



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA 1994.51.01.010735-

2

---

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES EM AUXÍLIO AO DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES

APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

PROCURADORA : VERA LUCIA GOMES DE ALMEIDA

APELADO : CASA BERNARDO LTDA

ADVOGADO : LUIZ VIRGILIO P PENTEADO MANENTE E OUTROS

APELANTE : WERNER FREIBERG CHEMISCHE FABRIK DELITIA NACHF

ADVOGADO : EDUARDO G. CAMARA JUNIOR E OUTROS

APELANTE : LUDWIG HAUFE

ADVOGADO : SEM ADVOGADO

REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 17A VARA-RJ

ORIGEM : DÉCIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9400107358)

### RELATÓRIO

Por economia processual, aproveito parte do relatório contido na sentença de 1º grau:

*“Trata-se de ação ordinária proposta por CASA BERNARDO LTDA. em face do INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, WERNER FREYBERG CHEMISCHE FABRIK DELITIA NACHF e LUDWIG HAUFE, visando à declaração de nulidade do ato administrativo de registro da patente de invenção nº 8007229.*

*Argüi a Autora que a patente registrada pelos Réus já havia sido indeferida na Alemanha. Sustenta que a tecnologia em questão já*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA 1994.51.01.010735-

2

---

*se encontrava no estado de técnica e, portanto, não poderia ter sido deferida, por contrariar o art. 6º, § 2º e art. 9º, “e” da Lei 5.772/71.*

*Custas parcialmente recolhidas às fls. 167, documentação às fls. 29/166, 168/213, 226/267 e 269/341.*

*Petição do INPI de fls. 219/221, requerendo devolução do prazo para apresentar contestação, alegando que não teve acesso aos autos. Na mesma peça, cautelarmente, pugnou pela manutenção da patente anulanda.*

*A 2ª Ré, Werner Freyberg Chemische Fabrik Delitia Nachf contestou às fls.354/367 argüindo, preliminarmente, prescrição da presente ação e , no mérito, que em decorrência do princípio da independência das patentes e por apresentar tanto “novidade” como “atividade inventiva” o privilégio da patente deve ser mantido.*

*Réplica às fls.384/387.*

*Os Réus requereram prova pericial às fls. 395/396 e fl. 400.*

*Despacho saneador à fl. 401.*

*Quesitos da 2ª Ré às fls. 405/409, quesitos da Autora às fls. 443/446.*

*Notícia de interposição de agravo de instrumento à fl. 421.*

*Honorários pagos às fls. 457.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA 1994.51.01.010735-  
2

---

*Laudo Pericial às fls. 464/505.*

*Manifestação acerca do laudo pericial da parte Ré às fls.523/527, 529/538 e 549/551, da parte Autora às fls. 540/547 e 553/558.*

*Deferida a produção de prova oral em audiência, à fl. 578.*

*Termo de inquirição do perito à fls. 678*

*Suscitado conflito de competência às fls.722*

*Embargos de declaração às fls.725/731 que foram acolhidos às fls.733.*

*Fixada a competência do Juízo da 17ª Vara Federal.”*

Em seguida, foi proferida sentença, na qual a MM. Juíza julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade da patente de invenção n. 8007229, sendo determinada a remessa necessária.

Interposto o recurso de embargos de declaração, foi negado provimento, afastando-se a alegação de contradição. O pronunciamento judicial foi publicado em 06 de fevereiro de 2006.

O réu INPI apelou, alegando a prescrição da pretensão e defendendo a manutenção da concessão da patente, porque a documentação juntada não se prestaria, segundo a apelante, como comprobatória de anterioridade impeditiva para a concessão da patente.

A MM. Juíza de 1º Grau recebeu o recurso do INPI, abrindo o prazo para a resposta da autora-apelada.

A litisconsorte passiva WERNER FREYBERG CHEMISCHE



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA 1994.51.01.010735-

2

FABRIK DELITIA NACHF interpôs “recurso adesivo” em 13 de outubro de 2006, invocando a sua tempestividade porque o prazo para interposição seria contado “da data da publicação da decisão abrindo vista a parte apelada”.

Em seguida, foram apresentadas as contra-razões pela autora-apelada, pugnando-se pela manutenção do julgado.

Sem que houvesse a apreciação da admissibilidade do recurso interposto pela litisconsorte passiva WERNER FREYBERB CHEMISCHE FABRIK DELITIA NACHF, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal Regional Federal e, ato contínuo, encaminhados ao Ministério Público Federal, que entendeu pela falta de interesse público a justificar a sua intervenção.

