

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0801929-51.2009.4.02.5101 (2009.51.01.801929-9)
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
APELANTE : SANLOCK COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COFRES LTDA E
OUTRO
ADVOGADO : RJ069392 - FRANCISCO CELSO NOGUEIRA RODRIGUES E OUTROS
APELADO : PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
ADVOGADO : SP043730 - GILBERTO FERRARO E OUTRO
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08019295120094025101)

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE DE PATENTE DE INVENÇÃO – APOSTILAMENTO DA PATENTE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE – SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I – Correta a sentença ao julgar procedente em parte o pedido de nulidade da patente PI 9901644-3, determinando o seu apostilamento, na forma sugerida pela Autarquia e anuída pelo perito do Juízo;

II – O apostilamento imposto pela sentença, restringindo o quadro reivindicatório da patente em questão, consubstancia sua nulidade parcial. Precedentes desta Turma;

III - O INPI apenas sugeriu o apostilamento para reenquadrar algumas das reivindicações da patente, procedimento este que não causa alteração na descrição do objeto patentado, restringindo, todavia, apenas o alcance da sua proteção às reivindicações não acobertadas pelo estado da técnica, segundo os ditames da LPI, pelo que não há que se falar em sentença *extra petita*;

VI - Apesar de integrar o polo passivo da demanda, o INPI não deu causa à propositura da ação, de forma que se mostra inadequada a sua condenação nas verbas da sucumbência, devendo ser suportadas exclusivamente pelas empresas litigantes. Precedentes do STJ e deste TRF2;

V - Como a empresa ré teve a sua patente de invenção parcialmente anulada, as custas e honorários devem ser exclusiva e reciprocamente compensados entre as litigantes, na forma do

art. 86 do CPC;

VI – Apelação da empresa ré desprovida, remessa necessária parcialmente provida e apelação do INPI provida.

1

Page 2

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, **por unanimidade, negar provimento ao recurso da empresa ré, dar parcial provimento à remessa necessária e provimento à apelação do INPI**, na forma do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2018 (data do julgamento).

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal — Relator

Page 3

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0801929-51.2009.4.02.5101 (2009.51.01.801929-9)
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
APELANTE : SANLOCK COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COFRES LTDA E
OUTRO
ADVOGADO : RJ069392 - FRANCISCO CELSO NOGUEIRA RODRIGUES E OUTROS
APELADO : PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
ADVOGADO : SP043730 - GILBERTO FERRARO E OUTRO
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08019295120094025101)

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de apelações cíveis interpostas por **SANLOCK COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EM COFRES LTDA. - EPP** e pelo **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI** contra sentença proferida nos autos da ação de rito ordinário proposta por **PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA**, em face dos ora apelantes, objetivando a nulidade da patente de invenção PI 9901644-3, de propriedade da

primeira apelante, depositada sob o título de "MECANISMO DE TRAVAMENTO DE PORTA DE COFRES DE SEGURANÇA".

Alegou a autora, na petição inicial, que a patente da empresa ré estaria compreendida no estado da técnica na data do seu depósito, porquanto suas reivindicações já teriam sido antecipadas por diversas patentes estrangeiras, não preenchendo, dessa forma, os pressupostos de patenteabilidade da novidade e da atividade inventiva.

Contestado o feito, a ré Sanlock apresentou reconvenção às fls. 452/494, requerendo que a autora fosse condenada a se abster de comercializar, divulgar ou utilizar produtos que tenham como base a tecnologia protegida pela patente em questão.

Às fls. 1124/1126, a autora interpôs agravo retido em face da decisão de fls. 1122/1123, que revogou a decisão de fl. 1117, excluindo da análise do processo documentos novos apresentados pela autora quando do pedido de esclarecimentos e formulação de quesitos suplementares ao perito do Juízo.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença de fls. 1137/1160, que julgou extinto os pedidos formulados na reconvenção e julgou procedente, em parte, o pedido principal, com fulcro no art. 249, I, do CPC/73.

Remetidos os autos a este Tribunal para exame dos recursos interpostos pelas empresas litigantes, a 1ª Turma Especializada, por unanimidade, deu provimento ao agravo retido da empresa Procomp, julgando prejudicadas as apelações e a remessa necessária (fls. 1225/1233), anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para que fosse complementada a prova pericial técnica, sendo a seguir proferida nova sentença.

Complementado o laudo pericial e após manifestação das partes sobre o mesmo, foi

1

proferida a sentença de fls. 1365/1385, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, IV, do novo CPC, em relação aos pedidos formulados pela 2ª ré na reconvenção, tendo em vista a incompetência absoluta da Justiça Federal para apreciar a matéria, e julgou procedente em parte o pedido principal, com fulcro no art. 487, I, do novo CPC, determinando que a redação da patente em tela seja alterada na forma sugerida pelo INPI, e confirmada pelo perito do Juízo, devendo o INPI, ainda, providenciar a anotação e publicação da sentença na RPI, para ciência de terceiros, na forma do art. 175, § 2º, da LPI. Outrossim, condenou a autora a pagar honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser repartido entre os réus, bem como condenou os réus ao

reembolso das custas recolhidas e no pagamento de honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, *pro rata*, nos termos do art. 85, § 2º e § 4º, III, do CPC.

