

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006394-48.2013.4.04.7108/RS

RELATOR : **CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR**
APELANTE : **TESEO SPA**
: **TESEO DO BRASIL COMERCIO E PRODUCAO DE TECNOLOGIA**
: **INDUSTRIAL LTDA**
ADVOGADO : **MARCELO CAMPOS DE CARVALHO**
: **ALEXANDRE DE SOUZA SARAIVA**
APELADO : **COMELZ DO BRASIL - IND E COM DE MÁQUINAS E EQUIP PARA**
: **CALÇADOS LTDA**
ADVOGADO : **André Luiz Varella Andreoli**
APELADO : **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**
MPF : **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVOS RETIDOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL QUANTO A OUTROS PEDIDOS DIFERENTES DA NULIDADE DA PATENTE. DECISÃO HÍGIDA, QUE SE MANTÉM. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE QUESITOS E DE NOVA PERÍCIA. DECISÃO HÍGIDA, QUE SE MANTÉM.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. NÃO-COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA ANULAÇÃO DA PATENTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

AGRAVOS RETIDOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 4a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, **negar provimento aos agravos retidos e à apelação**, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 06 de abril de 2016.

Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, 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 **8160020v5** e, se solicitado, do código CRC **F243367**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Cândido Alfredo Silva Leal Junior

Data e Hora: 08/04/2016 10:15

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006394-48.2013.4.04.7108/RS

RELATOR : **CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR**
APELANTE : **TESEO SPA**
: **TESEO DO BRASIL COMERCIO E PRODUCAO DE TECNOLOGIA**
: **INDUSTRIAL LTDA**
ADVOGADO : **MARCELO CAMPOS DE CARVALHO**
: **ALEXANDRE DE SOUZA SARAIVA**
APELADO : **COMELZ DO BRASIL - IND E COM DE MÁQUINAS E EQUIP PARA**
: **CALÇADOS LTDA**
ADVOGADO : **André Luiz Varella Andreoli**
APELADO : **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**
MPF : **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação ordinária, que discute sobre nulidade de patente de invenção cumulada (patente de máquina de cortar couro e similares).

Os fatos foram assim resumidos no relatório da sentença apelada:

TESEO DO BRASIL LTDA. e TESEO SPA propuseram ação ordinária de nulidade de patente de invenção cumulada com pedido indenizatório contra a COMELZ DO BRASIL LTDA., objetivando, em sede de antecipação da tutela, a suspensão dos efeitos da patente, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei n. 9279/96. Em cognição final, pediram que fosse declarada nula a patente, condenando-se a ré ao pagamento de indenização a ser fixada pelo juízo em razão dos atos atentatórios à imagem e da concorrência desleal praticada pela demandada. Subsidiariamente, requereram, a concessão do direito de continuarem a fabricar e vender o produto, nos termos do art. 45 da Lei n. 9272/96, tendo em vista que já o comercializavam antes da concessão de qualquer título à ré. Pediram a intimação do INPI, nos termos dos artigos 175 e 57 da Lei n. 9279/96 e a citação da demandada. Juntaram documentos.

Informaram que a empresa Teseo SPA possui várias patentes em seu nome, incluindo-se nelas a de invenção de máquina de cortar couro e similares, com duas cabeças de corte, cujo pedido de protocolo teria ocorrido em 1998, na Itália, e a patente sido concedida no Brasil em 2001. Asseveraram que a ré obteve a titularidade de uma patente de invenção (PI 0002928-9) mediante transferência realizada por Gerhard Winter, o inventor, que protocolou pedido em 02.07.99 junto ao Escritório Europeu de Patentes (EPO) e, em 2000 no Brasil, sendo a patente concedida pelo INPI em 13.03.07. Afirmaram que o pedido feito junto ao EPO serviu para a requerida pedir prioridade unionista no Brasil, mas que o invento não seria novo, tanto que o pleito foi indeferido em face da ausência de novidade e de atividade inventiva.

Salientaram que, em razão do registro do INPI, a demandada moveu contra a primeira autora medida cautelar de produção antecipada de provas, alegando que esta estaria fabricando e comercializando produtos com as mesmas características da máquina patenteada. Afirmaram que o laudo pericial produzido naquela ação foi desfavorável à requerida, porquanto constatada a existência de diversas diferenças entre os produtos comercializados, o que evidenciaria as falhas do pedido de patente e a impossibilidade de compreender as reivindicações. Ademais, asseveraram que a segunda autora é empresa italiana e já havia adquirido patente junto ao EPO de máquina com duas cabeças de corte em 2001, conforme pedido de 1998, o que evidencia a má-fé da requerida. Argumentaram, por fim, que não havia necessidade de produção antecipada de prova e que a atitude da ré foi irresponsável, gerando constrangimento entre funcionários e clientes durante a FIMEC, o que configura dano a imagem das demandantes.

Postergou-se o exame do pedido de antecipação da tutela (fl. 545).

As requerentes reiteraram o pedido de antecipação da tutela, inclusive diante da evidente má-fé da requerida.

A decisão que postergou o exame da tutela restou confirmada.

Citada, a COMELZ DO BRASIL LTDA. apresentou contestação (fls. 566-583). Arguiu a preliminar de carência de ação, por ausência de legitimidade e interesse processual, bem como a impossibilidade de cumulação do pedido de nulidade da patente com indenização, uma vez que a Justiça Federal somente seria competente para a apreciação do primeiro pedido. Referiu que vários documentos foram juntados em duplicidade ou não se prestam ao feito, porquanto não traduzidos, pelo que devem ser desentranhados. Argumentou que, através do colaborador Gerhard Winter depositou o pedido de patente da aludida máquina junto ao INPI em 30.06.00, o qual foi deferido em 13.03.07, e a transferência efetivada para a ré em 25.05.07. Afirmou que como teve ciência de que as autoras estariam produzindo máquina idêntica/similar à patenteada, ajuizou a medida cautelar de produção antecipada de prova, com liminar deferida, e, após, ação principal, ainda pendente de exame da tutela. Afirmou que o prejuízo ainda foi maior, tendo em vista que o maquinário copiado pelas demandantes foi ofertado e comercializado na FIMEC Salientou que as requerentes também não deram continuidade ao pedido de patente no Escritório Europeu de Patentes e que na Itália a obtenção é quase automática, diferente do que ocorre no Brasil. Sustentou, ao final, a regularidade da patente concedido à ré, postulando a improcedência do pedido.

