

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria

NOTA/PROC/CJCONS/ N° 061/09.

Ref.: Processo INPI N° 090303

Em, 04/05/2009.

Ementa: Propriedade Industrial. Transferência de Tecnologia. Suspensão dos efeitos da Patente. A Antecipação de Tutela é instituto voltado a amenizar potenciais prejuízos com o prolongamento temporal do curso processual desde que atendidos os requisitos: 'prova inequívoca', a 'verossimilhança da alegação', o 'fundado receio de dano irreparável', o 'abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu', ademais da verificação da existência de 'perigo de irreversibilidade do provimento antecipado'. O magistrado ao analisar os fundamentos pelos quais entende a Autora do prejuízo alegado com a vigência da Patente, poderá conceder a suspensão dos efeitos legais da vigência da Patente, mesmo *Inaudita altera pars* (sem ouvir a outra parte), ou recusar essa medida judicial por entender que não estão presentes os seus pressupostos autorizativos da referida concessão.

Sr^a. Coordenadora da Consultoria,

I – RELATÓRIO

1. Trata-se de promoção da COPATEC/DIRTEC que indaga qual o procedimento a ser efetuado com relação a solicitação formulada por intermédio da Petição INPI/DESP n° 018090017017 de 03/04/2009.
2. Justifica o fato de que a EP – Licença exclusiva de exploração das Patentes n° PI 9607800-6 e PI 9808296-5 encontra-se *sub judice* e que não foi possível entender a determinação no que se refere à suspensão da patente.
3. No mérito, a Antecipação de Tutela é instituto voltado a amenizar potenciais prejuízos com o prolongamento temporal do curso processual desde que atendidos os requisitos: 'prova inequívoca', a 'verossimilhança da alegação', o 'fundado receio de dano irreparável', o 'abuso de direito de defesa ou o manifesto



Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal - INPI
Divisão de Consultoria

58

propósito protelatório do réu', ademais da verificação da existência de 'perigo de irreversibilidade do provimento antecipado', são alguns dos pressupostos que autorizam o ilustre magistrado a conceder a pretendida Antecipação de Tutela, no caso, para a suspensão dos efeitos da Patente.

4. Assim, com a Reforma do Código de Processo Civil Brasileiro, através da Lei nº 8.952/94, de 13 de dezembro de 1994, foi dada nova redação ao art. 273 com o seguir teor:

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

§ 1º Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu convencimento.


§ 2º Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

§ 3º A execução da tutela antecipada observará, no que couber, o disposto nos incisos II e III do art. 588.

§ 4º A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 5º Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até final julgamento.

5. Analisando-se o despacho de fls. 53, destes autos podemos afirmar que o MM. Dr. Juiz da 38ª Seção Judiciária Federal da Comarca da Capital/RJ, **negou a concessão do pedido de Antecipação dos efeitos da Tutela pretendida**

 2



Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal - INPI
Divisão de Consultoria


pela Autora, *inaudita Altera Pars (sem ouvir a outra parte)*, na ação, com despacho justificado, onde afirma que o registro ocorreu há 06 (seis) anos, sem que houvesse impugnação de terceiros ou da própria autora em face do privilégio, além de não ter comprovado a Autora na inicial o prejuízo que estaria sofrendo pela manutenção do registro da patente no curso da lide, não estando presente, para o deferimento da antecipação de tutela o requisito do "*periculum in mora*", ou seja, de que caso não obtenha logo a decisão venha a sofrer risco iminente de prejuízo ou dano, que é um dos pressupostos autorizativos para a concessão desta medida.

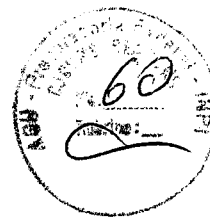
6. A despeito de não constar nos autos, ao verificarmos a situação atual da referida ação judicial nº 2008.51.01.804700-0, junto a 38ª VF/RJ, descobrimos que a Autora da ação judicial interpôs agravo de instrumento, nº 2008.02.01.008412-0 junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu a Antecipação de Tutela para a Suspensão dos efeitos das patentes nºs: PI 9607800-6 e PI 9808296-5.

7. Diante a relevância da decisão que manteve a decisão anterior, do MM. Dr. Juiz singular, fazemos anexar o inteiro teor do Acórdão do Agravo, que mantém o indeferimento do pedido de suspensão das patentes em comento.

8. Significa dizer que embora o processo encontre-se na condição "*Sub Judice*", não há qualquer impedimento legal para que essa Coordenação COPATEC/DIRTEC analise a Petição INPI/DESP nº 018090017017, de 03/04/2009 e decida o pedido solicitado conforme as normas vigentes da Propriedade Industrial o caso examinando, embora deva a situação do processo permanecer sob análise judicial enquanto não houver decisão definitiva para o objeto da ação judicial.

