



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0808080-33.2009.4.02.5101 (2009.51.01.808080-8)
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : NS IND/ DE APARELHOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO : SONIA CARLOS ANTONIO
APELADO : ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA HAUSHAHN E OUTRO
ADVOGADO : JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR E OUTRO
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08080803320094025101)

EMENTA

APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PEDIDO DE NULIDADE DE PATENTE - EXTINÇÃO DA PATENTE NO CURSO DO PROCESSO - MATÉRIA EM DOMÍNIO PÚBLICO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PROVA PERICIAL REALIZADA DEPOIS DA CIÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PATENTE - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR O MÉRITO DA CAUSA COM BASE NO ART. 515, § 3º DO CPC.

I, Se o Magistrado já sabia da extinção da patente e ainda assim permitiu a continuidade da demanda, nada justifica posterior extinção com base nesse fundamento, especialmente tendo ele autorizado a produção de prova técnica, sabidamente dispendiosa sob todos os pontos de vista.

II - Recurso provido para anular a sentença e conhecer o pedido nos termos do artigo 515, § 3º, do CPC.

III - No mérito, Cotejadas as provas do processo, principalmente a pericial, é de se notar que as considerações feitas pelo Perito são inconsistentes, furtando-se em responder diretamente à maior parte das questões, criticando apenas o relatório da patente, sem fazer a análise do objeto em si, denotando que a questão, no caso, não é falta de requisitos (novidade, atividade inventiva ou aplicação industrial) mas de "imperfeições descritivas".

IV- Assim, em que pesem todos os argumentos expendidos pelo Autora apelante, nada nos autos atesta de forma convincente que a patente foi concedida de forma irregular, assistindo razão ao INPI quando diz, através da sua Diretoria Técnica, que a não citação dos documentos do estado da técnica no Relatório Descritivo não é impeditivo à concessão de uma Patente. Fls. 889v.

V – Recurso provido para anular a sentença e julgar improcedente o pedido da inicial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, dar provimento à Apelação para anular a sentença e julgar improcedente o mérito da causa, nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2015.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator - 2ª Turma Especializada



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0808080-33.2009.4.02.5101 (2009.51.01.808080-8)
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : NS IND/ DE APARELHOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO : SONIA CARLOS ANTONIO
APELADO : ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA HAUSHAHN E OUTRO
ADVOGADO : JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR E OUTRO
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08080803320094025101)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO –RELATOR) Trata-se de Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por perda de objeto, em razão do término do prazo de vigência da patente durante o curso do processo.

Inconformada, alega a Apelante, às fls. 906/916, que o interesse de agir se configura no momento da propositura da demanda, art. 56 da LPI, não podendo ser diluído e /ou excluído no curso do processo ao fundamento de que a patente se encontra em domínio público, ressaltando que é cabível ao titular da patente, ainda que extinta por decurso de prazo, o direito de propor ações indenizatórias regressivas com base no título.

Aduz que arcou com os honorários da perícia técnica, no valor de R\$ 22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais) e que o laudo, a exemplo da posição adotada pelo INPI, concluiu que a patente MU 7502798-4 não possui os requisitos de patenteabilidade, restando clara e incorreta a decisão do Magistrado sentenciante.

Contrarrazões do INPI, fls 922, pugnando pela manutenção da sentença.

Contrarrazões da empresa Apelada, fls. 928, requerendo o improvimento do recurso, aduzindo que sua patente diz respeito a um aparelho ultra-sonico que funciona a partir da vibração de um cristal quartzo, que transforma a solução a ser nebulizada em pequenas partículas (80% menos que 3) permitindo que a névoa atinja as vias respiratórias interiores do paciente, garantindo total aproveitamento do medicamento e recuperação acelerada.

Manifestação do Ministério Público Federal, fls. 938, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator – 2ª Turma Especializada



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0808080-33.2009.4.02.5101 (2009.51.01.808080-8)
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : NS IND/ DE APARELHOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO : SONIA CARLOS ANTONIO
APELADO : ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA HAUSHAHN E OUTRO
ADVOGADO : JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR E OUTRO
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08080803320094025101)

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO –RELATOR) Com razão o Apelante, pois em que pese a demanda tenha perdido o objeto com o consequente esvaziamento do conflito entre as partes, verifica-se que o Magistrado já tinha ciência do fato antes da realização da perícia, mediante alerta do réu, fls , e ainda assim deu continuidade ao procedimento, permitindo que as partes se manifestassem se ainda tinham interesse no feito, determinando, em seguida, a realização da perícia, bem como a participação dos assistentes técnicos.

