



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

Nº CNJ : 0805602-23.2007.4.02.5101
RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO ALUISIO MENDES / NO AFAST. RELATOR
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : AMERICO LUIS MARTINS DA SILVA
APELANTE : CIA/ BRASILEIRA CARBURETO DE CALCIO
ADVOGADO : EDUARDO BARROS MIRANDA PERILLIER E OUTROS
APELADO : ITALMAGNESIO NORDESTE S/A
ADVOGADO : CLAUDIO FRANCA LOUREIRO E OUTROS
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ
ORIGEM : VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200751018056020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e pela CIA/ BRASILEIRA CARBURETO DE CALCIO, em face da sentença de folhas 1.540/1.560, pela qual o MM Juiz *a quo* julgou extinto o processo sem exame do mérito, na forma do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, em relação aos pedidos formulados pela 1ª ré na reconvenção, tendo em vista a incompetência absoluta da Justiça Federal para apreciar uma questão referente a duas pessoas jurídicas de direito privado, na qual inexistente interesse da autarquia, bem como julgou procedente o pedido de declaração de nulidade das patentes PI 0007975-8 e PI 0007979-0 de titularidade da 1ª ré.

Em suas razões de recorrer, às folhas 1.564/1.581, a Companhia Brasileira de Carbureto de Cálcio pugnou, preliminarmente, pela nulidade da sentença, sob fundamento de que teria havido quebra da necessária correlação entre os fundamentos do pedido inicial e os fundamentos adotados pela sentença, ocorrendo, segundo o seu entendimento, julgamento *extra petita*. No mérito, sustentou que a Justiça Federal seria competente para julgar a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

reconvenção objetivando a condenação da reconvinde a se abster de usar os processos e produtos patenteados pela reconvinde, bem como a lhe pagar indenização por danos materiais e morais. Por fim, sustentou que teria atendido aos requisitos legais para a concessão e validade das patentes, quais sejam, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

O INPI apresentou recurso de apelação, às folhas 1.681/1.684, pugnando, em síntese, pela reforma do julgado, tão-somente, para que seja excluída a condenação em honorários advocatícios e de pagamento de custas judiciais, uma vez que em momento algum teria apresentado resistência ao pleito formulado na inicial, bem como pelo fato de que, segundo o seu entendimento, não estaria sujeito ao pagamento de custas judiciais por força do Decreto-lei nº 1.537/77 e artigo 24-A, da Lei nº 9.028/95.

Em seguida, foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, às folhas 1.658/1.706 em face do recurso de apelação da 1ª Ré, e às folhas 1.757/1.767 em face do recurso interposto pelo INPI, pugnando, em síntese, pela manutenção do teor da sentença recorrida.

Remetidos os autos a este E. Tribunal, deles teve vista o Ministério Público Federal, que deixou de se manifestar quanto ao mérito do recurso, por não vislumbrar a presença de interesse público que autorizasse a sua intervenção no feito (folhas 1.771/1.772).

É o relatório. Peço data.

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado – Relator

V O T O

JUIZ FEDERAL CONVOCADO ALUISIO GONÇALVES DE
CASTRO MENDES (RELATOR):



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença, sob fundamento de que teria havido quebra da necessária correlação entre os fundamentos do pedido inicial e os fundamentos adotados pela sentença, ocorrendo, segundo entendimento da empresa apelante, julgamento *extra petita*.

Ocorre julgamento *extra petita* quando se aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles manifestados pelo autor da ação na petição inicial, ou quando é dado provimento judicial a algo que não foi objeto de súplica ou sobre base na qual não se assenta o pedido, sendo tal julgamento passível de nulidade.

No caso em tela, verifica-se que o pedido deduzido na exordial foi a declaração de nulidade das patentes PI 0007979-0 e PI 0007975-8 por ausência de novidade e atividade inventiva, sendo esse o pedido examinado pela r. sentença guerreada, não havendo que se falar em julgamento *extra petita*.

Isso porque o simples fato do MM. Juízo *a quo* apresentar como fundamento para a declaração de nulidade da patente dispositivo legal diverso do invocado pelo autor em sua petição inicial não se constitui em julgamento *extra petita*, uma vez que neste caso não há que se falar em alteração da *causa petendi*, pois o efeito jurídico atribuído à incidência da nova norma sobre o fato é idêntico ao efeito jurídico atribuído na inicial à incidência da norma primitivamente invocada.

Sobre o tema, cumpre trazer os ensinamentos de José Carlos Barbosa Moreira, *verbis*:

“A alteração da causa petendi só é admissível nos mesmos termos em que o é a alteração do pedido (supra, nº IV, 2):

(...).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

Não há alteração da causa petendi, nem portanto necessidade de observar-se essas restrições, quando o autor, sem modificar a substância do fato ou conjunto de fatos narrado, naquilo que bastaria para produzir o efeito jurídico pretendido:

(...).

c) invoca em seu favor norma jurídica diversa da primitivamente invocada, desde que o efeito jurídico atribuído à incidência da nova norma sobre o fato ou o conjunto de fatos seja idêntico ao efeito jurídico atribuído na inicial à incidência da norma primitivamente invocada – v.g., a substituição da referência a um pela referência a outro dentre os dispositivos legais que autorizam a decretação do despejo.¹”

Ademais, tratando-se de nulidade absoluta, esta poderia até mesmo ser declarada de ofício pelo Juiz, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que a sentença prolatada, ao reconhecer a nulidade na concessão das patentes *sub judice*, teve seus contornos estabelecidos justamente pelos pedidos e causa de pedir veiculados na inicial, uma vez que o laudo pericial é claro em afirmar que a insuficiência do relatório descritivo - violação aos artigos 24 e 25 da Lei de Propriedade Industrial, fundamento adotado pela r. sentença, inviabiliza a aferição da presença de novidade e atividade inventiva, que seriam os motivos alegados pelo autor em sua petição inicial ensejadores da pleiteada nulidade.

Essa questão resta evidente da leitura dos esclarecimentos prestados pelo perito judicial em atendimento ao requerido pelas partes, *verbis*:

“...apesar de ser possível vislumbrar a existência de novidade e atividade inventiva, não existe um fundamento técnico que sustente

¹ - Moreira, José Carlos Barbosa, 1931 – O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. Ed. ver. e atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008. Página 18.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

de maneira inequívoca todas as reivindicações propostas. Minha conclusão inicial aponta exatamente esta interpretação, visto que, a segunda parte da conclusão, logo após apresentar a possibilidade de novidade e atividade inventiva, é iniciada com a conjunção adversativa “no entanto”, fomentando uma ideia de contraste. Como já mencionado, não posso confirmar a novidade e atividade inventiva por faltar um fundamento técnico nas reivindicações que mencionam a distribuição geométrica dos furos nas aletas e o repuxamento dos furos” (fl. 1.471)

No mérito, conforme relatado, a empresa ré apresentou recurso de apelação sustentando, em síntese, que teria atendido aos requisitos legais para a concessão e validade das patentes, quais sejam, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial e que, portanto, a sentença de primeiro grau deveria ser reformada, inclusive com o provimento dos pedidos deduzidos em reconvenção.

Para que uma invenção seja patenteável deverá apresentar novidade em sua forma ou disposição. 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 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 o modelo é novo ou não.

Outro requisito para que a invenção seja privilegiável é que esta possua atividade inventiva (inventividade). A atividade inventiva necessária ao deferimento do registro de patente é constatada se o avanço tecnológico apresentado pela invenção representa solução a problema técnico existente na área de sua destinação, bem como se essa solução é contrária às atividades normais na mesma área técnica, de modo que um especialista no assunto não a adotaria.

