

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000820-29.2013.404.7113/RS

RELATOR : CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ  
APELANTE : CINEX INDUSTRIA DO MOBILIARIO LTDA  
: FIRNOLD COMPANY SOCIEDAD ANONIMA  
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
: - INPI  
APELADO : TECNOVIDRO INDÚSTRIA DE VIDROS LTDA.  
ADVOGADO : Marcio Leandro Wildner

## EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE. INPI. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

1. A nova perícia já foi realizada e complementada, por força da decisão deste Tribunal que, acolhendo agravo retido, anulou a sentença anteriormente proferida para determinar a repetição da prova pericial. Assim, foi realizada nova perícia e a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento do processo e foi devidamente analisada. Portanto, não vislumbro qualquer prejuízo à parte recorrente que configure cerceamento de defesa, restando improvido o agravo retido.
2. O INPI, nas ações destinadas a anular registro de marca patentes, é parte autônoma e não mero assistente.
3. A legitimidade da apelante CINEX decorre do fato de que "a decisão, nesta demanda, influenciará a esfera jurídica de ambas as empresas. A anulação da patente retirará os privilégios da ré Cinex e, via de consequência, esvaziará o objeto da cessão, atingindo a ré Firnold", consoante destacado pelo MM. Juízo *a quo*.
4. Na espécie, não vejo qualquer elemento probatório a motivar o afastamento das conclusões alcançadas pelo expert nomeado para a nova perícia, que complementou o laudo e ratificou os termos da perícia anterior, apontando para a ausência de novidade do dispositivo patenteado. Ademais, ambos os peritos possuem qualificação na área, sendo que o perito Luiz Alberto Rosenstengel é especialista em propriedade industrial e membro da ABAP e da ABPI.
5. A r. sentença recorrida observou fielmente o disposto nos arts. 8º e 11º da Lei nº 9.279/96, eis que a invenção em causa, que originou a concessão da patente, não apresentou o requisito de novidade.
6. Apelações e agravo retido desprovidos.

## ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo retido e às apelações, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.  
Porto Alegre, 05 de fevereiro de 2014.

Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz  
Relator

---

Documento eletrônico assinado por **Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **6438961v2** e, se solicitado, do código CRC **E67E0965**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz  
Data e Hora: 06/02/2014 13:43

---

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000820-29.2013.404.7113/RS

RELATOR : CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ  
APELANTE : CINEX INDUSTRIA DO MOBILIARIO LTDA  
: FIRNOLD COMPANY SOCIEDAD ANONIMA  
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
: - INPI  
APELADO : TECNOVIDRO INDÚSTRIA DE VIDROS LTDA.  
ADVOGADO : Marcio Leandro Wildner

## RELATÓRIO

Trata-se de recursos contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada pela empresa TECNOVIDRO INDÚSTRIA DE VIDROS LTDA em face de CINEX-INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA; INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e FIRNOLD COMPANY SOCIEDAD ANONIMA, que rejeitou as preliminares arguidas e julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da Patente MU 7800318-0 U. Condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos em favor da autora, fixados em 10% do valor corrigido da causa. Condenou os réus também a ressarcir as custas e os honorários periciais adiantados pela parte autora. O INPI é isento das custas.

Os réus apelaram.

Em amplas razões recursais CINEX-INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e FIRNOLD COMPANY SOCIEDAD ANONIMA buscam a reforma da r. sentença. Preliminarmente, requerem seja apreciado o agravo retido interposto para o fim de anular a sentença, por cerceamento de defesa e determinar a feitura de nova prova pericial, bem como reiteram a alegação de ilegitimidade passiva da ré CINEX. No mérito, atacam a perícia realizada, reputando-a equivocada, contraditória, inepta, despida de provas, bem como reiteram as alegações de inexistência de comprovação de usos anteriores à patente suficientes para afastar o requisito da novidade.

O INPI busca a reforma da r. sentença requerendo a sua exclusão do feito como parte, excluindo-se, por consequência os ônus sucumbenciais a que foi condenado. Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte para julgamento. É o relatório. Peço dia.

## VOTO

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, ante a não realização de **nova** prova pericial, não assiste razão aos recorrentes.