Ora, se o Magistrado já sabia da extinção da patente e ainda assim permitiu a continuidade da demanda, nada justifica posterior extinção com base nesse fundamento, especialmente tendo ele autorizado a produção de prova técnica, sabidamente dispendiosa sob todos os pontos de vista.

Assim, dou provimento ao recurso para anular a sentença e conhecer o pedido nos termos do artigo 515, § 3º, do CPC, uma vez que os autos se encontram prontos para julgamento.

Alega a autora que a patente MU 7502798-4, intitulada "DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM NEBULIZADOR PORTÁTIL", não possui atividade inventiva porque absorvida pelo estado da técnica em relação às patentes US 3,901,443 e FR 2,638, 362, apontadas como anterioridade impeditivas.

Vê-se nos que não é a primeira vez que a autora propõe ação de nulidade dessa patente, não logrando êxito na primeira tentativa, que tramitou na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, proc. nº 2006.61.000189-5, conforme se extrai d resposta à contestação, fls 565, verbis:

No que tange a alegação de que a patente modelo de utilidade (MU) 7502798-4 já foi objeto de ação de nulidade perante a 12ª Vara Federaç de São Paulo, cumpre esclarecer que os documentos trazidos como anterioridade pela Autora naquela demanda não são os mesmos apresentados através das patentes US 3.901,443 e FR2,238362, portanto, não há razão alguma para o quanto mencionado pelo 1ª Réu.

Cotejadas as provas do processo, principalmente a pericial, é de se notar que as considerações feitas pelo Perito são inconsistentes, furtando-se em responder diretamente à maior parte das



questões, criticando apenas o relatório da patente, sem fazer a análise do objeto em si, denotando que a questão, no caso, não é falta de requisitos (novidade, atividade inventiva ou aplicação industrial) mas de "imperfeições descritivas".

São essas as conclusões do Laudo.

Em vista da análise anteriormente efetuada, concluir-se então o seguinte em relação ao pedido de nulidade da patente Modelo de Utilidade 7502798-4 apresentado pela Autora:

- a) No decurso do exame do pedido de patente de Modelo de Utilidade MU 7502798-4 foi efetuada exigência determinando que o depositante corrigisse falhas encontradas no relatório descritivo e na reivindicação única deste pedido. O 1º Réu cumpriu apenas parcialmente a exigência, mas mesmo assim o 2º Réu INPI contraditoriamente deferiu o pedido de patente, como o que a patente foi concedida sem que todas as irregularidades objeto da exigência tivessem sido corrigidas.;
- b) A reivindicação única da patente de Modelo de Utilidade 7502798-4 contém trechos explicativos e menções a vantagens de uso que deveriam ter sido retiradas; (não esclarece porque)
- c) Há diversos componentes do estado da técnica constatando na porção caracterizante da reivindicação única da patente de Modelo de Utilidade MU 7502798-4, os quais devem ser retirados: (não esclarece porque)
- d) Em desacordo com o que é estabelecido nos itens 15.2.1.2 e 15.2.1.2.f do Ato Normativo 17, o relatório descritivo da patente de Modelo de Utilidade MU 7502798-4 não descreve de forma clara, concisa e precisa a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens do modelo de utilidade em relação ao estado da técnica, e também ressaltar nitidamente a novidade e evidenciar a melhoria funcional alcançada, apesar de o 1º Réu ter tido a oportunidade de fazer isto em decorrência de exigência emitida pelo 2º Réu INPI no decurso do exame do pedido de patente;
- e) Em decorrência, não há no relatório descritivo da patente de Modelo de Utilidade MU7502798-4 nenhuma menção, ou sugestão, em relação à única característica passível de patenteamento do nebulizador, a saber, a disposição axial do ventilador na porção inferior do nebulizador objeto desta patente, o que indica o não atendimento às determinações do art. 24 da Lei 9.279 - Lei de Propriedade Industrial (LPI);
- f) Consequentemente, conforme estabelecido no art. 46 da Lei 9.279 - Lei de Propriedade Industrial (LPI) conclui-se então que a patente Modelo de Utilidade MU 7502798-4 deve ser integralmente anulada, por ter sido concedida em



desacordo com as disposições legais.

g) Se o primeiro Réus, após tomar ciência da exigência de exame, tivesse feito as devidas correções, e ressaltasse as características fundamentais que trariam vantagem de seu nebulizador em relação aos do estado da técnica, e também ressaltasse nitidamente a novidade para evidenciar a melhoria funcional alcançada, haveria então matéria objeto de proteção patentária. E assim esta matéria patenteável poderia ser mantida na reivindicação única desta patente, no caso, a disposição axial do ventilador, conforme estabelecido no Art. 47 da Lei 9.279 - Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Para se ter uma idéia da inconsistência do Laudo e de seus critérios de análise vale transcrever alguns de trechos, fls. 818.

