

IV - APELACAO CIVEL 2012.51.01.048985-0

Nº CNJ : 0048985-11.2012.4.02.5101
 RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ FONTES
 APELANTE : PALINI & ALVES LTDA
 ADVOGADO : ROGERIO PRADO DE CASTRO MONTEIRO
 APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
 : INDUSTRIAL - INPI
 PROCURADOR : MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS
 APELADO : PINHALENSE S.A. MAQUINAS AGRICOLAS
 ADVOGADO : ARNALDO FRANCISCO NEVES NETO E OUTRO
 ORIGEM : VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE
 : JANEIRO (201251010489850)

RELATÓRIO

*Trata-se de apelação interposta de sentença que, nos autos de ação que objetiva a invalidação da **patente de invenção** PI 9102644-0, referente à "Disposição Introduzida em Despolpador de Café", indeferiu a inicial e declarou extinto o processo, com apreciação do mérito, com base no artigo 295, IV, em interpretação conjunta com o artigo 269, IV, ambos do Código de Processo Civil, diante do reconhecimento da decadência do direito da autora em face do decurso do prazo previsto no artigo 56 da Lei nº 9.279-96.*

Em suas razões de apelação de fls. 564-609 (autos eletrônicos), a autora PALINI & ALVES LTDA. sustenta o seguinte: 1) a autora "*não está a pedir a desconstituição/nulidade dos efeitos jurídicos da patente questionada na ação, cuja validade expirada foi objeto de abordagem explícita na petição inicial*"; 2) "*essa situação jurídica pretérita, perfeita e acabada no tempo (validade da patente durante o seu período de vigência), gerou, além dos efeitos jurídicos próprios durante o período de vigência, efeitos jurídicos atuais, esses sim, efeitos jurídicos que justificam o interesse de agir da apelante na atual ação declaratória*"; 3) "*a situação jurídica (efeitos) gerada pela situação pretérita (concessão e validade da patente no tempo) é a liquidação da indenização da sentença/acórdão condenatória transitados em julgado por reprodução indevida da referida patente*"; 4) "*esses efeitos jurídicos atuais (liquidação/execução) da situação pretérita (condenação), suscitam a prerrogativa jurídica da apelante realizar, no mínimo, duas oposições/ defesas jurídicas: 1. Ação Rescisória (da ação condenatória/indenizatória); 2. Impugnação ao Cumprimento de Sentença*"; 5) "*é de interesse jurídico da apelante a declaração que permita dizer se os requisitos de novidade e atividade inventiva da patente citada, como ação meramente declaratória (constatação/declaração), estavam ou não presentes quanto da concessão da patente PI 9102644-0 frente a Anterioridade/Patente Colombiana CO 178.893*"; 6) "*nenhum pedido desta ação tem o escopo de gerar efeitos de nulidade ou invalidade de qualquer ato relacionado à sua concessão*"; 7) "*a necessidade de processamento da presente ação declaratória perante a Justiça Federal se dá em razão da interveniência obrigatória do INPI (Artigo 175 da Lei 9.279/96 c/c Artigo 109, I, da Constituição Federal), entidade que concedeu a referida patente*"; 8) "*a petição inicial informou*

