



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2010.02.01.005203-4

RELATOR : ANDRÉ FONTES
AGRAVANTE : AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A
ADVOGADO : VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO E OUTROS
AGRAVADO : MAXILOCK INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : JOSE CARLOS TINOCO SOARES E OUTROS
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : LENY MACHADO
ORIGEM : TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200951018120910)

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto de decisão que, nos autos de ação ajuizada por MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em face do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e da ora agravante, AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A., deferiu antecipação de tutela para suspender os efeitos do pronunciamento da referida autarquia federal que invalidou a patente de invenção PI 9901143-3, referente a “sistema de tranca eletro-mecânica” (fl. 156).

Em sua minuta de fls. 02-26, a agravante sustenta que: 1) na ação originária, *“a agravada visa à invalidação do ato do INPI, basicamente defendendo (i) a suficiência descritiva do relatório de seu pedido de patente (inclusive figuras); e (ii) a congruência entre o objeto da patente e o pedido inicialmente depositado”*; 2) o único argumento levantado pela ora agravada para fundamentar a verossimilhança do seu direito é o fato de o INPI, inicialmente, ter deferido o privilégio sobre invenção; 3) não merece prosperar também o argumento da ora agravada de que *“o processo administrativo de nulidade teria sido instaurado deslealmente e que sua decisão de provimento careceria de fundamentação legal, inclusive pelo fato de que nenhuma anterioridade fora apresentada, de modo a retirar a novidade de seu suposto*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2010.02.01.005203-4

invento”; 4) inicialmente, o requerimento de antecipação de tutela requerido pela autora MAXILOCK, ora agravada, foi indeferido diante da ausência dos requisitos legais do artigo 273 do Código de Processo Civil, mas, não obstante isso, houve reconsideração do juízo de primeiro grau, que deferiu a antecipação de tutela na decisão objeto do presente recurso, com fundamento de que o INPI, em momento anterior, tinha deferido o privilégio; 5) a patente PI 9901143-3 não cumpre ao disposto no artigo 24 da Lei n.º 9.279-96 e às determinações do Ato Normativo n.º 127-97 do INPI, pois seu relatório descritivo: (i) não discorre sobre o estado da técnica existente à época do depósito da patente; (ii) não ressalta, nitidamente, a novidade do invento, bem como o efeito técnico alcançado; (iii) não fundamenta as reivindicações; 6) a referida patente carece do requisito da novidade pois as características definidas na reivindicação principal já eram conhecidas do estado da técnica na data do depósito da invenção, consoante se pode constatar dos documentos estadunidenses US 5,069,472, publicado em 03.12.1991, e US 4,838,570, publicado em 1989, que se referem a sistemas de controle e equipamento de prevenção de furto de veículo similares ao da patente PI 9901143-3.

Em decisão proferida às fls. 454-456, foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal, “*determinando a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito do presente agravo*”. Na mesma decisão, também foi determinada a intimação da agravante para que trouxesse aos autos as cópias das iniciais das ações n.º 2006.01.1.008144-9 e 2007.01.1.015878-4, ajuizadas perante a 7.ª Vara Cível do Distrito Federal com objetivo de condenar a ora recorrente ao pagamento de indenização à agravada, bem como compeli-la a abster-se de fabricar e comercializar o invento objeto da patente PI 9901143-3. Os referidos documentos foram juntados às fls. 533-602.

Informações do MM. Juízo *a quo* à fl. 604.

Contrarrazões da agravada MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. às fls. 606-621, salientando que: 1) o pronunciamento do INPI que concluiu pela invalidade da patente em nenhum momento levantou a alegada ausência de atividade inventiva da patente; 2) em época anterior a agravante firmou “contrato de exploração” da patente registrada pela agravada, sendo esse depois rescindido; 3) “*durante esse conflito contratual, a*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2010.02.01.005203-4

