



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.011938-8

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO GUILHERME
CALMON NOGUEIRA DA GAMA/NO AFAST.
RELATOR

APELANTE : WALDEMAR CONRADT

ADVOGADO : AGUSTINHO FERNANDES DIAS DA SILVA

APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL – INPI

PROCURADOR : ANDRÉ LUÍS BALLOUSSIER ÂNCORA DA LUZ

APELADA : COMELATO RONCATO E CIA/ LTDA

ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JR. E OUTROS

ORIGEM : VIGÉSIMA SEGUNDA VARA FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO (9900119380)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por WALDEMAR CONRADT, às fls. 480/485, contra a sentença de fls. 476/479, proferida nos autos da ação de rito ordinário ajuizada por COMELATO, RONCATO & CIA. LTDA em face do ora apelante e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, objetivando a declaração, de modo retroativo à data do depósito do pedido, da nulidade absoluta e total da patente de invenção nº 8.501.491-5, relativa a “*dispositivo de desligamento foto-eletrônico*”, que foi depositada em 27/03/1985 e concedida pelo INPI ao ora apelante em 25/04/1995.

Em sua inicial, a autora alega que o objeto da patente em questão (“*dispositivo de desligamento foto-eletrônico*”) era conhecido e se encontrava em domínio público, integrando o chamado “*estado da técnica*”, antes da data do depósito do respectivo pedido, considerando os seguintes documentos: a) Revista Têxtil, de novembro/dezembro de 1982 e de março/abril de 1983, anunciando a comercialização do mesmo dispositivo de desligamento foto-eletrônico, sendo as fotos constantes de tal publicação idênticas às que integram folheto comercial do 1º réu e a respectiva Carta Patente; b) petição



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.011938-8

apresentada pelo réu Waldemar Conradt nos autos da ação de abstenção de uso e indenização que o mesmo move contra a autora desta ação, em trâmite na 2ª Vara Cível de Americana/SP, na qual o mesmo confessa ter divulgado e comercializado o objeto da patente antes de vir a depositá-lo; e c) testemunhas apresentadas nos autos daquela ação, que afirmam que o 1º réu, no final da década de 70 ou início da década de 80, começou a fornecer o dispositivo em questão a diversas empresas do ramo.

Às fls. 243/246, foi concedida, parcialmente, a antecipação dos efeitos da tutela, suspendendo, até ulterior decisão do juízo, os efeitos da patente nº PI 8.501.491-5. Tal decisão foi reformada quando do julgamento do agravo de instrumento nº 2000.0201.030952-0 (fl. 369).

A sentença julgou procedente o pedido, com fulcro no art. 269, I, do CPC, para anular a patente de invenção de nº 8.501.491-5, a partir da data de seu depósito, na forma do art. 48, da Lei nº 9.279/96. Condenou o 1º réu no pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e no reembolso das custas adiantadas pela autora, dos honorários periciais e das despesas com assistente técnico, fixadas, essas, em metade do valor dos honorários periciais. A sentença não foi submetida ao reexame necessário, “*tendo em vista o reconhecimento da procedência do pedido pela autarquia-ré*”.

Em seu recurso, o apelante alega a nulidade da sentença, considerando a existência da ação de abstenção de uso e indenização, distribuída à 2ª Vara Cível da Comarca de Americana/SP, de forma que a presente ação deveria estar suspensa, nos termos do art. 265, IV, do CPC. Sustenta, a seguir, a nulidade da perícia, vez que, ainda que por ele requerida, posteriormente desistiu da referida prova requerendo o prosseguimento do feito independentemente da realização da perícia, o que não foi observado pelo juízo *a quo*, que, ante a complementação dos honorários do perito por parte da autora/apelada, determinou a realização da perícia. Aduz, ainda, que tanto a autora quanto o INPI embasam suas alegações na Lei nº 9.279/96, quando o depósito do pedido de patente e a sua concessão ocorreram na



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.011938-8

vigência da Lei nº 5.772/71, a qual, em seu art. 7º previa a garantia de prioridade. Requer, afinal, a decretação de nulidade da sentença, por infração aos arts. 265, V e 125, I, do CPC, determinando-se a suspensão do processo para que, posteriormente, seja proferida nova decisão ou, se assim não for, seja decretada a nulidade da perícia e julgado improcedente o pedido.

Contra-razões do INPI, às fls. 489/495, e da empresa apelada, às fls. 507/518.

Encaminhados os autos a este Tribunal, o Ministério Público Federal manifestou-se no sentido de não ser necessária sua intervenção no feito – fls. 503/504.

