia federal às fls. 601-602. Assim, realizado o devido contraditório a respeito do vício invocado, mesmo após oferecimento da contestação, não está o juízo desautorizado a apreciá-la em sentença por força das vedações do artigo 303



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.490109-4

do Código de Processo Civil, nem há qualquer obstáculo a que a alegação seja objeto de pronunciamento por este Tribunal, sem que isso represente supressão de instância, haja vista o que dispõe o § 1.º do artigo 515 do Código de Processo Civil (“*Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 1.º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro*”).

No que se refere à questão da irregularidade na publicação propriamente dita, muito embora inexista regramento específico a respeito e nas edições da Revista de Propriedade Industrial – RPI conste a ressalva de que “*a publicação do nome dos procuradores junto aos despachos constitui serviço suplementar e não tem caráter oficial*”, não se pode ignorar que a ausência do nome do procurador na publicação da exigência em questão pode ter ocasionado o cumprimento extemporâneo pelo apelante, bem como não encontra base na vontade do requerente que juntou ao procedimento de registro procuração outorgada a Edmundo Brunner Assessoria S.C. Ltda., conferindo-lhe poderes para “*representação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI (...), para o fim especial de requerer e processar pedidos de registros e marcas, expressões e sinais de propaganda, de privilégios de invenção, modelos de utilidades, desenhos industriais e outros relativos à propriedade industrial, (...) podendo os outorgados apresentar e retirar documentos, cumprir exigências, pagar taxas e emolumentos, apresentar oposições e recursos (...)*” (fl. 46). O fato de o inventor ter se utilizado da faculdade de atuar pessoalmente no procedimento administrativo de registro, mesmo tendo procurador constituído para tanto, não justifica que a Administração não fizesse menção desse último nas publicações sem que houvesse requerimento expresso do requerente nesse sentido.

Isto posto, dou provimento à apelação dos réus ARCHIMEDES FERRI e VLADOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido de invalidação do registro do Modelo de Utilidade MU 6801547.

Condene a autora em custas e honorários do advogado no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.490109-4

Em 26-02-2008.

ANDRÉ FONTES
Relator

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DO REGISTRO DE MODELO DE UTILIDADE REFERENTE A “TAMPA DE VISITA VALVULADA”. VÍCIO CONSISTENTE NO CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DE EXIGÊNCIA DETERMINADA NO CURSO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NO DEFERIMENTO DO PRIVILÉGIO SOBRE O INVENTO. ARTIGO 19 DA LEI N.º 5.772-71.

I – Por incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito administrativo, a invalidação de registro de modelo utilidade não deve se fundar na simples constatação de que, no respectivo procedimento administrativo, uma das exigências formais foi cumprida a destempo (§ 5.º do artigo 19 da Lei n.º 5.772-71); mormente se se verifica que o privilégio ao final foi concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, haja vista os preenchimentos dos requisitos legais da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (artigo 8.º da Lei n.º 9.279-96).

II – Não é vedado ao juiz, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil em interpretação conjunta com o artigo 303 do mesmo diploma, apreciar na sentença matéria de defesa invocada após oferecimento da contestação, se, dada oportunidade a parte adversa para impugná-la, essa efetivamente o fez, observando-se, assim, a ampla defesa e o contraditório.

III – Muito embora inexista regramento específico a respeito da publicação dos pronunciamentos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI na Revista de Propriedade Industrial – RPI e conste nas edições desse veículo de imprensa a ressalva de que “*a publicação do nome dos procuradores junto aos despachos constitui serviço suplementar e não tem caráter oficial*”, não se pode considerar como regular a publicação de exigência que omite o nome do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.490109-4

procurador constituído pelo requerente de registro de modelo de utilidade para atuar junto àquele órgão de patentes.

IV – Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Votaram os Desembargadores André Fontes, Liliane Roriz e Messod Azulay Neto.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2008. (data do julgamento)

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2ª Região