



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO**

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL  
MINUTA DE JULGAMENTO FLS.

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

2002.03.99.041456-0 837323 AC-SP  
PAUTA: 08/04/2008 JULGADO: 08/04/2008 NUM. PAUTA: 00011

RELATOR: DES.FED. COTRIM GUIMARÃES  
PRESIDENTE DO ÓRGÃO JULGADOR: DES.FED. COTRIM GUIMARÃES  
PRESIDENTE DA SESSÃO: DES.FED. COTRIM GUIMARÃES  
PROCURADOR(A) DA REPÚBLICA: Dr(a) . JOÃO BOSCO ARAÚJO

FONTES

JÚNIOR

AUTUAÇÃO

APTE : TRILLION IND/ E COM/ LTDA  
APDO : DIANA PAOLUCCI S/A IND/ E COM/  
APDO : Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI

ADVOGADO(S)

ADV : HELIO FABBRI JUNIOR  
ADV : RODRIGO ROSAS FERNANDES  
ADV : EDSON DA COSTA LOBO

SUSTENTAÇÃO ORAL

Advogado: Marcos Bressan Videira - OAB/SP 261.931.

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, deu provimento ao recurso de apelação, para, nos termos do art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil, julgar procedente a demanda, para fins de declarar a nulidade da patente UM 6300551, e condenar os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em favor do autor, no montante de R\$ 2.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, a ser suportado na proporção de 50% para cada parte.  
O Senhor advogado protestou, da Tribuna, pela posterior protocolização de instrumento procuratório, o que foi deferido pelo Senhor Desembargador Federal Presidente, que fixou o prazo de 48 horas.

Votaram os(as) DES.FED. CECILIA MELLO e DES.FED. HENRIQUE HERKENHOFF.  
Ausente justificadamente o(a) DES.FED. NELTON DOS SANTOS.

---

MARTA FERNANDES MARINHO CURIA  
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO

PROC. : 2002.03.99.041456-0 AC 837323  
ORIG. : 9000352266 6 Vr SAO PAULO/SP  
APTE : TRILLION IND/ E COM/ LTDA  
ADV : HELIO FABBRI JUNIOR  
APDO : DIANA PAOLUCCI S/A IND/ E COM/  
ADV : RODRIGO ROSAS FERNANDES  
APDO : Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI  
ADV : EDSON DA COSTA LOBO  
RELATOR : DES.FED. COTRIM GUIMARÃES / SEGUNDA TURMA

R E L A T Ó R I O

**O Excelentíssimo Desembargador Federal Cotrim Guimarães:**

Descrição fática: trata-se de ação de nulidade de patente de modelo de utilidade ajuizada por TRILLION IND/ E COM/ LTDA contra DIANA PAOLUCCI S/A IND/ E COM/ e o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), em que buscava a anulação *ex tunc* da patente UM 6300551, tendo por objeto uma disposição introduzida em cinta ortopédica, cirúrgica e modeladora, caracterizada por se constituir de "corpo em borracha, correspondente à parte interna da cinta, dotada de revestimento interno de tecido de algodão, e sendo a união de tiras feitas através de costura rígida", sob o argumento de que a primeira ré não preencheu os requisitos legais para obtenção de patente, ante a falta de novidade, sendo que vários concorrentes já faziam uso dos mesmos dispositivos técnicos caracterizadores de seu invento.

A autora justificou seu interesse de agir no fato de que a primeira ré requereu busca e apreensão em sede criminal, como medida prévia para propositura de queixa-crime contra a autora, sob a alegação de que estaria praticando atos de concorrência desleal, qual seja, contrafação do produto protegido pela patente em questão, trancado por *habeas corpus*, além da ação de perdas e danos ajuizada pela mesma ré, decorrente de exploração não autorizada da patente, em fase de execução provisória perante a Justiça Estadual (processo nº 461/1990).

A r. sentença julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento, em síntese, de que houve perecimento superveniente do direito em que se funda a ação, ante o fato da patente ter expirado em 1993, nos termos do art. 24, da Lei 5.772/71, declarando, outrossim, inaplicável o disposto no parágrafo único do art. 51, da Lei 9.279/96, por ser irretroativo.

Determinou, por fim, que as custas fossem rateadas entre as partes, sem fixação de honorários.