Diz o art. 130 do Código de Processo Civil: "*cabará ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias*".

A jurisprudência está cristalizada há muito tempo no sentido de que "*sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não da sua realização*." (TFR, - 5ª Turma, Ag. 51.774-MG, Rel. Min. Geraldo Sobral, DJU 15.5.89, p. 7.935, 1ª col., em.).

Nesse sentido a jurisprudência, *verbis*:

*Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Indenização. Cerceamento de defesa. Inexistência.*

**1. O alegado cerceamento de defesa efetivamente não está configurado. Os julgadores fundamentaram devidamente a decisão no sentido de que as provas colacionadas eram suficientes ao julgamento, não havendo necessidade de produção de prova pericial. "Não está o Magistrado obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o entendimento das partes, mas, sim, conforme sua orientação, utilizando-se dos fatos, provas, aspectos pertinentes ao tema, jurisprudência pacificada e da legislação que entender pertinentes ao caso concreto, sendo certo 'a necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz, em face das circunstâncias de cada caso'"**

(AgRgAg nº 80.445/SP, Terceira Turma, Relator o Ministro Claudio Santos, DJ de 05/02/96).

*2. Agravo regimental desprovido*

(STJ - AGA nº 503120; Processo: 200201749924/PR; TERCEIRA TURMA; Relator(a) CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO; DJ DATA:15/12/2003 PG:00307)

*Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Cerceamento de defesa.*

**1. Os julgadores firmaram o seu convencimento após detido exame dos documentos constantes dos autos, tendo concluído não haver necessidade de produção de outras provas mediante decisão suficientemente fundamentada ao afastar o alegado cerceamento de defesa. "O simples requerimento de provas não torna imperativo o seu deferimento, sendo certo que o Juiz pode, diante do cenário dos autos dispensá-las, se evidenciada a desnecessidade de sua produção".**

**2. Houve o efetivo enfrentamento da matéria relativa à obrigação de entrega de coisa certa, estando no despacho agravado devidamente afastada a pretensão manifestada no especial ao entendimento de que "uma vez decidida a questão, seja ela tema de ordem pública ou não, com o trânsito em julgado da decisão, torna-se ela imutável, com autoridade de res judicata" (AgRgAg nº 208.556/GO, 3ª Turma, Relator o Senhor Ministro Waldemar Zveiter, DJ de 14/06/99).**

*3. Agravo regimental desprovido.*

(STJ - AGA nº 470470; Processo: 200201100062/MG; TERCEIRA TURMA; Relator(a) CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO; DJ DATA:10/03/2003 PG:00212)

Releva anotar que a nova perícia já foi realizada e complementada, por força da decisão deste Tribunal que, acolhendo agravo retido, anulou a sentença anteriormente proferida para determinar a repetição da prova pericial. Assim, foi realizada nova perícia e a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento do processo e foi

devidamente analisada. Portanto, não vislumbro qualquer prejuízo à parte recorrente que configure cerceamento de defesa, restando improvido o agravo retido.

Na espécie, não vejo qualquer elemento probatório a motivar o afastamento das conclusões alcançadas pelo *expert* nomeado para a nova perícia, que complementou o laudo e ratificou os termos da perícia anterior, apontando para a ausência de novidade do dispositivo patentado. Ademais, ambos os peritos possuem qualificação na área, sendo que o perito Luiz Alberto Rosenstengel é especialista em propriedade industrial e membro da ABAP e da ABPI.

Em sua douta sentença, (evento 11- SENT263), anotou, com inteiro acerto, o douto Magistrado, *verbis*:

***" Preliminar - legitimidade passiva***

*A ré Cinex arguiu sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, considerando que não é mais titular da patente cuja anulação se persegue, pois esta foi cedida à ré Firnold.*

*Não lhe assiste razão, porém.*

*A decisão, nesta demanda, influenciará a esfera jurídica de ambas as empresas. A anulação da patente retirará os privilégios da ré Cinex e, via de consequência, esvaziará o objeto da cessão, atingindo a ré Firnold.*

*Ademais, pela dicção do art. 42 do CPC, a autora deve anuir na eventual substituição das partes, o que não ocorreu na hipótese vertente. Dessarte, ambas são legítimas para figurar no polo passivo da demanda.*

