



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0812375-16.2009.4.02.5101 (2009.51.01.812375-3)
RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES
APELANTE : SEB S.A. ("SEB")
ADVOGADO : RJ042567 - LUIZ DE ALENCAR ARARIPE JUNIOR E OUTRO
PARTE RÉ : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08123751620094025101)

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - SENTENÇA SUJEITA À REMESSA NECESSÁRIA - INTERESSE PÚBLICO - EXISTÊNCIA - APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA - PATENTE DE INVENÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - LAUDO PERICIAL ESCLARECEDOR E FUNDAMENTADO - PRESENÇA DO REQUISISTO DA ATIVIDADE INVENTIVA - PATENTE VÁLIDA – RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DA PATENTE DE INVENÇÃO DA APELANTE.

1- Cumpre consignar que o instituto da Remessa Necessária é obrigatório em matérias que envolvam a coisa pública, de repercussão coletiva. O reexame visa a conferir eficácia aos provimentos jurisdicionais finais e, conforme previsão legal indiscutível, depende do duplo grau de jurisdição para fazer coisa julgada material. O instituto é aplicável ao presente caso porque a sentença julgou procedente ação ajuizada em face do INPI, declarando a nulidade de ato administrativo proferido pela Autarquia e, dessa forma, está compreendido na hipótese prevista no art. 496, I do CPC/2015;

2- Preliminarmente, não há que se falar em nulidade da sentença, na medida em que o magistrado citou trecho do parecer técnico juntado pela empresa-apelada, de fls. 1164/1179, tão somente como tese de reforço nas razões de decidir da sentença. Porém, não foi o que determinou sua conclusão, na medida em que se baseou precipuamente nas manifestações técnicas do INPI constantes dos autos,

3- Recurso no qual se discute se a patente de invenção PI 9914639-8, de titularidade da SEB S.A., preenche o requisito legal da atividade inventiva, nos termos dos artigos 8º e 13 da LPI;

4- A matéria objeto da patente PI 9914639-8 é um: “Acessório e Aparelho para Alisamento de cabelos. Refere-se a um acessório de secador de cabelos ou de escova modeladora, que serve para modelar o penteado. A invenção se destina a alisar os cabelos, possuindo meios para ser fixada à saída do ar soprado por um secador de cabelos ou de uma escova modeladora”;



5- O INPI manifestou-se nos autos juntando pareceres técnicos da DIRPA (Diretoria de Patentes) no sentido da nulidade da patente PI 9914639-8 de titularidade da apelada, ante a ausência do requisito da atividade inventiva, tendo em vista que os elementos e características da invenção objeto da patente anulanda já se encontravam no estado da técnica através das anterioridades US 5.553.632 e US 3.696.818;

6- O laudo pericial, assim como também os posteriores esclarecimentos do perito judicial concluíram pela validade da patente PI 9914639-8, **notadamente no que tange ao preenchimento do requisito da atividade inventiva, in verbis: a)** *A pressão de contato entre as superfícies de apoio/aperto e a mecha de cabelos é um fator que deve ser considerado, pois determina se a mecha fica retida entre as superfícies ou não. O formato dos dentes também influencia, pois deve conduzir a mecha por entre as superfícies de apoio/aperto de modo a possibilitar sua retenção. Estes dois fatores relevantes não haviam sido considerados nas referências constantes do estado da técnica. Assim, não seria óbvio para um técnico no assunto chegar ao resultado alcançado pelo PI 9914639-8* (resposta ao quesito 29 da autora/apelada); **b)** *O INPI argumenta que o objeto do documento de patente US 5.553.632 antecipa o PI 9914639-8, porém isso não ocorre. O dispositivo de pinçamento do US 5.553.632 não transfere calor diretamente para a mecha; a pressão entre os dentes dos pentes e a mecha é regulada pelo operador do acessório, significando que seu valor varia, interferindo assim de tal forma que o alisamento não é garantido. Já o acessório descrito no documento de patente US 3.696.818 não possui dispositivo de pinçamento ou qualquer outro que mantenha a mecha presa entre duas superfícies de contato, ou seja, não há uma superfície de apoio nem uma superfície de aperto.* (resposta ao quesito 37 da autora);

