



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0160045-18.2014.4.02.5101 (2014.51.01.160045-4)
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS NOVO HORIZONTE LTDA E OUTRO
ADVOGADO : CARLOS FERNANDO NOGUEIRA DE ANDRADE
APELADO : INDÚSTRIA DE MÁQUINAS KREIS LTDA E OUTRO
ADVOGADO : NATAN BARIL
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01600451820144025101)

EMENTA

APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE PATENTE - DISPENSAÇÃO DE PROVA PERICIAL PELAS PARTES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DECISÃO DE NULIDADE PARCIAL DA PATENTE - DETERMINAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DE QUADRO REIVINDICATÓRIO - SETENÇA COM BASE NO DEPARTAMENTO DE PATENTES DO INPI - PEDIDO DE ISENÇÃO DE HONORÁRIOS POR PARTE DA AUTARQUIA FEDERAL - PROVIMENTO DO RECURSO DO INPI E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA PARTE E DA REMESSA NECESSÁRIA

I - É cediço que a prestação jurisdicional é regida pelo interesse das partes, cabendo ao Magistrado, apenas, dirigir o procedimento de forma eficaz, submetendo-o ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

II - A ação foi proposta para anular patente de modelo de utilidade sem requerimento específico para realização de prova pericial, e sim de desistência específica do procedimento pelo próprio titular do bem.

III - A falta, no entanto, não subtraiu do Magistrado a capacidade de firmar convencimento sobre a matéria, com apoio no parecer técnico da Diretoria de Patentes do INPI, apresentado na fase contestatória, que admite a existência de vício do título, posto que a anterioridade indicada pela Autora apresenta algumas características da patente da ré, mas não na totalidade, sugerindo a manutenção da parte distintiva, através de apostilamento do quadro reivindicatório. IV - Sugestão plenamente aceita pela ré em sua contestação, fls. 236, e devidamente ratificada em sua resposta ao despacho saneador para especificação de provas.

V - Não pode a Apelante, em sede recursal, pleitear a nulidade da sentença ao argumento de que o Magistrado não poderia ter julgado o feito sem a realização da prova técnica, que ela mesma desistiu, concordando com a sua inutilidade, e, principalmente, com a solução proposta pelo INPI, de nulidade parcial da patente, e que se traduziu em verdadeiro reconhecimento de procedência parcial do pedido autoral.

VI - Quanto ao recurso do INPI, não sendo a Autarquia Federal autor ou litisconsorte passivo nos autos, mas atuando na condição de interveniente sui generis, não responde por honorários advocatícios, como ocorre com a assistência simples de acordo com a jurisprudência do STJ.

III - Provimento do recurso do INPI e desprovimento do recurso da parte e da Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento à



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação do INPI e desprover a Remessa Necessária e a Apelação da empresa Indústria de Maquinas Agrícolas Novo Horizonte Ltda, nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2017.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator - 2ª Turma Especializada



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0160045-18.2014.4.02.5101 (2014.51.01.160045-4)
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS NOVO HORIZONTE LTDA E OUTRO
ADVOGADO : CARLOS FERNANDO NOGUEIRA DE ANDRADE
APELADO : INDÚSTRIA DE MÁQUINAS KREIS LTDA E OUTRO
ADVOGADO : NATAN BARIL
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01600451820144025101)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Ação proposta para anular a patente de modelo de utilidade MU 8303244-4, intitulada "POSICIONADOR AUTOMÁTICO DE PRODUTOS EMBALADOS PARA ENFARDAMENTO" ao argumento de falta de requisitos de novidade e atividade inventiva.

A sentença foi lavrada nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando que o INPI proceda às alterações na redação do quadro reivindicatório da patente MU 8303244-4, na forma sugerida pela Autarquia Federal (fls. 192/195).

Deverá a Autarquia providenciar a anotação e publicação desta decisão na Revista de Propriedade Industrial, para ciência de terceiros, na forma prevista no art. 175, § 2º, da Lei 9.279/96.
Custas ex lege".

Dessa decisão foram interpostos dois recursos.

O da autora, fls. 879/897, requerendo, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que a ação não poderia ter sido julgada parcialmente procedente sem a realização de prova pericial, face à complexidade da matéria, extremamente técnica, e, ainda que não haja requerimento específico para a produção da prova, em casos como o presente, não pode o Magistrado julgar sem qualquer subsídio técnico, insistindo que o mérito da questão se baseia apenas no que diz o INPI, fls. 191/195, com desprezo pelos demais elementos de probatórios.

No mérito: Sustenta que a patente da ré não possui novidade nem atividade inventiva face à antecedência da patente MU 7902592-7, determinante do estado da técnica, conforme se extrai do quadro comparativo de fls. 892/894, por ela elaborado, requerendo, ao final, a nulidade da sentença, com a volta dos autos à vara de origem para realização de prova pericial, ou a reforma da sentença com o decreto de nulidade da patente.