O INPI também contestou (fls. 589-593). Afirmou que a carta patente foi deferida em conformidade com as normas que regem a matéria. Frisou que a máquina da demandada é dotada do atributo de novidade, ratificando a patente concedida, conforme parecer anexo à contestação. Requereu a improcedência do pedido.

A ré informou a concessão de antecipação da tutela na ação movida contra as autoras no juízo estadual (fls. 602-611).

Na réplica, a parte autora refutou os argumentos tecidos nas contestações. Pediu a concessão da tutela, a intimação do INPI para juntar os documentos comprobatórios da transferência de titularidade da patente e da Comelz para comprovar o vínculo com o inventor. Juntou CD mostrando a operação das máquinas FC4 e Sigma, a realização de prova pericial, a juntada de tradução dos documentos que o juízo entender necessário e a requisição das ações que tramitam no juízo estadual (fls. 612-646).

Analizadas as preliminares, foi afastada a arguição de carência de ação, tendo em vista que provada a legitimidade e o interesse da parte autora, sendo acolhida a arguição de impossibilidade de cumulação do pedido de nulidade de patente com indenização, tendo em vista a incompetência do juízo federal para apreciação do último, que foi extinto sem resolução do mérito. Ainda, foi extinto sem resolução do mérito o pedido subsidiário de continuar a fabricar a máquina, também por incompetência do juízo, determinando-se o prosseguimento da lide apenas em relação ao pedido de nulidade da patente. Indeferiu-se o pedido de desentranhamento de documentos formulado pela ré e deferiu-se a antecipação da tutela para determinar a suspensão dos efeitos da patente n. 0002928-9 conferida pelo INPI à demandada. Determinou-se a intimação da ré e do INPI para se manifestarem acerca da réplica, bem como de todas as partes para especificação das provas a serem produzidas (fls. 647-650).

A Comelz opôs embargos de declaração em face da decisão e a parte autora interpôs agravo retido, bem como requereu a realização de prova pericial.

Foram rejeitados os embargos de declaração e dada vista à parte contrária do agravo retido, sendo deferida a prova pericial (fl. 676).

A parte autora apresentou quesitos (fls. 680-685).

A requerida interpôs agravo de instrumento (fls. 686-713), bem como se manifestou acerca das alegações da réplica, também apresentando quesitos (fls. 714-722) e laudo de engenheiro mecânico (fls. 723-736). Juntou contrarrazões ao agravo retido das demandantes (fls. 737-740).

O INPI apresentou contrarrazões ao agravo retido da parte autora e pediu dilação do prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico (fls. 741-743), o que foi cumprido às fls. 745-749.

O agravo de instrumento interposto pela ré foi parcialmente conhecido e provido para cassar a antecipação da tutela deferida (fl. 752).

O perito nomeado apresentou proposta de honorários (fls. 753-754).

Foi mantida a decisão agravada de modo retido pela parte autora, deferidos os quesitos apresentados e formulados outros pelo juízo (fl. 755).

Intimada, a ré indicou assistente técnico.

A parte autora concordou com o valor dos honorários e pediu seu parcelamento (fl. 759). Juntou relatório do Escritório Europeu de Patentes acerca do pedido de patente formulado pela ré (fls. 760-775).

A parte autora substituiu o assistente técnico indicado (fl. 776).

Juntou-se a decisão original do agravo (fls. 777-783).

Intimada, a parte autora depositou 50% dos honorários periciais (fl. 787).

A parte autora juntou imagens da máquina que fabrica desde 1994, referindo que há um exemplar adquirido pela empresa Victor Hugo em 1999 que poderá ser examinado pelo INPI, pelo perito nomeado e assistentes técnicos, acompanhados de oficial de justiça, mediante expedição de carta precatória, bem como formulou quesitos complementares (fls. 788-792).

As autoras juntaram comprovante de depósito do restante dos honorários periciais (fl. 794), bem como a tradução de documentos (fls. 802-817).

O perito informou que realizaria a vistoria da máquina adquirida pela empresa Victor Hugo (fl. 818), do que foram intimadas as parte e o INPI.

A requerida informou que tramita no Rio de Janeiro a ação n. 20095101814569-4 que tem por finalidade o mesmo objeto do presente feito, juntando manifestação do INPI (fls. 825-839).

O laudo pericial realizado no presente feito foi juntado às fls. 844-875.

Dada vista às partes, a parte autora solicitou esclarecimentos e juntou laudo de seus assistente técnico (fls. 878-967).

A requerida reiterou o pedido de improcedência, juntando parecer de seu assistente (fls. 969-990).

O INPI concordou com o laudo (fl. 991).

Determinou-se a liberação de 50% dos honorários periciais e designou-se audiência para que o perito prestasse os esclarecimentos solicitados pela parte autora (fl. 992).

O perito juntou comprovante de saque do alvará, requerendo a liberação do restante dos honorários (fls. 996-997).

A parte autora apresentou rol de testemunhas (fls. 998-999), bem como juntou cópia de peças integrantes do pedido de patente formulado por Gerhard Winter junto ao Escritório Europeu de Patentes e sua tradução (fls. 1001-1062).

Realizada audiência para oitiva do perito, foi determinada a formulação de quesitos complementares pela parte autora e a intimação do perito para respondê-los, com nova vista às partes e ao INPI (fls. 1063-1065).