7- As conclusões do perito judicial reiteraram de forma clara a existência da atividade inventiva e da legalidade da patente da apelante no seguinte sentido: *“... também ficou claro que a patente PI 9914639-8 não é resultado da combinação das anterioridades apontadas pela autora. Conforme dito no laudo “o PI 9914639-8 não pode ser considerado um arremedo de soluções, pois é diferente dos demais objetos analisados”. E, para que fique ainda mais claro, a PI 9914639-8 é diferente das anterioridades quando comparada individualmente com cada uma delas ou com a combinação entre as mesmas. Assim, esclarece-se que nenhuma anterioridade mencionada nos autos, individualmente ou em combinação com as demais, antecipa o reivindicado no PI 9914639-8. Por fim, deve-se ressaltar, conforme claramente apontado no laudo, especialmente na conclusão, que o objeto reivindicado na patente anulanda apresenta efeito técnico novo, pois é o único que proporciona alisamento dos cabelos. Conforme dito na conclusão: “dos aparelhos e acessórios apresentados nos autos, o único que se presta a alisar o cabelo é o PI 9914639-8”;*

8- No caso concreto, há um confronto de teses com considerações técnicas



de parte a parte, mas pela análise que ora se faz, ambas tem os seus fundamentos fulcrados em linhas técnicas bem enfrentadas, mas ao Juiz é necessário que se socorra do técnico no assunto e, no presente caso, não há como superar o enfrentamento contido no parecer do perito judicial que elucidou a questão de forma clara, detalhando as questões relativas à análise da invenção objeto da patente PI 9914639-8, notadamente a comprovação da atividade inventiva. Concessão da liminar para o fim de restabelecer os efeitos da patente PI 9914639-8;

9- Remessa necessária e recurso de apelação providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em dar provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2018.

GUSTAVO ARRUDA MACEDO
Juiz Federal Convocado
Relator



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0812375-16.2009.4.02.5101 (2009.51.01.812375-3)
RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES
APELANTE : SEB S.A. ("SEB")
ADVOGADO : RJ042567 - LUIZ DE ALENCAR ARARIPE JUNIOR E OUTRO
PARTE RÉ : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08123751620094025101)

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos processuais.

Preliminarmente, deixo para apreciar o pleito de antecipação da tutela recursal após a análise do mérito do recurso de apelação, tendo em vista que a natureza do pleito está intrinsecamente ligada ao julgamento do mérito da controvérsia.

I) NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA:

No presente caso, a apelante postula a nulidade da sentença, tendo em vista que o magistrado sentenciante baseou-se em parecer técnico apresentado pela autora/apelada, após o encerramento da fase de instrução, sem que o referido documento tenha sido submetido ao crivo do contraditório.

Com efeito, não há que se falar em nulidade da sentença, na medida em que o magistrado citou trecho do parecer técnico juntado pela empresa-apelada, de fls. 1164/1179, tão somente como tese de reforço nas razões de decidir da sentença. Porém, não foi o que determinou sua conclusão, na medida em que se baseou precipuamente nas manifestações técnicas do INPI constantes dos autos.

Releve-se, ainda, que a juntada da manifestação da empresa-apelada (acompanhada do referido parecer técnico) constou do despacho de fl. 1188 (numeração antiga: fl. 1688) que, inclusive, foi publicado à fl. 1189, tendo o magistrado asseverado tal fato à fl. 1234 da sentença, *in verbis*:

“Importa destacar que este parecer, assim como os demais documentos juntados aos autos, estiveram à disposição das partes e sujeitos ao crivo do contraditório, tendo toda a instrução encerrada, com ciência das partes, no despacho de fls. 1688.”

Assim, por todos os argumentos expostos, resta afastada a alegação de nulidade da sentença.

Passa-se então ao exame do mérito da controvérsia.



II) MÉRITO:

Preliminarmente, cumpre consignar que o instituto da Remessa Necessária é obrigatório em matérias que envolvam a coisa pública, de repercussão coletiva. O reexame visa a conferir eficácia aos provimentos jurisdicionais finais e, conforme previsão legal indiscutível, depende do duplo grau de jurisdição para fazer coisa julgada material.

O instituto é aplicável ao presente caso porque a sentença julgou procedente ação ajuizada em face do INPI, declarando a nulidade de ato administrativo proferido pela Autarquia e, dessa forma, está compreendido na hipótese prevista no art. 496, I do CPC/2015:

*Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.*

O reconhecimento *ex officio* da remessa necessária tem fundamento, ainda, no enunciado nº 490 da Súmula do STJ, o qual determina que “*a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas*”.

Assim, sendo caso de sentença ilíquida proferida contra Autarquia, considero como feita a remessa oficial.

