



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518372-5

Nº CNJ : 0518372-58.2006.4.02.5101
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES
APELANTE : ANTONIO JOSE JOIOZO
ADVOGADO : ANA CLAUDIA MEDEIROS GUIMARAES E
OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : ROSA MARIA RODRIGUES MOTTA
ASSISTENTE : LAGROTTA AZZURRA IND/ COM/ DE
CONFECÇOES LTDA
ADVOGADO : ALCIDES RIBEIRO FILHO E OUTROS
ORIGEM : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (200651015183725)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta às fls. 529/540 por ANTÔNIO JOSÉ JOIOZO contra a sentença proferida às fls. 522/527 pela MM. Juíza da 37ª Vara Federal/RJ, Dra. Marcia Maria Nunes de Barros, nos autos da ação nº 2006.51.01.518327-5 ajuizada pelo apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

A ação foi ajuizada por ANTÔNIO JOSÉ JOIOZO objetivando, em caráter liminar, a suspensão do ato administrativo que anulou a patente modelo de utilidade MU 7802233-9 durante o trâmite do presente processo. No mérito, requereu a nulidade do ato administrativo que decretou a nulidade da referida patente.

Ocorre que a empresa LAGROTTA AZZURRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. instaurou procedimento administrativo de nulidade da patente modelo de utilidade MU 7802233-9, de titularidade do autor (fls. 213/216), tendo o INPI, inicialmente, opinado pela manutenção da patente, consoante parecer de fls. (317/319), porém,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518372-5

posteriormente, às fls. 368/369, com a juntada de documentos e os esclarecimentos fornecidos pela requerente, a Autarquia decidiu de forma oposta, tendo concluído pela nulidade da referida patente.

À fl. 412 o Juízo *a quo* indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

À fl. 434 consta cópia da decisão proferida nos autos do incidente de impugnação do pedido de assistência em apenso, de nº 2007.51.01.800839-6, na qual o Juízo *a quo* rejeitou a impugnação formulada pelo autor, admitindo o ingresso nos autos da empresa LAGROTTA AZZURRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. na qualidade de assistente litisconsorcial do INPI.

Às fls. 522/527 foi proferida sentença, tendo o Juízo *a quo* julgado improcedente o pedido, entendendo não haver nos autos prova técnica que indique que não deva prevalecer a decisão do INPI que decretou a nulidade da patente MU 7802233-9, sob o fundamento de que o seu objeto não preenche os requisitos estabelecidos nos artigos 9º e 14 da Lei 9.279/96, na medida em que colide plenamente com o objeto produzido pela máquina HM19 constante do catálogo de fls. 328/338.

Asseverou a magistrada que se o autor tivesse dúvidas sobre a autenticidade do catálogo publicitário de fls. 328/338, deveria ter suscitado o necessário incidente de falsidade, o que não aconteceu. Ressalta que a prova pericial determinada nos autos não foi realizada por culpa do autor que não recolheu os honorários periciais, consoante despacho de fl. 521.

ANTÔNIO JOSÉ JOIOZO apelou às fls. 529/540 alegando, em síntese, que o INPI cometeu um erro ao considerar o catálogo da máquina HM-19, de fl. 328/338, documento hábil a comprovar a falta de novidade da patente modelo de utilidade MU 7802233-9 de sua titularidade, pois não há nenhuma descrição técnica precisa do produto, além de não existir provas cabais no



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518372-5

sentido de demonstrar de forma inequívoca o acesso do referido catálogo ao público. Afirma que o catálogo da máquina HM-19 poderia ter sido de fato manuseado e confeccionado em qualquer tempo, em qualquer gráfica e com data retroativa.

Aduz que não recolheu os honorários periciais na época porque a empresa estava momentaneamente sem condições financeiras, razão pela qual requer que seja dado provimento ao recurso e, alternativamente, que seja convertido o julgamento em diligências para que seja efetuada a perícia técnica cabível a fim de aferir se o produto contido no catálogo possui as mesmas características reivindicadas na patente MU 7802233-9.

Contrarrazões do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL às fls. 543/545 ratificando os termos da sua contestação de fls. 399/401 no sentido da nulidade da patente MU 7802233-9, uma vez que o seu objeto não preenche os requisitos estabelecidos nos artigos 9º e 14 da Lei 9.279/96.

Sem manifestação da assistente.