*Por outro lado, a alegação do INPI, de que não pode ser réu na ação, limitando-se sua posição processual como sendo a de assistente litisconsorcial, não pode prosperar.*

*Ele foi demandado juntamente como as demais empresas que compõem o polo passivo da demanda, e seu interesse processual é evidente. A autarquia concedeu a patente cuja nulidade se pretende. Tendo concedido os privilégios de invenção, o seu interesse em resguardar o ato é extreme de dúvida, pelo que deve ser mantido na condição de parte ré.*

***Mérito***

*A questão controvertida nos autos cinge-se à novidade da patente de invenção registrada pela empresa Cinex - Industrial Comercial Importadora e Exportadora Ltda. e cedida à empresa Firnold Company Sociedad Anonima.*

*O perito Luiz Alberto Rosenstengel, especialista em Propriedade Industrial, elaborou laudo que esclareceu definitivamente a matéria controvertida. No trabalho pericial, foi constatado que a invenção objeto da patente não goza dos requisitos de novidade e ato inventivo*

"A patente da Ré é de modelo de utilidade, cuja concessão deve atender aos requisitos de novidade e ato inventivo. Os ressaltos, isoladamente, não são uma invenção, devendo ser considerados como uma das características construtivas de um perfil, cujo conjunto é o objeto de patente de modelo de utilidade da Ré." (fls. 2336-2337)

"Pelo exposto, é possível estabelecer-se uma ligação entre os documentos fiscais de importação da Fábrica de Móveis Florense Ltda. e o catálogo da empresa italiana SCILM S.P.A. e assim, comprovar que o perfil da patente da Ré já era empregado e conhecido desde, pelo menos, novembro de 1996." (fl. 2339)

"8) Podemos afirmar que o Modelo reivindicado na Patente revela um perfil diferenciado dos demais, que incluam uma data de publicação comprovadamente anterior ao depósito da patente, e, que, suas diferenças construtivas podem levar a uma melhor utilização na construção das referidas portas de vidro?

Não. O perfil do catálogo da empresa italiana SCILM S.P.A. (Anexo 2) apresenta forma idêntica a da patente da Ré, não havendo diferenças construtivas e melhor utilização entre eles.

(...)

9) Com o acima exposto, podemos afirmar que o presente Modelo UM 7800318-0 possui condições de privilegiabilidade de acordo com os artigos 9º e 14?

Não. As indicações das referências dos perfis empregadas nos diversos documentos fiscais comprovam a importação pela Fábrica de Móveis Florense Ltda. do mesmo perfil "2001" que consta no catálogo da empresa italiana SCILM S.P.A. Portanto, o perfil do pedido de patente da Ré não possui novidade, não atendendo as exigências dos artigos 9º e 11 da LPI." (fl. 2344)

"(...) concluo que, pelo menos desde julho de 1996, o perfil objeto da patente da Ré já era conhecido e que a referida patente não apresenta novidade, o que contraria os artigos 9º e 11 da Lei de Propriedade Industrial." (fl. 2345)

A prova pericial é robusta no sentido de apontar que a disposição construtiva objeto desta demanda pertence ao estado da técnica, ou seja, carece dos requisitos legais para ser patenteável, não merecendo a proteção que a lei garante.

Ficou demonstrado que a empresa Florense já utilizava o modelo desde 1996, sendo que o pedido de patente somente foi realizado posteriormente, em 31/03/1998.

De salientar que o Perito não baseou suas conclusões apenas em entrevistas, mas também em documentos, especialmente aqueles que demonstram a comercialização do perfil pela empresa italiana SCILM S.P.A. em data anterior ao pedido de patente objeto do feito.

Em resposta aos quesitos complementares da ré, o perito foi muito claro ao constatar a existência de prova da anterioridade do perfil, através da associação entre o catálogo da SCILM S.P.A. com documentos de venda e importação do mesmo bem:

"A associação do catálogo da SCILM (Anexo 2), um documento público e que ilustra suficientemente o perfil da patente UM 7900318-0, porém sem data de publicação, com os documentos de venda e importação dos perfis da SCILM (Anexos 05, 06 e 07), permite comprovar-se a data de circulação pública do referido perfil.