Além disso, para que uma invenção seja patenteável, é preciso também que tenha utilização industrial.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

Observa-se que é entendimento jurisprudencial consolidado, não se constituir em nulidade ou ofensa ao artigo 93, IX, da CF, o relator adotar como razões de decidir os fundamentos da sentença ou da manifestação ministerial, desde que comporte análise de toda a tese defensiva. Em tal sentido, trago à colação os seguintes julgados:

“(...)O acórdão, ao fazer remissão aos fundamentos de ordem fático-jurídica mencionados na sentença de primeira instância, atende a exigência constitucional que impõe, ao Poder Judiciário, o dever de motivar os atos decisórios que profere. A motivação "per relationem", nesse contexto, revela-se compatível com a norma inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição da República. Precedentes. Doutrina.” (STF – HC 69987, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 06/10/2006, p. 32)

“(...)1. A adoção do parecer do Ministério Público como razões de decidir pelo julgador, por si só, não caracteriza ausência de motivação, desde que as razões adotadas sejam formalmente idôneas ao julgamento da causa(...)” (STF – HC 94164, Rel. Min. Menezes Direito, DJe-157 DIVULG 21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008)

“(...)1. Não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva(...)” (STJ – HC 40874 – Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 15/05/2006, P. 244)

Assim, considerando que as alegações recursais não lograram infirmar a sentença recorrida, adoto como razões de decidir, os bem lançados fundamentos apresentados na sentença, baseados na análise do conjunto probatório, especificamente no que tange à presença dos requisitos autorizadores à concessão das patentes PI 0007975-8 e PI 0007979-0, dos quais transcrevo o seguinte:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

“A patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção, modelo de utilidade ou desenho industrial, outorgado pelo Estado aos inventores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Seu titular poderá excluir terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc. Desta forma, a patente garante ao titular a exclusividade do uso econômico de sua invenção durante o período de vigência determinado pela LPI, qual seja de 20 anos para as patentes de invenção e de 15 anos para as de modelo de utilidade.

A concessão de uma patente decorre da aplicação dos Princípios da Novidade e Ato Inventivo, sem os quais a mesma é nula. Assim, o objeto do pedido de patente que já tenha sido usado por terceiros antes da data do depósito não poderá, em hipótese alguma, ensejar a concessão da patente, por não atender ao requisito da novidade. Vale dizer, considera-se novo aquilo que não esteja compreendido no estado da técnica, o qual deve ser admitido como tudo o que foi tornado acessível ao público, em todos os recantos do mundo, antes da data do pedido de patente, por divulgação escrita ou oral, que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o modelo é novo ou não.

Assim sendo, face à complexidade da matéria, tanto a autora, quanto a empresa ré requereram a produção de prova pericial (fls. 1.215 e 1.218/1.219), deferida pelo Juízo (fl. 1.219/1220).

Saliente-se, inicialmente, que o Laudo Pericial de fls. 1.358/1.410 conclui que as patentes PI 0007975-8 e PI 0007979-0 apresentam novidade e ato inventivo em várias de suas reivindicações mas que, no entanto, não existe uma explicação clara da melhoria acarretada pela maior parte dessas reivindicações, o que contraria o art. 24, da Lei 9.279/96, bem como o Ato Normativo do INPI nos itens 15.1.2 “d”, “e”, “f” e “g”.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

Conforme resposta do expert aos quesitos nº 15, 16, 17 e 18, é certo que as características essenciais da PI 0007979-0, definidas no preâmbulo das suas reivindicações independentes, foram consideradas pelo depositante como pertencentes ao estado da técnica (fls. 1.360/1.361).

Ademais, no que concerne aos elementos supostamente inovadores da PI 0007979-0, posicionados após a expressão caracterizante, apesar do expert ter afirmado, em resposta ao quesito 19, não serem os mesmos necessariamente óbvios para um homem medianamente técnico no assunto, acrescenta que:

“A disposição exata do orifício (afirmativa i) pode resultar em movimentos distintos da pasta eletródica crua, quando ainda está numa condição pastosa. Orifícios repuxados podem aumentar a resistência mecânica das aletas, fato bastante, conhecido, ou aumentar a resistência mecânica do compósito pasta recozida e aletas, situação que não é óbvia. No entanto, nestas duas situações, a “Descrição da Invenção” não apresenta uma justificativa, ou uma evidência clara para a proposta apresentada, como requerido nos itens 15.1.2 (e) e (f) do Ato Normativo 127 de 1997 do INPI.

A proposta de orifícios circulares não é uma novidade pois a patente US 4.756.813 apresenta nos desenhos 1 e 2 esquemas de configurações conhecidas de eletrodos em 1986, quando a patente foi submetida, em que as aletas apresentam orifícios quadrados e circulares.

O uso de rebites para unir a aleta de aço inoxidável a uma cantoneira de alumínio não é uma novidade pois



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

esta é uma técnica reconhecidamente aplicável para estas situações.” (fls. 1.361/1.362)

Acrescente-se que a deficiência na descrição da invenção volta a ser reconhecida pelo perito em resposta aos quesitos nº 33, 34, 38 e 40 (fls. 1.365/1.366 – formulados pela autora) e quesitos nº 47/50, formulados pelo INPI.

Assim, conforme se depreende pela resposta ao quesito nº 22, entendeu o perito pela nulidade da PI 0007979-0:

“A patente PI 000797950 como formatada não deixa explicitada claramente as vantagens da invenção com relação ao estado da técnica nem a novidade nem o efeito técnico alcançado, conforme determinação nos itens 15.1.2 (e) e (f) do Ato Normativo 127 de 1997 do INPI” (fl. 1.362) – grifo nosso

No que concerne à PI 0007975-8, consoante igual entendimento, em resposta aos quesitos nº 23, 24 e 26, afirma que de fato as características essenciais da PI 0007975-8, definidas no preâmbulo das suas reivindicações independentes, foram consideradas pelo depositante como pertencentes ao estado da técnica (fls. 1.363/1.364).

Ademais, no que concerne aos elementos supostamente inovadores da PI 0007975-8, posicionados após a expressão caracterizante, pelo que se depreende por meio das respostas aos quesitos nº 25, 26, 27, 28 29, 30, 36, 42 e 44 (fls. 1.363/1.367), formulados pela autora, entende o expert que alguns deles se encontrarem no estado da técnica, bem como que existem características não antecipadas, as quais não são óbvias para um técnico no assunto. Entretanto, conforme respostas aos quesitos nº 27, 30, 36, 42 e 44, nestes casos, acrescenta o perito que estas características não foram corretamente discutidas no capítulo Descrição da Invenção:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

“Não concordo. A disposição dos orifícios, sua forma geométrica e suas dimensões podem alterar de maneira significativa o movimento da pasta eletródica crua e, como os orifícios possuem dobras repuxadas, a resistência mecânica do conjunto estrutural metálico contendo a pasta cozida. No entanto, o depositante não discute estas implicações na Descrição da Invenção, conforme determinação nos itens 15.1.2 (e) e (f) do Ato Normativo 127 de 1997 do INPI”. (fls. 1.363/1.364) – grifo nosso.

“Não concordo, a ‘existência de orifícios circulares distribuídos alternadamente nas aletas e deslocados do eixo geométrico que passa através do centro de massa’ também pode ser considerada uma característica não antecipada. No entanto, esta característica não foi corretamente discutidas no capítulo Descrição da Invenção da patente mencionada” (fl. 1.364) – grifo nosso.

Observo que em resposta ao quesito nº 14, formulado pelo INPI, o perito concorda que embora não antecipada nos documentos considerados, a matéria referente à “superfície externa ao invólucro cilíndrico tem frisos (19) e jateamento externo (18)” pleiteada na reivindicação no. 1 da patente PI 0007975-8, não é descrita de forma clara, precisa e concisa, deixando de apresentar vantagens em relação ao estado da técnica, bem como de evidenciar o efeito técnico alcançado. De fato, em resposta aos quesitos 42 e 44, anteriormente citados, o expert já havia detectado a ausência de explicação sobre as vantagens dos frisos e do jateamento (fl. 13.82).

Demonstra o mesmo entendimento, outrossim, na resposta ao quesito nº 16 (INPI), ao constatar ausência de explicação no que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

concerne à vantagem de apresentar orifícios alternados e deslocados como apresentados nos desenhos da PI 0007978-5 (fl. 1.383). Verifica-se tal posicionamento, ainda, na resposta ao quesito nº 23 (INPI), quando o perito diz que “A presença dos aros de reforço é descrita de maneira bastante clara, no entanto, não existe nenhuma argumentação da vantagem deste aro além da afirmação que é um aro de reforço” (fl. 1.385).