É o relatório que Submeto à V.Sa. *Sub Censura*.


Julio Cesar da Silva Corrêa
Procurador Federal
OAB/RJ nº 67.128
Matr. SIAPE nº 0449492



Voltar à Consulta Inicial

Resultado da Consulta de Processos

Processos	Dados Básicos	Movimentos	Dados Adicionais	Processos Vinculados	Partes	Peças	Recursos												
2008.51.01.804700-0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo da Parte</th> <th>Nome da Parte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AUTOR</td> <td>NEOFIBER IND/ COM/ DE MAQUINAS LTDA</td> </tr> <tr> <td>ADVOGADO</td> <td>RJ125140 - EDUARDO DA GAMA CAMARA JUNIOR</td> </tr> <tr> <td>ADVOGADO</td> <td>RJ133459 - ROBERTA MOREIRA DE MAGALHAES</td> </tr> <tr> <td>REU</td> <td>LES TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC</td> </tr> <tr> <td>REU</td> <td>INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL</td> </tr> </tbody> </table>							Tipo da Parte	Nome da Parte	AUTOR	NEOFIBER IND/ COM/ DE MAQUINAS LTDA	ADVOGADO	RJ125140 - EDUARDO DA GAMA CAMARA JUNIOR	ADVOGADO	RJ133459 - ROBERTA MOREIRA DE MAGALHAES	REU	LES TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC	REU	INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Tipo da Parte	Nome da Parte																		
AUTOR	NEOFIBER IND/ COM/ DE MAQUINAS LTDA																		
ADVOGADO	RJ125140 - EDUARDO DA GAMA CAMARA JUNIOR																		
ADVOGADO	RJ133459 - ROBERTA MOREIRA DE MAGALHAES																		
REU	LES TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC																		
REU	INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL																		
Total de Processos: 1																			

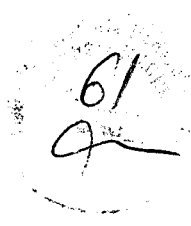
[Voltar à Consulta](#)

Página Inicial | Consulta Simplificada

Powered by MPS Informática - Todos os direitos reservados. Melhor visualizado em 800 x 600 ou superior.

AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS NÃO PRODUZEM EFEITOS LEGAIS.
SOMENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O. TEM VALIDADE PARA CONTAGEM DE PRAZOS.

2008.51.01.804700-0 1006 - ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Autuado em 30/04/2008 - Consulta Realizada em 30/04/2009 às 15:29
AUTOR : NEOFIBER IND/ COM/ DE MAQUINAS LTDA
ADVOGADO: EDUARDO DA GAMA CAMARA JUNIOR E OUTRO
REU : LES TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC E OUTRO
38ª Vara Federal do Rio de Janeiro - EDNA CARVALHO KLEEMANN
Juiz - Despacho: MARIZA DO NASCIMENTO SILVA PIMENTA-BUENO

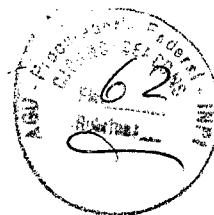


Objetos: PROPRIEDADE INTELECTUAL: ANULACAO DE PATENTE

Concluso ao Juiz(a) MARIZA DO NASCIMENTO SILVA PIMENTA-BUENO em 06/04/2009 para Despacho SEM
LIMINAR por JRJFVC

Trasladem-se para os presentes autos cópias do acórdão de fls. 427/428 do agravo de instrumento nº
2008.02.01.008412-0, do voto que o integra, bem como da respectiva certidão de trânsito. Após, corte-se a
linha, arquivando-se o agravo. Cumpridas as determinações, à parte autora, em réplica, e para especificar as
provas que pretende produzir, justificadamente. Decorrido o prazo, aos réus em provas, justificadamente,
pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo 1º réu. Cumpra-se. Intimem-se.