É o relatório. Peço data.

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES  
Juiz Federal Convocado  
Relator

VOTO

Preliminarmente ao mérito, é de se analisar a admissibilidade do recurso adesivo interposto pela litisconsorte passiva WERNER FREYBERB CHEMISCHE FABRIK DELITIA NACHF. Isso porque, considerando que o pedido foi julgado procedente, não havendo, portanto, sucumbência recíproca, não houve a interposição de qualquer recurso pela parte autora. Mas, sim, a determinação do duplo grau obrigatório de jurisdição e a interposição do recurso de apelação pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que figurava como litisconsorte passivo. Assim sendo, estaria a



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA 1994.51.01.010735-

2

apelante WERNER FREYBERB CHEMISCHE FABRIK DELITIA NACHF interpondo recurso adesivo de apelação ao recurso principal interposto pelo seu litisconsorte INPI, o que não é admitido no ordenamento brasileiro. O recurso adesivo, como decorre claramente não apenas da redação contida no *caput* do art. 500 do Código de Processo Civil e da lógica, somente é cabível quando há sucumbência recíproca, ou seja, “vencidos autor e réu”, como menciona a norma, sendo, assim, cabível o recurso independente de qualquer das partes, no prazo para se recorrer, e o subordinado, interposto, em seguida, pela parte contrária, no prazo para a reposta (contra-razões). No caso, não houve e não poderia, a princípio, haver recurso interposto pelo autor. Por conseguinte, os litisconsortes passivos apenas poderiam interpor o recurso independente ou subordinado, tendo apenas o INPI se aproveitado da oportunidade. Portanto, o recurso adesivo interposto pela WERNER FREYBERB CHEMISCHE FABRIK DELITIA NACHF não deve ser conhecido. Esse é o entendimento pacífico da doutrina, como se pode ver nos *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. V, 13ª ed., p. 319, na lição de José Carlos Barbosa Moreira. No mesmo sentido, a jurisprudência:

*“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSORTE. RECURSO CABÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRESSUPOSTO. FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE EXTRATOS – PRESCRIÇÃO LEGITIMIDADE PASSIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.*

*1. A decisão que exclui litisconsorte do feito, permitindo o seu prosseguimento com relação aos demais co-autores, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, vez que não estanca o processo, e desafia agravo de instrumento. Incabível, in casu, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso indevidamente interposto não observou o prazo previsto para o recurso em que se pretende fundir.*

*2. Constitui pressuposto do recurso adesivo a existência de*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA 1994.51.01.010735-

2

---

*recurso principal, interposto pela parte ex adversa, sem o que inexistente recurso a aderir.*

*3. Os extratos das contas vinculadas ao FGTS não são documentos indispensáveis à propositura da ação.*

*4. De acordo com a jurisprudência da Terceira Turma e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em ações da espécie, apenas a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva.*

*5. Ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal têm entendido ser trintenária a prescrição da ação para cobrança de diferenças de correção monetária nas contas vinculadas do FGTS.*

*6. A correção monetária do FGTS não tem natureza contratual, mas legal, razão pela qual podem ser modificados os critérios, antes de iniciado o período aquisitivo, não havendo direito a que os saldos sejam corrigidos em qualquer hipótese, pelo índice da inflação verificada.*

*7. Conforme jurisprudência da Segunda Seção do Tribunal, os saldos das contas vinculadas do FGTS devem ser corrigidas pelo IPC/INPC em junho de 1987, janeiro de 1989, abril, maio e junho de 1990 e fevereiro e março de 1991, ressalvado o entendimento em contrário do Relator quanto à correção pelo IPC A partir do mês-base maio 1990, exclusive. A aplicação dos índices oficiais de correção, nesses meses e anos, importaria violação da garantia constitucional do direito adquirido dos titulares das contas, com ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF/88.*

*8. Quando a causa não oferece maior complexidade, por se tratar de matéria já decidida pelos tribunais superiores, é razoável a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação.*

*9. Apelação da CEF improvida.*

*10. Recursos dos autores não conhecidos.”*

(TRF – Primeira Região, Terceira Turma, Processo: 2000.01.00035652-1/BA, Relator: Des. Fed. Antônio Ezequiel, DJ: 15/12/2000, Pág.: 209).