Assim, conforme se verifica, concluiu o perito, em relação à PI 0007975-8, que apesar de existir alguma novidade na disposição geométrica dos furos nas aletas, no repuxamento dos furos, na presença de frisos e jateamento da superfície externa, na presença de ranhuras nas dobras das aletas (20), na geometria de fixação das aletas (Figuras 3 e 5) e no dobramento da extremidade da aleta, “não existe uma explicação clara da melhoria acarretada pela maioria destas reivindicações, contrariando o disposto no art. 24, da Lei 9.279/96” (fl.1.406).

Primeiramente, verifico que a manifestação da 1ª ré acerca do laudo (fls. 1.421/1.423 e fls. 1.424/1.425) não condiz com as conclusões do perito, tendo em vista que apesar do expert ter afirmado que as PI 0007975-8 e PI 0007979-0 apresentam novidade e ato inventivo em várias de suas reivindicações (fl. 1.410), em momento algum assevera que as patentes estão em perfeita harmonia com o que determina o art. 24, da LPI, como alegou a empresa ré (fl. 1.422), muito pelo contrário! (fl. 1.410).

Em manifestação sobre o laudo, afirma o INPI que o relatório descritivo das duas patentes não descreve de forma clara e suficiente algumas reivindicações pleiteadas, concordando com o perito no sentido de que a maioria das reivindicações contrariam o art. 24, da LPI, bem como o Ato Normativo 127/97. Discorda o INPI, entretanto, da colocação do perito ao afirmar que um estudo dos desenhos permite a construção do eletrodo por técnico no assunto. Argumenta a autarquia que “nas figuras apresentadas nas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

patentes PI 0007975-8 e PI 0007979-0 não existe detalhamento das características pleiteadas dos orifícios, como por exemplo, distância do eixo do centro e deslocamento entre eles”, concluindo que “a patente não possibilita a construção do eletrodo por um técnico no assunto” (fls. 1.426/1.439). Desta forma, manteve o INPI o posicionamento esposado em sua contestação, qual seja, de que as PI 0007975-8 e PI 0007979-0 foram irregularmente concedidas, devendo ser anuladas.

Apesar de que para este Juízo já não restavam dúvidas no que concerne ao entendimento do laudo pericial, deixa claro o expert, em resposta aos pedidos de esclarecimentos formulados pelas partes, que a concessão das PI 0007975-8 e PI 0007979-0 afrontou os requisitos legais (fls. 1.449/1.471):

“...apesar de ser possível vislumbrar a existência de novidade e atividade inventiva, não existe um fundamento técnico que sustente de maneira inequívoca todas as reivindicações propostas. Minha conclusão inicial aponta exatamente esta interpretação, visto que, a segunda parte da conclusão, logo após apresentar a possibilidade de novidade e atividade inventiva, é iniciada com a conjunção adversativa “no entanto”, fomentando uma idéia de contraste. Como já mencionado, não posso confirmar a novidade e a atividade inventiva por faltar um fundamento técnico nas reivindicações que mencionam a distribuição geométrica dos furos nas aletas e o repuxamento dos furos” (fl. 1.471)

De fato, como alegado pela autora, verifico inconsistências na manifestação do INPI sobre os esclarecimentos do Perito (fls. 1.516/1.527).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

Ora, como visto, em seus comentários iniciais acerca do laudo pericial, concordou o INPI com o expert no sentido de que o relatório descritivo das duas patentes não descreve de forma clara e suficiente algumas das reivindicações pleiteadas. No entanto, em manifestação aos esclarecimentos prestados, apesar de manter o mesmo entendimento, passou a defender a inaplicabilidade do art. 24, da LPI (fl. 1.526). Outrossim, inicialmente, discordou a autarquia da afirmação do perito, e asseverou que “nas figuras apresentadas nas patentes PI 0007975-8 e PI 0007979-0 não existe detalhamento das características pleiteadas dos orifícios, como por exemplo, distância do eixo do centro e deslocamento entre eles”, concluindo que “a patente não possibilita a construção do eletrodo por um técnico no assunto” (fls. 1.426/1.439). Entretanto, conforme se depreende, em sua última manifestação afirma o INPI que “fica claro que um técnico no assunto, através das figuras 2 e 5 é capaz de reproduzir o eletrodo proposto nas Patentes de Invenção PI 0007975-8 e PI 0007979-0” (fl. 1.527).

Desta forma concluiu o INPI, a meu ver, de forma antagônica com as diversas manifestações anteriormente esposadas no caso concreto.

Assim, como fundamentado, inexistente razão para não acatar o laudo pericial, sendo este Juízo levado a concluir que as presentes patentes apresentam insuficiência descritiva, deixando de atender ao disposto nos art. 24 e 25 da LPI 9.279/96, tendo em vista que a simples leitura das mesmas não possibilita sua realização por um técnico no assunto, como concluiu o expert.

Procedendo-se à análise dos autos, verifica-se que agiu com acerto o MM. Juiz *a quo*, uma vez que as provas carreadas aos autos evidenciam que as patentes anuladas apresentam insuficiência descritiva, deixando de atender ao disposto nos artigos 24 e 25 da LPI, uma vez que a simples leitura das mesmas não possibilita sua realização por um técnico no assunto, ensejando, dessa forma, a declaração de nulidade das mesmas.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

No que diz respeito a alegação da apelante de que a inobservância aos artigos 24 e 25 da LPI não ensejariam a nulidade das patentes, cumpre trazer os ensinamentos de Douglas Gabriel Domingues e João da Gama Cerqueira, *verbis*:

“O art. 24 exige que o relatório descreva clara e suficientemente o objeto do pedido de patente, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. O parágrafo único do art. 24 estabelece que, no caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional enquanto o art. 25 exige que as reivindicações sejam fundadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definido, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção. O não-cumprimento dos artigos 24 e 25 dificulta e impede a repetibilidade da invenção por terceiros, e mascara a descrição ocultando particularidades do pedido e a natureza do objeto da proteção legal, daí por que levam à nulidade da patente.²”

“O inventor, geralmente, tem a tendência de ocultar detalhes essenciais da invenção, ou por não se sentir suficientemente garantido contra a divulgação oficial da invenção, ou para subtrair ao conhecimento de seus concorrentes o que ela tem de essencial, ou, ainda, para continuar a explorá-la de modo exclusivo, depois de findo o privilégio. A repartição incumbida da expedição das patentes pode exigir a modificação do relatório e a revelação integral do invento. Mas, se o inventor conseguir obter o privilégio,

² - Domingues, Douglas Gabriel, 1929 – Comentários à lei da propriedade industrial: Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, modificada pela Lei nº 10.196 de 14.02.2001 (DOU, 16.02.2001). / Douglas Gabriel Domingues. – Rio de Janeiro: Forense, 2009. Página 181.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

malgrado a descrição deficiente, inexata ou incompleta, o que muitas vezes acontece, o expediente pode lhe ser prejudicial, acarretando a nulidade da patente (nº 192 infra). Por outro lado, o inventor não poderá opor a sua patente contra outro que haja conseguido realizar a invenção e pretenda obter o privilégio, descrevendo-a com exatidão, nem contra as pessoas que a empreguem. O exame prévio mal organizado e a falta de proteção provisória do direito do inventor durante o longo período entre o depósito do pedido e a expedição da patente não oferecem, realmente, as necessárias garantias, que o inventor tem o direito de exigir como condição para revelar o seu invento; mas a ocultação da matéria essencial à invenção ou ao modo de realizá-la pode causar-lhe maiores prejuízos.³”

Ressalta-se que o artigo 436, do Código de Processo Civil, prevê que o juiz “*não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos*”, havendo que se levar em conta, inclusive, que a prova destina-se a formar o convencimento do juiz e, portanto, tratando-se de demanda que gira em torno de matéria eminentemente técnica (existência ou não de novidade e atividade inventiva), a prova pericial deve ser prestigiada, e só haveria razão para sua desconsideração, se os elementos fáticos e o conjunto probatório constantes dos autos demonstrassem, de forma concreta, conclusão em sentido contrário, o que não se verificou na presente hipótese.