Recebido regularmente o recurso, os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal que, à fl. 549, disse não ter interesse público que justifique a sua intervenção obrigatória no feito.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 1º de setembro de 2011.

VOTO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518372-5

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos processuais.

A sentença merece ser mantida, conforme a seguir será exposto.

Inicialmente, incabível o pleito do apelante no sentido da conversão do julgamento em diligências para a realização de perícia técnica.

Da análise dos autos observa-se que às fls. 440 o Juízo *a quo* deferiu a produção da prova pericial requerida pelo autor, ora apelante, tendo sido dado prazo para que as partes indicassem seus assistentes técnicos e formulassem seus quesitos, consoante fls. 443/447 e 450/4552. Ocorre, que por duas vezes a magistrada determinou a intimação do apelante para que providenciasse o recolhimento dos honorários periciais, sem que o mesmo tenha se manifestado, consoante fl. 517/520. Releve-se que o despacho de fl. 519 determinou, inclusive, que o autor/apelante se manifestasse em 10 (dez) dias informando se persistia o seu interesse na produção da prova pericial solicitada às fls. 416/423, tendo transcorrido mais de 30 (trinta) dias sem qualquer manifestação do apelante, consoante se extrai da certidão de fl. 520, razão pela qual, acertadamente, o Juízo *a quo* proferiu o despacho de fl. 521 no sentido de que a inércia da parte autora denotou tácito desinteresse na produção da prova requerida e determinou que os autos fossem conclusos para sentença.

Portanto, resta claro que o processo tramitou dentro dos princípios constitucionais da garantia ao devido processo legal e do contraditório, não havendo que se falar em conversão do julgamento em diligências como argumenta o apelante.

Outrossim, se o autor/apelante encontrava-se na época momentaneamente sem condições financeiras para efetuar o recolhimento do valor dos honorários periciais, deveria ter submetido tal condição ao Juízo *a quo* a fim de pleitear as providências que entendesse cabíveis e não silenciar diante de dois despachos judiciais.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518372-5

No que tange ao argumento do apelante no sentido de que o catálogo da máquina HM-19, de fl. 328/338, não é documento hábil a comprovar a falta de novidade da patente modelo de utilidade MU 7802233-9, é certo que tal questão técnica não foi objeto de perícia por culpa da inércia do próprio apelante. Já no que tange a questão de que o catálogo da máquina HM-19, de fl. 328/338 poderia ter sido confeccionado em qualquer tempo, em qualquer gráfica e com data retroativa, destaque-se que a dúvida quanto a autenticidade do referido documento deveria ter sido suscitada através do respectivo incidente de falsidade nos termos do art. 372 do CPC, conforme afirmado pelo Juízo sentenciante, motivo pelo qual, presume-se verdadeiro todo o seu conteúdo.

Com efeito, destaque-se que consoante os termos do Relatório de Nulidade Administrativa, de fl. 368/369, o INPI concluiu que o objeto da patente modelo de utilidade MU 7802233-9 colide plenamente com o objeto produzido pela máquina HM 19 constante do catálogo de fls. 328/338, datado de 1996, da empresa Healthy Machinery.

Desta forma, não havendo prova técnica que tenha o condão de ilidir os fundamentos que embasaram o ato administrativo de nulidade do INPI que é dotado de presunção de legalidade e veracidade, correta foi a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, entendendo que deve subsistir a decisão administrativa que decretou a nulidade da patente MU 7802233-9.

Nesse sentido é o seguinte julgado desta Corte *mutatis mutandis*:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DO EFEITOS DA TUTELA. CANCELAMENTO DE MARCA. RESTABELECIMENTO. VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.

1. A antecipação de tutela somente pode ser concedida quando atendidos os requisitos estabelecidos na legislação processual civil, dentre os quais se destaca a aferição da verossimilhança das



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518372-5

alegações da parte autora e a inexistência de risco de irreversibilidade da medida a ser antecipada.

2. Ao julgar o agravo de instrumento, cabe ao órgão colegiado perquirir se estão presentes os mesmos requisitos necessários para a antecipação do pleito autoral, evitando imiscuir-se no mérito da ação principal, pendente de julgamento na instância inferior

3. Por ora, não há como se concluir pela verossimilhança das alegações feitas pela empresa-autora, ora agravante, cujo alegado direito não exsurge de forma clara da mera análise preliminar da questão. O cancelamento da marca foi fruto de reexame realizado pela aludida autarquia, instituição técnico-administrativa responsável pela concessão de registros e patentes no Brasil, decisão essa devidamente fundamentada e que foi ensejada pelo pedido de nulidade formulado pela empresa QUÍMICA E FARMACÊUTICA NIKKHO DO BRASIL LTDA., o que significa dizer que o aludido cancelamento deriva de todo um procedimento administrativo de nulidade, transcorrido dentro dos trâmites legais, em observância às regras marcárias, não sendo possível, pelo menos no atual estágio do processo, vislumbrar nenhum vício capaz de invalidar tal ato.