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA 1994.51.01.010735-

2

---

*“PROCESSO CIVIL - RECURSO ADESIVO - LITISCONSORTE PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.*

- 1. A admissibilidade do recurso adesivo pressupõe a existência de recurso interposto pela parte ex adversa.*
- 2. Impossibilidade de um litisconsorte passivo aderir ao recurso interposto por outro litisconsorte que compõe o mesmo pólo da relação jurídica processual.*
- 3. Agravo de instrumento improvido.”*

(TRF – Terceira Região, Sexta Turma, Processo: 96.03.013475-9/SP, Relator: Des. Fed. Mairan Maia, DJ: 11/10/2000, Pág.: 106).

Em preliminar de mérito, foi levantada a incidência da prescrição, com fulcro no art. 98, parágrafo único, do Código de Propriedade Industrial. Verifica-se, contudo, que a mesma não merece acolhida, porque, no caso, o dispositivo mencionado dirige-se tão-somente às marcas, porque contido no TÍTULO II - Das Marcas de Indústria, de Comércio e de Serviço e das Expressões ou sinais de Propaganda - do referido Código de Propriedade Industrial, quando as patentes se encontram reguladas no Título I – Dos Privilégios. Portanto, a norma que regula a ação judicial pertinente à nulidade da concessão de patente de invenção ou de modelo de utilidade é a contida no art. 56 do Código de Propriedade Industrial, *in verbis*:

*“Art. 56. Ressalvado o disposto no artigo 58, a arguição de nulidade só será apreciada judicialmente, podendo a competente ação ser proposta em qualquer tempo de vigência do privilégio.”*

Sobre a questão, a sentença proferida foi precisa ao afirmar:

*“Inicialmente, afasto a prescrição argüida pela 2ª Ré.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA 1994.51.01.010735-

2

---

*Nos termos do artigo 56 da Lei. 5772/71, vigente à época da propositura da ação, a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente.*

*Existindo lei específica que define prazo prescricional especial, este deve ser aplicado em detrimento do prazo quinquenal invocado pela 2ª Ré.*

*Neste sentido:*

**“EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PATENTE DEVE SER PROPOSTA DURANTE A VIGÊNCIA DO PRIVILÉGIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 66 E PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO-LEI Nº 1.005/69, ART. 56 DA LEI Nº 5.772/71 E ART. 56, CAPUT, DA LEI Nº 9.279/96. DESCARTADAS AS NORMAS GENÉRICAS DO DECRETO Nº 20.910/32 (ART. 1º) E DECRETO-LEI Nº 4.597/45 (ART. 2º). A PARTICIPAÇÃO DO INPI COMO ASSISTENTE NÃO ALTERA A DISPOSIÇÃO LEGAL PERTINENTE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.**

- *A embargada propôs ação de nulidade de patente, cumulada com perdas e danos contra a embargante.*
- *O réu apelou e o extinto Tribunal Federal de Recursos, por maioria, rejeitou preliminar de prescrição e, no mais, negou provimento ao recurso.*
- *Conforme consta dos autos, a patente de invenção nº 83.370 foi expedida pelo então Departamento Nacional de Propriedade Industrial, em 15.07.1970, com prazo de validade de quinze anos.*
- *Verifica-se que a legislação específica sobre a matéria (artigo 66 e parágrafo único do Decreto-lei nº 1.005, de 21.10.1969, artigo 56 da Lei nº 5.772, de 21.12.1971, artigo 56, caput, da Lei nº*





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA 1994.51.01.010735-

2

---

9.279, de 14.05.1996) *fixa o limite temporal em que a ação de nulidade de patente poderá ser proposta e é o período de vigência do privilégio. Descartadas as normas genéricas do Decreto nº 20.910/32 (art. 1º) e Decreto-lei nº 4.597/45 (art. 2º). No caso em apreço, a patente é de 15.07.1970, o prazo de validade é de quinze anos, e a ação foi proposta em 14.05.1976. Logo, está dentro do prazo legal.*

- *O fato do INPI intervir na lide, inclusive porque expediu a patente, não afasta a disposição legal pertinente sobre o período em que a ação poderá ser proposta. O extinto T.F.R. tem orientação a respeito.*

- *As causas de nulidade de uma patente devem ser observadas para o lapso temporal entre a expedição e a sua vigência. Sua desconstituição judicial tem o momento determinado no Código de Propriedade Industrial (Lei n.º 5.772/71 e Lei n.º 9.729/96), conforme a doutrina (Douglas Gabriel Domingues, in *Direito Industrial - Patentes*, 1980; P. R. Tavares Paes, em *Nova Lei de Propriedade Industrial - Anotações*, 1996; e Clésio Gabriel Di Blasi Júnior, em *A Propriedade Industrial*, 1997).*