Agravante formulou perante o INPI pedido de Patente sob n.º PI 0506248-9 referente a 'dispositivo eletromecânico de travamento e destravamento para quinta roda', que é praticamente idêntico ao objeto da Patente de Invenção da Agravante, que se pretende cancelar"; 4) "concomitantemente à formulação do seu pedido de patente, a Agravante formulou perante o INPI Pedido de Cancelamento da PI 9901143-3 'sistema de tranca eletromecânica', que foi 'cancelada'"; 5) revela-se absurdo o parecer técnico do INPI que, não obstante o cumprimento das exigências realizadas pela autarquia, concluiu pela invalidação do registro; 6) a instauração do procedimento administrativo objetivando a invalidação da patente está eivado da mais absoluta má-fé, pois a agravante, antes licenciada para explorar o invento registrado, valeu-se desse expediente para obter exclusividade no uso do invento em segmento do mercado que antes dividia com a agravada; 7) o âmbito de discussão no recurso de agravo não comporta a apreciação de questões eminentemente técnicas, mormente o teor das patentes; 8) os documentos trazidos aos autos pelas recorrentes são imprestáveis para a comprovação do seu direito; 9) "a patente da Agravada foi concedida, sem oposições, e mediante o cumprimento de duas exigências, ou seja, após longo processo administrativo regularmente desenvolvido"; 10) o deferimento da patente decorre de "ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e de veracidade, que somente pode ser elidida ante apresentação de provas concretas"; 11) existe periculum in mora reverso a favor da agravada, pois "se vê injustamente obstada de agir contra a usurpação de seus legítimos direitos pela Agravante uma empresa que tendo sido sua licenciada e posteriormente sendo revogada tal licença pela Agravada em razão de recalcitrante atos contrários à boa-fé, continuou a utilizar-se desses direitos e não obstante, além de contra eles se insurgir, teve o desprazer de requerê-los para si".

Em contrarrazões de fl. 623, o INPI salienta que "*a patente do Agravado não apresenta atividade inventiva, de acordo com o parecer técnico do INPI*".

Em parecer emitido às fls. 626-627, a ilustre Procuradora Regional da República, Mônica Campos de Ré, abstém-se de opinar, por não vislumbrar interesse público no feito.

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2010.02.01.005203-4

Sem revisão, nos termos do inciso IX do artigo 44 do Regimento Interno.
Em 28-09-2010.

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2ª Região.

VOTO

I – Consoante o disposto no artigo 24 da Lei n.º 9.279-96, o requerimento da patente deverá descrever de forma clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, razão porque se revela correto o ato do INPI que invalidou registro antes deferido diante da posterior constatação da ausência de suficiência descritiva.

II – A Administração Pública deve pautar sua atuação nos termos da lei (princípio da legalidade), razão porque o fato do INPI ter deferido, num primeiro momento, o registro da patente, não representa óbice a que essa autarquia invalide tal ato diante da constatação inobservância de um dos requisitos previstos na Lei n.º 9.279-96.

III - Não é fundamento bastante à manutenção de registro de patente que se mostre ilegal a existência de indícios da anterior prática de concorrência desleal daquele que foi



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2010.02.01.005203-4

beneficiado pelo fato do invento ter caído em domínio público, pois tal questão deve ser dirimida em sede própria, mediante o ajuizamento de ação na qual se busque a apuração da ocorrência desse ilícito e a respectiva indenização aos prejudicados, como ocorre no presente caso com as demandas já propostas pela recorrida na Justiça Ordinária Local.

IV - A pendência de ações ajuizadas perante a Justiça Ordinária Local pelo titular do registro anulando com objetivo de condenar a agravante ao pagamento de indenização à agravada, bem como compeli-la a abster-se de fabricar e comercializar o invento objeto da patente não impede que a Justiça Federal, no âmbito da competência conferida pelo inciso I do artigo 109 da Constituição da República, se pronuncie sobre a correção da invalidade do registro decretada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Para o exato entendimento da questão discutida no recurso, impõe-se que se faça um breve esboço cronológico dos fatos relacionados à causa. Diante disso, se depreende dos documentos trazidos aos autos o seguinte:

- 1) Em 31.03.1999, a sociedade MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA depositou junto ao INPI o requerimento de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2010.02.01.005203-4

patente do invento denominado “sistema de tranca eletro-mecânica”.

2) Após o exame técnico do requerimento, foi determinado pelo INPI, em 14.09.2004, o cumprimento de exigências pelo requerente.