No que diz respeito ao pedido de abstenção de uso dos processos e produtos patenteados pela 1ª ré, ora reconvinte, bem como a lhe pagar indenização por danos materiais e morais, já tive oportunidade de tecer considerações sobre o tema, na obra de minha autoria, “Competência Cível da Justiça Federal – 3ª edição revista, atualizada e ampliada”, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:

³ - Cerqueira, João da Gama – Tratado da Propriedade Industrial – Volume II – Tomo I – Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais. / João da Gama Cerqueira – Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Página 125.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

“Nos termos do art. 102 do Estatuto Processual Civil, apenas a competência em razão do valor e do território pode ser alterada pela conexão ou continência. Não há que se falar em modificação da competência da Justiça Federal em razão dos institutos mencionados.

Isso porque apenas a competência relativa pode ser derogada, como expressa o artigo mencionado. A competência, em razão da pessoa, da matéria ou da função, não pode ser alterada, motivo pelo qual não caberia a atração de uma causa da competência da Justiça Federal para outro ramo do Poder Judiciário. Da mesma forma, por ser taxativa, a competência da Justiça Federal não atrai feitos outros, salvo se também arrolados no art. 109 da Carta Magna. Por tudo isso, a conexão e a continência somente poderão ocasionar a atração de ações afetas à Justiça Federal, ou seja, que estejam em curso nas varas federais ou nas estaduais por força do § 3.º do art. 109 da Constituição. Nesse sentido, vêm decidindo, respectivamente, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal:

“Competência – Conflito – Juízo Federal e Juízo Estadual – Conexão – Declaratória proposta contra banco credor e entes

federais em litisconsórcio perante a Justiça Federal. Execução e ação de depósito ajuizadas pelo devedor contra Banco Estadual credor – Inocorrência – Competência absoluta – Art. 102, CPC. Art. 109, da Constituição. I – Nos termos do art. 102, CPC, a competência prorrogável por conexão ou continência é somente a relativa. II – A competência da Justiça Federal, fixada na Constituição, somente pode ser ampliada ou reduzida por emenda constitucional, contra ela não prevalecendo dispositivo legal hierarquicamente inferior. III – Não há prorrogação da competência da Justiça Federal se em uma das causas conexas não participa ente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

federal”(CC 6.547, 2.ª Seção, j. 23.02.1994, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, v.u., RSTJ 60/67, ago. 1994).⁴

“Competência – Cumulação de pedidos – Não é possível a acumulação de dois pedidos sucessivos no mesmo processo se um deles é da competência da Justiça Federal e outro da competência da Justiça Estadual. Somente a competência relativa é modificável pela conexão. Aplicação do art. 125, i, da CF c.c. os arts. 86, 102 e 104 do CPC. Recurso extraordinário conhecido e provido”. (STF, RE 101914, 1.ª T., j. 15.05.1984, rel. Min. Soares Muñoz, RTJ 110-02/901)

“Competência – Controvérsias, no plano regional, entre associações desportivas, relacionadas com o seu posicionamento na primeira divisão de clubes. Suposta colisão entre medida liminar de juiz federal contra ato do conselho nacional de desportos, e medidas de órgãos judiciários estaduais, atinentes ao início do campeonato regional. Inexistência de conflito de jurisdição no sentido constitucional, eis que as atuações tidas como conflitantes derivam de competência absoluta dos respectivos órgãos

⁴ Na mesma direção: “Agravo regimental – Conflito de competência – Reunião de ações – Conexão ou continência– Competência absoluta – Impossibilidade – A competência absoluta não pode ser modificada por conexão ou continência – Não é possível reunir ações, sob o fundamento de que o fato que as originou é o mesmo, se para uma delas a competência do Juízo é absoluta.” (AgRg no CC 92.346/RS, 2.ª S., j. 13.02.2008, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe 03.09.2008); “(...) 2. A Justiça Federal é absolutamente incompetente para o julgamento de ação possessória entre particulares, pois sua competência é determinada em face do interesse de um dos entes elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 3. Impossibilidade de reunião dos feitos, porquanto, em se tratando de competência absoluta *ratione personae*, não se pode cogitar de modificação de competência por conexão. (...)”. (CC 46.945/PR, 2.ª S., j. 27.02.2008, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe 05.03.2008); (...) Justiça Federal. Competência – Improrrogabilidade – Constituição Federal, art. 109, I. De acordo com a disposição constitucional inserta no art. 109, I, cabe à Justiça Federal o processamento e o julgamento de ações em que se configure interesse de ente federal, na condição de autor, réu, assistente ou oponente, não se lhe aplicando a conexão prevista no Código de Processo Civil se não atendida aquela condição. Precedentes. (AgRg no CC 101.633/RS, 2.ª S., j. 25.03.2009, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 28.04.2009)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

judiciários, a da justiça federal para a concessão de mandado de segurança contra órgão da administração federal; a da justiça estadual para as causas em que só estão presentes associações civis dedicadas ao futebol. Competências não modificáveis pela conexão ou continência, segundo decorre do art.102 do CPC. (STF, CJ 6405, j. 13.10.1983, rel. Min. Decio Miranda, Tribunal Pleno, RTJ 108-02/522).”

É de se notar que o risco de decisões conflitantes, em causas conexas⁵ que não podem ser cumuladas ou reunidas em razão da incompetência absoluta, pode ser evitado com a suspensão do processo, nos termos do art. 265, IV, a, do CPC⁶.

Por fim, em relação ao critério racione personae, cabe à Justiça Federal a competência para aferir a existência do interesse e da legitimidade da pessoa federal em questão. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 150:

⁵ Vide, em relação às causas com a presença do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e pertinentes à propriedade industrial, o item 4.1.2.2, parte final.

⁶ Essa é a orientação da jurisprudência: “(...) Embargos de terceiro opostos pela União. Exame pela justiça comum federal. Processo executório que, contudo, deve permanecer na justiça comum estadual, onde foi proferida a sentença de mérito objeto de execução. Inexistência, no caso, de prorrogação de competência da justiça federal por conexão. Competência da justiça paulista para o exame da execução. Sobrestamento do feito até o julgamento final dos embargos de terceiro. 1. A União ajuizou embargos de terceiro contra decisão proferida pelo juízo comum estadual, que determinou, nos autos de execução de título judicial movida por pensionistas de ex-ferroviários, a penhora de créditos da Rede Ferroviária Federal S/A, sucessora da FEPASA – Ferrovia Paulista S/A, que entende lhes pertencer. 2. Nos termos do art. 109, I, da CF/1988, compete à justiça comum federal o exame dos embargos de terceiro, pois presente a União no polo ativo da demanda. 3. Todavia, apenas os embargos de terceiro se deslocam para a justiça federal, devendo o processo executório em curso na justiça comum estadual lá permanecer. Isso porque a competência da justiça federal é absoluta e, por isso, não se prorroga por conexão. (...) 4. Impõe-se, de outra parte, o sobrestamento da execução em curso na justiça comum estadual até o julgamento final dos embargos de terceiro pela justiça federal, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes ou irreversíveis (...)” (CC 83.326/SP, j. 27.02.2008, rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, 3.ª S., DJe 14.03.2008).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

*“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.*⁷

(...).

Os artigos 57 e 175 da Lei da Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996) estabelecem, respectivamente, que as ações de nulidade de patente e de registro de marca serão ajuizadas na Justiça Federal e que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), quando não for o autor, intervirá no feito. A competência da Justiça Federal é determinada expressamente na Constituição da República, não podendo ou cabendo ao legislador infraconstitucional ampliar ou restringir o rol previsto na Magna Carta. Portanto, a competência da Justiça Federal decorrerá da incidência de um dos incisos do art. 109 da Lei Maior, principalmente em razão da presença de um dos entes federais elencados no inciso I ou da causa estar fundada em tratado do Brasil com Estado estrangeiro ou organismo internacional, nos termos do inciso III.