Registro do Sistema em 28/04/2009 por JRJPRM.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2008.02.01.008412-0

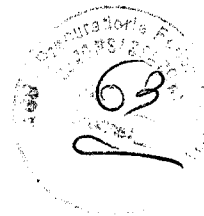
RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELO
LEONARDO TAVARES, EM AUXÍLIO À 1ª
TURMA ESPECIALIZADA
AGRAVANTE : NEOFIBER IND/ COM/ DE MAQUINAS LTDA
ADVOGADO : EDUARDO DA GAMA CAMARA JUNIOR E
OUTROS
AGRAVADO : LES TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC
ADVOGADO : WALDEMAR DO NASCIMENTO E OUTROS
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : SEM PROCURADOR
ORIGEM : TRIGÉSIMA OITAVA VARA FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO (200851018047000)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOFIBER IND/COM/ DE MÁQUINAS LTDA em face de decisão proferida pela MM Juíza Federal da 38ª Vara do Rio de Janeiro, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos da AO nº 2008.51.01.804700-0, onde pleiteia a nulidade da Patente de Invenção nº 9607800-6, intitulada “*APARELHO CLARIFICADOR PARA SEPARAR PARTÍCULAS INSOLÚVEIS DE UM LÍQUIDO E MÉTODO PARA O SEU TRATAMENTO*”.

Primeiramente, a Agravante informa que “*atua na fabricação, comércio, importação e exportação de máquinas, aparelhos e peças para a indústria de celulose, papel e papelão, instalação, reparação e manutenção das ditas máquinas e aparelhos para a indústria, oferecendo produtos e serviços de alta qualidade aos seus clientes em todo o território nacional*”. (fls. 05)

Menciona que diversos clientes possuidores do equipamento “*clarificador neofiber*”, de sua fabricação, receberam notificações extrajudiciais tendo por objetivo o alerta quanto à suposta “*contrafação do*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

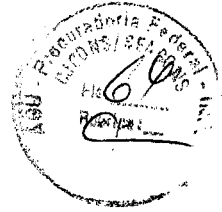
2008.02.01.008412-0

produto 'SATURN CLARIFIER'' (fls. 05), correspondente à Patente de Invenção nº 9607800-6, da empresa Agravada LES TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC.

Considerando, após investigações realizadas, que o produto patentado representa uma tecnologia há muito em domínio público, sustenta que o ato administrativo que concedeu a Patente de Invenção objeto do presente recurso deve ser anulado, posto que os requisitos do art. 8º, da Lei nº 9.279/96, não foram preenchidos.

Irresignada com os fundamentos da decisão agravada, requer sua reforma em virtude dos seguintes argumentos:

- a. em que pese a patente anulanda ter sido concedida há mais de seis anos, apenas em 15.10.2007 é que a Agravante passou a ser ameaçada pela empresa Agravada (LES TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC.), ante as notificações extrajudiciais encaminhadas aos seus principais clientes *“alegando que ela estaria lhes fornecendo produto objeto de infração de patente e requerendo a imediata abstenção do seu uso e comercialização”* (fls. 08);
- b. *“(…) os atos praticados pela Agravada em face da Agravante por meio das sobreditas notificações extrajudiciais abalaram a relação da Agravante com seus clientes e prejudicaram a realização dos negócios presentes e futuros”* (fls. 10);
- c. *“(…) a parada e a destruição do clarificador significarão a parada completa de produção de papel, com conseqüente impacto na atividade econômica, no nível de emprego, na arrecadação de impostos, etc., tudo isso devido a um pedido absolutamente temerário e irresponsável da Agravada”* (fls. 12);
- d. *“(…) a Agravada, em suas notificações extrajudiciais, já ameaçou tal expediente contra as empresas fabricantes de papel que compraram clarificadores da ora Agravante, baseada em uma patente manifestamente nula (...)”* (fls. 12);
- e. *“(…) a patente em questão está sendo utilizada como instrumento para prejudicar a Agravante junto a seus clientes e distribuidoras, e*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2008.02.01.008412-0

num futuro próximo, poderá causar um efeito devastador e acarretar enorme prejuízos às empresas fabricantes de papel e ao meio ambiente” (fls. 12);

- f. a fumaça do bom direito e a verossimilhança das alegações “*tem respaldo nos documentos (...) que comprovam, inequivocamente, que diversos documentos de técnica anterior antecipam as características definidas na patente PI 9607800-6. Significa dizer, que o objeto da referida patente já é conhecido há muito tempo, evidenciando que a Agravada obteve uma patente para uma tecnologia que não poderia ser patenteada” (fls. 13).*

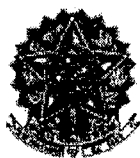
Às fls. 345, houve determinação para a intimação das Agravadas e a solicitação de informações ao Juízo Federal da 38ª Vara/RJ.

Em resposta, a MM Juíza Federal informou que indeferiu a antecipação da tutela em razão de não ter se convencido da ausência de atividade inventiva e novidade capaz de justificar a suspensão liminar do privilégio concedido à empresa LES TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC, e em virtude do entendimento de que não restou demonstrada a ocorrência do *periculum in mora*.

