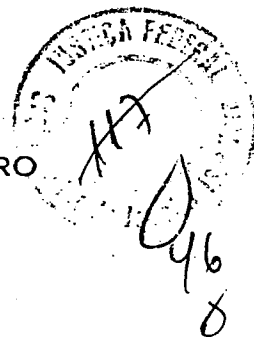




PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA  
SECÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



16ª VARA FEDERAL

AÇÃO ORDINÁRIA

Proc. nº 9330615

AUTORA : RACIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.  
(Adv. Dr. Herbert Dau)

RÉU : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI  
(Procurador : Dr. Mauro Fernando Ferreira Camarinha)

Vistos, etc.

A sociedade acima nomeada e qualificada na petição inicial propôs ação ordinária contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - I N P I, visando anular ato Administrativo do Réu que denegou prosseguimento a processo de seu interesse no qual pretende obter patente de invenção de um DISPOSITIVO PARA LEITURA E GRAVAÇÃO DIGITAL EM CASSETE.

Alega que SIMÃO BRAYER e EMANUEL GNAT se licitaram a patente de invenção do dispositivo citado, de acordo com as disposições da Lei 5.772, de 21.12.71, depositando o respectivo pedido no INPI, onde recebeu o nº 7808093. Posteriormente, os depositantes cederam e transferiram seus direitos à Autora, com o que concordou o INPI e o processo teve curso normal. Quando do seu exame técnico, a Engenharia Ziameri da Silva Pereira concluiu que o pedido constituía uma "concepção teórica", uma "idealização de um aparelho". A pretensão foi indeferida com base no artigo 9º, alínea "i", do Código de Propriedade Industrial. Que esgotadas as vias administrativas, se corre-se do Judiciário para anulação do ato administrativo que considera injusto e ilegal, pois entende que o dispositivo é privilegiável e não constitui concepção teórica. Ainda em suas razões fáticas e jurídicas cita entendimento doutrinário do jurista João da Gama Cerqueira sobre o que seja "concepções puramente teóricas".

Com a inicial juntou os documentos de fls. 13/74.

13/74.

Instada pelo despacho de fls. 76, a Autora



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

juntou cópia de alteração de seu estatuto e cópia da petição inicial para citação do Réu (fls. 77/81).

Citado, o Réu contestou a ação aduzindo que ao tomar ciência da ação reexaminou a matéria no âmbito administrativo e concluiu que não procedem as razões deduzidas pela Autora.

A demonstrar a improcedência da ação cita trecho de laudo técnico que anexou à contestação, onde consta que o dispositivo era integrado de elementos que constituíam uma justaposição de processos conhecidos, contrariando o art. 9º alínea "e" do Código de Propriedade Industrial. No entanto, a examinadora, face à falta de definição de elementos e processos utilizados "optou por considerar o pedido imprivilegiável por descrever somente conceito de uma idéia inventiva,....". Pedido do Réu que o laudo técnico de fls. 91/95 integre a sua defesa.

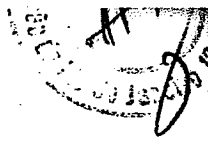
Em réplica, a Autora reitera a procedência da ação (fls. 109/112).

Instados à especificação de provas, a Autora ficou inerte e o Réu disse não mais ter provas a produzir (vide fls. 113/114).

É o Relatório. Tudo examinado e presente a hipótese do artigo 330, I, do CPC, DECIDO.

O indeferimento, pelo Réu, da pretensão da Autora, quando do exame do processo administrativo, teve como fundamento legal o disposto no artigo 9º, alínea "i", do Código de Propriedade Industrial, ou seja, o dispositivo que se queria privilegiar constituiu concepção teórica. A decisão consta às fls. 53 dos autos e emanou da Diretoria de Patentes do Réu, decisão essa que foi mantida pela instância superior, conforme consta às fls. 67.

Portanto, no processo administrativo o Réu decidiu que a Autora não poderia obter a privilegiabilidade requerida porque a pretensão esbarra no disposto no artigo 9º, alínea "i", do Código de Propriedade Industrial. Com efeito, a Autora defendeu-se no âmbito administrativo visando superar esse obstáculo legal, ou seja, o seu inconformismo direcionou-se no sentido de demonstrar que o seu requerimento preenchia os requisitos legais, pois entende que esse óbice legal não se fazi



presente. Assim, o princípio do contraditório ficou jungido a esse aspecto legal - infringência ou não do art. 9º, alínea "i" da Lei à epígrafe.

Entretanto, em Juízo, a Ré confessa às es câncaras que :

"O dispositivo legal a que se baseou a examinadora para a condução do indeferimento do pedido não tem fundamento, concordamos com o autor que o objeto do pedido não se caracteriza como "uma concepção puramente teórica". (fls. 93).

Diante disso, a ação há que ser julgada e **JULGADA PROCEDENTE**. Os limites do contraditório fixado no âmbito administrativo se ativeram ao cumprimento ou não do disposto no artigo 9º, alínea "i", da Lei 5.772/71, resultando inócua e despropositada a pretensão do Réu em querer transmutar a razão do indeferimento agora, tardiamente, quando da contestação, ao argumento de que o pedido, em realidade, fere o contido no artigo 9º, alínea "e" da Lei citada. Essa alegação em nada aproveita o Réu, pois, como já asseverado, os limites do contraditório administrativo que foi trazido para o Poder Judiciário se refere ao contido na alínea "i" do artigo 9º do Código de Propriedade Industrial. Não pode agora o INPI, ao argumento de que diante da ação veio a reexaminar a matéria e concluir que o embasamento legal para o indeferimento da pretensão seja outro, pois isso constitui violação ao princípio do contraditório. Ademais, se acolhida a pretensão do INPI, estaria este Juízo agasalhando um proceder incorreto da administração, pois esta decide contra a parte no âmbito administrativo sob um fundamento legal e após ajuizada a ação, vem dizer que o fundamento legal do indeferimento era outro. A administração pública deve pautar seus atos na legalidade e seriedade, sendo inadmissível aceitar o que pretende o Réu, pois isso levaria a admissão de uma incerteza completa na seriedade do proceder da administração que, ante a invocação da prestação jurisdicional pela parte adversa, muda de idéia após todo um processo administrativo em que houve o contraditório, para tentar manter o seu ato, mas sob outro fundamento contra o qual a parte não teve a mínima chance de defesa.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA  
SECÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- 4 -

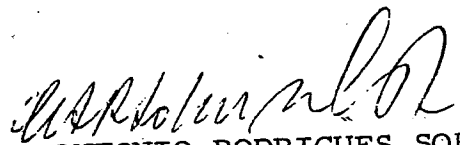
120  
A

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação, reconhecendo a nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu a pretensão da Autora, devendo o processo administrativo ter curso normal no sentido da concessão do privilégio requerido, se preenchidas as demais exigências legais que não aquelas elencadas no artigo 9º da Lei, pois tal aspecto já restou superado com essa decisão. Condeno o Réu no pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Custas ex lege.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

P. R. I.

Rio de Janeiro, 02 de junho de 1988.

  
CARLOS ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO  
JUIZ FEDERAL EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO  
NA 16ª VARA.