Apresentados os quesitos complementares (fls. 1068-1084), o perito juntou resposta e pediu a liberação do restante dos honorários (fls. 1086-1121).

Dada vista, a Comelz se manifestou às fls. 1123-1127 e a parte autora às fls. 1130-1188, requerendo a complementação da perícia ou a realização de uma nova.

Após a intimação do INPI acerca do laudo complementar, foram indeferidos os pedidos de complementação da perícia já realizada, bem como de nova perícia, e foi deferida a prova testemunhal (fl. 1194).

A parte autora interpôs agravo retido contra a decisão (fls. 1198-1204).

Realizada audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas demandantes (fls. 1207-1211).

A Comelz e o INPI apresentaram contrarrazões ao agravo retido da parte autora (fls. 1212-1217).

Expediu-se alvará para liberação do restante dos honorários periciais e manteve a decisão agravada de modo retido, abrindo-se prazo para memoriais (fl. 1219).

Apresentadas as manifestações das partes (fls. 1222-1239), vieram os autos conclusos para sentença.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, assim constando do respectivo dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito, forte no artigo 269, inciso I do CPC.

Honorários advocatícios e custas pela parte autora, os primeiro fixados em R\$ 3.000,00, forte no artigo 20, §§ 3º e 4º do CPC, para cada uma das rés.

Remeta-se cópia desta sentença à 38ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro em razão da ação n. 20095101814569-4, movida por Atom Distribuidora de Máquinas Italianas Ltda. contra a requerida, também objetivando a nulidade da PI 0002928-9.

Mandar cópia para ação q tramita no RJ (fl. 825)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Foram interpostos embargos declaratórios, que foram parcialmente providos apenas para corrigir erro material no dispositivo da sentença, que passou a constar como segue:

"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, extinguindo o feito com resolução do mérito, forte no artigo 269, inciso I do CPC.

..."

A parte autora apelou (APELAÇÃO113 do evento 2), pedindo a reforma da sentença e a procedência de seus pedidos. Preliminarmente, pede o conhecimento e provimento dos dois agravos retidos que interpôs. No primeiro deles, ataca a decisão que negou a competência do juízo federal para conhecer e julgar os pedidos de indenização por concorrência desleal, e o pedido alternativo de aplicação do artigo 45 da Lei 9.279 para a parte apelante, como usuárias de boa-fé anteriores à expedição da patente. No segundo deles, ataca a decisão que negou realização de perícia. Também preliminarmente alega a nulidade da sentença porque não examinou todos os fundamentos e pedidos deduzidos. No mérito, pede o provimento da apelação porque: (a) a patente impugnada não preenchia o requisito da novidade, que deve estar vinculado ao "estado da técnica em relação a uma criação", e não na forma que foi considerado pela sentença, já que se tratou de criação intelectual que não era nova; (b) há também ausência de atividade inventiva para validade da

carta-patente impugnada, o que não foi objeto de exame específico pela sentença nem esclarecido nos embargos declaratórios, exigindo-se que a atividade inventiva existisse e atingisse certo grau de criatividade; (c) existem diferenças entre a carta-patente e as máquinas, tanto das autoras-apelantes quando da própria ré-apelada, não contendo a máquina da parte autora as características de invenção que a patente objeto da demanda contém, incidindo a nulidade sobre a patente, não sobre a máquina; (d) existe concorrência desleal por parte da apelada-ré, uma vez que faz uso indevido de objeto protegido por patente inválida e com isso pretende impedir a comercialização pela parte autora, inclusive entrando aquela em contato com clientes desta para embaraçar-lhe os negócios e afetar sua reputação e negócios.

Foram apresentadas contrarrazões, alegando que havia prevenção com outro desembargador, que julgou agravo de instrumento anteriormente.

O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo desprovimento dos agravos retidos e da apelação.

Houve substituição e retificação do polo ativo (eventos 12 e 18 do recurso).

O processo foi incluído em pauta.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO CIVIL. AGRAVOS RETIDOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL QUANTO A OUTROS PEDIDOS DIFERENTES DA NULIDADE DA PATENTE. DECISÃO HÍGIDA, QUE SE MANTÉM. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE QUESITOS E DE NOVA PERÍCIA. DECISÃO HÍGIDA, QUE SE MANTÉM. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. NÃO-COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA ANULAÇÃO DA PATENTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AGRAVOS RETIDOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Quanto à preliminar das contrarrazões, de que haveria prevenção de outro desembargador, voto por rejeitar essa preliminar e entender que não há prevenção pelos motivos constantes no parecer do Ministério Público Federal (evento 39), que transcrevo e adoto como razão de decidir:

2.1. Da preliminar do apelado

Não há que se falar em prevenção da Eminentíssima Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, pois, conforme consulta ao site (http://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.phpacao=pagina_visualizar&id_pagina=CVMargaBarthTessler), ela se encontrava como Presidente do Tribunal, devendo necessariamente afastar-se da relatoria de seus processos. Assim, frise-se que, nos termos do art. 82, § 4º, do Regimento Interno deste Tribunal, a prevenção não será retomada pelo Relator, salvo se reassumir o seu antigo gabinete.

Por isso, voto por rejeitar a preliminar.