**Apelante:** TRILLION IND/ E COM/ LTDA pretende a reforma da r. sentença, alegando em sede de preliminar que não se operou a prescrição, já que seu pedido tem efeito *ex tunc*, implícito à nulidade, a teor do art. 48 da Lei de Propriedade Industrial, assim como que o próprio diploma legal dispõe em seu art. 51, parágrafo único que o interesse de decretação de nulidade persiste mesmo que o prazo de proteção tenha expirado.

No mérito, pugna pela procedência da ação, para que seja reconhecida a falta de novidade, destacando o depoimento prestado pelo inventor da patente, que afirmou que a comercializou a partir de março de 1983, sendo que o depósito ocorreu em maio de 1983, além de que o laudo pericial confirmou que o objeto da patente já estava contido em patente anterior, datada de 1.952, e que já a muito tempo estaria no domínio público, sendo que a própria autora já comercializava cintas elásticas com características que integram a patente em comento.

Pondera, ainda, a diferença entre a caducidade da patente, que a torna ineficaz *ex nunc*, enquanto que a declaração de nulidade tem efeitos *ex tunc*, o que significa dizer que a patente nunca existiu, uma vez que a



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO**

nulidade retroage à data de seu registro.

Tais reflexões teriam pertinência para reafirmar seu interesse na lide, pelo fato de que a primeira ré lhe move ação de perdas e danos ajuizada pela mesma ré, decorrente de exploração não autorizada da patente, em fase de execução provisória perante a Justiça Estadual (processo nº 461/1990), a qual não pode ser reunida à presente demanda, por força de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede conflito de competência.

Com contra-razões, apenas, da empresa ré.

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO

PROC. : 2002.03.99.041456-0 AC 837323  
ORIG. : 9000352266 6 Vr SAO PAULO/SP  
APTE : TRILLION IND/ E COM/ LTDA  
ADV : HELIO FABBRI JUNIOR  
APDO : DIANA PAOLUCCI S/A IND/ E COM/  
ADV : RODRIGO ROSAS FERNANDES  
APDO : Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI  
ADV : EDSON DA COSTA LOBO  
RELATOR : DES.FED. COTRIM GUIMARÃES / SEGUNDA TURMA

V O T O

O Excelentíssimo Desembargador Federal Cotrim Guimarães:

A matéria posta em debate envolve pretensão de reconhecer a nulidade de patente por ausência de novidade do modelo de utilidade.

Muito embora a r. sentença tenha se valido da fundamentação de que a patente teria expirado no curso da demanda, o interesse da apelante não desapareceu.

À época em que foi ajuizada vigia a Lei 5.772/71 que dispunha sobre a duração do privilégio, nos seguintes termos, *in verbis*:

*Art. 24. O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos, o de modelo de utilidade e o de modelo ou desenho industrial pelo prazo de dez anos, todos contados a partir da data do depósito, desde que observadas as prescrições legais.*

*Parágrafo único. Extinto o privilégio, o objeto da patente cairá em domínio público.*

Tal prazo, como bem assinalou a apelante dizia respeito à caducidade do privilégio, momento em que cairia no domínio público, gerando efeitos *ex nunc*, já que não caberia mais discutir acerca de eventual contrafação a partir deste momento.

Contudo, no presente casos, à época em que a autora ajuizou a presente demanda, a patente se encontrava vigente, considerando que seu depósito perante o INPI ocorreu em **maio de 1983** e que o ajuizamento da ação se deu em **setembro de 1990**, com a finalidade de declarar sua nulidade da referida patente.

A questão trazida a lume no presente caso não traz disputa de interesse de utilização de patente projetado para o futuro, que poderia se esvaziar com a mera extinção do privilégio, mas tem finalidade prejudicial à ação de indenização por perdas e danos ajuizada pela ré titular de patente, DIANA PAOLUCCI S/A IND/ E COM/, a qual se encontra em fase de liquidação de sentença.

Neste sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça em feito análogo, conforme se lê dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA PATENTE COMO QUESTÃO PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.  
1. O indeferimento de nova oitiva do perito é prerrogativa atribuída ao julgador, mormente quando deixa consignada a suficiência das informações já apresentadas. Princípio da



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO**

*livre convicção motivada.*

2. Concluir se a realização de outras provas seria necessária ao deslinde da controvérsia é questão que esbarra no óbice da súmula 07/STJ.

3. Havendo autorização legal (art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96) para a arguição de nulidade da patente como matéria de defesa e, conseqüentemente, para o acolhimento da manifestação pelo Juízo cível, com a suspensão dos efeitos por ela gerados, não há como concluir que a patente só deixa de gerar seus regulares efeitos quando anulada em ação própria, perante a Justiça Federal.