A leitura dos documentos trazidos à lide pela Autora para embasar seu pedido de nulidade da patente Modelo de Utilidade 7502798-4 revela que, certamente, o nebulizador objeto do documento de patente FR 2.638.362, de data anterior ao depósito do pedido da patente de Modelo de Utilidade 7502798-4, já tinha característica de portabilidade, contrariamente ao que é mencionado no relatório descritivo da patente anulanda.

Mas ainda, a leitura do relatório descrito do documento de patente US3.901.443 não permite depreender que o nebulizador objeto deste documento não seja portátil, conforme alegam os Patronos do 1º Réu em sua contestação ao pedido de nulidade.

Quanto a isto, observe-se a passagem constante à coluna 2, linhas 28 a 30, em que consta a menção de o nebulizador objeto deste documento poder ser minituarizado, em decorrência das características construtivas do módulo ultrassônico. Portanto, se há a preocupação explícita de miniaturização, conseqüentemente não se pode alegar que este nebulizador não poderia ser portátil.

Este aspecto da portabilidade de um nebulizador é algo extremamente relativo, pois não há parâmetros claros para se definir se um nebulizador seria portátil, e em que grau isto ocorreria. Como se viu anteriormente, todos os dois nebulizadores dos documentos US 3.901.443 e FR 2.638.362 podem ser considerados portáteis, na falta de definição clara para este conceito.

Assim, percebe-se então não ser correta a afirmação constante no relatório da patente de Modelo de Utilidade MU 7502798-4 de que os nebulizadores conhecidos à época do depósito do pedido de patente não seriam portáteis, o que embasou a alegada inventividade do nebulizador objeto da patente



Vejam que a despeito de o relatório descritivo da patente estrangeira não se refira à portabilidade não impede que o Perito chegue a tal conclusão (ainda que por sofismas), sendo possível concluir que a falta de menção em um relatório descritivo de patente (dependendo do caso, *nesse caso*) nem sempre resulta em invalidade, como diz o Expert podendo - ser algo "extremamente relativo", por falta de definição (na lei) do que seja uma descrição "clara e precisa" do objeto de proteção (inteligência do art 24/25).

Sobre a mesma questão, é o trecho, verbis:

O 2º Réu menciona haver vantagens pelo fato de o fluxo axial ascendente de líquido nebulizado seguir diretamente pela mini-traqueia 20 até a máscara 21, o que facilitaria seu uso, em relação aos nebulizadores conhecidos na técnica. Sem se considerar alegadas vantagens de menor perda de carga, já anteriormente analisadas, e **que só podem ser efetivamente avaliadas por meio de uma análise técnica mais apurada, algo que já foi feito no relatório descritivo, este aspecto também é relacionado à portabilidade do nebulizador.**

Entretanto, não há como apurar que, por exemplo, não se possa acoplar uma mini-traqueia e um máscara ao bico de saída do nebulizador da primeira concretização do documento US 3.901.443, o que seria uma solução equivalente à do nebulizador da patente de Modelo de Utilidade MU 7502798-4. A falta de menção explícita no documento US 3.901.443 ao uso de uma traqueia e uma máscara não significa que isto não deva ser considerado, pois, evidentemente, é imperioso o uso desses componentes em um nebulizador.

Considerações que para mim contradizem inteiramente a conclusão do Laudo, vendo-se que é possível considerar o objeto da patente em si, para verificar as condições de validade, mesmo que o relatório não descreva todos os seus aspectos com precisão.

As respostas aos quesitos, não obstante o grande número, também não elucidam a questão diante da resistência do Perito em respondê-las, remetendo em sua maioria ao corpo do Laudo, que peca por dubiedade de critérios de análise como já visto.

Assim, em que pesem todos os argumentos expendidos pelo Autora apelante, nada nos autos atesta de forma convincente que a patente foi concedida de forma irregular, assistindo razão ao INPI quando diz, através da sua Diretoria Técnica, que a não citação dos documentos do estado da técnica no Relatório Descritivo não é impeditivo à concessão de uma Patente. Fls. 889v.

Isto posto, dou provimento à Apelação para anular a sentença e conhecer o pedido autoral, com base no artigo 515, § 3º, da CPC, julgando-o, em seguida, improcedente.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Relator – 2ª Turma Especializada