Quanto ao primeiro agravo retido (AGRRETIDO26 do evento 2), a decisão agravada (OUT23 do evento 2) decidiu julgar extinto o processo sem exame do mérito quanto ao pedido de reconhecimento do direito de continuar a fabricar e vender seu produtos, entendendo que esse pedido não poderia ser veiculado nesta ação e que esta ação prosseguiria apenas quanto aos

pedidos relativos à nulidade da patente. Também reconheceu a impossibilidade de cumulação do pedido de nulidade de patente com pedido indenizatório, determinando que a ação prosseguisse apenas quanto ao pedido de nulidade da patente. Estes são os termos da decisão agravada, naquilo que interessa ao agravo retido:

2.2. A segunda preliminar suscitada pela ré consiste na alegação de impossibilidade de cumulação do pedido de nulidade da patente com pedido indenizatório. O art. 57 da Lei n. 9.279/96 dispõe que a ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for parte, intervirá no feito. A competência federal se justifica em razão da intervenção do INPI, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, ficando limitada, porém, ao pedido de nulidade da patente. Embora a patente outorgue ao seu titular direitos assegurados por lei, inclusive o de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, não se justifica a cumulação de pedidos diversos, num único processo, contra réus sujeitos a jurisdições distintas. O art. 292, inciso II, do CPC prevê consistir em requisito de admissibilidade da cumulação de pedidos "que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo". Como este juízo não é competente para conhecer do pedido indenizatório, já que não se verifica qualquer das hipóteses do art. 109 da Constituição Federal, deve ser afastada a possibilidade de cumulação do pedido de nulidade da patente com a indenização. Assim, quanto a este último pedido, acolho a preliminar suscitada e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 267, IV, do CPC.

2.3. De outra parte, a autora pretende ver assegurado, em pedido alternativo, o direito de continuar a fabricar e vender seu produto, nos termos do art. 45 da Lei n. 9.279/96. O pedido também não é de competência da Justiça Federal. Isso porque não há qualquer interesse do INPI no resultado de tal pedido, conforme, aliás, foi referido na manifestação da autarquia. Ressalte-se que tal questão já está em análise pela Justiça Estadual, nos autos do processo n. 10900037385 (Comarca de Novo Hamburgo), inclusive com pedido de antecipação de tutela já analisado e deferido. Assim, pelos mesmos argumentos já referidos, não estão configurados os requisitos para que se admita a cumulação de pedidos (art. 292, II, do CPC), de modo que, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, este juízo é incompetente para processamento de tal pedido. Isso posto, de ofício, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 267, IV, do CPC, quanto ao pedido da autora de reconhecimento do direito de continuar a fabricar e vender seu produto, nos termos do art. 45 da Lei n. 9.279/96.

Parece-me que deva ser negado provimento ao agravo retido, uma vez que a decisão tomada pelo juízo no início do processo decidiu acertadamente a questão, não cabendo a essa altura da marcha processual anular todo o processamento para determinar que os pedidos que foram excluídos no início agora nele fossem incluídos e apreciados, o que demandaria renovar toda a instrução e perder toda a atividade processual e probatória que já foi realizada ao longo do processo.

Além disso, são razoáveis as ponderações trazidas a respeito no parecer do Ministério Público Federal (evento 39), que transcrevo e adoto como razão de decidir:

2.2.1. Do primeiro agravo retido

No que toca à competência da Justiça Federal para julgamento da ação de nulidade de patente cumulada com pedido indenizatório e do pedido alternativo para ter reconhecido o direito de continuar a fabricar e vender o seu produto - com fundamento no art. 45 da Lei 9.279/96 -, a decisão não merece reparos, uma vez que a competência da Justiça Federal se justifica e se limita no que houver interesses, bens ou serviços da União ou de entidade autárquica e empresa pública federal (art. 109, I, CF).

A Lei 9.279/96, em seu art. 57, dispõe que a ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for parte, intervirá no feito. Dessa forma, não é cabível a cumulação do pedido de indenização, bem como do pedido alternativo por não haver interesse do INPI nesses pontos, mas apenas quanto à nulidade da patente. Ademais, prescreve o CPC que é

requisito para cumulação de pedidos que o juízo seja competente para julgamento de ambos (art. 292, II).

Portanto, voto por conhecer e negar provimento ao primeiro agravo retido.

Quanto ao segundo agravo retido (AGRRETIDO93 do evento 2), a decisão agravada (OUT91 do evento 2) indeferiu o pedido de complementação de perícia formulado pela parte autora, com estes fundamentos:

1. Considerando que os quesitos complementares formulados na petição das fls. 1130-1136 referem-se ao laudo inicial e não ao complementar, indefiro o pedido de nova complementação de perícia formulado pela parte autora. Também é desnecessária a realização de outra perícia.

Embora os argumentos trazidos pelo agravante, não me parece seja caso de reabertura da instrução e deferimento de complementação de quesitos ou nova perícia, porque o momento de produção de provas é definido pela lei processual e porque o juízo entendeu que não eram necessárias outras provas além daquelas produzidas, sendo ônus da parte indicar no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, todas as provas e peculiaridades nas provas que pretenda produzir. Do contrário, a instrução nunca se encerra e o processo nunca poderia ser julgado.

Ainda, adoto como razão de decidir o que foi dito pelo Ministério Público Federal em seu parecer (evento 39), de onde transcrevo:

2.2.2. Do segundo agravo retido

Também não merece reparos a decisão do juízo a quo constante do evento 02 - OUT91 -, porquanto realmente constatado que a manifestação apresentada (evento 2, PET85) refere-se ao laudo pericial (evento 2, PET59), e não ao laudo complementar (evento 2, PET78), indicando, portanto, a ocorrência de preclusão.

Além do mais, totalmente desnecessária a realização de nova perícia, isso porque, de acordo com o disposto no art. 130 do Código de Processo Civil, compete ao juiz ponderar sobre a necessidade ou não da sua realização, vez que a produção probatória tem por escopo possibilitar ao magistrado a formação do seu convencimento acerca da questão posta, cabendo-lhe indeferir as diligências que reputar desnecessárias ou protelatórias ao julgamento da lide. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça e dessa Egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SFH. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 130 E 420 DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES.

1. Os arts. 130 e 420 do CPC delimitam uma faculdade, não uma obrigação, de o magistrado determinar a realização de provas a qualquer tempo e sob seu livre convencimento, podendo indeferir as diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias (...).

