

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2004.04.01.014671-9/RS**D.E.**

RELATORA : Des. Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA
APELANTE : DIGICOUNTER PRODUTOS ELETRONICOS
 : LTDA/ME
ADVOGADO : Renato Hahn
 : Diogo Miotto
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
 : INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : Edson da Costa Lobo e outros
APELANTE : AEROMOT AERONAVES E MOTORES S/A
ADVOGADO : Milton Leao Barcellos e outro
APELADO : (Os mesmos)

Publicado em 05/03/2009

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PATENTE DE **INVENÇÃO**. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PERÍCIA. RENOVAÇÃO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1.- Não comprovada a inexatidão ou omissão dos resultados da primeira perícia, deve ser indeferido o pedido de renovação da prova técnica, decisão esta que se apresenta nos limites dos poderes instrutórios do Magistrado (art. 130 do CPC).
2.- Comprovado que a patente foi erroneamente concedida porque a **invenção** já estava compreendida no estado da técnica, permanece a responsabilidade do INPI pelo pagamento dos honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento às apelações, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2009.

Des. Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA
Relatora

Documento eletrônico assinado digitalmente por **Des. Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA**,

Relatora, conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e a Resolução nº 61/2007, publicada no Diário Eletrônico da 4ª Região nº 295 de 24/12/2007. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://www.trf4.gov.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **2664077v2** e, se solicitado, do código CRC **FD2ED640**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARIA LUCIA LUZ LEIRIA

Nº de Série do Certificado: 42C514F2

Data e Hora: 10/02/2009 16:20:42

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2004.04.01.014671-9/RS

RELATORA : Des. Federal **MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA**
APELANTE : **DIGICOUNTER PRODUTOS ELETRONICOS LTDA/ ME**
ADVOGADO : **Renato Hahn**
: **Diogo Miotto**
APELANTE : **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**
ADVOGADO : **Edson da Costa Lobo e outros**
APELANTE : **AEROMOT AERONAVES E MOTORES S/A**
ADVOGADO : **Milton Leao Barcellos e outro**
APELADO : **(Os mesmos)**

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que, nos autos de ação ordinária na qual AEROMOT AERONAVES E MOTORES S/A postula a declaração de nulidade de patente, julgou parcialmente procedente o pedido para (a) declarar a nulidade da carta de patente nº PI 8800881-9; (b) conceder a antecipação de tutela para suspender os efeitos da patente referida e (c) condenar os réus, em partes iguais, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atribuído à causa (fls. 486/489).

Digicounter Produtos Eletrônicos Ltda apela requerendo, em preliminar, a renovação do exame pericial por profissional especializado da área elétrica ou eletrônica. No mérito, sustenta que (a) no início da década de 1990 adquiriu do inventor um pedido de patente que tramitava junto ao INPI, consistente em equipamento contador de passageiros; (b) submeteu-se a todas as exigências do INPI para receber a patente do invento, em procedimento que demorou mais de sete anos para ser finalizado e (c) o invento, pela conjugação dos dispositivos, é um controlador e não simples contador de passageiros (fls. 494/513).

Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI- defende que o pedido de privilégio da outra litisconsorte passiva obedeceu o trâmite normal sem que a autora apresentasse qualquer manifestação contrária. Requer seja modificada a sentença na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios (fls. 533/537).

A autora apela adesivamente pleiteando a majoração dos honorários

advocatícios em valor compatível com o previsto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC (fls. 547/551).

Com a apresentação de contra-razões (fls. 539/546 e 555/557), subiram os autos a esta Corte.

O representante do Ministério Público Federal ofertou parecer pelo desprovimento dos recursos (fl. 562).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA
Relatora

Documento eletrônico assinado digitalmente por **Des. Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, Relatora**, conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e a Resolução nº 61/2007, publicada no Diário Eletrônico da 4ª Região nº 295 de 24/12/2007. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://www.trf4.gov.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **2664075v2** e, se solicitado, do código CRC **4169B4E0**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARIA LUCIA LUZ LEIRIA
Nº de Série do Certificado: 42C514F2
Data e Hora: 10/02/2009 16:20:48

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2004.04.01.014671-9/RS

RELATORA : Des. Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA
APELANTE : DIGICOUNTER PRODUTOS ELETRONICOS LTDA/ ME
ADVOGADO : Renato Hahn
: Diogo Miotto
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : Edson da Costa Lobo e outros
APELANTE : AEROMOT AERONAVES E MOTORES S/A
ADVOGADO : Milton Leao Barcellos e outro
APELADO : (Os mesmos)

VOTO

Insurgem-se os apelantes contra a sentença de parcial procedência prolatada nos autos de ação ordinária na qual se postula a declaração de nulidade da carta de patente nº PI 8800881-9.