Em contra-razões (fls. 362/370), a empresa LES TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC afirma ser a legítima titular da Patente de Invenção nº 9607800-6, concedida em 28.03.2002, e gozar do direito de prioridade e exclusividade sobre o método reivindicado em tal patente.

Ressalta não haver prova suficiente que justifique o deferimento da antecipação de tutela em favor da Agravante, ante a ausência do *periculum in mora* e do *fumus boni juris*, ademais de comentar, no que tange ao parecer técnico apresentado pela Agravante, ser o mesmo parcial e não ter sido submetido ao necessário crivo do contraditório e da ampla defesa.

O INPI (fls. 403/404) apenas propugnou, em um primeiro momento, pelo não provimento do agravo, a despeito de haver destacado que a questão seria



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

65
P

III - AGRAVO

2008.02.01.008412-0

melhor analisada, por ocasião da apresentação da contestação, após o exame das alegações e documentos que instruem a ação ordinária.

O Ministério Público Federal opinou (fls. 408/413) pelo improvimento do Agravo de Instrumento ao argumento, em suma, de que *“a agravante não logrou comprovar qualquer dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória, seja o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, seja a prova inequívoca da verossimilhança das alegações”*. (fls. 413)

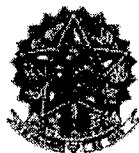
É o relatório.

MARCELO LEONARDO TAVARES
Juiz Federal Convocado

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pela MM Juíza Federal da 38ª Vara do Rio de Janeiro, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos da AO nº 2008.51.01.804700-0, onde pleiteia a nulidade da Patente de Invenção nº 9607800-6, intitulada *“APARELHO CLARIFICADOR PARA SEPARAR PARTÍCULAS INSOLÚVEIS DE UM LÍQUIDO E MÉTODO PARA O SEU TRATAMENTO”*.

Como se sabe, a antecipação de tutela, nos termos do art. 273, I e II, do CPC, é cabível quando, existindo prova inequívoca, o juiz se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2008.02.01.008412-0

No caso em apreço, para convencer o juiz da verossimilhança do pedido, ante a alegação de que a Patente de Invenção nº 9607800-6 não preenche os requisitos da novidade e da atividade inventiva - exigidos no art. 8º, da Lei nº 9.279/96 -, a Agravante, basicamente, colaciona documentos que (a despeito de reconhecer serem merecedores de exame de especialista nomeados pelo Juízo, por ocasião da produção de prova pericial – fls. 48) demonstrariam que a técnica empregada na patente em referência, de há muito, já se encontrava em domínio público. Para tanto, solicitou ao Instituto de Pesquisas e Estudos Industriais – IPEI a comparação da PI nº 9607800-6 com os documentos de técnica anterior que instruem a ação ordinária, cuja conclusão é no sentido de que o objeto da patente em referência já era de conhecimento público.

Ademais, para justificar o *periculum in mora* sustentou que as notificações enviadas pela empresa Agravada aos seus clientes estariam lhe causando grandes prejuízos econômicos.

A despeito dos argumentos expendidos, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela.

A questão restou muito bem analisada pelo ilustre Procurador Regional da República, Dr. JOÃO RICARDO DA SILVA FERRARI, no parecer de fls. 408/413, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, a saber:

“10. Inicialmente, é importante destacar que o instituto da tutela antecipada, previsto no artigo 273 do Código de Processo Civil, visa, apenas, distribuir o ônus do tempo do processo e dar efetividade ao mesmo, conferindo antecipadamente aquilo que é buscado por meio do pedido formulado na ação de conhecimento.

11. Subjaz, nos Tribunais pátrios, o entendimento de que, demonstrada a verossimilhança do direito alegado, e representando possibilidade de lesão grave a tal direito a demora na prestação jurisdicional, pode o órgão julgador antecipar-lhe no todo ou em parte.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

67
2008.02.01.008412-0

III - AGRAVO

2008.02.01.008412-0

12. Deste modo, para a concessão de antecipação da tutela, faz-se necessária a análise do caso concreto, uma vez que o provimento antecipatório só deve ser autorizado quando houver prova inequívoca nos autos, da qual decorra o juízo de probabilidade acerca do mérito da pretensão, que convença o Juiz da verossimilhança das alegações feitas.

13. E compulsando os autos, verifica-se claramente a ausência dos supramencionados requisitos, inviabilizando, assim, a pretensão autoral. Primeiramente, como bem ressaltado pela Magistrada a quo em sua decisão, não há, de forma alguma, presença de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ser suportado pela empresa agravante na questão, estando ausente, portanto, o periculum in mora.