3) Diante do não cumprimento das exigências, o requerimento da patente foi indeferido, em 05.04.2005, com base no artigo 24 da Lei n.º 9.279-96 e no Ato Normativo n.º 127-97 (ausência de suficiência descritiva). Interposto, em 13.09.2005, recurso desse pronunciamento administrativo (fls. 235-240), esse foi provido em 26.09.2006 para deferir o registro da patente, sob o fundamento de que foram cumpridas as exigências determinadas em sede recursal (fls. 247 e 248), sendo expedida a respectiva carta patente, em 19.12.2006 (fl. 156)

4) Concomitantemente a tais fatos, em 30.01.2006, a sociedade MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ajuizou em face da sociedade AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A. ação (autos n.º 2006.01.1.008144-9) perante o Juízo da Sétima Vara Cível do Distrito Federal com o objetivo de que: a) fosse “*declarada, por sentença, a existência do negócio em comum formalizado entre as empresas – Requerente e Requerida, com o fim de explorar comercialmente o produto ‘kit 5ª Roda Inteligente’, bem como o rompimento unilateral e de má-fé por parte da Requerida, em prejuízo da Requerente, configurando ato ilícito indenizável*”; b) a referida sociedade AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A. fosse condenada ao pagamento de indenização em favor da autora (cópia da inicial às fls. 534-547).

5) Em 14.02.2007, também perante o Juízo da Sétima Vara Cível do Distrito Federal, a mesma empresa MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ajuizou em face da AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A. ação (autos n.º 2007.01.1.015878-4) objetivando “*proibir a*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2010.02.01.005203-4

continuidade da fabricação e comercialização por parte da Requerida, do Sistema de Tranca Eletro-Mecânica – 5.ª Roda Inteligente descrito nos autos, bem como determinar a busca e apreensão das peças que se encontrem em estoque no mercado, até o julgamento final da presente, sob pena de multa” (cópia da inicial às fls. 576-584);

6) Em 19.06.2007, a sociedade AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A. requereu perante o INPI a invalidação do registro (fls. 173-187), o que foi deferido pela autarquia federal em pronunciamento realizado em 10.09.2008, publicado na Revista de Propriedade Industrial n.º 2.020, de 22.09.2009 (fls. 210-211).

7) Objetivando a invalidação desse ato administrativo do INPI, a empresa MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ajuizou ação (autos n.º 2009.51.01.812091-0) perante o Juízo da 35.ª Vara Federal do Rio de Janeiro, o qual, num primeiro momento, em decisão publicada em 16.11.2009, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela pleiteado por essa autora.

8) Dessa decisão, a sociedade MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. interpôs, em 26.11.2009, o agravo autuado sob o n.º 2009.02.01.018070-8, cuja posterior desistência do recurso manifestada por essa agravante foi homologada em decisão da lavra deste relator, em 10.03.2010.

9) Posteriormente, em decisão proferida em 21.01.2010 (fl. 400), o Juízo da 35.ª Vara Federal do Rio de Janeiro reconsiderou o anterior pronunciamento e houve por bem antecipar os efeitos da tutela requerida pela autora MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., sob o fundamento de que, ao deferir inicialmente o registro da patente, o INPI entendeu que estavam cumpridas as exigências determinadas no âmbito administrativo.

10) Dessa decisão, em 26.02.2010, o INPI interpôs agravo autuado sob o n.º 2010.02.01.002236-4, o qual não foi admitido



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2010.02.01.005203-4

em decisão proferida por este Relator em 09.03.2010 em razão de sua intempestividade.

11) Sendo cientificada apenas em 29.04.2010 (fl. 400) da decisão que deferiu a antecipação de tutela em favor da autora, a ora agravante, sociedade AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A. interpôs, em 03.05.2010, o presente agravo.

No que se refere os requisitos para o deferimento de patente, a Lei n.º 9.279-96 estabelece que *“é patenteável a invenção que atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”* (artigo 8.º). Quanto ao requisito da novidade, no mesmo diploma é disposto que *“a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica”* (caput do artigo 11), e esse último deve ser entendido como *“tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido da patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17”* (§ 1.º do artigo 11). Quanto aos requisitos da atividade inventiva e da aplicação industrial, também é disposto na lei que *“a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”* e que *“a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria”* (artigo 15).

