



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.51.122572-2

RELATOR	: JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, EM AUXÍLIO À DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA HELENA CISNE
APELANTE	: NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA
ADVOGADO APELADO	: SILVIO LUCIO DE AGUIAR E OUTRO
ADVOGADO APELANTE	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR APELADO	: MARIA APARECIDA MONSORES RODRIGUES
ADVOGADO APELANTE	: JOSE APARECIDO CHIAVELLI
ADVOGADO APELANTE	: CICERA MARIA DA CUNHA DE MEDEIROS
ADVOGADO APELANTE	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR APELADO	: MARIA APARECIDA MONSORES RODRIGUES
ADVOGADO APELADO	: NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA
ADVOGADO ORIGEM	: SILVIO LUCIO DE AGUIAR E OUTRO
	: TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200551511225722)

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas pela parte Autora – NCS IND/COM/ DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA – e pelo INPI em face da r. sentença que, ao julgar parcialmente procedente o pedido, determinou à Autarquia que procedesse às alterações na redação da patente MU7892843, na forma proposta pelo Perito Judicial, “*retirando da reivindicação n. 1 o trecho explicativo apontado, passando para o preâmbulo os elementos pertencentes ao estado da técnica e mantendo na parte caracterizante apenas os elementos providos de ato inventivo.*” (fls. 484). Ademais, face à sucumbência recíproca, deixou de condenar os réus em custas e honorários.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.51.122572-2

Com o fito de evitar tautologia, adoto como relatório o constante na r. sentença (fls. 471/474) com os acréscimos a seguir.

A parte Autora – NCS IND/COM/ DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA – insurgiu-se somente quanto ao fato de a sucumbência recíproca ter ensejado a não condenação dos réus em custas.

O INPI apelou pugnando pela reforma da sentença ao argumento de que a patente MU 7802843-4 atingiu a definição e o conceito de Modelo de Utilidade determinado pelo art. 9º, da LPI, quando de sua concessão, não devendo ser modificado seu quadro reivindicatório.

Contrarrazões às fls. 514/521 e 522/532.

O Ministério Público Federal apenas ressaltou que a matéria versada nos autos não configura hipótese de sua intervenção. (fls. 538/539)

É o relatório.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Juiz Federal Convocado

VOTO

Conforme relatado, trata-se de de Apelações interpostas pela parte Autora – NCS IND/COM/ DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA – e pelo INPI em face da r. sentença que, ao julgar parcialmente procedente o pedido, determinou à Autarquia que procedesse às alterações na redação da patente MU7892843, na forma proposta pelo Perito Judicial, “*retirando da reivindicação n. 1 o trecho explicativo apontado, passando para o preâmbulo os elementos pertencentes ao estado da técnica e mantendo na parte caracterizante apenas os elementos providos de ato inventivo.*” (fls. 484).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.51.122572-2

Ademais, face à sucumbência recíproca, deixou de condenar os réus em custas e honorários.

Preliminarmente, cumpre observar que o d. Magistrado *a quo* deixou de submeter estes autos à remessa necessária, por força do que dispõe o § 2º, do art. 475, do CPC.

Entretanto, no presente caso, a condenação não teve cunho economicamente mensurável como obrigação de pagar (dar dinheiro), mas consistiu em obrigação de fazer, cuja espécie não foi excepcionada pela lei.

A prevalecer o entendimento esposado na sentença, não haveria competência para o Tribunal rever sentenças que condenassem o INPI a anular qualquer marca ou patente, o que, parece-me, estaria em desacordo com a intenção do legislador de proteger o interesse público insito na atribuição do Estado de intervir na ordem econômica ao conferir registro e cartas-patentes.

Sendo assim, conheço da remessa necessária, por se tratar de questão de ordem pública.

No que tange ao recurso da parte Autora – que se insurge apenas quanto ao fato de o reconhecimento da sucumbência recíproca ter ensejado a não condenação dos réus em custas –, faz sentido sua irresignação.

Nos termos do art. 20, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. No entanto, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, prevê o art. 21, do CPC, que as despesas e os honorários serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles.

Na hipótese dos autos, ambas as partes sucumbiram em suas pretensões, devendo, portanto, cada qual arcar com os honorários advocatícios de seus patronos, e dividir as custas processuais, incluídas aqui a despesa da parte



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2005.51.51.122572-2

Autora com a realização da perícia. Assim sendo, devem os réus reembolsar à parte Autora 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.

Quanto ao mérito, a despeito do inconformismo do INPI, a r. sentença é irretocável.

Com efeito, forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em nulidade ou ofensa ao art. 93, IX, da CRFB¹, tampouco negação da prestação jurisdicional ou omissão do julgado², o fato de o Relator do acórdão adotar como razões de decidir os fundamentos da sentença – motivação *per relationem* – desde que comportem na solução da matéria ventilada, adoto os fundamentos postos pelo Magistrado *a quo* (fls. 471/484) PARA REJEITAR as teses expendidas pela Autarquia em suas razões de recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA e DOU-LHE PROVIMENTO para alterar a r. sentença apenas no que tange à condenação das custas processuais, de acordo com a fundamentação supra, e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO DO INPI, porém NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Juiz Federal Convocado

¹ STF - RE nº 573782/SP, relatora Ministra Carmen Lúcia, Dje 084 - divulgado 09.05.2008 e publicado 12/05/2008; AI nº 601130/RJ, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJ de 14.11.2007; RE nº 223364/RJ, Relator para acórdão Ministro Nelson Jobim, DJ de 24/04/2002.

² STJ – AG nº 830.615/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, DJ de 09.10.2008; AgRg nº 517.299/MT, 3ª T, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 29.05.2006; AG nº 637.854/GO, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 17.03.2005; Resp nº 592.092/AL, 2ª T, Ministra Eliana Calmon, DJ de 17.12.2004; Resp nº 265.534/DF, 4ª T, relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 01.12.2003; AgRg nº 443.897/RJ, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 11.11.2002.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2005.51.51.122572-2

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. OBJETO QUE SE ENCONTRAVA PARCIALMENTE NO ESTADO DA TÉCNICA. ALTERAÇÕES NA REDAÇÃO DAS REIVINDICAÇÕES DA PATENTE. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I – Constatado que o modelo de utilidade apresenta elementos que atendem aos requisitos da novidade e ato inventivo e outros que já se encontravam no estado da técnica, deve o INPI proceder às alterações na redação da patente para que sejam mantidas na parte caracterizante apenas os elementos providos de ato inventivo.

II – Nos termos do art. 20, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. No entanto, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, prevê o art. 21, do CPC, que as despesas e os honorários serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles.

III – Recurso da parte Autora provido para condenar os réus a reembolsarem 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. Remessa Oficial e Recurso do INPI a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima epigrafadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E AO RECURSO DO INPI, nos termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2009.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Juiz Federal Convocado



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.51.122572-2