14. De fato, assiste razão à agravante no que tange ao fato da patente, mesmo tendo sido concedida há mais de 6 (seis) anos sem que houvesse impugnação em face do privilégio, não impedir, por si só, a existência de periculum in mora, pois a agravante só ficara sabendo da suposta violação que seu produto estaria causando às leis de propriedade industrial há menos de um ano.

15. No entanto, ainda assim, não é possível concluir pela presença do periculum in mora na presente questão, por não estar evidente qualquer perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ser tutelado em relação à empresa agravante.

16. Isto porque a empresa agravante não produziu qualquer prova nesse sentido, apenas aduzindo que as notificações enviadas aos seus clientes pela empresa agravada estariam causando uma grande insegurança jurídica e econômica acerca da situação. Além disso, fez meras conjecturas e suposições ao afirmar que uma possível medida judicial a ser intentada pela agravada poderia resultar na interrupção da atividade de várias empresas e, até mesmo, em danos ao meio ambiente.

17. Contudo, não é função da disposição constante no art. 273 do Código de Processo Civil assegurar uma certeza abstrata ao demandante, que só pode ser dada com a resolução definitiva da lide. Seu propósito é, sim, o de não permitir a ocorrência de danos concretos a serem suportados pela parte que pleiteia a medida antecipatória, caso não haja um desenrolar rápido do curso processual.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

68
9

III - AGRAVO

2008.02.01.008412-0

18. Assim sendo, não basta para que se configure o requisito do *periculum in mora* em sede de tutela antecipada, que o requerente apenas alegue, como fez a agravante, que o atual estado de coisas gera uma incerteza passível de afetar seus negócios. Ao contrário, é preciso demonstrar que a manutenção de um dado *status quo* gerará, certamente, um dano irreversível às suas pretensões, de modo que, mesmo o provimento final favorável, já não seja suficiente para restaurar o direito lesado.

19. Outrossim, não é possível concluir pela presença de prova inequívoca que conduza à verossimilhança sobre as alegações, outro requisito autorizador da tutela antecipatória, no caso em tela.

20. Vale destacar que prova inequívoca é aquela que conduz a uma verdade a mais próxima possível da realidade, levando o Julgador a um juízo de probabilidade sobre os fatos narrados. Esse juízo de probabilidade, e não apenas de mera possibilidade na obtenção de uma prestação jurisdicional positiva, corresponde à verossimilhança exigida para o provimento antecipatório da tutela pleiteada.

21. Desse modo, temos que a prova inequívoca de verossimilhança das alegações não é exigência idêntica ao *fumus bonis iuris*, e sim mais rigorosa, pois a tutela antecipada implica juízo cognitivo mais profundo do que o exigido para a tutela cautelar.

22. Assentadas estas premissas, vê-se que figura nos autos Laudo de Análise sobre a Patente PI 9607800-6 (fls. 219/337), que chega à seguinte conclusão:

'Através da análise do exposto, há uma clara constatação de que todas as características definidas na reivindicação independente da patente PI 9607800-6, de 09 de dezembro de 2003, já eram apresentadas pelo clarificador da patente GB 1,107,096 de 20 de março de 1968, e pela combinação dos documentos de técnica anterior nas Patentes FR 2.717.192, Patente US 5,650,044, Patente US 2,479,126, Patente US 2,780, 362, Patente US 3,182,799, Patente US 5,335,785, Patente US 3,951,818 e Patente FR 2.144.862, não apresentando, portanto, os requisitos de NOVIDADE e ATIVIDADE INVENTIVA.

Consideramos, portanto, que a patente PI 9607800-6 é nula, por não



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2008.02.01.008412-0

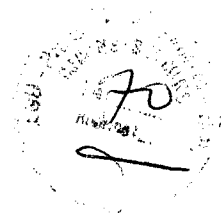
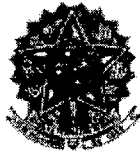
apresentar características de NOVIDADE e ATIVIDADE INVENTIVA, perante principalmente, a patente GB 1,107,096, que antecipa todas as características definidas pela reivindicação independente da patente questionada. (grifos no original)

23. Cumpre destacar, entretanto, haver também nos autos reprodução da Carta Patente PI 9607800-6, acompanhada do seu devido laudo (fls. 374/399), concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, onde os técnicos do referido órgão chegaram a entendimento diametralmente oposto ao acima descrito, concluindo pela existência de novidade no equipamento industrial. Além disso, observa-se que a empresa agravada ainda possui patentes registradas referente ao mesmo equipamento em outros países e continentes, como a Patente Americana 5,662,804 e a Patente Européia 0 814 885 B1, que certamente passaram pelo crivo de órgãos internacionais.