4. A nulidade da patente, com efeito erga omnes, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção, perante a Justiça Federal. Porém, o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça comum estadual. Precedentes.

5. No que se refere ao acerto da decisão recorrida no que respeita à suspensão dos efeitos da patente, sua revisão demanda incursão no conjunto fático-probatório, na medida em que o Tribunal de origem conclui haver prova nos autos no sentido da inexistência do quesito novidade a amparar o direito do recorrente.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no Ag 526187 / SP, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUARTA TURMA 2003/0105834-0, relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ 21/08/2007, DJ 03.09.2007 p. 179)

*DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. NULIDADE NÃO DECRETADA. EFEITOS.*

1 - O art. 5. da lei 5.772/1971 confere ao autor de invenção o direito a obter patente que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo. dessa forma, enquanto não anulada a patente de invenção, o seu autor gozará de todos os direitos legalmente garantidos.

2 - Recurso especial conhecido e provido. (grifou-se)  
(Resp 57556 / RS RECURSO ESPECIAL 1994/0037069-5, 3ª Turma, Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 10/12/1996, DJ 22.04.1997 p. 14422, LEXSTJ vol. 97 p. 119RSTJ vol. 97 p. 188)

Contudo, a regra de prescrição da patente, seja como prevista na Lei 5.772/71 ou a inscrita na Lei 5.772/71, parágrafo único do art. 51, são inaplicáveis ao presente caso, pois o que se pretende é obter a nulidade de determinada patente, assim como erradicar os efeitos de proteção invocados por seu detentor, motivo pelo qual, a norma aplicável à presente situação é a do art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96, *in verbis*:

*Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.*

*§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.*

A propósito, muito embora a apelante tenha tentado reunir a presente demanda com a ação promovida pela apelada, perante a Justiça Estadual, sem, no entanto, lograr êxito, perante do STJ, cujo julgado foi assim ementado:

*PROCESSO CIVIL. CONEXÃO ENTRE CAUSAS, UMA SUJEITA À JUSTIÇA ESTADUAL E OUTRA À JUSTIÇA FEDERAL.*

Matéria já decidida em conflito de competência, no qual se decidiu que a competência cível da Justiça Federal não se prorroga. Recurso especial não conhecido.

(Resp 74849 / SP, -7, 3ª Turma, Ministro ARI PARGENDLER, 06/12/1999, DJ



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO**

07.02.2000 p. 149)

Feitas tais considerações, a ilação pertinente é de que a r. sentença merece ser reformada, para afastar a perda de objeto, passando à análise do mérito, nos termos do art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil, já que o processo está maduro para julgamento, verificado o exaurimento da fase instrutória.

A Lei 5.772/71, vigente à época dos fatos, assim dispunha, *in verbis*:

*"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 pô uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvando o disposto nos artigos 7º e 17 do presente Código.

§ 3º - Uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando possa ser fabricada ou utilizada industrialmente.

Art. 10º - Para os efeitos deste Código, considera-se modelo de utilidade toda disposição ou forma nova obtida ou introduzida em objetos conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prático.

§ 1º - A expressão objeto compreende ferramentas, instrumentos de trabalhos e utensílios,

§ 2º - A proteção é concedida somente à forma ou à disposição nova que traga melhor utilização à função a que o objeto ou parte de máquina se destina."

A teor das normas que regulam a matéria, o objeto da presente demanda só poderia ser elucidado mediante produção de prova pericial, para aferir a existência ou não de vício na patente que se pretende anular.

Do laudo pericial, datado de 26 de maio de 1995, extrai-se que, muito embora a patente já ter expirado à época de sua elaboração, atestou-se, por outro, lado, que a patente não trouxe o elemento "novidade" que merecesse registro, posto que tais elementos já existiam em patente anterior, qual seja a de Leon Joseph, datada de 1.952, conforme se depreende da conclusão do referido laudo, às fls. 331 a 333:

*"A autora procura provar o seguinte:*

*1 - que o objeto da Patente de Utilidade da Ré, já tinha caído em domínio público, muito antes de ter sido requerido, por ser igual ao de Leon Josephson.*



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO**

2 - que, anos antes do depósito da Patente, em 1980, a Autora já produzia a cinta Esbelt, com as características da Patente de Utilidade depositada pela ré.

3 - que as cintas da A. e da Ré eram idênticas.