(STJ - REsp 215.011/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03.05.2005, DJ 05.09.2005 p. 330) (grifou-se)

PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE MANSO E PACÍFICA POR MAIS DE VINTE ANOS. COMPROVAÇÃO. UNIÃO. RESISTÊNCIA. TERRA DEVOLUTA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.- O Magistrado de primeiro grau, destinatário da prova, tem a prerrogativa de dispensar a realização de outras provas, prescindíveis para o desate da lide, sem que a decisão importe cerceamento do direito de defesa da parte que a requereu (art. 130, CPC). 2.- O fato de o imóvel estar localizado na faixa de fronteira não inviabiliza que possa sofrer os efeitos da prescrição aquisitiva, uma vez que comprovados os requisitos do usucapião extraordinário. 3.- Cabe à União o ônus da prova referente à

caracterização do imóvel usucapiendo como terra devoluta. (TRF4, APELREEX 0003585-58.2008.404.7202, Terceira Turma, Relator Guilherme Beltrami, D.E. 11/10/2010) (grifou-se)

No caso em tela, observa-se que a perícia realizada foi elucidativa e muito bem fundamentada, sendo suficiente para o deslinde da causa, de modo que desnecessária a realização de nova perícia.

Portanto, voto por conhecer e negar provimento ao segundo agravo retido.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença, não vejo tenha a sentença sido nula por ausência ou carência de fundamentação. A pretensão deduzida pela parte autora foi examinada e rejeitada, tendo o juízo deduzido fundamentos fáticos e jurídicos para tanto. As questões puderam ainda ser esclarecidas por embargos declaratórios, e foram integralmente devolvidas ao conhecimento deste tribunal na apelação. Não há se falar, portanto, em deficiência da sentença quanto à motivação, motivo pelo qual voto por rejeitar essa preliminar, passando então ao mérito da apelação.

Quanto ao mérito da apelação, examinados os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença de improcedência proferida pela juíza federal Thais Helena Della Giustina Kliemann, transcrevendo-a e adotando-a como razão de decidir, nestes termos:

2. FUNDAMENTAÇÃO:

2.1. Considerações Iniciais.

Cuida-se de ação em que a parte autora insurge-se contra a carta patente PI 0002928-9 (Patente de Invenção) referente à "MÁQUINA FERRAMENTA PARA CORTAR DE FORMA CONTÍNUA ELEMENTOS TIPO FOLHA, particularmente couros e similares, que compreende uma superfície para suportar o elemento tipo folha a ser cortado, dotada de dispositivo para reter o elemento tipo folha, compreendendo ainda dispositivo para detectar o contorno útil do elemento tipo folha, dispositivo para projetar os padrões a serem cortados sobre o elemento tipo folha, e dispositivo de corte acionado por uma unidade de atuação que é controlada por meio de controlar o posicionamento dos padrões projetados. O dispositivo de corte compreende no mínimo duas cabeças de corte, as quais atuam simultaneamente e independentemente uma da outra. Cada uma das cabeças de corte é móvel em duas direções recíprocas substancialmente perpendiculares" (fl. 588), concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI à ré COLMEZ do Brasil, mediante transferência efetuada pelo inventor Gerhard Winter.

Segundo sustentam as demandantes, também fabricantes de máquinas de cortar couro, o maquinário em apreço já seria conhecido no setor calçadista antes do depósito do pedido, não se tratando, portanto, de novidade albergada pela Lei n. 9279/96.

2.2. Patente de Invenção. Requisitos. Lei n. 9279/96.

Ressai do artigo 8º Lei n. 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial) que a novidade é requisito da patenteabilidade, a saber:

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

O art. 11 trata do que se considera novidade:

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17.

Sobre o tema, discorre Clésio Gabriel Di Blasi Júnior, Mario Augusto Soerensen Garcia e Paulo Parente Marques Mendes in A Propriedade industrial: Os Sistemas de Marcas, Patentes e Desenhos

Industrias Analisados a partir da Lei n. 9279, de 14 de maio de 1996, ed Forense, 2002, p.124:

"O conceito de novidade está diretamente ligado ao conhecimento das anterioridades que se relacionam com a invenção ou o modelo de utilidade, e que está publicada à época do depósito do pedido de patente. Contudo, cremos ser completa a definição externada pelo Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), quando diz que uma invenção é considerada nova se, à data do correspondente depósito do pedido de patente, não se encontrar compreendida pelo estado da técnica. O estado da técnica deve ser admitido como tudo o que foi tornado acessível ao público, em todos os recantos do mundo - antes da data de depósito do pedido de patente -, por divulgação escrita ou oral (inclusive desenhos, ilustrações, palestras, exposições, utilizações, etc) que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou modelo de utilidade é novo ou não. Ou seja, a difusão de informações a respeito da invenção ou modelo de utilidade, em qualquer parte do mundo, torna inválido o seu pedido de patente. Esta seria a denominada novidade absoluta. Já a novidade relativa seria aquela definida como nova nos limites territoriais de um determinado país ou região continental, podendo existir em outros países ou regiões". (grifos)

No que toca ao requisito atividade inventiva, também referido no artigo 8º, reza o artigo 13 do mesmo diploma legal:

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

E salientam, a propósito, os mesmos autores, à fl. 129:

"...considera-se a existência de atividade inventiva quando uma criação, para um técnico do assunto, não é decorrência óbvia do estado da técnica. A atividade inventiva é um exercício intelectual da capacidade de criação humana. A verificação desse requisito é complexa devido à sua subjetividade. Basta dizer que uma invenção pode conter novidade, ser industrialmente utilizável e, no entanto, não possui atividade inventiva - o que a torna não patenteável". (grifos)

Ainda, cumpre invocar o teor do artigo 15 da Lei n. 9279/96:

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Ou seja, tais invenções e modelos de utilidade devem ser viáveis sob o ponto de vista da exploração industrial.