*Embargos rejeitados.”*

(EAC – 5486, 3ª Região, Rel. André Nabarrete, DJ 03/06/2003)

*A patente de registro PI nº 8007229 foi depositada em 10/03/80 (fls. 109), tendo validade por 15 anos, ou seja, até 10/03/95. A presente ação foi proposta em 25/03/94, ainda no prazo de vigência da patente em questão. Não ocorreu, portanto, prescrição.”*

Alega, ainda, o INPI, que a documentação apresentada não seria suficiente para comprovar a anterioridade impeditiva da concessão da patente. Todavia, a sentença tomou como base não apenas os documentos juntados pela parte autora, mas em prova pericial colhida. É de se salientar que a referida patente não foi concedida na Alemanha. No mais, a MMª



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA 1994.51.01.010735-

2

Juíza de Primeiro Grau muito bem fundamentou a sentença, esclarecendo que não se tratava de inovação, porque as reivindicações já se encontravam no estágio atual da técnica, não representando, portanto, inovação. Peço vênica, assim, para adotar e transcrever as lúcidas razões apresentadas na decisão:

*“Os requisitos para concessão do privilégio configurado na patente estão fixados no Código de Propriedade Industrial.*

*Tanto o Código atual como o revogado têm como essenciais requisitos que a tecnologia que se pretende proteger ainda não tenha se tornado acessível ao público, de forma a que o técnico, dela tendo conhecimento possa reproduzi-la (o que é designado como novidade) e que tenha aplicação industrial.*

*Dispunha a Lei nº 5.772/71:*

*Art. 6º São privilegiáveis a invenção, o modelo de utilidade, o modelo e o desenho industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial.*

*§ 1º Uma invenção é considerada nova quando não compreendida pelo estado da técnica.*

*§ 2º O estado da técnica é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvado o disposto nos artigos 7º e 17.*

*§ 3º Uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando possa ser fabricada ou utilizada industrialmente.*

*No que tange à novidade, é necessário verificar, portanto, se a tecnologia que se pretende proteger já não se encontra em estado*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA 1994.51.01.010735-

2

---

*de técnica, ou seja, se todas as informações presentes nas reivindicações da patente já não estão acessíveis ao público antes da data de seu depósito, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil e no exterior.*

*Observo que a doutrina e a jurisprudência reconheciam um terceiro requisito para a patenteabilidade de invenção, qual seja, a atividade inventiva. O requisito só foi positivado com o advento da Lei nº 9.279/96 que instituiu o novo Código de Propriedade Industrial*

*A atividade inventiva pressupõe que a inovação não decorra obviamente do estado de arte, ou seja, que o técnico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos seus conhecimentos já acessíveis. A invenção deve representar algo mais do que o resultado da simples aplicação de conhecimentos técnicos usuais, resultando em um efeito novo ou diferente.*

*De fato este requisito deve ser aferido independentemente de a patente ter sido deferida no regime da Lei nº 5.772/71, pois a atividade inventiva é um corolário lógico da exigência que exclui a tecnologia a patentear do estado da técnica.*

*Dessa forma, cumpre analisar se a patente sub judice foi deferida com observância dos requisitos citados.*

*No que concerne à novidade, o laudo técnico de fls. 464/505 conclui que a invenção em debate encontra-se em estado da técnica, em virtude de anterioridades que colidem tanto com a reivindicação principal como com subsidiárias, uti verbis:*

*“Deste modo, a patente em questão acha-se compreendida no*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA 1994.51.01.010735-

2

---

*estado de técnica de que tratam os parágrafos 1º e 2º do art. 6º do Código de Propriedade Industrial”.*

*Para chegar a tal conclusão o Perito do Juízo argumenta que:*

*“Do exame das diversas patentes sobre o assunto que configuram grande parcela do conhecimento à época, parte integrante do estado da técnica, constatou-se a colidência em anterioridades com as reivindicações da patente, desde a redação da reivindicação principal 1, de modo parcial bem como para as reivindicações subordinadas”*

*Mesmo que a anterioridade encontrada seja parcial quanto à reivindicação principal, considero que a regra de um só documento, trazida pela 2ª Ré não se aplica no caso em tela.*

*Como leciona Denis Borges em “Uma Introdução à Propriedade Intelectual” a regra de um só documento encontra exceções, sendo:*

*“a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações”*

*No mesmo laudo técnico afirma o Perito que:*

*“o exame das patentes, conjugado com o nível de conhecimentos existentes, também anteciparia o pretendido na reivindicação 1”*