*Portanto, no presente caso, aplica-se a teoria da PROVA ÚNICA, pois conduzem ao mesmo fato que é a comercialização do perfil da empresa italiana SCLIM S.P.A. em data anterior a do depósito da patente MU 7800318-0" (fl. 2402)*

*Cabe notar que, complementado o laudo pelo perito e tendo ele ratificado os seus termos, não houve impugnações à prova pelas partes, reforçando a higidez das conclusões lançadas pelo expert.*

*Percebe-se que as conclusões do segundo perito reforçam aquilo que já tinha sido esclarecido na perícia de fls. 1199-1335.*

*Ambas as perícias foram firmes ao apontar que o dispositivo ora guerreado já era anteriormente produzido por uma empresa italiana, pertencendo, portanto, ao estado da técnica, carecendo de modificações inovadoras aptas a permitir a sua patente, não merecendo a proteção que a lei garante.*

*Por oportuno, reproduzo as informações do primeiro laudo pericial que auxiliam na comprovação de que o dispositivo patenteado era corriqueiramente utilizado pelas empresas gaúchas antes de seu registro no INPI.*

*Consta do laudo (fl. 1211):*

*"Ainda segundo o Sr. Gelson, o Sr. César percebendo que na Itália não existia muita preocupação com Patentes, depositou em 1998 o modelo Perfil Artigo ART 2001 (Perfil Articulo) da SCILM no Brasil, cujo desenho foi elaborado pela S.I. Designer de Padova, Itália, para SCILM e em conjunto com esta, através do arquiteto projetista Sr. Lorenzo Negrello - com intuito de utilizar exclusivamente este modelo no Brasil. Já em 1996 e 1997, havia preocupação com o mercado e, a empresa FLORENSE iniciou o processo de nacionalização de alguns perfis, em especial do ART 2001 que havia sido comercializado para outras empresas também, como a INDAUX e SALIENT, segundo o Sr. Gerson. Assim conforme consta nas fls. 727-728 dos autos, a FLORENSE nacionalizou os Perfis, conforme os desenhos em CAD datados de 04/12/1996 e 27/05/1997, adaptando para a situação brasileira."*

*A ré procurou traçar sua linha defensiva apenas na desqualificação dos profissionais atuantes no processo, sob o argumento de que a questão é complexa. Mas percebe-se que ambos os peritos possuem qualificação na área, sendo que o perito Luiz Alberto Rosenstengel é especialista em propriedade industrial e membro da ABAP e da ABPI.*

*O que a lei de patentes procura resguardar e proteger é a pesquisa, o estudo e o caráter inovador dos membros da sociedade, fomentando o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da população, tão caros a um país ainda em desenvolvimento como o nosso. Todo o trabalho de cunho intelectual deve ser incentivado e especialmente protegido, situação que há muitos anos já é objeto de proteção nos países desenvolvidos. O que se deve evitar, outrossim, de modo a não desvirtuar os fins previstos na lei de proteção intelectual, é o simples registro de produtos de uso corriqueiro pela sociedade com vista apenas a buscar um ganho financeiro.*

Infelizmente, percebe-se que o INPI nem sempre se resguarda da cautela necessária antes da concessão de uma patente, gerando situações como a posta nos autos, em que uma determinada empresa moveleira patenteou um perfil corriqueiramente utilizado pelas demais. Basta analisar as manifestações em juízo do INPI, que se limitou a dizer que o ato administrativo de concessão da patente estava correto, sem apontar nenhum elemento concreto para defendê-lo. A singeleza da defesa do ato demonstra certa despreocupação com o ato e com as consequências dele advindas.

