



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010675-65.2025.4.02.0000/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

AGRAVANTE: MARINGA FERRO-LIGA S.A

ADVOGADO(A): EDUARDO BARROS MIRANDA PERILLIER (OAB RJ119157)

ADVOGADO(A): FLAVIA MONTENEGRO ROCHA SENA (OAB RJ130679)

AGRAVADO: MAURO RODRIGUES DE ALMEIDA

ADVOGADO(A): RAFAEL LACAZ AMARAL (OAB RJ112096)

ADVOGADO(A): GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS (OAB RJ064537)

AGRAVADO: MARCIO DOS SANTOS LAMAS DA SILVA

ADVOGADO(A): RAFAEL LACAZ AMARAL (OAB RJ112096)

ADVOGADO(A): GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS (OAB RJ064537)

AGRAVADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO: GIOVANNI SAVINI

ADVOGADO(A): RAFAEL LACAZ AMARAL (OAB RJ112096)

ADVOGADO(A): GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS (OAB RJ064537)

INTERESSADO: ABRAFE ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE FERROLIGAS E SILICIO METALICO (ASSISTENTE)

ADVOGADO(A): ERIK GUEDES NAVROCKY

RELATÓRIO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO - Relator) Trata-se de Agravo Interno (evento 13, AGR_INTERNO1) interposto por MARINGA FERRO-LIGA S.A. contra a decisão monocrática de evento 2, DESPADEC1, que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto pela Agravante. O Agravo de Instrumento visava, liminarmente, a suspensão da ação originária e, ao final, o acolhimento do pedido de complementação da perícia, com exame técnico e conclusões específicas sobre a validade da patente à luz de um documento intitulado "Boletim de Controle Operacional" datado de 13/01/1990 (evento 1, OUT14 dos autos originários).

A decisão agravada, proferida no evento 2, DESPADEC1 do Agravo de Instrumento, fundamentou o não conhecimento do recurso na ausência de enquadramento da matéria nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e na inexistência de urgência que justificasse a aplicação da taxatividade mitigada. Na decisão foi consignado que o juízo de origem já havia indeferido o pleito, considerando que o perito judicial desconsiderou o referido boletim como anterioridade relevante por se tratar de "controle interno de produção de uma fábrica e encontra-se preenchido manualmente, o que não garante que tanto a emissão quanto os dados que ali constam são fidedignos ao que representam", bem como por não ser "relevante à análise dos requisitos de Patenteabilidade", conforme o princípio da novidade absoluta (evento 267, DESPADEC1 dos autos originários). A decisão agravada enfatizou que a prova pericial estava exaurida e que a regra processual admite nova perícia, se necessário, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Agravante, MARINGA FERRO-LIGA S.A., interpôs o presente Agravo Interno (evento 13, AGR_INTERNO1), alegando tempestividade e buscando a reconsideração ou o julgamento colegiado. Em suas razões, a Agravante reitera a urgência da questão, argumentando que o indeferimento da complementação pericial pode prejudicar integralmente sua pretensão e comprometer o julgamento da demanda, além de gerar uma



Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

futura nulidade da sentença. Afirma que o "Boletim de Controle Operacional" comprova que a prática de recirculação de escória já era adotada em 1990 e era de amplo conhecimento do Agravado Márcio, ex-funcionário da Agravante, o que anteciparia a reivindicação da patente e comprometeria a atividade inventiva. Sustenta que o documento foi incorretamente desconsiderado por não ter sido publicizado, defendendo que a interpretação da Lei de Propriedade Industrial deve considerar o contexto de má-fé e deslealdade do ex-funcionário que se apropriou de tecnologia conhecida internamente.

Os Agravados, incluindo o INPI (evento 25, CONTRAZ1) e GIOVANNI SAVINI, MAURO RODRIGUES DE ALMEIDA e MARCIO DOS SANTOS LAMAS DA SILVA (evento 26, CONTRAZ1), apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo não provimento do Agravo Interno. Argumentam que a decisão agravada é irretocável. Reiteram que a prova pericial foi amplamente produzida, e o "Boletim de Controle Operacional" foi corretamente desconsiderado por ser um documento interno, sem publicidade, e de duvidosa fidedignidade, o que o torna irrelevante para a análise da anterioridade técnica. Afirmam que a matéria, se for o caso, deve ser suscitada em preliminar de apelação, conforme artigo 1.009, §1º, do Código de Processo Civil.