tratar-se de ação declaratória para examinar a nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu a patente PI 9102644-0"; 9) "a petição inicial informou que a referida patente teve o início de sua vigência em 24.6.1991 e sua expiração em 24.6.2011"; 10) "porém, a autora demonstrou que subsiste interesse de agir na ação declaratória (mera declaração - sem efeitos jurídicos) apesar de extinta a referida patente"; 11) "apesar de extinta, a autora detém interesse de agir em declarar que a referida patente nunca poderia ter sido concedida, uma vez que sofreu ação com acusação de reprodução indevida do objeto, tendo sido condenada a indenizar seu titular por danos materiais, ou quais encontram-se pendentes de liquidação de sentença"; 12) "a autora foi acusada de contrafação à patente PI 9102644-0 perante a Justiça Estadual (Ação 530/99 - Vara Cível do Foro do Espírito Santo do Pinhal - São Paulo) em processo que não investigou a validade do referido objeto, tomando como verdadeiro o argumento de que existiriam direitos de exclusividade sobre o mesmo"; 13) "as características reivindicadas na patente PI 9102644-0 já se encontravam submetidas ao domínio público por força da Anterioridade/Patente Colombiana CO178.893, documento que comprova que a patente brasileira nunca poderia ter sido concedida"; 14) "em razão do documento impeditivo apontado, a condenação de abstenção de uso e de indenização da aqui autora na ação citada são completamente indevidas, sendo a declaração judicial de nulidade do objeto em comento a única medida apta a obstaculizar a pretensão indenizatória do primeiro réu na ação estadual citada"; 15) "antes da publicação da sentença, a recorrente emendou a inicial para que o pedido da ação se restringisse apenas à mera declaração de que o objeto da patente não poderia ser concedido à luz da anterioridade apontada"; 16) "porém, o feito foi sentenciado 'automaticamente', tendo a mesma afirmado que não caberia ação de nulidade uma vez que expirado o período de validade da patente. Faltou ao julgador da causa a sensibilidade para delimitar corretamente o objeto da lide, para reconhecer a natureza jurídica meramente declaratória da ação dado o interesse de agir em pedir a declaração de existência/inexistência do fato"; 17) "a presente ação declaratória não irá servir de prova à ação de nulidade (artigo 56, caput da Lei 9.279/96), mas servirá à ação em que será arguida a nulidade como matéria de defesa (artigo 56, parágrafo primeiro da Lei 9.279/96), a qual, como fala a própria lei, pode ser arguida a qualquer tempo"; 18) "observando os documentos de anterioridade D1, D2 e D3 apontados resta claro que as formas propostas na patente PI 9102644-0 eram encontradas nos citados documentos anteriores, revelando que a citada patente não atende aos requisitos legais exigidos pelo art. 8º da LPI, uma vez que, já à época de seu depósito não contemplava novidade, nem tão pouco atividade inventiva frente ao que já era de conhecimento público". Requer ao final o apelante: "a anulação e/ou reforma da sentença, com fundamento nos artigos 4º do Código de Processo Civil, c/c os Artigos 8º, 11, 13, 15, 46, 48, 56, Parágrafo Primeiro e 57 da Lei 9.279/96 e 109, I, da Constituição Federal, para que seja determinado o prosseguimento e julgamento da ação declaratória em primeira instância, afastando-se a decisão que decretou a decadência do pedido, declarando-se o interesse jurídico da apelante na ação/declaração que permita dizer se encontram-se presentes os requisitos de novidade e atividade inventiva quando da concessão da patente PI 9102644-0 frente a Anterioridade/Patente Colombiana CO178.893, com o fim de servir esta como arguição de nulidade, como matéria de defesa, nos termos do artigo 56, parágrafo primeiro da Lei 9.279/96".

Às fls. 613-617 (autos eletrônicos), contrarrazões do primeiro réu, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Em contrarrazões de fls. 622-627 (autos eletrônicos), o segundo réu PINHALENSE S.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS, manifesta-se no sentido do desprovimento da apelação.

Em parecer de fls. 05-06 dos autos físicos, o Ministério Público abstém-se opinar por não vislumbrar interesse público que justifique a sua intervenção.

Sem revisão, nos termos regimentais.

Em 11-12-2014.

ANDRÉ FONTES

Relator

VOTO-VENCIDO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO) Com a vênia do eminente Relator, nego provimento ao recurso com base nos fundamentos inscritos nas notas taquigráficas acostadas às fls. 27/35.

É como voto.

MESSOD AZULAY NETO

Desembargador Federal - 2ª Turma Especializada

VOTO

*I - No caso dos autos, é fato incontroverso que o ajuizamento da presente ação, ocorrido em 10.12.2012, se deu em data posterior ao termo final da vigência da **patente de invenção** anulanda, ou seja, 24.06.2011, constatação que fundamentaria, a rigor, o reconhecimento da decadência do direito da autora a ajuizar a presente ação, nos termos do caput do artigo 56 da Lei nº 9.279-96.*

II - Todavia, inexiste óbice ao ajuizamento de ação objetivando a declaração de inexistência da relação jurídica decorrente do registro de patente, com base no artigo 4º, I, do Código de Processo Civil, a qual, como é consabido, não tem prazo para ser ajuizada, mormente se se atentar para natureza declaratória do ato judicial ou administrativo que atesta a invalidade de determinada patente (artigo 48 da Lei nº 9.279-96), não se podendo ignorar que os efeitos da vigência desse privilégio se protraem no tempo, irradiando consequências para além desse prazo, o que justifica um pronunciamento judicial que defina a efetiva legalidade do registro no aludido período pretérito.