Inconformada, a ré Sanlock recorreu, às fls. 1386/1392, alegando que a sentença julgou *extra petita*; que decisões judiciais não podem conhecer de questões não suscitadas e não podem decidir senão nos limites em que a ação foi proposta, nos termos dos artigos 141 e 492, do CPC; e que a ação deveria ter sido julgada improcedente, já que a autora formulou pedido de nulidade da patente e não pedido alternativo do seu apostilamento, concluindo que é descabida a sua condenação nas verbas da sucumbência. Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, retirando o apostilamento lançado judicialmente na patente em questão e que, caso assim não se entenda, seja afastada a sua condenação no pagamento das custas e honorários advocatícios.

O INPI também recorreu, às fls. 1396/1407, alegando que deve ser observado o seu posicionamento como assistente, tendo em vista que não é o sujeito do direito real controvertido, que pertence única e exclusivamente ao titular do registro; que o pedido da autora se restringia à nulidade da patente da ré, restando claro que o apostilamento concedido não configura um deferimento parcial do pedido de nulidade; que deve ser observado o princípio da causalidade, na espécie; que desde a sua contestação, a despeito de ter destacado a possibilidade do apostilamento administrativo, entendeu pela improcedência do pedido; e que, se o Juízo entende que a patente atende aos requisitos de patenteabilidade e, ainda, acolhe solução oferecida pelo INPI, não lhe parece razoável ser condenado nas custas e honorários. Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, no que se refere à condenação em honorários.

Com contrarrazões de Procomp, às fls. 1409/1411 e 1412/1417, foram os autos remetidos para este Tribunal, onde a Procuradoria Regional da República, oficiando, não vislumbrou a presença de interesse público que justifique a sua intervenção na lide (fls. 1427/1429).

É o relatório. Em pauta.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2018.

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal – Relator

Nº CNJ : 0801929-51.2009.4.02.5101 (2009.51.01.801929-9)
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
APELANTE : SANLOCK COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COFRES LTDA E
OUTRO
ADVOGADO : RJ069392 - FRANCISCO CELSO NOGUEIRA RODRIGUES E OUTROS
APELADO : PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
ADVOGADO : SP043730 - GILBERTO FERRARO E OUTRO
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08019295120094025101)

VOTO

Conheço dos recursos de apelação, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade, e face a sentença estar sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do artigo 496 do C.P.C., eis que condenado o INPI em valor ilícido, tenho como feita a remessa necessária.

Conforme já relatado, trata-se de ação objetivando a declaração de nulidade da patente de invenção PI 9901644-3, de propriedade da primeira apelante, depositada sob o título de "MECANISMO DE TRAVAMENTO DE PORTA DE COFRES DE SEGURANÇA".

A questão em testilha foi analisada com percuciência pelo Juízo *a quo*, sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos de sua bem lançada sentença, cujos jurídicos fundamentos adoto como razão de decidir (fls. 1365/1385):

“Pois bem, equivoca-se a autora ao alegar que na forma do artigo 11, § 2º da LPI, para fins de aferição da novidade deve ser considerada a data do depósito da JP 11172985 (10/12/97 - fl. 191), ocorrido antes do depósito da PI 9901644-3 (27/5/99 - fl. 58) e, não, a data de sua publicação (26/6/99).

Observe-se que a redação do parágrafo 3º, do artigo 11 da LPI, anteriormente transcrito, estabelece a condição para que a patente estrangeira seja considerada no estado da técnica a partir de seu depósito e, não, de sua publicação, qual seja, QUE HAJA PROCESSAMENTO NACIONAL. Trata-se, portanto, de uma norma restritiva em relação ao parágrafo 2º do mesmo artigo.

Desta forma, tendo em vista que o objeto da patente japonesa JP 11172985 NÃO FOI DEPOSITADO NO BRASIL, não há que se falar que entrou no estado da técnica a partir da data do depósito no Japão, o que ocorreria, apenas, se tivesse havido processamento nacional com requerimento de prioridade unionista.

Assim, entende-se que a patente JP 11172985 NÃO ANTECIPA O ESTADO DA TÉCNICA, TENDO EM VISTA QUE A DATA DE SUA PUBLICAÇÃO (29/6/99 - fl. 191) é posterior à data do depósito da PI

9901644-3 (27/5/99).

Observe-se que neste mesmo sentido concluiu o expert do Juízo em resposta ao quesito “1” e “2”, formulados pela autora (fls. 855/856), quesito “5” e “6”, formulados pelo INPI (fl. 861) e quesito “6”, “8” e “9”, formulados pela 2ª ré (fls. 863/864).

No que se refere à apontada anterioridade da patente JP 0217994, concordou o Perito do Juízo com o INPI, no sentido de que a PI 9901644-3 se vale de artifício novo e inesperado para um técnico no assunto quando comparada com a patente japonesa em questão. Neste sentido, responde aos quesitos “1” e “2”, formulados pela autarquia às fls. 860/861.