*Consideradas essas definições, **incumbe à parte autora demonstrar que, na data do depósito do pedido de patente pela empresa ré - 30.06.2000, fl. 588 - a máquina objeto da carta patente PI 0002928-9 era conhecida no meio técnico, ou seja, não dotada do requisito da novidade, ou destituída de atividade inventiva ou, ainda, de aplicação industrial.** Em caso positivo, fará jus à decretação da nulidade da patente, na forma dos artigos 46 a 48 da Lei da Propriedade Industrial:*

Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.

Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas.

Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

Para delimitar o objeto patenteado e, assim, confrontá-lo com o estado da técnica já vigente, insta analisar os elementos que compõem o pedido de patente em comento.

Denis Borges Barbosa, in Pedido de Patente de Invenção: procedimento e consequências, 2002, registra que o pedido de patente, através do qual se exerce o direito constitucional de solicitar a concessão do privilégio, presume a apresentação ao INPI de um requerimento; de relatório descritivo; de reivindicações; de desenhos, se a patente o comportar; do resumo; e do comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito.

A respeito, merecem especial atenção o relatório descritivo, o qual, segundo o mesmo autor, fixa o problema técnico cuja solução o pedido pretende constituir; os limites do estado da arte, que o invento propõe-se a superar; e as razões pelas quais se entende haver atividade inventiva, bem como as

reivindicações, que traçam o escopo jurídico da exclusividade. caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção. (grifos)

No caso em tela, a patente em apreço compreende as seguintes reivindicações:

"1. Máquina ferramenta para cortar de forma contínua elementos tipo folha, particularmente couros e similares, que compreende uma superfície para suportar o elemento tipo folha a ser cortado, dotada de dispositivo para reter dito elemento tipo folha, dispositivo para projetar os padrões a serem cortados sobre dito elemento tipo folha, e dispositivo de corte acionado por uma unidade de atuação, que é controlada por meio de controlar o posicionamento dos padrões projetados, caracterizada pelo fato de dito dispositivo de corte atuar simultaneamente e sobre a mesma região com dito dispositivo de posicionamento de padrão projetado;

"2. ...caracterizada pelo fato de dito dispositivo de corte compreender no mínimo duas cabeças de corte que atuam simultaneamente e independentemente uma da outra, cada uma de ditas cabeças de corte sendo móvel em duas direções perpendiculares substancialmente recíprocas;

"3. ...caracterizada pelo fato de dita superfície suporte compreender uma cinta permeável a ar que pode se mover em direções reciprocamente opostas para coordenar o movimento ao longo dos eixos longitudinais com dito dispositivo de corte e para retornar o material cortado para posição inicial;

"4. ...caracterizada pelo fato de dito dispositivo de aquisição de contorno útil ser adequado para acionar a ativação de dispositivo de sucção sobre dita cinta permeável a ar nos setores afetados pelo elemento tipo folha que está sendo processado;

"5. ...caracterizada pelo fato de compreender dispositivo para acumular dito elemento tipo folha com padrões cortados;

"6. ...caracterizada pelo fato de dito dispositivo de acumulação compreender um rolete de deslocamento para dita cinta permeável de ar a qual é arranjada a montante de dita região de carregamento de elemento tipo folha e um rolete de retirada que é fornecido a jusante de dito dispositivo de corte;

"7. ...caracterizada pelo fato de dita unidade de acumulação compreender uma cinta de contraste que é conectada à dita superfície de suporte constituída de uma cinta permeável de ar que desenrola a partir de uma unidade auxiliar durante a acumulação do elemento tipo folha cortado, e se enrolando novamente sobre dita unidade auxiliar durante o descarregamento do elemento tipo folha cortado;

"8. ...caracterizada pelo fato de dito dispositivo de detecção durante o descarregamento de padrões cortados ser adequado para detectar os padrões cortados progressivamente removidos para o acionamento de dito dispositivo de projeção para identificar a seqüência de remoção dos padrões cortados."

Realizada perícia a fim de verificar a legitimidade da patente concedida, o perito designado pelo juízo consignou, às fls. 874-875:

"... o quadro reivindicatório da patente da requerida não atende às especificações do Ato Normativo 127/97 do INPI, em especial aos itens 15.1.3.2 (b), (e) e (f) como segue:

Item 15.1.3.2 (b): 'cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma, evitando-se expressões que acarretem indefinição na reivindicação'

Item 15.1.3.2 (e): 'quando o pedido contiver desenhos, as características técnicas definidas nas reivindicações devem ir acompanhadas entre parênteses, pelos respectivos sinais constantes dos desenhos se for considerado necessário à compreensão do mesmo, entendendo-se que tais sinais de referência não são limitativos das reivindicações'.

Item 15.1.3.2 (g): 'não serão aceitas reivindicações trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens, e simples uso do objeto'

Em função das irregularidades percebidas é nosso entender que o INPI deveria ter formulado exigência na época do exame técnico da patente conforme Art. 36 da Lei da Propriedade Industrial - Lei nº 9279 de 14 de maio de 1996.

Em decorrência da irregularidade exposta, para a compreensão das características pleiteadas nas reivindicações é necessária a interpretação do relatório descritivo e dos desenhos conjuntamente."

Contudo, o próprio expert foi contundente, nas respostas conferidas aos quesitos 23 e 39 do laudo complementar, às fls. 1101 e 1117, no sentido de que apesar das irregularidades verificadas acima entendemos que a patente apresenta uma descrição suficiente para que um técnico no assunto, entenda o seu objeto e funcionamento. Ressalta que a irregularidade verificada no quadro reivindicatório da patente da Ré é de ordem formal, isto é, de redação e não compromete a novidade

e a atividade inventiva da máquina objeto da patente PI0002928-9. Ressalta que caso o INPI tivesse formulado exigências durante o exame técnico essa irregularidade teria sido sanada e a concessão da patente também teria ocorrido, pelo que a considero hígida sob o ponto de vista formal.