*Deste modo, conclui-se que as tecnologias presentes na reivindicação 1, apesar de não serem todas previstas em um único documento, por não existir patente anterior que a antecipe de*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA 1994.51.01.010735-

2

---

*forma integral, seriam facilmente combinadas por um técnico no assunto.*

*Fica evidenciado que a patente de invenção nº 8007229 carece de novidade, em razão das tecnologias apresentadas pelas suas reivindicações já estarem compreendidas pelo estado da técnica a época do seu depósito.*

*A ausência deste requisito, de per si, já seria suficiente para a anulação do ato administrativo que concedeu a patente. Observo, no entanto, que a patente também carece de atividade inventiva.*

*Em resposta ao quesito nº 7 da 2ª Ré, o Perito afirma:*

*“Todos os efeitos técnicos pretendidos nessa patente como “permeabilidade de gás, retenção das partículas pulverulentas, acabamento repelente à água e resistência” já eram alcançados (...)*

*Não há, assim, nenhum efeito técnico novo. A única alteração diz respeito ao material utilizado, o que também é antecipado nas anterioridades”*

*Ainda, ao analisar abertura das malhas, que poderiam configurar um efeito técnico diferente ou novo, ele afirma que as apresentadas nas reivindicações são:*

*“fato antecipável por conhecedor da área de Sólidos Particulados e de Separações Sólido-Gás em Operações Unitárias de engenharia Química”.*

*Resta clara a obviedade dos efeitos do produto, consistindo em apenas justaposição de processos e meios já conhecidos, o que é*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA 1994.51.01.010735-  
2

---

*vedado pelo art. 9º, “e” da Lei 5.772/71, vigente a época.*

*Neste sentido:*

*“ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI Nº 5.772/71. NULIDADE DE PATENTE. PROVA PERICIAL.*

*- Por força do disposto na Lei nº 5.772/71, a novidade é requisito essencial para que o autor de invenção obtenha privilégio de propriedade e uso exclusivo.*

*- O Perito do Juízo concluiu que a patente PI 8505521 não constituiu novidade, já estando atingida pelo estado da técnica, à época do pedido do registro, infringindo, dessa forma, o art. 6º da Lei nº 5.772/71.*

*- Remessa improvida”*

*(REO 335532, TRF 2ª Região, 4ª T., Rel. Fernando Marques, DJ 05/01/2005)*

*Por fim, é necessário frisar que o pedido da Autora (fls. 27/28) consiste em “ser declarada a nulidade de registro da patente de invenção” e não que a mesma seja reexpedida como Modelo de Utilidade, como argüido pela parte Ré.”*

A sentença encontra-se consentânea com a doutrina e a jurisprudência sobre o assunto, estando fundada em prova documental e pericial.

Assim sendo, voto no sentido de não se conhecer o recurso adesivo interposto WERNER FREYBERG CHEMISCHE FABRIK DELITIA NACHF e LUDWIG HAUFE e por se negar provimento à remessa necessária e à apelação interposta pelo INPI.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA 1994.51.01.010735-

2

---

É como voto.

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES  
Juiz Federal Convocado  
Relator

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE PATENTE. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR LITISCONSORTE. INADMISSIBILIDADE. ANTIGO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO DE NULIDADE DURANTE TODO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PATENTE. ANTERIORIDADE E ESTADO DA TÉCNICA COMPROVADOS POR PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL.

- O recurso adesivo somente é cabível em caso de sucumbência recíproca, quando interposto recurso independente pela outra parte. Do contrário, não havendo sucumbência recíproca ou interposição de recurso pela parte contrária, inadmissível recurso adesivo ao interposto por litisconsorte.

O prazo previsto no art. 98 do antigo Código de Propriedade Industrial diz respeito tão-somente às marcas, porque inserido no referido Título II do Estatuto.

Tratando-se de patente, são aplicáveis as normas do Título I da Lei n. 5.772/71, dentre as quais o art. 56, que estabelece que a ação de nulidade poderá ser proposta durante todo o tempo de eficácia do privilégio.

Estando a reivindicação no estado de técnica, conforme documentação juntada, prova pericial e precedente de indeferimento realizado em outro país (Alemanha), correta a sentença que julgou procedente o pedido de



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA 1994.51.01.010735-  
2

---

nulidade da patente.

Recurso adesivo não conhecido e negado provimento no duplo grau obrigatório de jurisdição e na apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima epigrafadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, deixar de conhecer o recurso adesivo e negar provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, nos termos do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2008.

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES  
Juiz Federal Convocado  
Relator