Diante disso, o registro levado a efeito pelo INPI deve ser anulado por não preencher os requisitos legais, independentemente de a disposição construtiva estar ou não estar sendo utilizada pelas empresas rés. A proteção dada ao modelo objeto deste feito deve ser afastada, permitindo à autora e outras empresas do ramo a sua utilização sem qualquer oposição."(grifou-se)

A jurisprudência reconhece a legitimidade passiva do INPI nas ações de nulidade de registro de marca ou patente, *verbis*:

**PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE. INPI. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.**

**I - O INPI, nas ações destinadas a anular registro de marca patentes, é parte autônoma e não mero assistente.**

**II - A ação de nulidade de registro de marca ou patente há que ser proposta contra o titular do registro, tendo o INPI como co-réu, já que é a autarquia responsável pela concessão do registro de marcas e patentes.**

**III - Recurso improvido.**

(TRF 2ª Região; AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5680 Processo: 9202086737/RJ; QUINTA TURMA; Relator(a) Desembargadora Federal TANYRA VARGAS;DJU - Data::08/02/2000)

**PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA - NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - HIGIDEZ DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 20, §§3º E 4º). 1. Preliminar rejeitada. 2. Apelação e remessa improvidas. (TRF4, APELREEX 5025695-82.2011.404.7000, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, D.E. 31/05/2013)**

**ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI. REGISTRO DE MARCA CUJA EXPRESÃO JÁ ERA UTILIZADA COMO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSIGNADA NO ART. 124, V, DA LEI Nº 9.279/96. PREVELÊNCIA DO REGISTRO MAIS ANTIGO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. O INPI é parte legítima para figurar no pólo passivo de demanda que se pretende a anulação de registro de marca indevidamente concedido. É de ser anulado o registro de marca que possui a mesma expressão utilizada como título de estabelecimento que possui registro anterior, sob pena de violação do disposto no art. 124, V, da Lei nº 9.279/96. Ademais, a coincidência entre título de estabelecimento pertencente a um empresário e a marca pertencente a outro, que concomitantemente revendem um mesmo produto, numa mesma região, de empresa estrangeira possuidora do mesmo nome, pode levar a erro o consumidor. (TRF4, APELREEX 5004235-39.2011.404.7000, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 09/03/2012)**

A legitimidade da apelante CINEX decorre do fato de que *"a decisão, nesta demanda, influenciará a esfera jurídica de ambas as empresas. A anulação da patente retirará os privilégios da ré Cinex e, via de consequência, esvaziará o objeto da cessão, atingindo a ré Firnold"*, consoante destacado pelo MM. Juízo *a quo*.

No mérito, a r. sentença recorrida observou fielmente o disposto nos arts. 8º e 11º da Lei nº 9.279/96, eis que a invenção em causa, que originou a concessão da patente, não apresentou o requisito de novidade.

Nesse sentido, colha-se o pronunciamento do perito Luiz Alberto Rosenstengel, especialista em Propriedade Industrial (Evento 11 - PET241), *verbis*:  
*"A patente da Ré é de modelo de utilidade, cuja concessão deve atender aos requisitos de novidade e ato inventivo. Os ressaltos, isoladamente, não são uma invenção, devendo ser considerados como uma das características construtivas de um perfil, cujo conjunto é o objeto de patente de modelo de utilidade da Ré."* (fls. 2336-2337)

*"Pelo exposto, é possível estabelecer-se uma ligação entre os documentos fiscais de importação da Fábrica de Móveis Florense Ltda. e o catálogo da empresa italiana SCILM S.P.A. e assim, comprovar que o perfil da patente da Ré já era empregado e conhecido desde, pelo menos, novembro de 1996."* (fl. 2339)

*"8) Podemos afirmar que o Modelo reivindicado na Patente revela um perfil diferenciado dos demais, que incluem uma data de publicação comprovadamente anterior ao depósito da patente, e, que, suas diferenças construtivas podem levar a uma melhor utilização na construção das referidas portas de vidro?  
Não. O perfil do catálogo da empresa italiana SCILM S.P.A. (Anexo 2) apresenta forma idêntica a da patente da Ré, não havendo diferenças construtivas e melhor utilização entre eles.*

(...)