Por conseguinte, o artigo 50 da Lei n.º 9.279-96 estabelece que *“a nulidade da patente será declarada administrativamente quando: I – não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; II – o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente; III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão”*. E, no que se refere especificamente aos artigos 24 e 25, que tratam do requisito da suficiência descritiva, neles é disposto respectivamente que *“o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução”*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2010.02.01.005203-4

e “as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção”.

No que tange os caso dos autos, não obstante, conforme o alegado pela recorrida, o ato de invalidação tenha se baseado somente na ausência de suficiência descritiva (fl. 210-211), mostrando-se silente, de fato, quanto à novidade e à atividade inventiva, não se pode olvidar que a mera ausência isolada desse requisito legal já é fundamento apto a sustentar o indeferimento da patente.

Conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que os pareceres emitidos pela Diretoria de Patentes do INPI no procedimento administrativo que culminou na invalidação do registro em comento são categóricos na conclusão de que o requerimento da patente realizado pela ora agravada carece de suficiência descritiva (artigo 24 da Lei n.º 9.279-96), estando justificada a invalidação determinada pela autarquia federal nos termos do artigo 50, inciso II e III, do mesmo diploma.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes excertos dos pareceres técnicos: a) “[...] o pedido de patente de invenção, em exame, é um conjunto de esquemas e planos indo contra a Lei da Propriedade Industrial, artigo 10º, item III. Também vai contra o AN127/97, item 15.1.2.i, que diz ‘que o relatório descritivo deverá descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la’. O proponente apresenta uma montagem de módulos existentes no mercado, para as funções que a elas já são atribuídas. Estes módulos não estão em condições de serem pedidos para serem patenteados. Para isto, o peticionário teria que entrar com o pedido de cada módulo, em separado, e detalhá-lo” (fl. 214); b) “o relatório descritivo relata que, na figura 05 é mostrada num desenho esquemático, um sistema de tranca eletromecânica a ser instalado sob a quinta roda (folha 4/4, linhas 1 a 3). Caso esta tranca estivesse descrita, em detalhes (escrita e acompanhada de desenhos da tranca) no pedido, na época do seu depósito, o exame técnico teria matéria patenteável, com consistência, para comparar com o estado da técnica. Da forma que foi apresentado o pedido, é considerado um plano ou idéia de aplicação de uma tranca, que poderia ser aplicada num cofre, numa porta ou



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2010.02.01.005203-4

janela de segurança, num porteiro eletrônico, etc. Planos ou idéias não são patenteáveis (artigo 10º da LPI), só os resultados tecnológicos destes.” (fl. 214); c) “Quanto a manifestação sobre o parecer, o peticionário apresenta sua contestação na folhas 46 a 50, em que procuraremos esclarecê-las objetiva e satisfatoriamente. Razões: [...] Na folha 49, linhas 19 a 21, o segmento ‘não seria difícil para um técnico no assunto ou conhecedor de mecânica, empregarem os componentes descritos, de forma adequada, guiando-se pela figura 5 para promover a conformação do objeto desta patente’. Não há suficiência descritiva para isto no relatório apresentado, o mecanismo da tranca eletromecânica, na quinta roda não é apresentado, nem descrito, nem desenhado, nem detalhado. A figura 5 não basta como descritor, é apenas um diagrama.” (fl. 231); d) “o requerente não conseguiu demonstrar em seu pedido, através do primeiro e deste segundo exames técnicos, matéria que pudesse ser aproveitada como patenteável, que atende-se o requisito de suficiência descritiva, do artigo 24 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9279/96), e do AN127/97, item 15.1.2.ii” (fl. 232).

Registre-se que, diversamente do que sustenta a agravada, o fato do INPI ter, num primeiro momento, deferido o registro da patente, não representa óbice a que essa autarquia invalide tal ato. Não se pode olvidar, quanto a essa questão, que o deferimento de tal privilégio é condicionado aos requisitos previstos na Lei n.º 9.279-96 e que Administração Pública deve pautar sua atuação nos termos da lei (princípio da legalidade), ostentando a prerrogativa de rever seus atos quando eivados de ilegalidade (princípio da autotutela). Constatado pelo INPI que a referida patente PI 9901143-3 não obedeceu ao requisito da suficiência descritiva, tal órgão público tem o poder-dever (*rectius*: poder jurídico) para invalidá-lo.