É o relatório. Incluam-se em pauta.

Documento eletrônico assinado por **MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20002579895v4** e do código CRC **8ef551e3**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Data e Hora: 21/10/2025, às 19:16:42

5010675-65.2025.4.02.0000

20002579895.V4



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010675-65.2025.4.02.0000/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

AGRAVANTE: MARINGA FERRO-LIGA S.A

ADVOGADO(A): EDUARDO BARROS MIRANDA PERILLIER (OAB RJ119157)

ADVOGADO(A): FLAVIA MONTENEGRO ROCHA SENA (OAB RJ130679)

AGRAVADO: MAURO RODRIGUES DE ALMEIDA

ADVOGADO(A): RAFAEL LACAZ AMARAL (OAB RJ112096)

ADVOGADO(A): GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS (OAB RJ064537)

AGRAVADO: MARCIO DOS SANTOS LAMAS DA SILVA

ADVOGADO(A): RAFAEL LACAZ AMARAL (OAB RJ112096)

ADVOGADO(A): GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS (OAB RJ064537)

AGRAVADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO: GIOVANNI SAVINI

ADVOGADO(A): RAFAEL LACAZ AMARAL (OAB RJ112096)

ADVOGADO(A): GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS (OAB RJ064537)

INTERESSADO: ABRAFE ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE FERROLIGAS E SILICIO METALICO (ASSISTENTE)

ADVOGADO(A): ERIK GUEDES NAVROCKY

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INTELECTUAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO FUTURO. PROVA PERICIAL. RELEVÂNCIA DE DOCUMENTO TÉCNICO ANTIGO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de ausência de cabimento nos termos do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A parte agravante sustenta a urgência e relevância da prova pericial, requerendo a reavaliação do “Boletim de Controle Operacional” de 1990 como anterioridade técnica para a patente objeto da ação originária, e a consequente suspensão do processo até a complementação da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento é cabível, à luz da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ, diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro; e (ii) estabelecer se o “Boletim de Controle Operacional” de 1990 deve ser reavaliado na perícia como possível anterioridade técnica relevante para a validade da patente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5010675-65.2025.4.02.0000

20002579897.V3



Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988), admite a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em apelação.

4. Verifica-se urgência concreta, pois o não conhecimento do agravo impediria a análise oportuna de questão probatória essencial, podendo resultar em nulidade da sentença e reabertura da instrução, em afronta aos princípios da efetividade, da economia processual e da duração razoável do processo (CPC, art. 4º).

5. A ampla defesa e o contraditório (CF, art. 5º, LV; CPC, art. 7º) exigem que documentos indicados pelo perito judicial como relevantes sejam devidamente valorados, sob pena de cerceamento de defesa.

6. A Lei nº 9.279/1996 (LPI), em seus arts. 8º e 11, condiciona a patenteabilidade à novidade e atividade inventiva, considerando como estado da técnica tudo o que for acessível ao público antes do depósito do pedido.

7. A boa-fé objetiva (CC, art. 422), a vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884) e a função social da propriedade (CF, art. 170, III) impõem que não se reconheça privilégio de patente sobre conhecimento técnico já existente ou acessível, ainda que em ambiente restrito, especialmente quando o inventor teve acesso direto a tais informações em razão de vínculo empregatício.

8. A reavaliação pericial do “Boletim de Controle Operacional” de 1990 é imprescindível para aferir se o documento antecipa a técnica reivindicada, preservando a justiça da decisão e a finalidade da proteção patentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível Agravo de Instrumento em hipóteses não expressamente previstas no art. 1.015 do CPC quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro (taxatividade mitigada).

2. A negativa de valoração de prova pericial relevante configura cerceamento de defesa e justifica a suspensão do processo para complementação da perícia.