Inicialmente, não prospera a impugnação da perícia realizada, como também o pedido de renovação da prova técnica, considerando-se que a apelante Digicounter limita-se a alegar, não apresentando elementos concretos ou técnicos que evidenciem a parcialidade da prova.

Destarte, ressalvo que o artigo 438 do CPC é claro ao referir que "*a segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre que recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu*". Por conseguinte, não comprovada a inexatidão ou omissão dos resultados da primeira perícia, deve ser indeferido o pedido de renovação da prova técnica, decisão esta que se apresenta nos limites dos poderes instrutórios do Magistrado, previstos no artigo 130 do CPC, posto que se apresenta como medida inútil e meramente protelatória para o desate da controvérsia.

Rejeitada, pois, a preliminar, passo a apreciar o mérito da controvérsia.

Nada há a alterar na irretocável sentença que corretamente deslindou a controvérsia, em fundamentação a que adiro:

"(...)

No mérito, tenho que a razão está, em parte, com o autor.

A carta patente discutida diz respeito a um contador eletrônico de passageiros em transportes coletivos, com dispositivo anti-fraude, que funciona mediante feixes de luz direcionados a múltiplos foto-sensores instalados do outro lado do corredor do veículo, que quando cortadas emitem sinais enviados ao contador, conforme descrição na própria Carta (fls. 39/40).

*Ora, o próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial reconhece ter concedido indevidamente a carta patente em tela, uma vez que a **invenção** já estaria compreendida no estado de técnica, sendo que o dispositivo anti-fraude não está intrinsecamente ligado à própria **invenção**, nada acrescentando, portanto, a esta. Com efeito, o parecer da Diretoria de Patentes do Instituto concluiu que existiam patentes semelhantes depositadas anteriormente, em especial a US 4.278.878, que descreve idêntica técnica e utilização à patente aqui discutida.*

Também o laudo pericial atesta inexistir o efeito técnico novo ou diferente do conjunto, de que trata o art. 9º da Lei nº 5.772, concluindo que os documentos que se referem à patente US 4.278.878 "apresentam soluções técnicas através da aplicação de componentes e de tecnologia já dominados à época em que foram depositados. Particularmente, pela semelhança na aplicação a que se destina e pela similaridade da técnica empregada, a patente US 4.278.878 apresenta solução bastante próxima à proposta na PI 8800881-9".

Tem razão, portanto, o autor, em relação ao pedido de declaração de nulidade do registro e concessão da carta patente PI 8800881-9.

(...)".

Portanto, comprovado durante a instrução que a patente foi erroneamente concedida porque a **invenção** já estava compreendida no estado da técnica, permanece a responsabilidade do INPI pelo pagamento dos honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

Outrossim, no que pertine ao valor dos honorários advocatícios, entendo que foram fixados em consonância com o princípio da razoabilidade e com os postulados do Código de Processo Civil, motivo pelo qual permanecem como arbitrados na sentença

recorrida.

Quanto ao prequestionamento, não há necessidade do julgador mencionar os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta sua decisão, tampouco os citados pelas partes, pois o enfrentamento da matéria através do julgamento feito pelo Tribunal justifica o conhecimento de eventual recurso pelos Tribunais Superiores (STJ, EREsp nº 155.621-SP, Corte Especial, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 13-09-99).

Ante o exposto, voto por negar provimento às apelações.

Des. Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA
Relatora

Documento eletrônico assinado digitalmente por **Des. Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, Relatora**, conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e a Resolução nº 61/2007, publicada no Diário Eletrônico da 4ª Região nº 295 de 24/12/2007. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://www.trf4.gov.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **2664076v2** e, se solicitado, do código CRC **DBF8414D**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARIA LUCIA LUZ LEIRIA
Nº de Série do Certificado: 42C514F2
Data e Hora: 10/02/2009 16:20:45