24. Desta feita, constata-se que estão presentes nos autos provas divergentes acerca da matéria discutida, não podendo, qualquer delas, serem classificadas como inequívocas. Daí poder se concluir pela ausência de mais este requisito determinado pela lei, restando evidente o acerto da decisão do Juízo a quo, ao indeferir o pedido liminar.

25. Somando-se aos argumentos expendidos, não é despiciendo salientar que discussões dessa natureza, envolvendo um juízo eminentemente técnico, demandam, necessariamente, a produção de prova pericial oficial, realizada sob o crivo do contraditório, a fim de formar uma convicção mais segura no Julgador acerca da existência ou não do direito alegado.

26. Por esse motivo, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, em sua manifestação, foi bastante prudente ao aduzir que, neste primeiro momento, a melhor atitude a tomar é não dar provimento ao agravo, já que o entendimento acerca da questão é plenamente reversível em sede de cognição exauriente, podendo sofrer mudanças após reexaminada a controvérsia à luz das alegações e documentos trazidos à colação na ação ordinária. Se levarmos em conta que a antecipação dos efeitos da tutela é medida absolutamente excepcional em nosso ordenamento, a posição defendida pelo ente estatal parece ser, de longe,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2008.02.01.008412-0

a mais razoável.

27. *Em suma, como a agravante não logrou comprovar qualquer dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória, seja o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, seja a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, conclui-se assistir razão à Ilustre Magistrada a quo, ao indeferir o provimento liminar.” (grifos apostos)*

Pelo exposto, **NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.**

É como voto.

MARCELO LEONARDO TAVARES
Juiz Federal Convocado

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE NULIDADE DE PATENTE. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À EMPRESA AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO.

I – A antecipação de tutela, nos termos do art. 273, I e II, do CPC, é cabível quando, existindo prova inequívoca, o juiz se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

II – Para que se configure o requisito do *periculum in mora* em sede de tutela antecipada não basta que o Requerente apenas alegue estar sofrendo prejuízos econômicos ou supor que possível medida judicial por parte da Agravada poderia resultar na interrupção da atividade de várias empresas ou afetar o meio ambiente.



2008.02.01.008412-0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2008.02.01.008412-0

III – Havendo provas divergentes acerca da matéria discutida e sendo uma questão de caráter eminentemente técnico, demandando produção de prova pericial oficial, correta é a decisão agravada que indefere a antecipação de tutela ao argumento de ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações em relação a patente deferida há mais de seis anos.

IV – Agravo de Instrumento a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma do Relatório e do Voto, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2008 (data do julgamento).

MARCELO LEONARDO TAVARES
Juiz Federal Convocado



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

PROCESSO Nº 2008.02.01.008412-0

72

III - AGRAVO (AG /166107)

AUTUADO EM
23.05.2008PROC. ORIGINÁRIO Nº 200851018047000 JUSTIÇA
FEDERAL RIO DE JANEIRO VARA: 38CIAGRTE : NEOFIBER IND/ COM/ DE MAQUINAS
LTDAADV : EDUARDO DA GAMA CAMARA JUNIOR
E OUTROSAGRDO : LES TRAITEMENTS DES EAUX
POSEIDON INCADV : WALDEMAR DO NASCIMENTO E
OUTROSRELATOR : DES.FED.MARIA HELENA CISNE -
1A.TURMA ESPECIALIZADATodas as Partes

LOCALIZAÇÃO : BAIXADO

● Em 19/03/2009 - 11:46

Baixa Definitiva Remetido a(o) A(O) Trigésima Oitava Vara
Federal do Rio de
Janeiro (GR 00/0037774)
09/0037774

● Em 18/03/2009 - 18:47

Trânsito em Julgado
DATA DO ÚLTIMO PRAZO: 13.03.2009

● Em 16/03/2009 - 13:01

Recebimento NA(O) SUBSECRETARIA DA 1A.TURMA



ESPECIALIZADA

- **Em 12/03/2009 - 12:34**

Remessa Externa A(O) MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
GR 09/0033350

- **Em 30/01/2009 - 17:03**

Recebimento NA(O) SUBSECRETARIA DA 1A.TURMA
ESPECIALIZADA

- **Em 23/01/2009 - 15:25**

Remessa Externa A(O) INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INP
GR 09/0008545

- **Em 19/12/2008 - 15:33**

Publicação de Acórdão
NO DJ FLS. 19/63 19.12.2008
RELATOR J.F. CONV. MARCELO LEONARDO TAVARES

