



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0061601-76.2016.4.02.5101 (2016.51.01.061601-3)  
RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO  
APELANTE : MASTER INK INDÚSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
ADVOGADO : PR019011 - CALISTO VENDRAME SOBRINHO  
APELADO : LUCIANO PIQUET DA CRUZ E OUTRO  
ADVOGADO : PB019004 - Evaldo Cavalcanti da Cruz Neto E OUTRO  
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00616017620164025101)

## **E M E N T A**

### **PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE PATENTE. NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA. PERÍCIA JUDICIAL. PARECER TÉCNICO DO INPI. LEI 9.279/96.**

- Insurge-se a parte autora contra sentença proferida nos autos da presente ação, visando a nulidade da patente de invenção PI0003237-9, denominada "MÁQUINA UNIVERSAL DE RECONDICIONAR CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E PROCESSO DE OBTENÇÃO", de titularidade de LUCIANO PIQUET DA CRUZ.
- A concessão do registro está subordinada ao fato do objeto não se encontrar compreendido no estado da técnica, que constitui-se por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio.
- Restou demonstrado nos autos que a patente em tela apresenta novidade por ser diferente da anterioridade apontada, bem como possui atividade inventiva, consoante o laudo pericial e parecer técnico do INPI.
- É certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, devendo e podendo ilidir as conclusões do *expert* quando os elementos dos autos comprovarem, de fato, que o objeto da patente carece dos seus requisitos previstos na Legislação de Propriedade Industrial.
- No que tange às alegações quanto à inserção de matéria nova da patente em questão, as alterações foram efetuadas dentro de procedimento regular do INPI, com observância da Lei nº 9.279/96, mediante as exigências que o Instituto entendia cabíveis, consoante demonstra o primeiro parecer técnico do Instituto em sede de contestação.
- Precedente jurisprudencial.
- Majoração de honorários sucumbenciais a título de honorários recursais no patamar de 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do §2º do mesmo artigo.
- Apelação desprovida. Sentença confirmada.

## **A C Ó R D ã O**

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores Federais da 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade de votos, na forma do voto do Relator, negar provimento à apelação.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2019.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

---

**DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO**  
**Relator**



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0061601-76.2016.4.02.5101 (2016.51.01.061601-3)  
RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO  
APELANTE : MASTER INK INDÚSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
ADVOGADO : PR019011 - CALISTO VENDRAME SOBRINHO  
APELADO : LUCIANO PIQUET DA CRUZ E OUTRO  
ADVOGADO : PB019004 - Evaldo Cavalcanti da Cruz Neto E OUTRO  
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00616017620164025101)

## **APELAÇÃO CÍVEL: 0061601-76.2016.4.02.5101**

### **VOTO VISTA**

#### **O EXMO. JFC GUSTAVO ARRUDA MACEDO:**

**Adoto o relatório do Desembargador Federal Paulo Espírito Santo, de fls. 1956/1957.**

O cerne da presente questão consiste em decidir sobre a legalidade da patente de invenção PI 0003237-9 ("MÁQUINA UNIVERSAL DE RECONDICIONAR CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E PROCESSO DE OBTENÇÃO"), de titularidade de LUCIANO PIQUET DA CRUZ (réu/apelado), ante a alegação da empresa MASTER INK INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (autora/apelante) de **ausência dos requisitos da novidade e atividade inventiva**.

Em se tratando de patente de invenção, a Lei 9.279/96 regulamenta os requisitos necessários à patenteabilidade nos seguintes dispositivos:

***"Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.***

***Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados **novos quando não compreendidos no estado da técnica.*****

***§ 1º O estado da técnica é constituído por 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, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.***

***§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.***

***§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em***



---

*vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.*

*Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:*

*I - pelo inventor;*

*II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou*

*III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.*

*Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.*

*Art. 13. A invenção é dotada de **atividade inventiva** sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.*

*Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de **aplicação industrial** quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria."*

No caso em tela, foi elaborado laudo pericial às fls. 1626/1753, tendo o perito judicial inicialmente ressaltado que somente uma das anterioridades apontadas pela autora/apelante é que pôde ser considerada como documento válido do estado da técnica em relação à patente de invenção PI 0003237-9 que é a EP0847861. Prosseguindo na análise, o perito concluiu que a patente de invenção PI 0003237-9 preenche os requisitos da novidade e atividade inventiva, porém ocorreu um acréscimo da matéria do quadro reivindicatório, violando os artigos 32, 50, II e 46, todos da Lei 9.279/96, *in verbis*:

- Fl. 1658:

*"O documento de patente EP0847861, por se referir a matéria correlata ao objeto da patente anulanda, e por ter sido tornado público anteriormente à data do depósito desta, se constitui em documento válido do estado da técnica em relação a esta, e será descrito a seguir."*

- Fl. 1692:

### **"11.1. DO REQUISITO DE NOVIDADE:**



***Constata-se, das descrições apresentadas nos itens 8 e 9.2 deste laudo, que as características das reivindicações independentes 1 e 6 da patente anulanda não são integralmente antecipadas pelo aparelho ou pelo método descrito no documento de patente EP0847861, não podendo, portanto, ser considerado para determinar a falta de novidade do objeto da patente anulanda. (grifo nosso)***

**11.2. DO REQUISITO DE ATIVIDADE INVENTIVA:**

***Constata-se, das descrições apresentadas nos itens 8 e 9.1 deste laudo, que na patente anulanda, após recarga, o cartucho é pressurizado, para garantia de que não restará bolhas em seu interior do cartucho, de forma a prevenir vazamentos e falhas na impressão, características estas que não são antecipadas ou sequer sugeridas no documento de patente EP0847861, não podendo, portanto, ser considerado para determinar a falta de atividade inventiva do objeto da patente anulanda.” (grifo nosso)***

- Fl. 1733:

**“15. DA CONCLUSÃO:**

***Em face do exposto, este signatário concluiu que a concessão da patente de Invenção PI0003237-9:***

- Infringe o Artigo 32 da LPI;***
- Infringe o inciso III do Artigo 50 da LPI e***
- Viola o Artigo 46 da LPI.”***

Posteriormente, o perito judicial veio a elaborar laudo complementar, no qual reiterou seu posicionamento no mesmo sentido:

- Fl. 1819:

***“Este signatário reitera o seu entendimento de que o conteúdo probatório apresentado pela Autora não é capaz de destituir os requisitos de novidade e de atividade inventiva do objeto da patente PI0003237-9; porém, a sua concessão infringe os Artigos 32, 50, III e 46 da LPI.”***

O INPI manifestou-se nos autos apresentando dois pareceres técnicos, sendo que no primeiro (antes do laudo pericial – fls. 1259/1267) concluiu pela legalidade da patente e, no segundo, (após o laudo pericial – fls. 1787/1789), concluiu que a patente anulanda infringe o art. 32 da Lei 9.279/96, *in verbis*:

- Fl. 1267 (antes do laudo pericial):



“(…)

*Assim, pode-se concluir que os documentos apresentados pela autora não ferem a novidade e/ou a atividade inventiva da PI 0003237-9, entendendo-se que a patente em lide atende aos requisitos de patenteabilidade (Art. 8º da LPI).*

*Desta forma, deduz-se que a autora da presente ação não apresenta razão em suas alegações, e, face ao exposto, sugere-se que a atual carta patente seja mantida.”*

- Fl. 1789 (após o laudo pericial):

“(…)

*Assim, pode-se concluir que os documentos apresentados pela autora não ferem a novidade e/ou a atividade inventiva da PI 0003237-9. No entanto, verificou-se que a atual patente excede à matéria inicialmente revelada, não atendendo ao Art. 32 da LPI e, face ao exposto, sugere-se que a PI 0003237-9 seja apostilada, devendo ser excluída toda a matéria adicionada com relação ao inicialmente depositado, tal como grifado em vermelho pelo Sr. Perito em laudo pericial.”*

A questão da adição da matéria do quadro reivindicatório merece ser analisada levando-se em conta o trâmite do processo administrativo do registro da patente PI 0003237-9 no INPI . Conforme observado pelo próprio perito judicial a patente anulanda teve o seguinte trâmite administrativo (fls. 1699/1715 do laudo pericial):

1) O primeiro exame técnico feito pelo INPI no pedido de patente PI 0003237-9 entendeu que o réu/apelado deveria: a) sanar e regularizar o seu pedido, apresentando novo relatório descritivo, definindo os objetivos da invenção de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica, ressaltando nitidamente sua novidade, etc; b) apresentar nova reivindicação 1 descrevendo a invenção, definido integralmente de forma clara, precisa e positiva todas as características técnicas a serem protegidas na mesma (...) Deve ser observado que a reivindicação defina uma estrutura operante através da descrição de como os vários componentes cooperam entre si e não por meio de uma simples exposição dos componentes, sem mostrar no entanto sua ação conjunta. **Na oportunidade o INPI ressaltou quanto a necessidade do escopo da invenção ser respeitado, não sendo possível acréscimo da matéria;**