*9) Com o acima exposto, podemos afirmar que o presente Modelo UM 7800318-0 possui condições de privilegiabilidade de acordo com os artigos 9º e 14?  
Não. As indicações das referências dos perfis empregadas nos diversos documentos fiscais comprovam a importação pela Fábrica de Móveis Florense Ltda. do mesmo perfil "2001" que consta no catálogo da empresa italiana SCILM S.P.A. **Portanto, o perfil do pedido de patente da Ré não possui novidade, não atendendo as exigências dos artigos 9º e 11 da LPI.**"* (fl. 2344)

*"(...) concluo que, pelo menos desde julho de 1996, o perfil objeto da patente da Ré já era conhecido e que a referida patente não apresenta novidade, o que contraria os artigos 9º e 11 da Lei de Propriedade Industrial."* (fl. 2345)"

Ora, a invenção patenteada não preencheu os requisitos para a sua concessão, seja quanto à novidade, seja quanto à atividade inventiva, ocasionando, portanto, a sua nulidade, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.279/96.

A respeito, manifesta-se a jurisprudência, *verbis*:

*'PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE - INPI - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INVENÇÃO - REQUISITO DA NOVIDADE.*

*I - Tratando-se de ação na qual se postula a declaração de nulidade de ato administrativo editado pelo INPI a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário entre a Autarquia e a empresa beneficiada pelo ato.*

*II - A novidade é requisito essencial para que o autor de invenção obtenha privilégio de propriedade e uso exclusivo. A falta deste requisito gera a nulidade do benefício concedido pelo INPI.*

*III - Remessa necessária improvida.' (Destaquei) (TRF - 2ª Região, REO REMESSA EX OFFICIO - 267247, Fonte DJU DATA: 22/01/2002, Relator: JUIZ CASTRO AGUIAR)."*

Nesse sentido, também o magistério de João da Gama Cerqueira, em seu clássico Tratado da Propriedade Industrial, RT, 1982, v. 1º, pp. 305/6, nº 114, *verbis*:

*"Para que as invenções possam ser objeto de proteção jurídica é necessário que satisfaçam a certas condições estabelecidas pela lei. Como tivemos ocasião de expor (n. 66, supra), o direito do inventor origina-se de sua criação, a qual, por sua vez, justifica o reconhecimento desse direito e a sua proteção pelo Estado. Por outro lado, a lei assegura ao inventor um privilégio, cujo objeto é a própria invenção. Importando esse privilégio restrição à atividade do comércio e da indústria, em benefício do inventor, com detrimento, ainda, dos interesses da coletividade, é evidente que esse direito não pode ter por objeto coisas pertencentes ao domínio público ou comum, sob pena de se criarem monopólios injustos, incompatíveis com a liberdade de trabalho; nem coisas que não constituam invenção, o que seria contrário à motivação do direito do inventor e à sua origem e fundamento.*

*Do mesmo modo, tendo a lei de patentes, como fim não só reconhecer o direito do inventor, mas, também, promover o progresso das indústrias e desenvolver o espírito de invenção, estes objetivos seriam frustrados se os privilégios fossem concedidos para coisas que não ofereçam vantagens ou utilidade para a indústria. Por esses motivos, as leis de todos os países exigem, como condição para a concessão da patente, que a invenção seja nova e que se revista de caráter industrial."*

In casu, deveria o INPI, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.279/96 e na Súmula nº 473 do Eg. STF ter reconhecido, administrativamente, a nulidade da concessão da patente e revogado o ato administrativo de sua concessão.

Nesse sentido, o magistério de Francisco Campos, *verbis*:

*"Ora, quando um ato administrativo se funda em motivos ou em pressupostos de fato, sem a consideração dos quais, da sua existência, da sua procedência, da sua veracidade ou autenticidade, não seria o mesmo praticado, parece-me de boa razão que, uma vez verificada a inexistência dos fatos ou a improcedência dos motivos, deva deixar de subsistir o ato que neles se fundava.*

*O ato não seria praticado, não fosse a convicção de que uma determinada situação de fato impunha ou legitimava a sua prática. Posteriormente se vem a verificar que a situação de fato, que funcionara como motivo determinante do ato, não era a de cuja existência se convencera a administração. O motivo não tinha fundamento na realidade. Era um motivo invocado de boa fé, mas um motivo que se referia a fatos*

*imaginários ou inexistentes. Desaparecido, por verificada a sua improcedência, o motivo determinante do ato, motivo sem a convicção do qual a Administração não teria agido como o fez, claro é que a conseqüência lógica, razoável e legítima deva ser, com a queda do motivo, a do ato que nele se originou ou que o teve como causa declarada e suficiente."*