O recurso do INPI, interposto às fls. 925/930, pugna pela exclusão do pagamento de honorários advocatícios, fixados na sentença, ao argumento de que somente com a apresentação da documentação em Juízo e respectivas alegações foi possível aferir a necessidade de



apostilamento da patente, ressaltando que no primeiro momento que lhe coube falar nos autos, concordou com a procedência parcial do pedido.

Contrarrazões da empresa Ré ao recurso da Autora, fls. 901/903, prestigiando a sentença e ressaltando que a Apelante em momento algum requereu a produção de prova pericial durante a fase de conhecimento do feito, nem mesmo quando intimada para apresentar as provas que pretendia produzir, possibilitando dessa forma o julgamento antecipado da lide, com base no parecer técnico do INPI.

Contrarrazões da Autora ao recurso do INPI, fls 933/940, pugnando pela manutenção da decisão que condenou em honorários sucumbenciais.

Manifestação do Ministério Público Federal, fls. 946, abstendo-se de se pronunciar no feito.

É o relatório.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator – 2ª Turma Especializada



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0160045-18.2014.4.02.5101 (2014.51.01.160045-4)
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS NOVO HORIZONTE LTDA E OUTRO
ADVOGADO : CARLOS FERNANDO NOGUEIRA DE ANDRADE
APELADO : INDÚSTRIA DE MÁQUINAS KREIS LTDA E OUTRO
ADVOGADO : NATAN BARIL
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01600451820144025101)

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Inicialmente, os recursos e a Remessa Necessária porque presentes os pressupostos.

Como relatei, cuida-se de duas Apelações e Remessa Necessária contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o INPI realize as alterações sugeridas por seu Departamento Técnico (DIPRA), no quadro reivindicatório da patente MU 8303244-4.

Assim, no primeiro apelo, cinge-se a controvérsia em saber a nulidade de uma patente, ainda que parcial, pode ser decretada sem a realização de prova pericial determinada pelo Magistrado.

Por certo que sim.

É cediço que a prestação jurisdicional é regida pelo interesse das partes, cabendo ao Magistrado, apenas, dirigir o procedimento de forma eficaz, submetendo-o ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Diante da premissa que o direito subjetivo nasce de determinados fatos, não basta às partes apenas alegá-los, mas comprovar seus fundamentos para ajudar o convencimento íntimo do Magistrado acerca da matéria, sob pena de descumprindo de dever processual, instituído para prevenir risco de decisão desfavorável ao sujeito que tiver a obrigação de fazê-lo.

No caso, a ação foi proposta para anular patente de modelo de utilidade sem requerimento específico para realização de prova pericial, e sim de desistência específica do procedimento pelo próprio titular do bem.

A falta, entretanto, não subtraiu do Magistrado a capacidade de firmar convencimento sobre a matéria, com apoio no parecer técnico da Diretoria de Patentes do INPI, apresentado na fase contestatória, que admite a existência de vício do título, posto que a anterioridade indicada pela Autora apresenta algumas características da patente da ré, mas não na totalidade, sugerindo a manutenção da parte distintiva, através de apostilamento do quadro reivindicatório. Confira-se (fls. 189):

Assim sendo, reexaminou o INPI, à luz da documentação trazida à colação na exordial, a legalidade da patente, sob o aspecto da sua novidade, tendo



concluído, através do parecer técnico em anexo, elaborado pela Diretoria de Patentes, deste Instituto, que se requer passe a fazer parte integrante deste feito – que assiste razão em parte à autora, uma vez que os documentos apresentados pelo autor referente a MU 79002592-7, suposta anterioridade impeditiva, apresenta características encontradas na MU, ora anulanda, mas, não em sua totalidade, tendo a MU8303244-4, em questão, características distintas, podendo, assim, ser mantida a sua concessão com o devido apostilamento do quadro reivindicatório.

Nesse sentido, vale transcrever excertos dos mais significativos da parte conclusiva do aludido parecer.

(...)

Parte da reivindicação (linhas 9 a 15) da patente em análise apresenta um processo, e portanto, não é passível de proteção por modelo de utilidade, motivo pelo qual somente os elementos constituintes do dispositivo foram efetivamente comparados no quadro acima.

No entanto, é possível constatar que o dispositivo trouxe melhorias funcionais ao processo, por eliminar etapas – há somente uma gaveta para realizar oposicionamento do pacote, enquanto que em MU7902592-7, o pacote passa por duas gavetas (9 e 10) antes de ser colocado no fardo.