- **Em 19/12/2008 - 11:00**

INTEIRO TEOR ([Visualizar Texto](#))

- **Em 17/12/2008 - 12:06**

Remessa para Publicação de Acórdão

- **Em 11/11/2008 - 14:00**

Julgamento Improvido EM 11.11.2008
RELATOR: JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELO
LEONARDO TAVARES

VOTANTES:
DES.FED. ABEL GOMES
JC MÁRCIA HELENA NUNES/no afast. Relator
J.F. CONV. MARCELO LEONARDO TAVARES

*** DECISÃO ***

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Consigna-se, de ofício, terem participado do presente julgamento o Juiz Federal Marcelo Leonardo Tavares, convocado em auxílio à Primeira Turma Especializada; o Desembargador Federal Abel Gomes; e a Juíza Federal Convocada Marcia Helena Nunes, que responde pelo Gabinete do Desembargador Federal Ivan Athié, eventualmente afastado, observando-se, assim, que não se constitui turma suplementar para julgamento do referido processo.

• **Em 04/11/2008 - 14:45**

Juntado(a) EM 04.11.2008 14:45:14
SUBSTABELECIMENTO - NÚMERO 2008077163

• **Em 31/10/2008 - 12:49**

REMESSA INTERNA A(O) SUBSECRETARIA DA 1A.TURMA ESPECIALIZADA
PELA(O) GABINETE DA DRA. MARIA HELENA CISNE
Remetido em: 31/10/2008 Recebido em: 31/10/2008

• **Em 29/10/2008 - 13:02**

Pauta de Julgamentos Inclusão pelo Relator EM 11.11.2008
PELO JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELO LEONARDO TAVARES

• **Em 17/09/2008 - 14:15**

AUTOS COM (CONCLUSÃO) PARA DESPACHO/DECISÃO -
GABINETE DA DRA. MARIA HELENA CISNE
PELA(O) SUBSECRETARIA DA 1A.TURMA ESPECIALIZADA
Remetido em: 17/09/2008 Recebido em: 17/09/2008

• **Em 17/09/2008 - 12:13**

Recebimento NA(O) SUBSECRETARIA DA 1A.TURMA
ESPECIALIZADA

● Em 26/08/2008 - 15:10

Remessa Externa A(O) MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
GR 08/0116337

● Em 26/08/2008 - 14:30

REMESSA INTERNA A(O) SUBSECRETARIA DA 1A.TURMA
ESPECIALIZADA
PELA(O) GABINETE DA DRA. MARIA HELENA CISNE
Remetido em: 26/08/2008 Recebido em: 26/08/2008

● Em 12/08/2008 - 17:23

AUTOS COM (CONCLUSÃO) PARA DESPACHO/DECISÃO -
GABINETE DA DRA. MARIA HELENA
CISNE
PELA(O) SUBSECRETARIA DA 1A.TURMA ESPECIALIZADA
Remetido em: 12/08/2008 Recebido em: 12/08/2008

● Em 08/08/2008 - 18:25

Juntado(a) EM 08.08.2008 18:25:37
PETICAO - NÚMERO 2008057693

● Em 08/08/2008 - 15:37

Recebimento NA(O) SUBSECRETARIA DA 1A.TURMA
ESPECIALIZADA

● Em 25/07/2008 - 14:58

Remessa Externa A(O) INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INP
GR 08/0100404

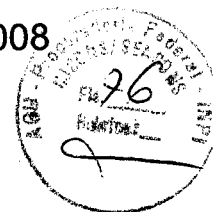
● Em 16/07/2008 - 14:23

REMESSA INTERNA A(O) SUBSECRETARIA DA 1A.TURMA
ESPECIALIZADA
PELA(O) DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO, REGISTRO E

AUTUAÇÃO

Remetido em: 16/07/2008

Recebido em: 16/07/2008

**• Em 15/07/2008 - 16:11**

REMESSA INTERNA A(O) DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO,
REGISTRO E AUTUAÇÃO
PELA(O) SUBSECRETARIA DA 1A.TURMA ESPECIALIZADA
Remetido em: 15/07/2008 Recebido em: 15/07/2008

• Em 15/07/2008 - 14:57

Juntado(a) EM 15.07.2008 14:57:09
CONTRA-RAZÕES - NÚMERO 2008050427

• Em 02/07/2008 - 12:48

Juntado(a)
Aviso de Recebimento - OFICIO-INTIMACAO LES
TRAITEMENTS DES EAUX P INC

• Em 27/06/2008 - 13:59

Juntado(a)
Informações - 38 VF/RJ

• Em 20/06/2008 - 16:25

Juntado(a)
Ofício - C.P.571/2008.