A presença do Instituto Nacional de Propriedade Industrial nas demandas relacionadas com a propriedade industrial não decorre da determinação de intervenção contida tão-somente nos artigos 57 e 175 supramencionados, mas, sim, da atribuição conferida à

⁷ No que diz respeito ao mandado de segurança, a jurisprudência assinala na mesma direção: “Compete à Justiça Federal decidir da admissibilidade de mandado de segurança impetrado contra atos de dirigentes de pessoas jurídicas privadas, ao argumento de estarem agindo por delegação do poder público federal” (Súmula 60 do extinto TFR). “Mandado de segurança – Competência – Art. 125, VIII, da Emenda Constitucional 1/1969. É à Justiça Federal que, por força do disposto no artigo 125, VIII, da Emenda Constitucional 1/1969, compete decidir se a pessoa jurídica de direito privado apontada como autoridade coatora está, ou não, investida na qualidade de autoridade federal por delegação. Recurso extraordinário conhecido e provido” (STF, RE 107.978, j. 30.10.1987, rel. Min. Moreira Alves, DJ I, p. 705).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

autarquia federal, nos termos da Lei n. 5.648/1970⁸, para a execução das normas de propriedade industrial⁹, especialmente para o registro de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial, e registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96) e a Lei de Software (Lei nº 9.609/98). Portanto, o INPI figurará, em razão das suas atribuições, necessariamente, como autor ou réu¹⁰, e não apenas como terceiro, nos processos em que houver conflito em torno das concessões, registros e averbações sob a sua responsabilidade.

Por outro lado, vem sendo objeto de discussão a possibilidade de cumulação de demandas pertinentes a concessões e registros da atribuição do INPI com pedidos de abstenção de uso ou de perdas e danos em face de pessoas jurídicas privadas não arroladas no inciso I do art. 109 da Constituição da República, sob a justificativa de que seriam causas conexas. Embora a posição favorável à admissibilidade da cumulação seja, em princípio, sob o prisma da

⁸ Lei de criação do INPI. A natureza de autarquia federal encontra-se indicada no art. 1º da Lei n. 5.648/1970

⁹ Nos termos do art. 2º da Lei n. 5.648/1970.

¹⁰ Nesse sentido, os reiterados julgados do Tribunal Regional Federal da Segunda Região: "(...) 1. A circunstância de que o direito em discussão nas ações de nulidade de patente ou de registro decorre de ato administrativo praticado pelo INPI implica necessariamente que este integre o feito na qualidade de litisconsorte passivo, necessário e unitário. (...)". (Segunda Turma, rel. Des. Fed. Liliane Roriz, AG 200602010084070, DJ 04/12/2006, p. 360; "(...) I – Nas ações objetivando a invalidação de registro de marca, uma vez que o ato impugnado é de atribuição do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, deve o mesmo figurar na relação jurídico-processual como réu. (...)". (Segunda Turma, rel. Des. Fed. André Fontes, AC 200351015043094, DJU 22/10/2008, p. 106; "(...)1- Nas ações onde o objetivo é a nulidade do registro marcário, deve o INPI integrar a lide na qualidade de co-réu, sendo litisconsorte passivo do titular da marca cuja declaração de nulidade se pretende, tendo em vista que a concessão do registro impugnado resultou de ato administrativo da Autarquia e que, certamente, será atingido diretamente pela decisão judícia (...)". (Primeira Turma, rel. Des. Fed. Abel Gomes, AC 200251015118557, DJU 30/06/2008, p. 318); "(...)IV – O INPI, nas ações destinadas a anular registro de marcas e patentes, é parte autônoma e não mero assistente, sendo cabível a condenação, pro rata, ao reembolso das custas judiciais e ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados, na hipótese de sucumbência (...)". (Primeira Turma, rel. Juiz Federal Convocado Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, APELRE 200451015188878, DJU 03/04/2009, p. 249).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

economia processual e do afastamento de decisões contraditórias, tentadora, a aceitação parece esbarrar em dificuldades jurídicas e materiais. A primeira delas diz respeito ao princípio do juiz natural e à delimitação constitucional da competência da Justiça Federal. Como visto anteriormente¹¹, no âmbito do Processo Civil, a conexão somente possui o condão de alterar a incompetência relativa e, portanto, prorrogável. No caso, a competência da Justiça Federal poderá existir em razão da qualidade da parte (inciso I do art. 109 da Constituição) ou da matéria (inciso III do art. 109, quando a causa for pertinente a tratado firmado pelo Brasil com Estado estrangeiro ou organização internacional). A dificuldade residirá, naturalmente, quando a competência decorrer tão-somente da presença da autarquia federal, porque, na espécie, o INPI não estará legitimado para ser demandado em relação a eventuais pedidos de abstenção de uso por parte de entes particulares ou mesmo no que diz respeito a condenações por perdas e danos em face apenas das pessoas privadas.

A competência cível da Justiça Federal é determinada, basicamente, em razão da pessoa (CR, art. 109, I, II e VIII), em razão da matéria (CR, art. 109, III e XI), e em termos funcionais (CR, art. 108, I, c e e, e II). Quando se está diante de um critério material, não resta dúvida de que possa haver uma discussão em relação à abrangência da competência. Apenas para exemplificar, em uma relação de trabalho pode-se ter uma discussão sobre o alcance de uma relação de trabalho, sobre o que é uma relação de trabalho. Então, pode-se discutir exatamente se um pedido se insere em uma relação de trabalho ou não.

Em termos de competência criminal, até mesmo da Justiça Federal, - crimes financeiros, ordem econômica -, pode haver até uma certa discussão em termos de abrangência ou não dessa competência. Porém, quando a competência é em razão da qualidade da parte, a

¹¹ [No item 3.3, referente às características da competência cível da Justiça Federal.](#)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

competência da Justiça Federal só é fixada em razão do interesse, da presença daquela pessoa na lide. Neste caso, há que se distinguir até que ponto há uma legitimidade e um interesse daquela parte para atrair a competência da Justiça Federal.

A ação de propriedade industrial está na Justiça Federal não em razão da matéria, mas em virtude da presença de uma autarquia federal – o INPI, razão pela qual faz-se necessário verificar, no caso concreto, se o mesmo é parte legítima para aquele pedido que está sendo postulado. A postulação referente ao registro da marca diz respeito ao INPI, porém as questões envolvendo abstenção de uso da marca ou perdas e danos, quando estas últimas são pleiteadas tão-somente em face do particular, não dizem respeito ao INPI, razão pela qual a Justiça Federal não pode ser considerada competente para apreciar estas matérias.

A pessoa privada pode ser detentora de uma marca e autorizar uma outra a utilizá-la sem que haja qualquer problema sob o ponto de vista do registro da marca. Havendo um litígio sobre o contrato, em torno do uso devido ou indevido, a controvérsia dirá respeito somente às partes. Por isso que o INPI nunca se manifestou nas ações que correm na Justiça Estadual quando estão discutindo apenas o uso ou a questão de perdas e danos, quando estas são pleiteadas tão-somente em face do particular, pois o que interessa ao INPI é se o registro é válido ou não.

Cumprе ressaltar que diante da ausência de cumulação dos pedidos, a discussão referente à abstenção de uso e às perdas e danos seria travada na Justiça Estadual. Portanto, se essas questões vierem a ser apreciadas na Justiça Federal, estar-se-á afirmando que há duas Justiças competentes: a Estadual e a Federal.