III - Provimento da apelação para reformar a sentença que reconheceu a decadência do direito do autor ajuizar a presente ação, determinando, por consequência, o retorno dos autos ao

juízo de origem a fim de que seja dado regular prosseguimento à tramitação do feito.

Inicialmente, verifico que, conquanto a sentença recorrida tenha se pronunciado sobre matéria de mérito (reconhecimento da decadência), um dos argumentos levantados pela apelante se funda justamente na presença de uma das condições da ação (interesse jurídico) para fundamentar o prosseguimento da ação.

É certo que as mencionadas questões não se confundem, dada a evidente distinção de suas naturezas. No entanto, como a exemplo do que ocorre com o reconhecimento da decadência, a questão levantada pela recorrente também é de ordem pública, conhecível de ofício, razão pela qual se impõe o pronunciamento expresso sobre a presença ou não dessa condição da ação.

Como se sabe, o regular exercício do direito da ação, com a finalidade de permitir a apreciação do mérito, embora incondicionado em sua acepção abstrata, se submete à satisfação de certos requisitos de admissibilidade, dentre eles o interesse jurídico, cuja existência deve ser aferida in statu assertionis, conforme a narrativa feita na inicial.

Segundo se depreende dos autos, a então titular da patente, apelada PINHALENSE S.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS, ajuizou em face da apelante, em 1999, ação perante a Justiça Ordinária Local de São Paulo, autuada sob o nº 530-99 (inicial às fls. 467-482 dos autos eletrônicos), com o objetivo de que a ré daquela ação (autora da presente ação) fosse condenada *"a abster-se de fabricar, importar, expor a venda e vender, ou qualquer forma utilizar em suas atividades os implementos contrafeitos, sob pena de pagar às suplicantes uma multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), bem assim, a pagar um indenização aos autores pela indevida utilização das patentes em questão e a compor perdas e danos e lucros cessantes na forma do quanto preceituam os artigos 209 e 210 da Lei de patentes"*. O pedido foi julgado procedente em sentença proferida em 2003 (fls. 496-519 dos autos eletrônicos), a qual foi confirmada em acórdão prolatado em 2011 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 520-529 dos autos eletrônicos). Tal pronunciamento judicial colegiado transitou em julgado em 30.09.2011 (fl. 531 dos autos eletrônicos).

Diante desse contexto, está demonstrado, a meu ver, o interesse jurídico da autora PALINI & ALVES LTDA., já que é evidente a necessidade e utilidade do provimento judicial pleiteado pela autora no sentido da declaração da invalidade do registro da patente, a fim de que seja arguida como matéria de defesa na execução do acórdão transitado em julgado na referida ação que tramitou Justiça do Estado de São Paulo.

Desse modo, reconheço o interesse jurídico da autora no ajuizamento da presente ação.

Passemos à apreciação da questão de fundo discutida na presente apelação.

Como já salientado, a presente causa versa sobre a invalidação da **patente de invenção** PI 9102644-0, referente à "Disposição Introduzida em Despolpador de Café", cujo registro foi concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI, em 24.06.1997, com prazo de vigência até 24.06.2011, ou seja, 20 (vinte) anos contados a partir da data do depósito da referida patente, que ocorreu em 24.06.1991 (carta patente reproduzida à fl. 38 dos autos eletrônicos).

Desse modo, é fato incontroverso nos autos que o ajuizamento da presente ação, ocorrido em 10.12.2012, se deu em data posterior ao termo final da vigência da **patente de invenção**, ou

seja, 24.06.2011.

Por conseguinte, o *caput* do artigo 56 da Lei nº 9.279-96 preceitua que "*A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse*", o que, a princípio, fundamentaria o reconhecimento da decadência do direito da autora a ajuizar a presente ação.