3. Análise final

Para que seja feita a distinção entre os elementos novos e os já presentes no estado da técnica, recomenda-se que o quadro reivindicatório de MU 8303244-4 seja apostilado da seguinte forma:

- . *Apresentação das características 3 e 4 após a expressão “caracterizado por”, e às demais antes desta expressão.*
- . *Retirada da descrição do processo, que se inicia na expressão “na posição A” (linha 9) até o final da reivindicação (linha 15)*

4. CONCLUSÃO

Dessa forma, sugerimos que seja mantida a Concessão da Patente, com apostilamento de Quadro Reivindicatório conforme acima recomendado (...)

Sugestão que, anote-se, foi plenamente aceita pela ré em sua contestação, fls. 236, e devidamente ratificada em sua resposta ao despacho saneador, para especificação de provas, fls. 843, *verbis*:

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS KREIS LTDA., devidamente qualificada nos



autos da **AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA** em epígrafe, proposta por **INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS NOVO HORIZONTE LTDA.**, por seus advogados, respeitosamente vem à presença de Vossa Excelência, em cumprimento ao despacho proferido à fl. 838, informar que **não possui outras provas a produzir**, senão aquelas já colacionadas aos autos, haja vista que o Parecer Técnico juntado pelo INPI às 191/195, esclareceu de forma tecnicamente satisfatória todos os pontos controvertidos, não havendo, portanto, a necessidade da produção de prova pericial ou qualquer outra para a resolução da controvérsia.

Assim, surpreende a atitude da Apelante, em sede recursal, pleitear a nulidade da sentença ao argumento de que o Magistrado não poderia ter julgado o feito sem a realização da prova técnica, que ela mesma desistiu, concordando com a sua inutilidade, e, principalmente, com a solução proposta pelo INPI, de nulidade parcial da patente, e que se traduziu em verdadeiro reconhecimento de procedência parcial do pedido autoral. Confira-se (fls. 236):

Por derradeiro, cumpre trazer à colação o entendimento do próprio INPI, que também figura no polo passivo da presente demanda, acerca do pleito da Autora de anulação do seu ato que concedeu a carta patente MU8303244-4, inserido em sua Contestação de fls. 183/190 e Parecer Técnico de fls. 191/195.

Referida Autarquia Federal examinou com base na documentação trazida pela Autora em sua peça vestibular a legalidade da patente em discussão, e concluiu por intermédio da sua Diretoria de Patentes responsável pela elaboração do Laudo Técnico de fls. 191/195, que a MU8303244-4 apresenta características distintas, e, portanto, a sua concessão deve ser mantida.

Segue abaixo a análise final acompanhada da conclusão do Laudo Técnico formulado pelo INPI que é favorável à manutenção da Concessão da Patente em discussão:

3. Análise final

Para que seja feita a distinção entre os elementos novos e os já presentes no estado da técnica, recomenda-se que o quadro reivindicatório de MU 8303244-4 seja apostilado da seguinte forma:

- . *Apresentação das características 3 e 4 após a expressão “caracterizado por”, e às demais antes desta expressão.*
- . *Retirada da descrição do processo, que se inicia na expressão “na posição A” (linha 9) até o final da reivindicação (linha 15)*



4. CONCLUSÃO

Dessa forma, sugerimos que seja mantida a Concessão da Patente, com apostilamento de Quadro Reivindicatório conforme acima recomendado (...)

Ressalta-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que os profissionais pertencentes ao quadro funcional do INPI, dada a sua especialidade e constante contato com a matéria, é quem detém maior capacidade técnica para averiguar se determinada concessão da patente contrariou as disposições da LPI, devendo, portanto, o supramencionado Laudo Técnico ser levado em consideração por Vossa Excelência quando do julgamento da presente controvérsia, que por certo, levará a impropriedade dos pedidos da Autora, senão vejamos:

.....

Nesse sentido, constatado que o apostilamento sugerido pelo INPI não altera a característica inovadora do MU, somado ao fato de que tal equipamento foi usado indevidamente pela Autora, e que o próprio INPI entende que a CARTA PATENTE deve continuar vigente, requer-se o improvimento dos pedidos formulados pela a Autora, claramente procrastinatórios e com objetivo de tumultuar a Liquidação de Sentença em andamento no Procedimento Ordinário supramencionado.

Portanto, sem razão a Apelante quando diz que a decisão não poderia ter sido proferida sem a realização de prova pericial, quando ela mesma reconheceu a inutilidade de sua produção e viu como suficiente a análise feita pelo INPI, enaltecendo-a como prova mais condizente para solução da controvérsia.

Logo, não há reparo a fazer na sentença, que decidiu a questão com respaldo em manifestação técnica de indiscutível credibilidade nos autos, conferida pelas próprias partes, e de acordo com a Jurisprudência deste Tribunal.