Superada a questão, observa-se, quanto à matéria de fundo, que o perito foi enfático, em resposta ao quesito b, formulado por este Juízo, no sentido de que a máquina fabricada pela ré tem características de invenção que não eram de domínio público, as quais não se fazem presentes na máquina fabricada pelas autoras (fl. 874), malgrado a ré tenha movido ação para obstar a comercialização da máquina das demandantes, o que não é objeto da presente demanda conforme decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal em relação ao pedido subsidiário.

O expert também confirmou que a parte ré havia formulado pedido anterior de patente da invenção junto ao Escritório Europeu de Patentes, o qual foi obstado em razão da existência de patentes anteriores (fls. 760-769 e 852 - quesito 7). No entanto, em resposta aos quesitos formulados pela parte ré, informou que os documentos apresentados pela parte autora "relativamente a patentes concedidas antes da data de prioridade da patente da ré" não impedem a manutenção dessa (fls. 864-865 - quesito 6). Isso porque a máquina da ré se caracteriza pela combinação de conjuntos, que lista no quesito 3 da fl. 863, os quais não haviam sido antecipados de forma simultânea (fl. 865 - quesito 7); tanto que na resposta conferida ao quesito 10 da fl. 866 o perito refere os sistemas similares existentes no mercado, os quais não se constituem em invenção da requerida, o que, no entanto, não impossibilita a concessão da patente deferida (quesito 11 - fl. 867).

Em resposta conferida ao quesito a), formulado por este Juízo à fl. 873, o perito registra especificamente que a máquina não é considerada idêntica à patenteada pela ré, pois apresentam construções distintas, as quais enumera: forma de suporte do material a ser cortado, deslocamentos das cabeças de corte, alimentação e extração do material a ser cortado, além da simultaneidade de projeção de padrão e corte, concluindo, ao final, que restou atendido o requisito de novidade para manutenção da patente de invenção de Gehard Winter, adquirida pela requerida (quesito 14 - fl. 868).

Em seu laudo complementar e examinando todos os documentos acostados aos autos, o perito ratificou sua conclusão anterior (fl. 1118), sendo imperioso sublinhar-se que se está a tratar de expert no assunto, não cabendo ao julgador, que não detém conhecimento técnico da matéria, afastá-la, até porque se refere a profissional isento, que não detém qualquer ligação com as partes ao contrário dos assistentes técnicos que também acostaram seus laudos ao feito.

Quanto às testemunhas ouvidas em Juízo (fls. 1208-1210), apenas atestam a existência de máquinas de corte de couro no mercado, o que não é objeto de controvérsia pelas partes, sublinhando-se que nada acrescem acerca da novidade que teria ensejado à concessão da carta patente à requerida.

Abaixo, colacionam-se os principais trechos dos depoimentos:

Carlos Frederico Knewitz (fls. 1208-1209) operava as máquinas de corte e tem conhecimento de que tais máquinas eram fabricadas por empresas diversas... Não recorda que uma determinada empresa produzisse máquina diferente de outra tecnicamente, sendo todas similares. ... Disse que, para o mercado calçadista, as máquinas não se diferenciavam em razão de possuírem mecanismos mais ou menos modernos. As empresas optavam por uma ou outra fabricante em razão das negociações travadas. ...

Anderson Christiano Wulff (fls. 1210-1211) informou que trabalha com a importação das máquinas de corte de calçados e não detém conhecimento técnico a respeito das máquinas objeto do presente processo. ... As máquinas possuem preços similares até porque produzidas por diversas empresas ... Disse que os clientes não costumam exigir uma máquina ou outra em razão de questões técnicas porque bastante similares, estabelecendo-se a preferência em razão do preço, suporte técnico entre outras questões que tornem o produto mais vantajoso.

Nesse passo, após análise do conjunto probatório inserto nos autos, a conclusão não é outra senão a de que o maquinário patenteado constitui-se notadamente em um aprimoramento de diversos outros já existentes e pertencentes ao estado da técnica. Trata-se, consoante Georges Bry, citado por José Carlos Tinoco Soares, in Tratado da Propriedade Industrial, Patentes e seus sucedâneos, Editora Jurídica Brasileira, 1998, p. 283, de uma combinação nova de elementos conhecidos e a reunião de

órgão separados e individualmente tombados ao domínio público, por um conjunto novo, constitui uma invenção suscetível de ser privilegiada. Exemplifica o citado autor, que um revólver, composto de partes empregadas já em armas diversas, constitui portanto uma arma nova, ainda que cada uma de suas partes, por uma combinação e aproximação, tenha sido aplicada de um modo original e associada aos elementos dos quais não tinha ainda se aproximado.

Ainda é oportuno destacar que a confirmação da patente alcançada pelo INPI à ré, implica, a contrario sensu, reconhecer o direito da parte autora de produzir as máquinas que, segundo ela mesmo assevera, são adquiridas pelo setor calçadista há anos, sem a interferência da demandada, tendo em vista que diversas, consoante aliás já restara consignado no laudo produzido nos autos da Medida Cautelar de Produção de Provas n. 10800062680, que tramita na Justiça Estadual (fls. 258 e seguintes).

Desta forma, não merece prosperar o pleito de nulidade da Patente de Invenção PI 0002928-9 ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 8º da Lei 9.279/6, por ocasião da sua concessão à requerida COMELZ DO BRASIL LTDA.

O que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo-se o resultado do processo e não vendo motivos para reforma da sentença.