É o relatório.

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Juiz Federal Convocado na 1ª Turma do TRF-2ª Região

V O T O

Conheço da apelação porque presentes seus pressupostos de admissibilidade.

No caso vertente, a sentença julgou procedente o pedido, para anular a patente de invenção de nº 8.501.491-5, a partir da data de seu depósito. Tal decisão fundamentou-se nas disposições da Lei nº 5.772/71, bem como na prova pericial produzida, consignando que houve divulgação do invento em data muito anterior ao pedido de privilégio, não sendo adotada as medidas previstas no art. 7º da referida Lei e, desse modo, concluindo que a invenção em foco não atendia ao requisito da novidade na época do seu depósito.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.011938-8

Em suas razões recursais, o apelante apresenta as seguintes alegações: a) nulidade da sentença, considerando a existência da ação de abstenção de uso e indenização proposta pelo ora apelante em face da apelada, em trâmite na 2ª Vara Cível de Americana/SP, de forma que a presente ação deveria estar suspensa, nos termos do art. 265, IV, do CPC; b) nulidade da perícia, vez que, ainda que por ele requerida, posteriormente desistiu da referida prova requerendo o prosseguimento do feito independentemente da realização da perícia, o que não foi observado pelo juízo *a quo*, que, ante a complementação dos honorários do perito por parte da autora/apelada, determinou a realização da perícia; e c) que tanto a autora quanto o INPI embasam suas alegações na Lei nº 9.279/96, quando o depósito do pedido de patente e a sua concessão ocorreram na vigência da Lei nº 5.772/71, a qual, em seu art. 7º previa a garantia de prioridade.

Sem razão o apelante, senão vejamos.

O art. 265, IV, “a”, do CPC, prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Não é a hipótese.

No caso em questão, a existência da chamada “*prejudicialidade externa*” seria desta ação de nulidade em face da ação de indenização e não ao contrário, como alega o apelante. Com efeito, como bem afirmado pelo INPI em suas contra-razões, “*se existente uma ação judicial em que o titular de uma patente pleiteia indenização em face da alegada violação do seu direito por um terceiro, e este retruca invocando a nulidade daquele título patentário, é, evidentemente, aquela ação indenizatória que se há de ver suspensa enquanto não decidida a ação anulatória...*”, ou seja, “*a decisão da ação de nulidade da patente que será prejudicial à decisão da ação indenizatória, onde, para se verificar se houve ou não violação a algum direito, mister se faz aferir, primeiramente, se há, efetivamente, direito a ser protegido...*”.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.011938-8

No que tange à prova pericial produzida nos autos não se verifica qualquer ilegalidade que a torne nula, como sustenta o apelante. Compulsando os autos, verifica-se que a perícia foi requerida pelo ora apelante, que desistiu de produzir tal prova por questões financeiras, tendo sido a diferença de honorários periciais depositada pela parte autora, possibilitando, assim, a efetivação da perícia.

Não houve qualquer ilegalidade na determinação judicial. Com efeito, encontram-se vigentes no processo civil brasileiro os princípios da verdade real e do livre convencimento motivado e, se o juiz considerou necessária a produção da prova pericial para buscar a verdade real, é perfeitamente possível a sua determinação de ofício ou a requerimento da parte, conforme se infere do art. 130 do CPC.

É certo, contudo, que a busca da verdade real através do livre convencimento do juiz não se faz sem limitações, havendo que se observar, sempre, o contraditório e o domínio das provas trazidas aos autos. Nesse sentido, o juízo *a quo* também não foi além de tais limites, considerando-se que o destinatário final da prova é o juiz e que a prova pericial, *in casu*, apenas visa esclarecer a questão posta sob seu exame, não havendo ausência de cautela na atuação do juiz, de forma a violar seu dever de imparcialidade.

Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior, o Código de Processo Civil “*não consagra o princípio dispositivo em sua plenitude. Se a parte tem a disposição da ação, que só pode ser ajuizada por ela, o impulso do processo, após o ajuizamento, é oficial. Além do interesse da parte, em jogo na lide, há o interesse estatal, em que a lide seja composta de forma justa e segundo as regras do direito.*” E mais adiante afirma que “*o juiz, no processo moderno, deixou de ser simples árbitro diante do duelo judiciário travado entre os litigantes e assumiu poderes de iniciativa para pesquisar a verdade real e bem instruir a causa*”.¹

¹ Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 18ª edição, pág. 419



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.011938-8

A corroborar com o entendimento acima, trago à colação o seguinte precedente deste Tribunal:

“(...)Compete ao Juiz dirigir o processo, velando pela rápida solução do litígio. Nesse mister, cabe ao Magistrado, destinatário final da prova, em harmonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória, podendo, a qualquer tempo, sob prudente discricção, de ofício ou a requerimento da parte, deferir a utilização dos meios probantes que considerar realmente relevantes e necessários à formação de seu convencimento, indeferindo aqueles inúteis ou meramente protelatórios (artigos 125, 130 e 420 do CPC).”²

No mérito, observa-se que apesar de haver sido promulgada nova lei em substituição à anterior, é oportuno salientar que os acontecimentos se deram sob a égide da lei revogada (quando ainda em vigor), a saber, a Lei nº 5.772/71, que dispunha:

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

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

§ 2º O estado da técnica é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro,

² AG 200402010036636, Rel. Des. Federal Fernando Marques, DJ de 28.10.2004, p.129



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.011938-8

antes do depósito do pedido de patente, ressalvado o disposto nos artigos 7º e 17.”

“Art. 7º Antes de requerida a patente, a garantia de prioridade poderá ser ressalvada quando o autor pretenda fazer demonstração, comunicação a entidades científicas ou exibição do privilégio em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas.

§ 1º Apresentado o pedido de garantia de prioridade, acompanhado de relatório descritivo circunstanciado, bem como desenhos, se for o caso, será lavrada a respectiva certidão de depósito, que vigorará por um ano para os casos de invenção e por seis meses para os de modelos ou desenhos.

§ 2º Dentro desses prazos deverá ser apresentado o pedido de privilégio, nas condições e para os efeitos do disposto neste Código, prevalecendo a data do depósito a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 8º Findos os prazos estabelecidos no § 1º do artigo 7º, sem ter sido requerido o privilégio, extinguir-se-á automaticamente a garantia de prioridade, considerando-se do domínio público a invenção, modelos ou desenho.”

Assim, qualquer divulgação prévia da invenção, sem que tivesse sido requerida a garantia da prioridade ou, ainda que involuntária ou contra a vontade do inventor, prejudicava sua novidade, invalidando o pedido que viesse a ser depositado posteriormente.

Na prova pericial realizada nestes autos, concluiu-se pela ausência de inovações inventivas que justifiquem a manutenção da patente, bem como afirmou-se a divulgação e exploração comercial do equipamento muito antes



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.011938-8

da data do depósito (resposta ao quesito 9 da autora – fl. 405), o que também pode ser constatado através dos depoimentos testemunhais de fls. 105/106. Assim, há elementos de prova, constantes dos autos, que dão conta da publicidade da invenção em tela antes da data do depósito.

Logo, a conclusão é no sentido de ser mantida a sentença, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Juiz Federal Convocado na 1ª Turma do TRF-2ª Região

EMENTA

DIREITO COMERCIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. INVENÇÃO. REQUISITOS. LEI Nº 5.772/71. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 265, IV, “a”, DO CPC. PROVA PERICIAL.

I – No caso em questão, a sentença julgou procedente o pedido, para anular a patente de invenção de nº 8.501.491-5, a partir da data de seu depósito. Tal decisão fundamentou-se nas disposições da Lei nº 5.772/71, bem como na prova pericial produzida, consignando que houve divulgação do invento em data muito anterior ao pedido de privilégio, não sendo adotada as medidas previstas no art. 7º da referida Lei e, desse modo, concluindo que a invenção em foco não atendia ao requisito da novidade na época do seu depósito. Sentença mantida, pelos seus próprios fundamentos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.011938-8

II - Inaplicabilidade do art. 265, IV, “a”, do CPC. A existência da chamada “*prejudicialidade externa*” seria desta ação de nulidade em face da ação de indenização e não ao contrário, como alega o apelante.

III - A perícia foi requerida pelo ora apelante, que desistiu de produzir tal prova por questões financeiras, tendo sido a diferença de honorários periciais depositada pela parte autora, possibilitando, assim, a efetivação da perícia. Não houve qualquer ilegalidade na determinação judicial. Com efeito, encontram-se vigentes no processo civil brasileiro os princípios da verdade real e do livre convencimento motivado e, se o juiz considerou necessária a produção da prova pericial para buscar a verdade real, é perfeitamente possível a sua determinação de ofício ou a requerimento da parte, conforme se infere do art. 130 do CPC.

IV – Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 11 / 12 / 2007 (data do julgamento).

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Juiz Federal Convocado na 1ª Turma do TRF-2ª Região