Quanto à antecipação parcial da PI 9901644-3, apontada pelo INPI com base nas patentes JP 7018931 e JP 53105296, concordou o expert do Juízo com o apostilamento sugerido pela autarquia, sob argumento de que a alteração no preâmbulo da reivindicação principal, com a troca do posicionamento da expressão “CARACTERIZADO POR”, visa preservar as características referentes ao “volante de comando externo” e “recortes no disco-came”, presentes no estado da técnica face à anterioridade das patentes japonesas mencionadas. Neste sentido, respondeu aos quesitos “1” (fl. 855), “5” e “7” (fl. 857), formulados pela autora.

Entretanto, defende a autora que a sugestão de nova redação para o quadro reivindicatório, proposta pelo INPI, só pode ocorrer na fase administrativa e que, desta forma, a patente deve ser considerada nula, eis que concedida em afronta aos dispositivos legais da LPI.

Ora, conforme entendimento esposado pelo Perito e acatado por este Juízo, o apostilamento sugerido pelo INPI não implica em uma nova redação do quadro reivindicatório mas, simplesmente, em uma restrição ao privilégio concedido, ao passar as características antecipadas pelas patentes JP 7018431 e JP 53105296 para o preâmbulo da reivindicação principal, ao invés de constar após a expressão “CARACTERIZADO POR”. Desta direção se manifestou o expert em resposta aos quesitos “3” e “4” (fl. 856), “14” (fl. 859) e “15” (fl. 860), formulados pela autora.

(...)

No que diz respeito ao Desenho Técnico desenvolvido pela empresa BERNARDINE S/A, juntado pela autora às fls. 699/719, conforme esclareceu o Perito do Juízo, o documento não traz detalhamento descritivo necessário para análise de eventual anterioridade em relação à PI 9901644-3, o que impede manifestação técnica responsável e imparcial. Desta forma, apesar do expert ter tecido algumas considerações em respostas aos quesitos formulados pela autora de nº “8”, “9”, “10”, “11” e “12” (fls. 857/859) entende-se que, de fato, o referido documento não se presta a demonstrar que o objeto da PI 9901644-3 se encontra por ele antecipada.

(...)

Ora, conforme se verifica, nenhuma das anterioridades apontadas antecipa integralmente todas as reivindicações da PI 9901644-3, conforme concluiu

2

Page 7

o INPI ao sugerir o apostilamento da reivindicação principal (fls. 268/270), no que foi seguido pelo perito do Juízo (fls. 849/850).

(...)

De tudo o que foi visto e examinado, pode-se concluir que a reivindicação principal da patente PI 9901644-3 deve ser reformulada, sendo mantidos na parte caracterizante os elementos que apresentaram NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA; passando para o preâmbulo os elementos que não atenderam os referidos requisitos, conforme entenderam o INPI (fls. 275/277) e o Perito do Juízo (fls. 824/825).

(...)”.

Como visto acima, bem houve a sentença ao julgar procedente em parte o pedido de nulidade da patente PI 9901644-3, determinando o seu apostilamento, na forma sugerida pela autarquia e anuída pelo perito do Juízo.

Este Tribunal já se pronunciou a respeito da possibilidade do apostilamento de patentes, como determinado pelo Juízo *a quo*, e além dos precedentes citados na sentença, há um recente, em feito submetido à minha relatoria (processo nº 0818327-39.2010.4.02.5101).

Saliente-se que o INPI não deduziu pedido na condição de réu, conforme alegou a empresa ré na sua apelação, tendo a autarquia, na verdade, apenas sugerido o apostilamento para reenquadrar algumas das reivindicações da patente, procedimento este que não causa alteração na descrição do objeto patentado, restringindo, todavia, apenas o alcance da sua proteção às reivindicações não acobertadas pelo estado da técnica, segundo os ditames da LPI, pelo que não há que se falar em sentença *extra petita*, no presente caso.

No que tange aos honorários advocatícios, razão assiste ao INPI, merecendo a sentença reforma neste aspecto.

Em recente julgado, o STJ entendeu que “*inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial*” (REsp 1378699/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016).

Com efeito, apesar de integrar o polo passivo da demanda, o INPI não deu causa à propositura da ação, de forma que se mostra inadequada a sua condenação nas verbas da sucumbência, devendo ser suportadas exclusivamente pelas empresas litigantes. Nesse sentido, é jurisprudência deste Tribunal, como exemplo a APELREEX nº 08119822820084025101, da 2ª Turma Especializada.

Em assim sendo, como a ré Sanlock teve a sua patente de invenção parcialmente anulada, as custas e honorários devem ser exclusiva e reciprocamente compensados entre as empresas litigantes, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil, pelo que desprovejo o seu recurso.

3

Page 8

Ante o exposto, **nego provimento** ao recurso da empresa Sanlock, e **dou parcial provimento** à remessa necessária e **provimento** ao recurso de apelação do INPI, para excluir a autarquia da condenação nas verbas da sucumbência, determinando, outrossim, que as referidas verbas sejam compensadas exclusivamente entre as empresas litigantes, em face da sucumbência recíproca. Mantida a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2018.

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal — Relator