De outro lado, convém ressaltar que a pendência de ações ajuizadas perante a Justiça Ordinária Local do Distrito Federal pela ora recorrida MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., titular do registro anulando, com objetivo de condenar a agravante ao pagamento de indenização à agravada, bem como compeli-la a abster-se de fabricar e comercializar o invento objeto da patente, não impede que a Justiça Federal, no âmbito da competência conferida pelo inciso I do artigo 109 da Constituição da República, se pronuncie sobre a correção da invalidade do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2010.02.01.005203-4

registro decretada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Com efeito, não é fundamento bastante à manutenção de registro que se mostre ilegal a existência de indícios da anterior prática de concorrência desleal pela agravante, questão essa a ser dirimida nas ações já ajuizadas perante a Justiça Ordinária Local do Distrito Federal, nas quais, segundo consulta realizada no sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal na *internet* (www.tjdft.jus.br), ainda não foi proferida sentença de mérito.

Diante de tudo o que foi ponderado, deve ser reformada a decisão de primeiro grau que deferiu a antecipação de tutela em favor da ora agravada MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., tendo em vista que, diante da comprovada ilegalidade do registro da patente PI 9901143-3, inexistente a verossimilhança das alegações tecidas por essa sociedade nos autos da ação originária e bem como não se verifica prova inequívoca por ela apresentada perante o juízo *a quo* ou nos presentes autos que refute as constatações técnicas do INPI que o levaram a invalidar o referido registro.

Isso posto, dou provimento ao agravo para, reformando a decisão *a quo*, indeferir a antecipação tutela requerida pela autora da ação n.º 2009.51.01.812091-0, MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., ora agravada, haja vista a retidão do ato do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI que invalidou o registro da patente PI 9901143-3.

É como voto.

Em 28-09-2010.

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2ª Região.

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO DE DECISÃO QUE DEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO PRONUNCIAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2010.02.01.005203-4

QUE INVALIDOU O REGISTRO DE PATENTE DE INVENÇÃO REFERENTE A “SISTEMA DE TRANCA ELETRO-MECÂNICA”.

I – Consoante o disposto no artigo 24 da Lei n.º 9.279-96, o requerimento da patente deverá descrever de forma clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, mostrando-se correto, assim, o ato do INPI que invalidou registro antes deferido diante da posterior constatação da ausência de suficiência descritiva.

II – A Administração Pública deve pautar sua atuação nos termos da lei (princípio da legalidade), razão porque o fato do INPI ter deferido, num primeiro momento, o registro da patente, não representa óbice a que essa autarquia invalide tal ato diante da constatação inobservância de um dos requisitos previstos na Lei n.º 9.279-96.

III - Não é fundamento bastante à manutenção de registro de patente que se mostre ilegal a existência de indícios da anterior prática de concorrência desleal daquele que foi beneficiado pelo fato do invento ter caído em domínio público, pois tal questão deve ser dirimida em sede própria, mediante o ajuizamento de ação na qual se busque a apuração da ocorrência desse ilícito e a respectiva indenização aos prejudicados, como ocorre no presente caso com as demandas já propostas pela recorrida na Justiça Ordinária Local.

IV - A pendência de ações ajuizadas perante a Justiça Ordinária Local pelo titular do registro anulando com objetivo de condenar a agravante ao pagamento de indenização à agravada, bem como compeli-la a abster-se de fabricar e comercializar o invento objeto da patente não impede que a Justiça Federal, no âmbito da competência conferida pelo inciso I do artigo 109 da Constituição da República, se pronuncie sobre a correção da invalidade do registro decretada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

V – Agravo provido para, reformando a decisão *a quo*, indeferir a antecipação tutela requerida pela autora, ora agravada, reconhecendo, assim, a retidão do ato do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI que invalidou o registro da patente.

ACÓRDÃO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2010.02.01.005203-4

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 agravo, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Votaram os Desembargadores André Fontes e Liliane Roriz e o Juiz em Convocação Guilherme Calmon Nogueira da Gama.

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2010. (data do julgamento)

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2ª Região.