Além disso, as ponderações trazidas no parecer do Ministério Público Federal (evento 39) também me parecem suficientes para, adotadas como razão de decidir, justificar a manutenção da sentença apelada, transcrevendo o parecer e o adotando como fundamento de decidir:

2.3. Do mérito

Trata-se de ação ajuizada com a finalidade de declarar nula a carta patente PI 0002928-9 - MÁQUINA FERRAMENTA PARA CORTAR DE FORMA CONTÍNUA ELEMENTOS TIPO FOLHA -, pertencente à empresa Comelz do Brasil.

Com efeito, nos termos do art. 8º da Lei 9.279/96, para que uma invenção seja patenteável, é necessário que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Ainda, o art. 11 estabelece que a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica, isto é, tudo aquilo que não tenha se tornado público até a data de depósito do pedido de patente.

Assim, cumpre a parte autora demonstrar que a máquina objeto da carta patente, à época do pedido de depósito, já era conhecida no meio técnico, destituída de atividade inventiva ou de aplicação industrial, para que se possa reconhecer a nulidade conforme o art. 46 da lei 9.279/96.

Dessa forma, compulsando os autos, extrai-se seguramente que a máquina patenteada preenche os requisitos exigidos pela Lei da Propriedade Industrial. Devidamente realizada perícia e laudo complementar (evento 2, PET59 e PET78), o expert concluiu que a máquina objeto da carta patente possui características inventivas, destacando que a patente em questão trata de um aperfeiçoamento em máquina de corte de elemento tipo folha (resposta no laudo pericial ao quesito 27 apresentado pelos autores).

Outrossim, cabe mencionar as respostas aos quesitos 23 e 39 do laudo complementar sobre a suposta infringência ao art. 25 da Lei 9.279/96:

"Não se verifica as disparidades e contradições citadas no quesito.

Ratificamos a falta de clareza do quadro reivindicatório conforme apontado na conclusão do laudo a patente da Ré apresenta uma descrição conceitual da máquina, carente em detalhes construtivos.

Apesar das irregularidades verificadas acima entendemos que a patente apresenta uma descrição suficiente para que um técnico no assunto, entenda o seu objeto e funcionamento.

Em nosso entendimento, uma vez que atende parcialmente o art. 25 da Lei da Propriedade Industrial, o INPI deveria ter formulado despacho de exigências no sentido de sanar as irregularidades, tal como, efetuado pelo EPO, pois, conforme as "DIRETRIZES DE EXAME DE PATENTES", editada em dez. de 2002, pela Diretoria de Patentes do INPI:

- "Os despachos devem ter por finalidade orientar o depositante, possibilitando que as irregularidades verificadas sejam saneadas.

- O examinador deve ter por objetivo auxiliar o depositante a colocar seu pedido em condições de obter uma decisão de deferimento, sempre que, o pedido contiver matéria passível de obter a proteção requerida. "

A irregularidade verificada no quadro reivindicatório da patente da Ré é de ordem formal, isto é, de redação e não compromete a novidade e a atividade inventiva da máquina objeto da patente PI0002928-9. Caso o INPI tivesse formulado exigências durante o exame técnico essa irregularidade teria sido sanada e a concessão da patente também teria ocorrido".

Nesse contexto, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem entendimento no sentido de que a declaração de nulidade de patente deve se dar mediante farta comprovação de vício no ato de concessão:

AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE CARTA PATENTE. REQUISITO DA NOVIDADE PRESENTE. A declaração de nulidade de uma patente não pode se dar, de forma alguma, com base em débeis indícios, mas sim em robusta comprovação de vício no ato de concessão. Não demonstrou o requerente, nos autos, a ausência dos requisitos legais, especialmente o requisito da novidade, eis que o objeto da Carta Patente de Invenção no PI 9702614-0 não era conhecido na indústria antes do depósito. Atendidos os requisitos previstos no art. 8º e 11 da Lei de Patentes. Improcede o pedido de nulidade. (TRF4, APELREEX 2004.70.00.043263-1, Quarta Turma, Relator Jorge Antonio Maurique, D.E. 25/05/2011)

Destarte, tendo em vista que os apelantes não demonstram a ausência dos requisitos legais para concessão da carta patente - PI 0002928-9 - pertencente à empresa Comelz do Brasil, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto por **negar provimento aos agravos retidos e à apelação.**

Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, 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 **8160019v10** e, se solicitado, do código CRC **2EC80E69**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Cândido Alfredo Silva Leal Junior

Data e Hora: 08/04/2016 10:15

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 06/04/2016

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006394-48.2013.4.04.7108/RS

ORIGEM: RS 50063944820134047108

RELATOR : Des. Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JÚNIOR
 PRESIDENTE : VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA
 PROCURADOR : Drª Adriana Zawada Melo
 SUSTENTAÇÃO ORAL : Dr. André Luiz Varella Andreoli p/ Comelz do Brasil- Ind. e Comércio de Máquinas e Equip. para Calçados Ltda
 APELANTE : TESEO SPA

ADVOGADO : TESEO DO BRASIL COMERCIO E PRODUCAO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO : MARCELO CAMPOS DE CARVALHO
ADVOGADO : ALEXANDRE DE SOUZA SARAIVA
APELADO : COMELZ DO BRASIL - IND E COM DE MÁQUINAS E EQUIP PARA CALÇADOS LTDA
ADVOGADO : André Luiz Varella Andreoli
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 06/04/2016, na seqüência 574, disponibilizada no DE de 15/03/2016, da qual foi intimado(a) o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 4ª 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 AOS AGRAVOS RETIDOS E À APELAÇÃO.

RELATOR : Des. Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JÚNIOR
ACÓRDÃO : Des. Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JÚNIOR
VOTANTE(S) : Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA
: Des. Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE

Luiz Felipe Oliveira dos Santos
Diretor de Secretaria

Documento eletrônico assinado por **Luiz Felipe Oliveira dos Santos, Diretor 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 **8242682v1** e, se solicitado, do código CRC **5C092D65**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Luiz Felipe Oliveira dos Santos

Data e Hora: 06/04/2016 17:54