3. Documentos internos tecnicamente acessíveis e conhecidos por empregado antes do depósito da patente podem configurar anterioridade impeditiva de patenteabilidade, conforme os arts. 8º e 11 da LPI.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 5º, XXIX; 170, III. CPC/2015, arts. 4º, 7º e 1.015. CC, arts. 422 e 884. Lei nº 9.279/1996 (LPI), arts. 8º e 11.

**Poder Judiciário****TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO**

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto por MARINGA FERROLIGA S.A., para que o agravo de instrumento seja conhecido e no mérito PROVIDO, para reformar a decisão agravada no sentido de determinar a efetiva complementação da prova pericial, com exame técnico e conclusões específicas sobre a validade da patente PI0904761-1 à luz do documento constante do Evento 1, OUT14 - o Boletim de Controle Operacional de 13/01/1990, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2025.

Documento eletrônico assinado por **MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20002579897v3** e do código CRC **0c6d4b57**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Data e Hora: 14/11/2025, às 18:52:07

5010675-65.2025.4.02.0000

20002579897.V3



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010675-65.2025.4.02.0000/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

AGRAVANTE: MARINGA FERRO-LIGA S.A

ADVOGADO(A): EDUARDO BARROS MIRANDA PERILLIER (OAB RJ119157)

ADVOGADO(A): FLAVIA MONTENEGRO ROCHA SENA (OAB RJ130679)

AGRAVADO: MAURO RODRIGUES DE ALMEIDA

ADVOGADO(A): RAFAEL LACAZ AMARAL (OAB RJ112096)

ADVOGADO(A): GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS (OAB RJ064537)

AGRAVADO: MARCIO DOS SANTOS LAMAS DA SILVA

ADVOGADO(A): RAFAEL LACAZ AMARAL (OAB RJ112096)

ADVOGADO(A): GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS (OAB RJ064537)

AGRAVADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO: GIOVANNI SAVINI

ADVOGADO(A): RAFAEL LACAZ AMARAL (OAB RJ112096)

ADVOGADO(A): GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS (OAB RJ064537)

INTERESSADO: ABRAFE ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE FERROLIGAS E SILICIO METALICO (ASSISTENTE)

ADVOGADO(A): ERIK GUEDES NAVROCKY

VOTO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO - Relator) Conheço do agravo interno porque presentes os seus pressupostos.

A questão central a ser dirimida no presente Agravo Interno é a necessidade de revisão da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão de evento 290, DESPADEC1 evento 267, DESPADEC1, considerando os argumentos de urgência e a relevância da prova pericial. Para tanto, é fundamental analisar se o "Boletim de Controle Operacional" de 1990 deve ser reavaliado como anterioridade técnica para a patente em questão, à luz dos princípios da efetividade processual, da ampla defesa e da própria finalidade da proteção conferida pela Lei de Propriedade Industrial.

Primeiramente, no que concerne ao cabimento do Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão de evento 290, DESPADEC1 evento 267, DESPADEC1, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal da Subseção da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da ação de nulidade da patente PI 0904761-1, autuada sob o nº 0013417- 21.2018.4.02.5101, embora o artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabeleça um rol taxativo das decisões interlocutórias recorríveis por essa via, a interpretação desse dispositivo não pode ser de caráter absoluto. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988), estabeleceu a tese da taxatividade mitigada, admitindo a interposição do Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A Agravante aduz que a não valoração de um documento que o próprio perito judicial indicou como "antecipando" a invenção pode levar à nulidade da sentença por cerceamento de defesa e à necessidade de reabertura da instrução probatória em fase de apelação. Este cenário demonstra uma urgência concreta, pois o adiamento da análise da questão para a apelação, caso este Tribunal entenda pela relevância do documento, resultaria em significativa perda de tempo, recursos e efetividade processual, em contrariedade aos

5010675-65.2025.4.02.0000

20002579896.V11



Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

princípios da celeridade e da economia processual, consagrados no artigo 4º do Código de Processo Civil. A garantia do contraditório e da ampla defesa, preceito fundamental insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e replicado no artigo 7º do Código de Processo Civil, exige que as partes tenham a oportunidade de produzir e ver valoradas as provas essenciais à demonstração de seu direito. A desconsideração prévia de um documento relevante, que sequer teve seus questionamentos aprofundados na fase pericial, como ocorreu com o "Boletim de Controle Operacional", pode configurar cerceamento de defesa, justificando o conhecimento do Agravo de Instrumento.