*(In Pareceres do Consultor Geral da República, Rio de Janeiro, 1951, v. I, p. 622)*

Nesse sentido, também, a lição de Charles Debbasch e Marcel Pinet, *verbis*:

*"L'obligation de respecter les lois comporte pour l'administration une double exigence, l'une négative consiste à ne prendre aucune décision qui leur soit contraire, l'autre, positive, consiste à les appliquer, c'est-à-dire à prendre toutes les mesures réglementaires ou individuelles qu'implique nécessairement leur exécution."*

*(In Les Grands Textes Administratifs, Sirey, Paris, 1970, p. 376)*

Ora, a Administração Pública pode revogar o ato administrativo quando praticado em violação ao texto constitucional.

É o princípio insculpido na Súmula 473 do STF.

*Quod nullum est nullum producit effectum.*

Realmente, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não há falar-se em direito subjetivo à manutenção dos efeitos de ato administrativo, se praticado em desconformidade com a lei, sendo, para tal, irrelevante ainda o tempo decorrido (RE nº 136.236-SP, rel. Min. ILMAR GALVÃO, in RTJ 146/658).

Ora, no caso em exame, a inconformidade do ato impugnado pela autora visa prevenir a violação do próprio texto constitucional (art. 37, caput - princípio da legalidade), incidindo, assim, a lição do consagrado constitucionalista norte-americano, WESTEL W. WILLOUGHBY, quando afirma, *verbis*:

*"An unconstitutional act is not a law, it confers no rights, it imposes no duties, it affords no protection, it creates no office; it is, in legal contemplation, as inoperative as though it had never been passed."*

*(in The Constitutional Law of The United States, Baker, Voorhis & Company, New York, 1910, v. I, p. 10, § 5)*

Pertinente, ainda, o ensinamento de PAUL ROUBIER, *verbis*:

*"La non-observation des conditions de validité possées par la loi à la confection de cet acte aurapour sanction une action de nullité ou en rescision, c'est-à-dire une action qui n'entraîne aucunement dans les vues de l'auteur (ou des auteurs) de l'acte juridique.*

*Ici encore cette action n'est pas fondée sur la violation d'un droit antérieur, elle est fondée sur une infraction à un devoir, le devoir d'observer les conditions légales de validité de l'acte posées par la loi."*

*(in Droits Subjectifs et Situations Juridiques, Dalloz, Paris, 1963, pp. 74/5)*

Por esses motivos, **voto por negar provimento ao agravo retido e às apelações.**

É o meu voto.

Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz  
Relator

---

Documento eletrônico assinado por **Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **6438960v3** e, se solicitado, do código CRC **2A6380BC**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz

Data e Hora: 06/02/2014 13:43

---

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 05/02/2014  
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000820-29.2013.404.7113/RS  
ORIGEM: RS 50008202920134047113

RELATOR : Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES  
LENZ  
PRESIDENTE : Desembargador Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON  
FLORES LENZ  
PROCURADOR : Dr(a)Adriana Zawada Melo  
APELANTE : CINEX INDUSTRIA DO MOBILIARIO LTDA  
: FIRNOLD COMPANY SOCIEDAD ANONIMA  
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
: - INPI  
APELADO : TECNOVIDRO INDÚSTRIA DE VIDROS LTDA.  
ADVOGADO : Marcio Leandro Wildner

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 05/02/2014, na sequência 19, disponibilizada no DE de 23/01/2014, da qual foi intimado(a) o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 3ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:  
A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E ÀS APELAÇÕES.

RELATOR : Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES  
ACÓRDÃO : LENZ  
VOTANTE(S) : Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES  
LENZ  
: Juiz Federal SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA  
: Juiz Federal NICOLAU KONKEL JUNIOR

Letícia Pereira Carello  
Diretora de Secretaria

---

Documento eletrônico assinado por **Letícia Pereira Carello, Diretora de Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **6484641v1** e, se solicitado, do código CRC **911FB06A**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Letícia Pereira Carello  
Data e Hora: 05/02/2014 17:05