A primeira prova parece clara, na comparação entre a Patente nº 62.368, de Léon Joseph, datada de 1952 e portanto desde já mais de trinta anos em domínio e a P.U. nº 6030055, da Ré, depositada em 1983, conforme o quadro que se reproduz no corpo deste Laudo.

O fato de ter caído a primeira em domínio público possibilitou não só a (sic) Autora (cinta Esbelt) como diversas outras, Vespa, Kendall, Baltey, inclusive a Ré, a fabricar esse tipo de cinta, sem qualquer diferença notável entre todas elas.

2 - Quanto a (sic) segunda prova a data de fabricação, o anúncio da cinta Esbelt, na revista ROMÂNTICA, datada de 1980, mostra a anterioridade de fabricação pela Autora quanto à data do depósito (1983) da Patente anulanda.

3 - Que se trata de produtos absolutamente semelhantes, em todos os seus detalhes, há o Lado Pericial (fls. 73) que assim descreve a 'diferença' entre as citas da Autora e da Ré:

'(fls. 94) os únicos pontos não coincidentes encontrados por estes Peritos resumem-se nos seguintes':

'a) A embalagem da Cinta da Requerente se apresenta em um saco de papel celofone (sic) transparente com fecho plástico em forma de cabide, enquanto que, a da Requerida - Trillon é embalada em caixa de papelão nas cores rosa e branca;

'b) As etiquetas são costuradas nas respectivas cintas, em locais diferentes.'

A Ré, quando ao MÉRITO, na sua contestação, apenas repele a argumentação da Autora, nos itens 29 e 31 (não há o item 30) que são demasiado sumários e esbarram na comparação feita 'pari-passu' das duas patentes.

Na realidade ambas patentes falam em revestimento interno para evitar o contato da pele com o material elástico e na fixação das barbatanas pro meio de costura.

Não há, sem menos sombra, de dúvida, novidade na Patente ANULANDA.

É o essencial a ser exposto." (grifou-se)



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO**

À luz da perícia, chega-se à conclusão de que falta à patente anulanda o indispensável elemento "novidade", que conferisse direito à empresa apelada à proteção prevista no art. 10º, parágrafo segundo da Lei 5772/71, considerando a comparação realizada entre a sua cinta e a de Leon Joseph, datada de 1.952, agregado ao fato de que outras marcas fabricavam cintas idênticas em momento anterior ao registro da patente anulanda.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE - INPI - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INVENÇÃO - REQUISITO DA NOVIDADE.

*I - Tratando-se de ação na qual se postula a declaração de nulidade de ato administrativo editado pelo INPI, a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário entre a Autarquia e a empresa beneficiada pelo ato.*

*II - A novidade é requisito essencial para que o autor de invenção obtenha privilégio de propriedade e uso exclusivo. A falta deste requisito gera a nulidade do benefício concedido pelo INPI.*

*III - Remessa necessária improvida.*

(TRF - 2, Classe: REO - REMESSA EX OFFICIO - 267247, Processo: 200102010231614 UF: RJ Órgão Julgador: 2ª Turma, relator Juiz Castro Aguiar, Data da decisão: 14/11/2001 Documento: TRF200079437, DJU DATA:22/01/2002)

Portanto, a declaração de nulidade da patente UM 6300551 é de rigor, devendo ser feitas as anotações pertinentes, a teor do §2º, do art. 56, da Lei 9.279/96, *in verbis*:

*§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.*

*Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para, nos termos do art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil, julgar procedente a demanda, para fins de declarar a nulidade da patente UM 6300551, e condenar os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em favor do autor, no montante de R\$ 2.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, a ser suportado na proporção de 50% para cada parte.*

É o voto.

Documento assinado por DF00056-Desembargador Federal Cotrim |  
Guimarães |  
Autenticado e registrado sob o n.º 0036.09A2.0AD8.1331 - |  
SRDDTRF3-00 |  
(Sistema de Assinatura Eletrônica e Registro de Documentos - TRF 3ª |  
Região) |



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO

PROC. : 2002.03.99.041456-0 AC 837323  
ORIG. : 9000352266 6 Vr SAO PAULO/SP  
APTE : TRILLION IND/ E COM/ LTDA  
ADV : HELIO FABBRI JUNIOR  
APDO : DIANA PAOLUCCI S/A IND/ E COM/  
ADV : RODRIGO ROSAS FERNANDES  
APDO : Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI  
ADV : EDSON DA COSTA LOBO  
RELATOR : DES.FED. COTRIM GUIMARÃES / SEGUNDA TURMA

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE - EXTINÇÃO DO FEITO - PERECIMENTO DE DIREITO SUPERVENIENTE AFASTADO - JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 515, § 3º, DO CPC - APLICAÇÃO DO ART. 51, DA LEI 9.279/96 - NORMA DE NATUREZA INTERPRETATIVA - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - AUSÊNCIA DE ELEMENTO "NOVIDADE" - EFEITOS "EX TUNC" DA NULIDADE DA PATENTE - PROCEDÊNCIA.