Não se pode olvidar que, em sua inicial, o autor não nega a expiração do prazo previsto no referido *caput* do artigo 56 da Lei nº 9.279-96, e salienta que o provimento judicial buscado na presente ação é de natureza declaratória, conforme salientado na própria inicial ("*a presente demanda tem por objeto a declaração da nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu a patente PI 9102644-0*").

Demais disso, o ato judicial ou administrativo que ateste a invalidade de determinada patente tem natureza declaratória, pois apenas reconhece situação fática antes existente. Tanto é que o artigo 48 da Lei nº 9.279-96 prevê que "*a nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido*". Por decorrência lógica dessa premissa, inexistente óbice, a meu sentir, a que seja reconhecida a invalidade de registro da patente já expirado, tendo em vista que os efeitos de sua vigência se protraem no tempo, irradiando consequências para além desse prazo, o que justifica um pronunciamento judicial que defina a efetiva legalidade do registro no referido período pretérito.

Desse modo, entendo que não há obstáculo ao ajuizamento de ação objetivando a declaração de inexistência da relação jurídica decorrente do registro de patente, com base no artigo 4º, I, do Código de Processo Civil, a qual, como é consabido, não tem prazo para ser ajuizada. Segundo bem salientam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, "*Como o objetivo da declaratória é o acertamento sobre a existência ou inexistência de relação jurídica, não há na lei prazo para o seu exercício. Pode ser ajuizada a qualquer tempo, pois é imprescritível*" (*In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 170).

De outro lado, é inegável a competência desta Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição da República, para apreciar o pedido dessa ação declaratória tendo em vista que a relação jurídica em questão originou-se de ato administrativo, que embora não mais vigente, foi emanado pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, devendo essa autarquia federal figurar como litisconsorte passivo necessário da então titular do privilégio que foi objeto de registro, em consonância com o que dispõe o artigo 175 da Lei nº 9.279-96.

Em acréscimo a tais fundamentos, também convém ressaltar que o § 1º do artigo 56 da Lei 9.279-96 autoriza que a nulidade de patente pode ser objeto de arguição, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

Isso posto, dou provimento à apelação para reformar a sentença que reconheceu a decadência do direito do autor ajuizar a presente ação, determinando, por consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja dado regular prosseguimento à tramitação do feito.

É como voto.

Em 11-12-2014.

ANDRÉ FONTES

Relator

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE, NOS AUTOS DE AÇÃO QUE OBJETIVA A INVALIDAÇÃO DA **PATENTE DE INVENÇÃO**, INDEFERIU A INICIAL E DECLAROU EXTINTO O PROCESSO, COM APRECIÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 295, IV, EM INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM O ARTIGO 269, IV, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTORA EM FACE DO DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 56 DA LEI Nº 9.279-96.

I - É fato incontroverso que o ajuizamento da presente ação, ocorrido em 10.12.2012, se deu em data posterior ao termo final da vigência da **patente de invenção**, ou seja, 24.06.2011, constatação que fundamentaria, a rigor, o reconhecimento da decadência do direito da autora a ajuizar a presente ação, nos termos do *caput* do artigo 56 da Lei nº 9.279-96.

II - Não existe óbice ao ajuizamento de ação objetivando a declaração de inexistência da relação jurídica decorrente do registro de patente, com base no artigo 4º, I, do Código de Processo Civil, a qual, como é consabido, não tem prazo para ser ajuizada, mormente se se atentar para natureza declaratória do ato judicial ou administrativo que atesta a invalidade de determinada patente (artigo 48 da Lei nº 9.279-96), não se podendo ignorar que os efeitos da vigência desse privilégio se protraem no tempo, irradiando consequências para além desse prazo, o que justifica um pronunciamento judicial que defina a efetiva legalidade do registro no aludido período pretérito.

III - Provimento da apelação para reformar a sentença que reconheceu a decadência do direito do autor ajuizar a presente ação, determinando, por consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja dado regular prosseguimento à tramitação do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presente autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, por maioria, dar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Votaram os Desembargadores André Fontes e Simone Schreiber. Vencido o Desembargador Messod Azulay Neto que negava-lhe provimento.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2014. (data do julgamento)

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2^a Região