Em segundo lugar, quanto ao mérito da controvérsia material, a Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), em seu artigo 8º, preconiza que a patenteabilidade de uma invenção está condicionada aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O artigo 11 da LPI define o estado da técnica como "tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior". A interpretação da expressão "acessível ao público" deve ser teleológica, visando proteger a boa-fé e a lealdade nas relações jurídicas, conforme o princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil), e coibir o enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil). A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, assegura aos autores de inventos industriais um privilégio temporário para sua utilização, mas esta proteção visa incentivar a inovação genuína, não a apropriação indevida de conhecimentos já existentes.

No caso em análise, a Agravante alega que o Agravado Márcio, ex-funcionário da empresa, teve acesso direto ao processo descrito no "Boletim de Controle Operacional" em 1990, e que esse conhecimento foi posteriormente utilizado para pleitear a patente. O próprio perito judicial, em sua manifestação, reconheceu que o documento "antecipa o uso de escórias contendo silício na produção de ferroligas". A suposta "fragilidade" ou o "preenchimento manual" do boletim, invocado para desconsiderá-lo, não pode prevalecer sobre o conteúdo fático que ele representa, especialmente considerando o contexto tecnológico da época (1990) e o acesso inegável que um profissional da área, como o Agravado, poderia ter a tal informação no ambiente de trabalho. A ausência de publicidade formal de um documento interno não deve servir de justificativa para que um ex-empregado patenteie uma técnica que ele comprovadamente conhecia e que era de uso corrente na empresa. Isso desvirtuaria a finalidade da lei de patentes, que não se presta a chancelar atos de deslealdade ou a criar monopólios injustos sobre conhecimentos que já integravam o acervo prático de um setor industrial. A função social da propriedade e da patente, conforme o artigo 170, III, da Constituição Federal, impede que se outorgue um privilégio sobre algo que já era conhecido e utilizado, ainda que em um círculo restrito, especialmente quando há um vínculo pretérito entre as partes que possibilitou o acesso a essa informação por parte de um dos inventores.

A reavaliação pericial do "Boletim de Controle Operacional", levando em conta o seu conteúdo e o acesso a ele por um dos Agravados à época em que era empregado da Agravante, é crucial para determinar se a patente em questão efetivamente preenche os requisitos de novidade e atividade inventiva. Uma instrução probatória completa e justa é imperativa para a solução da lide.

**Poder Judiciário****TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO**

Dessa forma, revela-se necessária a reforma da decisão que indeferiu a complementação da prova pericial, diante da pertinência, utilidade e relevância da medida para o regular desenvolvimento da fase instrutória. Assim, tenho por necessária a efetiva complementação da prova pericial para que o perito judicial complemente o laudo, realizando exame técnico e apresentando conclusões específicas sobre a validade da patente PI0904761-1, à luz do documento "Boletim de Controle Operacional" de 13/01/1990 (Evento 1, OUT14 dos autos originários), considerando seu conteúdo, o contexto da época de sua produção e o acesso a ele por um dos Agravados, Márcio dos Santos Lamas da Silva, enquanto empregado da Agravante.

Ante o exposto, com base na fundamentação supra, voto no sentido de conhecer e **DAR PROVIMENTO** ao Agravo Interno interposto por MARINGA FERRO-LIGA S.A., para que o agravo de instrumento seja conhecido e no mérito **PROVIDO**, para reformar a decisão agravada no sentido de determinar a efetiva complementação da prova pericial, com exame técnico e conclusões específicas sobre a validade da patente PI0904761-1 à luz do documento constante do Evento 1, OUT14 – o Boletim de Controle Operacional de 13/01/1990.

Documento eletrônico assinado por **MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20002579896v11** e do código CRC **67db16f2**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Data e Hora: 21/10/2025, às 19:16:38

5010675-65.2025.4.02.0000

20002579896.V11