



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2000.02.01.024512-8

---

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL POUL ERIK  
DYRLUND

APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL - INPI

ADVOGADO : NOREVALDO CARVALHO MOREIRA DE  
SOUZA E OUTROS

APELADO : SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT E OUTRO  
ADVOGADO : PAULO DE TARSO CASTRO BRANDÃO E  
OUTROS

REMETENTE : VIGÉSIMA SEGUNDA VARA FEDERAL DO  
RIO DE JANEIRO (9600121370)

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária que tenho por interposta e de apelação cível interposta pelo INPI contra sentença de fls. 77/82, prolatada pelo MM. Juízo *a quo* em ação ordinária que visa à anulação de ato administrativo daquela autarquia, o qual decretou a caducidade das patentes de invenção PI 8506380 e PI 8604356, de propriedade da parte apelada, com base no art. 50 da Lei nº 5772/71, antigo Código de Propriedade Industrial, por não ter sido feito o pagamento relativo à 8ª anuidade, exigido pelo art. 25 do supracitado CPI.

O magistrado *a quo*, a uma, julgou extinto o processo sem exame do mérito com apoio no art. 267, VI do CPC, no que tange ao pedido, feito pela parte autora, de devolução de prazo protetional de suas patentes, considerando-o juridicamente impossível; e, a duas, julgou procedente o pedido de anulação do ato administrativo do INPI, levantando a caducidade decretada e restaurando os regulares efeitos das patentes conforme o art. 5º, XXIX da CF, eis que não garantido o Contraditório e a Ampla Defesa, princípios constitucionalmente previstos.

Apelou a autarquia às fls. 84/86, alegando que a falta de comprovação do pagamento de anuidade gera a caducidade automática da patente e que



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2000.02.01.024512-8

---

não há qualquer previsão legal de notificação, aos titulares de invenções, de que não foi efetuado o pagamento da respectiva anuidade.

A parte autora ofertou suas contra-razões às fls. 94/101, requerendo a integral manutenção da sentença hostilizada.

É o relatório.

POUL ERIK DYRLUND  
Relator

VOTO

Não merece qualquer reforma a r. sentença prolatada em 1º grau, senão vejamos.

A Lei nº 5772/71, antigo Código de Propriedade Industrial fazia a previsão no seu art. 50, da chamada caducidade automática, que ocorre quando não for feita prova do pagamento da anuidade exigida pelo art. 25 do mesmo diploma legal, tendo como efeito a extinção do privilégio de invenção.

Todavia, o CPI foi editado antes da Constituição Federal de 1988, a qual prevê no inciso LV do artigo 5º, a necessidade de ser observado o Contraditório e a Ampla Defesa, não somente nos feitos judiciais, como também nos processos administrativos.

Ora, deve-se trazer o art. 50 do antigo CPI, invocado pela autarquia-apelante como de estrita observância, para a realidade de nosso atual ordenamento jurídico, como foi muito bem salientado pelo MM. Juízo *a quo* que, a certa altura de sua r. sentença, afirmou:



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2000.02.01.024512-8

---

" (...)

É importante esclarecer que a caducidade das patentes das Autoras se deu em virtude do inadimplemento da 8ª anuidade das duas patentes, objeto do presente processo, sendo que, foram pagas anuidades posteriores a esta das duas patentes.

As Autoras se opõem contra o ato administrativo que decretou a caducidade das duas patentes, por não terem sido notificadas para efetuarem o pagamento devido antes de tal decretação. Apesar de haver no Artigo 51 da lei 5.772/71 disposição expressa no sentido de não ser necessária qualquer notificação, tal determinação legal para não ser declarada inconstitucional tem de respeitar a ampla defesa e o contraditório, na forma do Artigo 5º, LV da Constituição Federal, assegurado aos litigantes em processo administrativo e judicial.

(...) "

Não foi dada a devida oportunidade à parte apelada de demonstrar, em sede administrativa, se houve ou não, o pagamento da anuidade. E mesmo que faltante a quitação referente à 8ª anuidade, o simples fato de ter prosseguido no pagamento das anuidades subseqüentes, já obsta a decretação de caducidade automática.

Devem os valores porventura devidos serem cobrados junto ao titular da patente, judicial ou administrativamente, sem que o privilégio de invenção seja atingido pela caducidade e conseqüentemente extinto, eis que configurado o interesse no prosseguimento do exercício de tal privilégio.

Feitas tais considerações, conheço do recurso do INPI e da remessa necessária, mas os desprovejo, mantendo na íntegra, o *decisum* guerreado.

É como voto.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2000.02.01.024512-8

POUL ERIK DYRLUND

Relator

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE DE INVENÇÃO - FALTA DE PAGAMENTO DE ANUIDADE - CADUCIDADE AUTOMÁTICA - ART. 25 E 50 DO ANTIGO CPI - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO PRIVILÉGIO - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

- A Lei nº 5772/71 fazia a previsão, no seu art. 50, da chamada caducidade automática, que ocorre quando não for feita prova do pagamento da anuidade exigida pelo art. 25 do mesmo diploma legal, tendo como efeito a extinção do privilégio de invenção.

- Deve-se trazer o art. 50 do antigo CPI, invocado pela autarquia-apelante como de estrita observância, para a realidade de nosso atual ordenamento jurídico, que garante o Contraditório e a Ampla Defesa, inclusive nos processos administrativos.

- Não foi dada a devida oportunidade, à parte apelada, de demonstrar, em sede administrativa, se houve ou não, o pagamento da anuidade.

- Mesmo que faltante a quitação referente à 8ª anuidade, o simples fato de o titular da patente ter prosseguido no pagamento das anuidades subseqüentes, já obsta a decretação de caducidade automática.

- Devem os valores porventura devidos serem cobrados junto ao titular da patente, judicial ou administrativamente, sem que o privilégio de invenção seja atingido pela caducidade e conseqüentemente extinto, eis que configurado o interesse no prosseguimento do exercício de tal privilégio.

- Recurso e remessa necessária desprovidos.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2000.02.01.024512-8

---

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade em conhecer do recurso e da remessa necessária e negar-lhes provimento, nos termos do voto do relator, que fica fazendo parte do presente julgado.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2004 (data do julgamento).

POUL ERIK DYRLUND  
Relator