2) O apelado, titular da patente cumpriu as exigências feitas pelo INPI,



apresentando novas vias do relatório descritivo (de 4 passou para 14 páginas), novo quadro reivindicatório (que de 5 passou para 4 reivindicações), além de novos desenhos (de 2 passaram para 9);

3) Foi feito um segundo exame técnico pelo INPI, no qual foi identificado um acréscimo da matéria na reivindicação 1, razão pela qual não foi aceito o novo relatório, novo quadro reivindicatório, novos desenhos e resumo;

4) O apelado, titular da patente, apresentou contestação alegando que o novo relatório descritivo, o novo quadro reivindicatório, os novos desenhos e o novo resumo, apesar do número aumentado de páginas e de desenhos, se deveu a necessidade de atingir os objetivos e exigências formulados no parecer técnico do INPI, de fl. 80, mantendo-se fiel à descrição feita no pedido original. No entanto, de modo a dirimir qualquer dúvidas, apresentou nova redação do objeto da invenção, composta de: relatório descritivo, quadro reivindicatório, desenhos e resumo. Na oportunidade, o titular da patente também esclareceu que para ficar coerente com a nova redação do pedido, reescreveu o título da invenção;

5) O INPI então exara decisão administrativa no seguinte sentido: ***“Considerando as novas vias do relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo, concluímos que da maneira como agora proposto pedido se encontra em condições de obter a proteção legal solicitada. O objeto do pedido é suscetível de aplicação industrial. Nas buscas efetuadas não foram encontradas anterioridades impeditivas a sua patenteabilidade. Defiro o pedido de patente na natureza de PATENTE DE INVENÇÃO, devendo integrar a Carta Patente os seguintes documentos: Relatório Descritivo (fls. 204 a 210); Reivindicação(ões) (fls. 211 e 212); Desenho(s) (fls. 213 a 221; Resumo (fl. 222).”***

Com efeito, o que se pode observar da cronologia acima é que o apelado cumpriu as exigências feitas pelo INPI em sede administrativa duas vezes, a fim de adequar o objeto da patente, conforme determinado, razão pela qual, constata-se uma posição um tanto contraditória da Autarquia ao manifestar-se após o laudo pericial pela **retirada dos acréscimos que foram feitos pelo titular da patente justamente em cumprimento às suas próprias exigências.**

Sob esse aspecto, destaco o trecho do parecer do MPF (fls. 1948/1949):

*“Contudo, o INPI reavaliou a nulidade e considerou que a concessão da patente era possível, não havendo acréscimo da matéria, sim esclarecimentos quanto ao primeiro quadro reivindicatório e relatório descritivo.*

*O relatório deve conter o título do pedido e apontar o problema bem como a solução proposta, especificando o setor técnico a que se destina. Deve conter todos os detalhes e indicações necessárias para permitir a*



*um técnico da área reproduzir o objeto e deve destacar os avanços técnicos introduzidos na solução. Deve mencionar a existência de pedidos anteriores (brasileiros ou não) e fornecer informações sobre objetos ou processos semelhantes ao do pedido.*

***A redação das reivindicações é a parte do documento do pedido de maior importância comercial para a empresa. O seu conteúdo delimita as peculiaridades sobre as quais o titular terá direito de exclusividade, se a patente for concedida. Elas devem ser fundamentadas no relatório descritivo e discriminar as características técnicas do invento que não são encontradas nos produtos e processos já existentes.***

***Logo, como objetivo maior é a proteção do inventor e criador, a R. Sentença deve ser mantida."***

Desta forma, afigura-se coerente o entendimento do magistrado sentenciante no sentido de que:

*“Obviamente, que o juiz quando designa um perito, tende a adotar seu laudo pericial, porém, como a nulidade apontada foi triplamente analisada pelo INPI, que, por fim, entendeu que era possível a concessão da patente e que não houve acréscimo de matéria, apenas esclarecimentos quanto ao primeiro quadro reivindicatório e relatório descritivo, e por ser esse um aspecto formal, que sequer foi impugnado pela Autora, entendo que a patente deve prevalecer, com o objetivo maior de sempre proteger o inventor, o criador.”*

Ante o exposto, **acompanho o eminente relator para o fim de negar provimento à apelação cível.**

É como voto.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2019.

**GUSTAVO ARRUDA MACEDO**  
**Juiz Federal Convocado**