Quanto ao recurso do INPI, cinge-se a controvérsia em saber se a atuação do INPI, quando instado a intervir nas ações anulatórias de registro marcário, pode ensejar sua responsabilização pelos ônus de sucumbência.

Matéria que verifico ter sido recentemente enfrentada pelo STJ, no julgamento do REsp nº 1.264.644 – RS, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, com a seguinte ementada:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI. ART. 175 DA LEI 9.279/96. POSIÇÃO



PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO. CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO OU ASSISTENTE ESPECIAL (INTERVENÇÃO SUI GENERIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELA ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE ESPECIAL.

1. O art. 175 da Lei n. 9.279/96 prevê que, na ação de nulidade do registro de marca, o INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a definição da qualidade dessa intervenção perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade.

2. O intuito da norma, ao prever a intervenção da autarquia, foi, para além do interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse público, impessoal, representado pelo INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial.

3. No momento em que é chamado a intervir no feito em razão de vício inerente ao próprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário.

4. Se a causa de pedir da anulatória for a desconstituição da própria marca, algum defeito intrínseco do bem incorpóreo, não havendo questionamento sobre o vício do processo administrativo de registro propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção sui generis, em atuação muito similar ao amicus curiae, com presunção absoluta de interesse na causa.

5. No tocante aos honorários, não sendo autor nem litisconsorte passivo, mas atuando na condição da intervenção sui generis, não deverá o INPI responder pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o assistente simples.

6. Recurso especial provido.

Hipótese que se enquadra com perfeição ao presente caso, onde se verifica que o INPI atua na condição de assistente especial, indiferente aos interesses das partes, sem se ater em defender a legalidade do ato, mas verificar se a pretensão se harmoniza com lei.

Nesse sentido, vale transcrever a lição de Cássio Scarpinella, oportunamente lembrada no julgamento em referência:

Tudo dependerá, a nosso ver, da causa de pedir da ação de nulidade. Se se tratar de ação de nulidade cuja causa de pedir diga respeito a algum vício no processo administrativo de registro efetuado pelo INPI, não há como negar que ele, INPI, deverá ser citado como réu em litisconsórcio passivo necessário com o particular que se beneficiou com o equívoco cometido por aquela autarquia. É essa a situação idealizada pela corrente de pensamento destacada acima e que, para esse caso específico, parece-nos correta. Poderá ocorrer, no entanto, que a causa de pedir da ação de nulidade não diga respeito a qualquer vício cometido pelo INPI ao



longo do processo administrativo destinado ao registro de patente, desenho industrial ou marca. Assim, por exemplo, quando o próprio INPI tiver sido vítima de um engodo do particular que falsificou os documentos apresentados para exame e assim por diante, ou, mais amplamente, simplesmente porque o INPI registrou marca em nome de um particular usurpada de outro, sem que o processo administrativo que antecederesse aquele registro tivesse condições de o verificar.

Em casos como tais, não há como negar não tenha o INPI legitimidade para figurar, no processo, como parte. Não, evidentemente, no sentido substancial do termo. O ato questionado, em última análise, não lhe diz respeito, e, nessa condição, não pode ser chamado ao processo como parte e, conseqüentemente, como litisconsorte. Nem do autor, nem do réu.

[...] O que, para nós, é relevante e bastante para que o INPI seja parte é, quando não seja ele próprio quem tome a iniciativa do ingresso em juízo, o exame da causa de pedir formulada pelo autor. Se, na causa de pedir, houver a descrição de algum comportamento injurídico praticado pela autarquia, ela deverá ser parte, em litisconsórcio passivo necessário com o beneficiário de seu ato administrativo. Se, entretanto, a ação de nulidade pretender a desconstituição da própria patente, desenho industrial ou marca (aquilo que está contido no invólucro do registro e não, propriamente, o registro), não vemos como, por isso - só por isso -, deva ser o INPI parte. É justamente nesses casos que tem sentido falar na intervenção do INPI para os fins dos dispositivos destacados ao longo deste item. (BUENO, Cássio Scarpinella. *Amicus curiae* no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 297-299)

Com base nisso, não sendo caso de autoria ou litisconsorte passivo, penso que, assim como na assistência simples, não deve o INPI responder por honorários advocatícios, devendo-se aplicar as regras de hermenêutica jurídica, segundo as quais onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito e onde houver a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir.

Isto posto, nego provimento à Apelação da autora e à remessa necessária e dou provimento à Apelação do INPI para reformar parcialmente a sentença, apenas, no diz respeito ao capítulo da sucumbência para afastar a responsabilidade do INPI do pagamento fixado no decisum.

Na forma do art. 85, § 11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 15%.

É como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator – 2ª Turma Especializada