4. As decisões monocráticas proferidas pelos Juízes singulares devem ser, sempre que possível, prestigiadas, seja em virtude do poder geral de cautela inerente ao magistrado, seja em decorrência do fato de a eles incumbir a condução do processo de conhecimento, somente devendo ser reformadas quando houver manifesto abuso de poder ou se eivadas de ilegalidade.

5. Agravo interno julgado prejudicado e agravo de instrumento improvido.

(TRF/2ª Região – Segunda Turma Especializada – Agravo de Instrumento nº 2007.02.01.015510-9 – DJ: 09/7/2008 – Fl. 100 – Relator: DES.FED. LILIANE RORIZ)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518372-5

É como voto.

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – APELAÇÃO CÍVEL –
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS PARA
ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE –
APELANTE NÃO RECOLHEU O VALOR DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS PARA A ELABORAÇÃO DA PERÍCIA – DESINTERESSE NA
PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA – CARACTERIZAÇÃO – DÚVIDA
QUANTO A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO QUE EMBASOU A
DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA PATENTE PELO INPI –
NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE
NÃO POSTULADO PELO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA
TÉCNICA CAPAZ DE ILIDIR OS FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM
A DECISÃO ADMINISTRATIVA DE NULIDADE DA PATENTE DO
APELANTE.

1- Apelação cível na qual se discute a legalidade do ato administrativo do INPI que decretou a nulidade da patente modelo de utilidade MU 7802233-9 de titularidade do apelante, ANTÔNIO JOSÉ JOIOZO, sob o fundamento de que o seu objeto não preenche os requisitos estabelecidos nos artigos 9º e 14 da Lei 9.279/96, na medida em que colide plenamente com o objeto produzido pela máquina HM19 constante do catálogo de fls. 328/338;

2 – Verifica-se que por duas vezes a magistrada determinou a intimação do apelante para que providenciasse o recolhimento dos honorários periciais, sem que o mesmo tenha se manifestado, consoante fl. 517/520. Releve-se que o despacho de fl. 519 determinou, inclusive, que o autor/apelante se manifestasse em 10 (dez) dias informando se persistia o seu interesse na produção da prova pericial solicitada às fls. 416/423, tendo transcorrido mais



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518372-5

de 30 (trinta) dias sem qualquer manifestação do apelante, consoante se extrai da certidão de fl. 520, razão pela qual, acertadamente, o Juízo *a quo* proferiu o despacho de fl. 521 no sentido de que a inércia da parte autora denotou tácito desinteresse na produção da prova requerida e determinou que os autos fossem conclusos para sentença;

3- Se o autor/apelante encontrava-se na época momentaneamente sem condições financeiras para efetuar o recolhimento do valor dos honorários periciais, deveria ter submetido tal condição ao Juízo *a quo* a fim de pleitear as providências que entendesse cabíveis e não silenciar diante de dois despachos judiciais;

4- A dúvida quanto a autenticidade do catálogo de fls. 328/338 deveria ter sido suscitada através do respectivo incidente de falsidade nos termos do art. 372 do CPC, conforme afirmado pelo Juízo sentenciante, motivo pelo qual, presume-se verdadeiro todo o seu conteúdo;

5- Consoante os termos do Relatório de Nulidade Administrativa, de fl. 368/369, o INPI concluiu que o objeto da patente modelo de utilidade MU 7802233-9 colide plenamente com o objeto produzido pela máquina HM 19 constante do catálogo de fls. 328/338, datado de 1996, da empresa Healthy Machinery. Desta forma, não havendo prova técnica que tenha o condão de ilidir os fundamentos que embasaram o ato administrativo de nulidade do INPI que é dotado de presunção de legalidade e veracidade, correta foi a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, entendendo que deve subsistir a decisão administrativa que decretou a nulidade da patente MU 7802233-9;

6- Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518372-5

Vistos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2011.

ABEL GOMES
Desembargador Federal
Relator