

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 96.03.036051-1 - SP

RELATOR : O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL ARICÊ AMARAL  
AGRAVANTE : INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUSTRES LUNASA LTDA  
AGRAVADOS : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI E  
EVOLUTION COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  
ADVOGADOS : DRS. ANTÔNIO FERRO RICCI E OUTRO E RENÊ DE JESUS MALUHY  
JÚNIOR E OUTROS

**E M E N T A**

**COMERCIAL: PATENTES. PATENTEABILIDADE. REQUISITOS. LEI 5.772/71. ARTIGOS 5º E 6º. NOVIDADE. NÃO COMPREENSÃO NO ESTADO DE TÉCNICA. QUESTÃO DE FATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA.**

I - Os requisitos da patenteabilidade, previstos na legislação de regência, são a novidade e a suscetibilidade de utilização industrial.

II - A novidade implica que a invenção e o modelo de utilidade não podem estar compreendidos no estado da técnica, isto é, não devem previamente estar exteriorizados para o acesso ao público, seja por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio no Brasil e no exterior.

III - A aferição do requisito da novidade é matéria fática, cujo deslinde depende de dilação probatória.

IV - Inadmissibilidade da concessão de tutela antecipada para fins de anulação da patente, anteriormente ao regime probatório pleno.

V - Agravo improvido.

**A C Ó R D Ã O**

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por votação unânime, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Senhor Desembargador Federal Relator, e na conformidade da ata de julgamento, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Custas, como de lei.

São Paulo, 15 de agosto de 2000

(data do julgamento)

*Aricê Amaral*

**DESEMBARGADOR FEDERAL ARICÊ AMARAL - RELATOR**

VOX 5753

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3ª REGIÃO  
CERTIFICO que conferi 8 folhas que  
fazem parte integrante do V. ACÓRDÃO publicado,  
no DJU Seção 2, nesta data.  
São Paulo, 20.10.2000.

*[Assinatura]*  
SUBSECRETARIA DA 2ª TURMA



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 96.03.036051-1 - SP

RELATOR : O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL **ARICÊ AMARAL**  
AGRAVANTE : INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUSTRES LUNASA LTDA  
AGRAVADOS : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL -  
INPI E EVOLUTION COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E  
EXPORTAÇÃO LTDA  
ADVOGADOS : DRS. ANTÔNIO FERRO RICCI E OUTRO E RENÊ DE  
JESUS MALUHY JÚNIOR E OUTROS

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL **ARICÊ AMARAL**:

A Indústria e Comércio de Lustres Lunasa Ltda agravou de instrumento em face da decisão que denegou a tutela antecipada pleiteada pelo ora agravante.

Aduz o agravante, em suas razões, que a patente obtida pela agravada Evolution Comércio, Importação e Exportação Ltda é nula de pleno direito.<sup>9</sup>



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 96.03.036051-1 - SP

- fls. 02 -

Alega ainda que o **periculum in mora** encontra-se presente na eventual paralisação da venda de tais produtos, acarretando dano patrimonial de grande monta ao agravante.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOX 5753



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 96.03.036051-1 - SP

RELATOR : O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL **ARICÊ AMARAL**

AGRAVANTE : INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUSTRES LUNASA LTDA

AGRAVADOS : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL -  
INPI E EVOLUTION COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E  
EXPORTAÇÃO LTDA

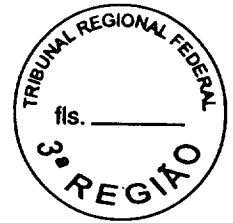
ADVOGADOS : DRS. ANTÔNIO FERRO RICCI E OUTRO E RENÊ DE  
JESUS MALUHY JÚNIOR E OUTROS

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL **ARICÊ AMARAL**:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Indústria e Comércio de Lustres Lunasa Ltda em face da decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 8ª Vara de São Paulo - SP, que denegou a tutela antecipada pleiteada pelo ora agravante.

Razão não assiste ao agravante.}



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 96.03.036051-1 - SP

- fls. 02 -

Com efeito, não há como se aferir, em sede de cognição prévia, a verossimilhança do direito invocado pelo agravante.

Ocorre que a anulação judicial da patente constitui medida grave e que depende, para sua efetivação, da realização de prova hábil a comprovar a ausência de patenteabilidade de determinado modelo industrial ou invenção.

A patente, nos termos do artigo 5º da Lei 5.772/71, legislação de regência à época da interposição do presente recurso, será assegurada ao autor de invenção de modelo de utilidade de modelo industrial e de desenho industrial, garantindo ao seu autor a propriedade e o uso exclusivo do bem patenteado.

O artigo 6º do referido diploma legal, por sua vez, determina como requisitos para a patenteabilidade a novidade e a suscetibilidade de utilização industrial. 1



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 96.03.036051-1 - SP

- fls. 03 -

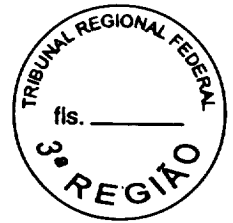
Irineu Strenger, ao comentar o artigo 11 da Lei 9.279/96, similar ao dispositivo legal supracitado, assevera que:

"O artigo 11, com acerto, dá grande realce ao conceito de novo, como característica possibilitante da patente. Para que assim se qualifique, a invenção e o modelo de utilidade não podem estar compreendidos no estado da técnica, isto é, não devem previamente estar exteriorizados para acesso ao público, seja por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio no Brasil e no exterior."

(in "Marcas e Patentes", Forense Universitária, pág. 11)

Portanto, exsurge à evidência que a aferição dos requisitos necessários à patenteabilidade envolvem questão de fato, cujo deslinde dar-se-á por meio das provas pertinentes.

Inadmissível, portanto, neste momento processual, reconhecer-se a verossimilhança do direito invocado, **inaudita altera pars** e anteriormente ao regime probatório pleno.<sup>9</sup>



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 96.03.036051-1 - SP

- fls. 04 -

De conseguinte, é de rigor o improvimento  
o agravo.

Ante o exposto, nego provimento ao  
agravo.

É o voto.

ARICÊ AMARAL  
DESEMBARGADOR FEDERAL RELATOR

VOX 5753

\*\*\* SEGUNDA TURMA \*\*\*

96.03.036051-1 39371 AG-SP  
PAUTA: 15/08/2000 JULGADO: 15/08/2000 NUM. PAUTA: 00010

RELATOR: DES.FED. ARICE AMARAL  
PRESIDENTE DA SESSÃO: DES.FED. SYLVIA STEINER  
PROCURADOR(A) DA REPÚBLICA: Dr(a). FRANCISCO DIAS TEIXEIRA

AUTUAÇÃO

AGRTE : IND/ E COM/ DE LUSTRES LUNASA LTDA  
AGRDO : EVOLUTION COM/ IMP/ E EXP/ LTDA  
AGRDO : Instituto Nacional Propriedade Industrial INPI  
ORIGEM : JUIZO FEDERAL DA 8 VARA SAO PAULO Sec Jud SP

ADVOGADO(S)

ADV : ANTONIO FERRO RICCI e outro  
ADV : RENE DE JESUS MALUHY JUNIOR e outros

SUSTENTAÇÃO ORAL

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Segunda Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.

Votaram os(as) DES.FED. SYLVIA STEINER e DES.FED. PEIXOTO JUNIOR.

  
BÉLA. MARTA FERNANDES MARINHO CURIA  
Secretário(a)