• Em 19/06/2008 - 16:59

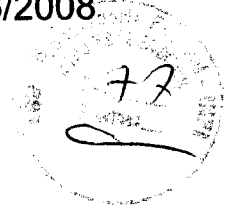
Expedido Ofício 571/2008.

• Em 19/06/2008 - 13:33

REMESSA INTERNA A(O) SUBSECRETARIA DA 1A.TURMA
ESPECIALIZADA
PELA(O) GABINETE DA DRA. MARIA HELENA CISNE
Remetido em: 19/06/2008 Recebido em: 19/06/2008

• Em 18/06/2008 - 17:53

REMESSA INTERNA A(O) GABINETE DA DRA. MARIA
HELENA CISNE
PELA(O) SUBSECRETARIA DA 1A.TURMA ESPECIALIZADA
Remetido em: 18/06/2008 Recebido em: 19/06/2008



• Em 18/06/2008 - 16:56

Juntado(a)
Ofício - c. p. Of-Int.12/2008.

• Em 18/06/2008 - 16:11

Juntado(a)
Substabelecimento

• Em 17/06/2008 - 17:27

Expedido Ofício OF.-INT. 12/2008.

• Em 16/06/2008 - 14:40

Publicação de Despacho / Decisão
NO DJ FLS.151/152 16.06.2008
RELATOR J.F. CONV. MARCELO LEONARDO TAVARES

• Em 16/06/2008 - 11:00

DESPACHO ([Visualizar Texto](#))

• Em 12/06/2008 - 17:41

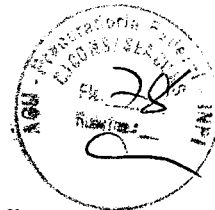
Remessa para Publicação de Despacho / Decisão

• Em 12/06/2008 - 12:19

Decisão/Despacho Determina Intimação

• Em 09/06/2008 - 14:10

REMESSA INTERNA A(O) SUBSECRETARIA DA 1A.TURMA
ESPECIALIZADA
PELA(O) DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO, REGISTRO E
AUTUAÇÃO
Remetido em: 09/06/2008 Recebido em: 09/06/2008



• Em 06/06/2008 - 12:58

REMESSA INTERNA A(O) DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO,
REGISTRO E AUTUAÇÃO
PELA(O) SUBSECRETARIA DA 1A.TURMA ESPECIALIZADA
Remetido em: 06/06/2008 Recebido em: 06/06/2008

• Em 06/06/2008 - 12:58

Decisão/Despacho de Expediente

• Em 28/05/2008 - 15:14

REMESSA INTERNA A(O) SUBSECRETARIA DA 1A.TURMA
ESPECIALIZADA
PELA(O) GABINETE DA DRA. MARIA HELENA CISNE
Remetido em: 28/05/2008 Recebido em: 28/05/2008

• Em 26/05/2008 - 14:08

AUTOS COM (CONCLUSÃO) PARA DESPACHO/DECISÃO -
GABINETE DA DRA. MARIA HELENA
CISNE
PELA(O) SUBSECRETARIA DA 1A.TURMA ESPECIALIZADA
Remetido em: 26/05/2008 Recebido em: 26/05/2008

• Em 26/05/2008 - 09:28

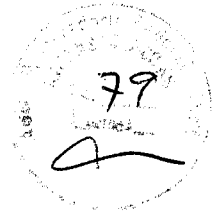
REMESSA INTERNA A(O) SUBSECRETARIA DA 1A.TURMA
ESPECIALIZADA
PELA(O) DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO, REGISTRO E
AUTUAÇÃO
Remetido em: 26/05/2008 Recebido em: 26/05/2008

• Em 23/05/2008 - 17:35

DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA
III - AGRAVO
P/ DES.FED. MARIA HELENA CISNE - 1a.TURMA
ESPECIALIZADA

NÃO EXISTEM PETIÇÕES AGUARDANDO JUNTADA

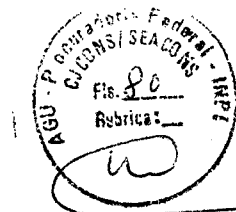
Todas as petições



Consulta realizada em 04.05.2009



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria



Ref.: Processo/INPI/DIRTEC/nº 090303/2009.

Em 05.05.2009.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 061/2009, o que, evidentemente, não prejudica eventual submissão dos autos à CJCONT.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO.

*EXAMINATE E INICIALMENTE
É CJCONT PARA MANIFESTAR.*

05.05.09

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe