



**Poder Judiciário**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO**

**EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015709-86.2016.4.04.7208/SC**

**RELATOR:** DESEMBARGADOR FEDERAL LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE

**EMBARGANTE:** PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS S/A. (RÉU)

**EMBARGANTE:** INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

## **RELATÓRIO**

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Quarta Turma, assim ementado:

*ADMINISTRATIVO. propriedade industrial. nulidade de registro de patente e desenho industrial. legitimidade passiva inpi.*

*1. O INPI, nas ações destinadas a anular registro de marca patentes, é parte autônoma e não mero assistente.*

*2. A ação de nulidade de registro de marca ou patente há que ser proposta contra o titular do registro, tendo o INPI como corréu, já que é a autarquia responsável pela concessão do registro de marcas e patentes.*

*3. O esgotamento do feito na esfera administrativa não se constitui em requisito para admissibilidade do processo judicial.*

Embarga o INPI. Defende que não há que se falar em anterioridade da patente do autor da demanda. Requer o prequestionamento explícito dos artigos 7º, 56 e 57 da Lei nº 9.279/96.

Por sua vez, também embarga o autor. Alega omissão no voto no tocante inoportunidade do estado da técnica em relação à lâmpada comercializada; ausência de prova de comercialização das lâmpadas no Brasil; não exercício da prioridade Unionista. Requer o prequestionamento da matéria.

**É o relatório.**

## **VOTO**

Inexiste obscuridade, contradição e/ou omissão a ser suprida na forma do disposto no artigo 1022 do CPC. Como se vê do julgado, é evidente que houve apreciação do conjunto, tornando-se inviável em embargos de declaração o reexame da matéria.

O que existe, portanto, é contrariedade à tese dos embargantes, e não obscuridade, omissão ou contradição, que poderiam ensejar os embargos de declaração. Ao contrário do que afirmam, não houve falta de enfrentamento da matéria levantada em sede de embargos de declaração. Foi aplicada na decisão exarada por esta Corte a legislação pertinente ao tema, de acordo com o entendimento da Turma, no sentido de que, analisando os argumentos e elementos de prova carreados aos autos, conclui-se que os pedidos de registrabilidade/patenteabilidade não atendem aos requisitos legais (LPI), por deixar de conter a necessária novidade, ou seja, por estarem inseridos no conceito de "Estado da Técnica".

A jurisprudência, contudo, vem admitindo a possibilidade de utilização de embargos declaratórios para fins de prequestionamento de matéria a ser resolvida no âmbito dos Tribunais Superiores, desde que a parte indique quais os dispositivos legais que entende violados.

**Ante o exposto, voto por acolher em parte os embargos de declaração, apenas para fins de prequestionamento da legislação invocada.**

---

Documento eletrônico assinado por **LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **40000406565v7** e do código CRC **228de74c**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE

Data e Hora: 5/4/2018, às 14:10:59

---

**5015709-86.2016.4.04.7208**

**40000406565 .V7**

Conferência de autenticidade emitida em 07/05/2018 17:31:23.



**Poder Judiciário**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO**

**EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015709-86.2016.4.04.7208/SC**

**RELATOR:** DESEMBARGADOR FEDERAL LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE

**EMBARGANTE:** PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS S/A. (RÉU)

**EMBARGANTE:** INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

**EMENTA**

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.  
PREQUESTIONAMENTO.

1. Não cabe emprestar aos embargos os efeitos infringentes quando o único fim almejado é a modificação do entendimento adotado pela Corte.

2. A jurisprudência vem admitindo a possibilidade de utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria a ser decidida pelos Tribunais Superiores.

## ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração, apenas para fins de prequestionamento da legislação invocada, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 04 de abril de 2018.

---

Documento eletrônico assinado por **LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **40000406566v2** e do código CRC **a49a54d5**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE

Data e Hora: 5/4/2018, às 14:10:59

**5015709-86.2016.4.04.7208**

**40000406566.V2**

Conferência de autenticidade emitida em 07/05/2018 17:31:23.