É possível vislumbrar, por exemplo, a existência de conexão entre a concessão de patente ou o registro de marca, a abstenção de uso e as perdas e danos, porém a conexão é causa de mudança de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

incompetência relativa, que pode ser modificada. A conexão não tem o condão de modificar a incompetência absoluta. A questão já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal:

“Reconvenção. Sua inadmissibilidade. Uniformização da jurisprudência. Quando cabe. Patente de invenção. Infração ao direito a exclusividade. Prova pericial. A conexão somente tem o efeito de modificar a competência, prorrogando a do juiz para o julgamento da reconvenção, quando se trata de competência em razão do valor ou do território. Não é possível opor reconvenção da competência da justiça federal, em ação que tramita em vara cível da justiça comum estadual. É o que se deduz do art-102 do Código de Processo Civil”. (RE 93843, rel. Min. Soares Munoz, Primeira Turma, j. 17/03/1981, RTJ 102-01/308)

Saliente-se que, no julgado acima, a possibilidade de cumulação perante a Justiça Federal foi expressamente requerida e apreciada detidamente no voto do eminente Relator, como se pode constatar in verbis: “A declinatória do foro, pleiteada pela primeira recorrente, não é viável, pois, se deferida, importaria prorrogar as atribuições da Justiça Federal para conhecer e julgar ação indenizatória entre particulares, da competência da Justiça Estadual, em razão da matéria e das pessoas.”¹²

¹² Na mesma direção da decisão do Supremo Tribunal Federal: “(...) Acórdão afirmado nulo de pleno direito, por apontada incompetência absoluta da justiça estadual. Alegação improcedente, eis que a simples declaração incidente de nulidade de registro de marca não desloca a competência para a justiça federal. Causa entre pessoas jurídicas de direito privado, dela não participando o INPI como autor, réu, assistente ou oponente. (...)” (STJ, ROMS n. 625-RJ, 4ª Turma, j. 04.12.90, DJ 22.04.91, rel. Min. Athos Carneiro); “A justiça estadual é competente para processar e julgar ação em que o titular, junto ao INPI, do registro da marca tantofaz.com, sob a especificação de portal da internet, pretende impedir o seu uso por outrem.” (STJ, REsp 341583/SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, j. 06.06.2002, DJ 09.09.2002, p. 231); “(...) II – Os pedidos subseqüentes, consistentes na não utilização da marca e no pagamento de perdas e danos, não se inserem na competência da Justiça Federal, pois se trata de litígio restrito a particulares, não se configurando qualquer das hipóteses do art. 109 da Constituição Federal. (TRF-2., Sexta Turma, Processo 98.02.29914-6/RJ, rel. Des. Fed. André Kozlowski, DJU: 24/02/2003, p. 263); “(...) - A Justiça Federal não detém competência para julgar pedido de abstenção do uso de marcas por outra empresa, litígio restrito aos interesses de particulares. (TRF-2, Sexta Turma, Processo 97.0211495-0/RJ, rel. Des. Fed. Sérgio Schwaitzer, DJU: 09/06/2004, p. 136); *Propriedade Industrial – Anulação de marcas e pedido de perdas e danos. I – A competência da Justiça Federal, no cível, está delimitada no artigo 109 da Constituição, e é de natureza absoluta, informada por critérios de ordem pública. Não é possível à Justiça Federal apreciar pedido de*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

Assim sendo, em se tratando de demanda em que se postula a abstenção de uso dos processos e produtos patenteados pela 1ª ré, ora reconvinte, bem como a lhe pagar indenização por danos materiais e morais em face tão-somente de pessoa jurídica de direito privado, nada se pedindo ao INPI, configura-se de modo claro e indubitável a ilegitimidade da autarquia federal e, por conseguinte, a incompetência da Justiça Federal para o respectivo pedido formulado na reconvenção.

Ainda que assim não fosse, na presente hipótese, o julgado foi no sentido de manter a sentença que declarou a nulidade das patentes PI 0007975-8 e PI 0007979-0 de titularidade da empresa ré, restando prejudicado, portanto, o pleito formulado em reconvenção.

perdas e danos, sob a alegação de que é conexo a pleito de anulação de marca, pois, embora a Justiça Federal seja a competente para apreciar a anulatória de marcas, a conexão não é causa apta a ampliar a competência absoluta, e sim apenas a relativa. (TRF – 2ª Região, Primeira Turma, Processo: 97.0231415-1/RJ, rel. Juiz Fed. Conv. Guilherme Couto, DJU: 26/06/2002, p. 180); Propriedade industrial. Marca. Abstenção de uso e perdas e danos. Competência da justiça estadual. Reprodução de marca notória. Colidência. Anulação do registro. Lei nº 9.279/96. I - Em se tratando de demanda em que se postula a abstenção de uso da marca e indenização por perdas e danos em face tão-somente de pessoa jurídica de direito privado, nada se pedindo ao INPI, configura-se de modo claro e indubitável a ilegitimidade da autarquia federal. Por conseguinte, deverá ser declarada a incompetência da Justiça Federal para os respectivos pedidos de abstenção de uso da marca e indenização por perdas e danos. II - A competência da Justiça Federal, no cível, está delimitada no artigo 109 da Constituição, e é de natureza absoluta, informada por critérios de ordem pública. Não é possível à Justiça Federal apreciar pedido de perdas e danos, sob a alegação de que é conexo a pleito de anulação de marca, pois, embora a Justiça Federal seja a competente para apreciar a anulatória de marcas, a conexão não é causa apta a ampliar a competência absoluta, e sim apenas a relativa. (TRF-2, Primeira Turma, rel. Juiz Federal Convocado Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, AC 199451010428624, DJU - Data::19/12/2008 - Página::59; A Justiça Federal é absolutamente incompetente para dirimir disputas que se dão exclusivamente entre empresas particulares – no caso, a determinação da abstenção da marca “IBEP” e da retirada da aludida expressão da denominação da segunda ré – uma vez que não se enquadra tal matéria dentro da restrita competência constitucional prevista no inciso I, do artigo 109, da Constituição Federal. (TRF – 2ª Região, rel. Marcia Helena Nunes, – Embargos de Declaração na AC 2001.51.01.524031-0. 1ª Turma Especializada; Data da decisão: 05.05.09; Decisão: unânime; “(...) II – O pedido de abstenção de uso de nome empresarial, em formulação autônoma e desconexa com a discussão em torno dos direitos marcários nestes autos afirmados, envolve apenas o Direito Empresarial e trata-se de res inter alios, pelo que é incompetente esta Justiça Federal para a sua apreciação”. (TRF-2, Segunda Turma, rel. Des. Fed. André Fontes, AC 200651015301953, DJU - Data::12/12/2008 - Página::170/171)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

No que diz com o apelo do INPI, que versa sobre a condenação da autarquia em honorários advocatícios e reembolso das custas judiciais adiantadas pela parte autora, é de se considerar que a lei processual em vigor adota o princípio da sucumbência, em que a parte vencida arca com as despesas processuais pelo exercício do direito de ação.

Sobre a matéria vale destacar o comentário ao artigo 20, do Código de Processo Civil¹³:

“Art. 20:2b. (...)

“Ônus da sucumbência. Aplicação independente de boa-fé com que tenha agido o vencido. Os encargos da sucumbência decorrem exclusivamente da derrota experimentada pela parte (STJ – JTAERGS 77/332, maioria).

Os honorários de advogado são devidos quando a atuação do litigante exigir, para a parte adversa, providência em defesa de seus interesses. A ausência de culpa do sucumbente causador do processo não interfere na sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios (RSTJ 109/223)”

Por outra via, é certo que esta e. Corte tem se manifestado pela redução, e até mesmo exclusão, da condenação em honorários advocatícios e custas processuais nas hipóteses em que um dos réus reconhece prontamente o pedido.

Não obstante o exposto reconhecimento do pleito autoral pelo INPI, a exclusão dos honorários, no caso em apreço, não se afigura razoável, porquanto incumbia à autarquia a verificação prévia da insuficiência descritiva dos títulos e negado sua concessão. A falha da administração ensejou a propositura da presente demanda, sendo que somente através da prestação jurisdicional logrou a empresa autora a declaração da nulidade das patentes da 1ª ré, como requerido.