1 - A matéria posta em desate envolve pretensão de reconhecimento da nulidade de patente por ausência de novidade do modelo de utilidade.  
2 - Muito embora a r. sentença tenha se valido da fundamentação de que a patente teria expirado no curso da demanda, nos termos do art. 24, da Lei 5.778/71, afastando, inclusive a aplicação do diploma legal, superveniente às ocorrências dos fatos narrados, qual seja o parágrafo único do art. 51, da Lei 9.279/96, o interesse da apelante não desapareceu.  
3 - À época em que a autora ajuizou a presente demanda, a patente se encontrava vigente, considerando que seu depósito perante o INPI ocorreu em **maio de 1983** e que o ajuizamento da ação se deu em **setembro de 1990**, com a finalidade de declarar sua nulidade da referida patente.

4 - A propósito, muito embora a apelante tenha tentado reunir a presente demanda com a ação promovida pela apelada, perante a Justiça Estadual, sem, no entanto, lograr êxito, perante do STJ, cujo julgado foi assim ementado:  
*PROCESSO CIVIL. CONEXÃO ENTRE CAUSAS, UMA SUJEITA À JUSTIÇA ESTADUAL E OUTRA À JUSTIÇA FEDERAL.*

Matéria já decidida em conflito de competência, no qual se decidiu que a competência cível da Justiça Federal não se prorroga. Recurso especial não conhecido.

(REsp 74849 / SP, -7, 3ª Turma, Ministro ARI PARGENDLER, 06/12/1999, DJ 07.02.2000 p. 149)

5 - A questão trazida a lume no presente caso não traz disputa de interesse de utilização de patente projetado para o futuro, que poderia se esvaziar com a mera extinção do privilégio, mas tem finalidade prejudicial à ação de indenização por perdas e danos ajuizada pela ré titular de patente, DIANA PAOLUCCI S/A IND/ E COM/, a qual se encontra em fase de liquidação de sentença.

6 - A regra de prescrição da patente, seja como prevista na Lei 5.772/71 ou a inscrita na Lei 5.772/71, parágrafo único do art. 51, são inaplicáveis ao presente caso, pois o que se pretende é obter a nulidade de determinada patente, assim como erradicar os efeitos de proteção invocados por seu detentor, motivo pelo qual, a norma aplicável à presente situação é a do art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96, *in verbis*:

*"Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.*

*§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.*

7 - Do laudo pericial, datado de 26 de maio de 1995, extrai-se que, muito embora a patente já ter expirado à época de sua elaboração, atestou-se, por outro, lado, que a patente não trouxe o elemento "novidade" que merecesse registro, posto que tais elementos já existiam em patente anterior, qual seja a de Leon Joseph, datada de 1.952.

8 - A nulidade da patente deve ser reconhecida e declarada, com as anotações pertinentes, a teor do §2º, do art. 56, da Lei 9.279/96, *in verbis*:

*§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a*



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO**

*suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.*

*9 - Apelação provida, para, nos termos do art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil, julgar procedente a demanda, para fins de declarar a nulidade da patente UM 6300551, e condenar os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em favor do autor, no montante de R\$ 2.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, a ser suportado na proporção de 50% para cada parte.*

**ACÓRDÃO**

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, DECIDE a E. 2ª Turma do C. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, para, nos termos do art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil, julgar procedente a demanda, para fins de declarar a nulidade da patente UM 6300551, e condenar os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em favor do autor, no montante de R\$ 2.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, a ser suportado na proporção de 50% para cada parte, nos termos do relatório e voto, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 08 de abril de 2008.

| Documento assinado por DF00056-Desembargador Federal Cotrim |  
| Guimarães |  
| Autenticado e registrado sob o n.º 0036.09A2.0AD9.0000 - |  
| SRDDTRF3-00 |  
| (Sistema de Assinatura Eletrônica e Registro de Documentos - TRF 3ª |  
| Região) |

-----  
[pic]