¹³ Theotonio Negrão. “Código de Processo Civil e legislação em vigor” – 37ª edição – pág. 139.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

Quanto às custas judiciais, o artigo 46 da Lei 5.010/66, o artigo 9º, inciso I, da Lei 6.032/74, assim como o artigo 24-A da Medida Provisória 2180-35/2001, conferem ao INPI a isenção das custas judiciais, porém não o isenta do reembolso dos valores adiantados a esse título pela empresa-autora, no caso de sucumbência, tendo em vista que esta não é beneficiária da justiça gratuita.

Nesse sentido:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE PATENTE. ANTERIORIDADE E ESTADO DA TÉCNICA COMPROVADOS POR PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECONHECIMENTO EXPRESSO DO PEDIDO. DESCABIMENTO FACE À RAZOABILIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA.

(...).

II – No que diz com o apelo do INPI, que versa sobre a condenação da autarquia em honorários advocatícios, é de se considerar que a lei processual em vigor adota o princípio da sucumbência, em que a parte vencida arca com as despesas processuais pelo exercício do direito de ação. III - Não obstante o expresso reconhecimento do pedido pelo INPI, bem como os seus esforços administrativos no sentido de proceder à análise do pedido de patente do autor, a exclusão dos honorários, no caso em apreço, não se afigura razoável, porquanto incumbia à autarquia a verificação prévia da anterioridade do invento do autor. A falha da administração ensejou a propositura da presente ação, sendo que somente através da prestação jurisdicional logrou o autor a declaração da nulidade da patente da 2ª ré, como requerido. IV - No que diz com a possibilidade de redução dos honorários, igualmente se mostra descabida, uma vez que a fixação dos ônus de sucumbência a 10% (dez por cento) do valor da causa, a serem rateados pelos réus, impõe ao INPI a condenação honorária em valor que se afigura



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

razoável e consentâneo com os ditames do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil. V – Apelações impróvidas.

(AC 200351015034585, Juiz Federal Convocado ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, 19/12/2008)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - EXIGÊNCIA DE PROVOCAÇÃO E ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA COMO REQUISITO PARA A POSTULAÇÃO EM JUÍZO - NÃO CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 173 DA LPI E 5º, XXXV DA CF- REGISTRO DE MARCA – IMPOSSIBILIDADE – SEMELHANÇA EXTREMA COM PRODUTO RELATIVO À MARCA JÁ REGISTRADA - CONVICÇÃO DO JUÍZO FORMADA ATRAVÉS DO EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – PRETENSÃO DO APELANTE DE JULGAMENTO PARCIAL DO PEDIDO COM O FIM DE SOMENTE RETIRAR A FIGURA GEOMÉTRICA DA MARCA - IMPOSSIBILIDADE - MARCA MISTA EM SEU CONJUNTO SUSCETÍVEL DE CAUSAR CONFUSÃO – ANTERIORIDADE SUSTENTADA PELA APELANTE DESPROVIDA DE PROVA DO USO DA MARCA - ISENÇÃO DO INPI DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO CABIMENTO - OBRIGATORIEDADE DE REEMBOLSO DOS VALORES ADIANTADOS PELA EMPRESA-AUTORA NO CASO DE SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 20 DO CPC.

(...).

6- O artigo 46 da Lei 5.010/66, o artigo 9º, inciso I, da Lei 6.032/74, assim como também o artigo 24-A da Medida Provisória 2180-35/2001, conferem ao INPI a isenção das custas judiciais, porém não o isentam do reembolso dos valores adiantados a esse título pela empresa-autora, no caso de sucumbência. O nosso sistema processual adotou o princípio da sucumbência consagrado no artigo 20 do CPC; 7- Remessa necessária e apelações conhecidas, mas não providas.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

(AC 199651010179037, Desembargador Federal ABEL GOMES,
TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, 04/04/2008)

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação e à remessa necessária, para manter a sentença de primeiro grau.

É como voto.

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado – Relator

VOTO VISTA

Conforme já relatado, trata-se de remessa necessária e de apelações cíveis interpostas pela empresa CIA BRASILEIRA DE CARBURETO DE CALCIO (fls. 1563/1588) e pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (fls. 1681/1684) em face da sentença de fls. 1540/1560, proferida pelo Juízo da 25ª Vara Federal/RJ, nos autos da ação ajuizada pela empresa ITALMAGNÉSIO NORDESTE S/A em face dos apelantes.

A ação objetivava liminarmente a suspensão dos efeitos das patentes PI 0007979-0 e PI 0007975-8, de titularidade da empresa CIA BRASILEIRA DE CARBURETO DE CALCIO e, no mérito, a nulidade das referidas patentes, com a publicação na Revista da Propriedade Industrial.

Para tanto, sustentou a autora, em resumo, que os elementos reivindicados nas patentes PI 0007979-0 e PI 0007975-8 foram antecipados pelas patentes US 5.854.807 (27/10/97 – fls. 532/552), US 5.778.021 (28/2/96 – fls. 554/569), US 6.452.956 (25/8/98 – fl. 571/577), US 4.692.929 (19/5/86 – fls. 579/589) e GB 235,894 (05/1/25 – fls. 591/594).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

Às fls. 1540/1560 foi proferida sentença, tendo o magistrado julgado extinto o processo sem exame do mérito, na forma do art. 267, IV do CPC, em relação aos pedidos formulados pela empresa-ré na reconvenção, bem como julgou procedente o pedido de declaração de nulidade das patentes PI 0007979-0 e PI 0007975-8, de titularidade da empresa-ré.

Entendeu o Juízo sentenciante, em síntese, que as patentes anuladas apresentam insuficiência descritiva, não atendendo ao disposto nos artigos 24 e 25 da Lei 9.279/96, tendo em vista que a simples leitura das mesmas não possibilita sua realização por um técnico no assunto, conforme concluiu o perito judicial. No que tange ao pedido formulado pela ré em Reconvenção, no sentido de que a autora seja condenada a abster-se de usar processos e produtos patenteados pela reconvinte, bem como a pagar indenização por danos materiais, o magistrado acolheu a preliminar da autora-reconvinda para entender pela incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar os pedidos de abstenção do uso e de indenização, uma vez que tal questão diz respeito a duas pessoas jurídicas de direito privado, inexistindo interesse da Autarquia.

Às fls. 1564//1581 a CIA BRASILEIRA DE CARBURETO DE CALCIO apelou sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o fundamento de que teria havido quebra da necessária correlação entre os fundamentos do pedido e os fundamentos adotados pela sentença, ocorrendo julgamento *extra petita*. No mérito, alegou que a Justiça Federal seria competente para julgar a reconvenção objetivando a condenação da reconvinda a se abster de usar os processos e produtos patenteados pela reconvinte, assim como também a lhe pagar indenização por danos materiais e morais. Assevera, ainda, que as patentes PI 0007979-0 e PI 0007975-8 foram concedidas pelo INPI, uma vez que atenderam aos requisitos legais, quais sejam, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

O INPI apelou às fls. 1681/1684 aduzindo, em suma, que não é cabível a sua condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que nos autos não resistiu ao pleito da autora, além de não estar sujeito ao pagamento de custas judiciais por força do Decreto-Lei nº 1.537/77 e do art. 24-A da Lei 9.028/95.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

Contrarrrazões da empresa ITALMAGNÉSIO NORDESTE S/A às fls. 1657/1706 e às fls. 1757/1767.

Recebido regularmente o recurso, os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal que, às fls. 1771/1772, disse não ter interesse público que justifique a sua intervenção no feito.

Na sessão do dia 27/09/2011 foi proferido voto pelo Exmo. Sr. Relator, Juiz Federal Convocado Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, no sentido de negar provimento aos recursos e à remessa necessária, tendo o Exmo. Desembargador Federal Paulo Espírito Santo proferido voto oral no sentido de dar parcial provimento ao recurso da empresa CIA BRASILEIRA DE CARBURETO DE CALCIO e negar provimento ao recurso do INPI e à remessa necessária. Nos termos das notas taquigráficas de fls. 1824/1838, na própria sessão do dia 27/09/2011 pedi vista dos autos, razão pela qual trago hoje o processo a julgamento.

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença pelos mesmos fundamentos expostos no voto do relator, no sentido de que o fato do magistrado fundamentar a declaração de nulidade da patente com dispositivo legal diverso do invocado pela autora em sua petição inicial não constitui julgamento *extra petita*, não havendo que se falar em alteração da cauda *petendi*, pois o efeito jurídico atribuído à incidência da nova norma sobre o fato é idêntico ao efeito jurídico atribuído na inicial à incidência da norma primitivamente invocada pela autora.

Quanto ao mérito, ratifico os termos da sentença que analisou de forma criteriosa os aspectos da lide, tendo concluído pela nulidade das patentes PI 0007979-0 e PI 0007975-8, de titularidade da empresa-ré, ora apelante, CIA BRASILEIRA DE CARBURETO DE CALCIO.

Destaque-se que o perito judicial, às fls. 1449/1471, em resposta aos pedidos de esclarecimentos formulados pelas partes, afirmou que a concessão



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

das patentes PI 0007979-0 e PI 0007975-8 não preencheu os requisitos legais, consoante *in verbis*:

Fls. 1471:

“(…)

Apesar de ser possível vislumbrar a existência de novidade e atividade inventiva, não existe um fundamento técnico que sustente de maneira inequívoca todas as reivindicações propostas. Minha conclusão inicial aponta exatamente esta interpretação, visto que, a segunda parte da conclusão, logo após apresentar a possibilidade de novidade e atividade inventiva, é iniciada com a conjunção adversativa “no entanto”, fomentando uma idéia de contraste. Como já mencionado, não posso confirmar a novidade e a atividade inventiva por faltar um fundamento técnico nas reivindicações que mencionam a distribuição geométrica dos furos nas aletas e o repuxamento dos furos.”

Não se perca de vista que o relatório descritivo deve definir os objetivos da invenção, de forma a mencionar a maneira pela qual a invenção soluciona os problemas encontrados no estado da técnica, destacar as vantagens da solução proposta abordando o conteúdo inventivo, ou seja, destacando nitidamente o requisito de novidade e o efeito técnico alcançado (atividade inventiva).

Sob esse aspecto, observa-se que o INPI manifestou-se nos autos de forma antagônica, na medida em que em seus comentários iniciais acerca do laudo pericial, concordou o INPI com o perito no sentido de que o relatório descritivo das duas patentes não descreve de forma clara e suficiente algumas das reivindicações pleiteadas. Porém, em manifestação aos esclarecimentos prestados, apesar de manter o mesmo entendimento, passou a defender a inaplicabilidade do art. 24, da LPI (fl. 1.526). Outrossim, verifica-se, ainda, que a Autarquia inicialmente discordou da afirmação do perito, e afirmou que “nas figuras apresentadas nas patentes PI 0007975-8 e PI 0007979-0 não existe detalhamento das características pleiteadas dos orifícios, como por



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

exemplo, distância do eixo do centro e deslocamento entre eles”, concluindo que “a patente não possibilita a construção do eletrodo por um técnico no assunto” (fls. 1.426/1.439). Entretanto, conforme se depreende, em sua última manifestação afirma o INPI que “fica claro que um técnico no assunto, através das figuras 2 e 5 é capaz de reproduzir o eletrodo proposto nas Patentes de Invenção PI 0007975-8 e PI 0007979-0” (fl. 1.527).

Desta forma, não havendo nos autos documentos capazes de ilidir o laudo pericial, conclui-se pela nulidade das patentes PI 0007979-0 e PI 0007975-8, ante a insuficiência descritiva demonstrada, deixando de atender aos requisitos dos artigos 24 e 25 da Lei 9.279/96.

Em relação ao argumento da empresa-apelante no sentido de que a Justiça Federal é competente para julgar os pedidos de abstenção do uso de processos e produtos por parte da empresa-apelada e de indenização, entendo que tal questão encontra-se superada pelo teor do julgamento da presente apelação que consagrou o entendimento no sentido de que as patentes da apelante são nulas.

No que se refere aos argumentos do INPI contra a sua condenação em honorários advocatícios e reembolso das custas judiciais adiantadas pela empresa-autora, os mesmos não procedem, na medida e que o ajuizamento da ação se deu justamente pela concessão das patentes PI 0007979-0 e PI 0007975-8 pelo INPI, não obstante a existência de insuficiência descritiva.

Ademais, o nosso sistema processual adotou o princípio da sucumbência, consagrado no art. 20 do CPC. Neste sentido já decidiu esta Primeira Turma Especializada quando do julgamento da Apelação Cível nº 2000.51.01.531669-3 (DJII de 05.09.2007 - Fls. 40/48 –Relator: DES.FED. ABEL GOMES).

Por fim, destaque-se que o artigo 46 da Lei 5.010/66, o artigo 9º, inciso I, da Lei 6.032/74, assim como o artigo 24-A da Medida Provisória 2180-35/2001, conferem ao INPI a isenção das custas judiciais, porém não o isentam do reembolso dos valores adiantados a esse título pela empresa-



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

autora, no caso de sucumbência, tendo em vista que esta não é beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, concordando com o entendimento do eminente Relator, nego provimento aos recursos e à remessa necessária.

É como voto.

ABEL GOMES
Desembargador Federal

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTES. REQUISITOS AUTORIZADORES DO REGISTRO AUSENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECONHECIMENTO EXPRESSO DO PEDIDO. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DO INPI DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE REEMBOLSO DOS VALORES ADIANTADOS PELA EMPRESA-AUTORA NO CASO DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 20 DO CPC.

I – O simples fato do MM. Juízo *a quo* apresentar como fundamento para a declaração de nulidade da patente dispositivo legal diverso do invocado pelo autor em sua petição inicial não se constitui em julgamento *extra petita*, uma vez que neste caso não há que se falar em alteração da *causa petendi*, pois o efeito jurídico atribuído à incidência da nova norma sobre o fato é idêntico ao efeito jurídico atribuído na inicial à incidência da norma primitivamente invocada.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

II - Para que uma invenção seja patenteável deverá apresentar novidade em sua forma ou disposição. 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 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 o modelo é novo ou não.

III - Outro requisito para que a invenção seja privilegiável é que esta possua atividade inventiva (inventividade). A atividade inventiva necessária ao deferimento do registro de patente é constatada se o avanço tecnológico apresentado pela invenção representa solução a problema técnico existente na área de sua destinação, bem como se essa solução é contrária às atividades normais na mesma área técnica, de modo que um especialista no assunto não a adotaria. Além disso, para que uma invenção seja patenteável, é preciso também que tenha utilização industrial.

IV - As provas carreadas aos autos, corroboradas pelo laudo pericial, evidenciam que as patentes anuladas apresentam insuficiência descritiva, deixando de atender ao disposto nos artigos 24 e 25 da LPI, uma vez que a simples leitura das mesmas não possibilita sua realização por um técnico no assunto, ensejando, dessa forma, a declaração de nulidade das mesmas.

V - Não obstante o expresse reconhecimento do pleito autoral pelo INPI, a exclusão dos honorários, no caso em apreço, não se afigura razoável, porquanto incumbia à autarquia a verificação prévia da insuficiência descritiva dos títulos e negado sua concessão. A falha da administração ensejou a propositura da presente demanda, sendo que somente através da prestação jurisdicional logrou a empresa autora a declaração da nulidade das patentes da 1ª ré, como requerido.

VI - O artigo 46 da Lei 5.010/66, o artigo 9º, inciso I, da Lei 6.032/74, assim como o artigo 24-A da Medida Provisória 2180-35/2001, conferem ao INPI a isenção das custas judiciais, porém não o isenta do reembolso dos valores adiantados a esse título pela empresa-autora, no caso de sucumbência, tendo em vista que esta não é beneficiária da justiça gratuita.

VII - Apelação e remessa necessária improvidas.

ACÓRDÃO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.805602-0

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima epigrafadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, negar provimento aos recursos de apelação e à remessa necessária, nos termos do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2011.

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado - Relator