O cerne da questão consiste em decidir se a patente de invenção PI 9914639-8, de titularidade da SEB S.A., preenche o requisito legal da atividade inventiva, nos termos dos artigos 8º e 13 da LPI.

A matéria objeto da patente PI 9914639-8 é um: “Acessório e Aparelho para Alisamento de cabelos. Refere-se a um acessório de secador de cabelos ou de escova modeladora, que serve para modelar o penteado. A invenção se destina a alisar os cabelos, possuindo meios para ser fixada à saída do ar soprado por um secador de cabelos ou de uma escova modeladora.” (fl. 41 e 895 do laudo pericial)

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. 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, a autora/apelada, apontou as anterioridades impeditivas constantes do laudo pericial, consubstanciadas nos seguintes documentos: US 5.553.632, MI 5200182, US 3.903.905, US 4.538.362, US 3.696.818 e US 4.139.014 (fl. 895).

As partes apresentaram seus respectivos pareceres técnicos no sentido de respaldar suas teses.

O INPI manifestou-se nos autos juntando pareceres técnicos da DIRPA (Diretoria de Patentes) no sentido da nulidade da patente PI 9914639-8 de titularidade da apelada, ante a ausência do requisito da atividade inventiva, tendo em vista que os elementos e características da invenção objeto da patente anulanda já se encontravam no estado da técnica através das anterioridades US 5.553.632 e US 3.696.818 (fls. 489/493, 997/1005 e 1111/1113). A Autarquia entendeu que: "A simples previsão de "chanfros" nas superfícies de apoio/aperto do acessório em questão não evidencia efeito técnico novo que justifique uma proteção como patente de invenção.

É fato que o acessório proposto se destina a alisar os cabelos enquanto seca, porém a simples previsão de chanfros nas superfícies de contato não provocam um efeito técnico novo do dispositivo em questão". (fls. 1004/1005)

O laudo pericial, de fls. 893/934, assim como também os posteriores



esclarecimentos do perito judicial, de fls. 1080/1081, concluíram pela validade da patente PI 9914639-8, **notadamente no que tange ao preenchimento do requisito da atividade inventiva.**

No caso concreto, há um confronto de teses com considerações técnicas de parte a parte, mas pela análise que ora se faz, ambas tem os seus fundamentos fulcrados em linhas técnicas bem enfrentadas, mas ao Juiz é necessário que se socorra do técnico no assunto e **eu, da minha parte, não tenho como superar o enfrentamento contido no parecer do perito judicial que elucidou a questão de forma clara, detalhando as questões relativas à análise da invenção objeto da patente PI 9914639-8, consoante os trechos a seguir destacados:**

1) Respostas aos quesitos da autora/apelada (BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA.):

“Quesito 5: Considerando as respostas aos quesitos 1-4 acima, pode ser afirmado que o documento US 5.553.632 representa o estado da técnica mais próximo da invenção? Em caso de resposta negativa, favor justificar.” (fl. 727)

Resposta do perito judicial: *“5. Discordo. A similaridade é a existência de um dispositivo de pinçamento, porém de configuração totalmente diferente da encontrada no PI 9914639-8. Neste último há transferência direta de calor das superfícies que retêm as mechas, enquanto que no US 5.553.632 o dispositivo de pinçamento serve para afastar a mecha do couro cabeludo. Além disso, o US 5.553.632 não é um dispositivo para alisar cabelos”. (fl. 925)*

“Quesito 8: Considerando as respostas aos quesitos 2-7 acima, pode ser afirmado que a comodidade do acessório descrito na Patente se relaciona com a facilidade de aplicação do acessório nela protegido? Em caso de resposta negativa, favor justificar. (fl. 728)

Resposta do perito judicial: *“8. Não somente isso, mas também por ser um dispositivo que serve para alisar os cabelos e não apenas para afastá-los do couro cabeludo enquanto o calor do ar soprado pelo secador de cabelos passa sobre a mecha. Além disso, há transferência direta de calor das superfícies de aperto/apoio para as mechas, o que as pinças do US 5.553.632 não fazem.” (fl. 926)*

“Quesito 13: Considerando especificamente o requisito técnico abordado no Quesito 9 acima, pode ser afirmado que “comodidade” não é efeito técnico para fins do Ato Normativo 127? Em caso de resposta negativa, favor justificar tecnicamente o entendimento controverso e, em especial, referindo-se ao binário comodidade X alisamento do cabelo como efeito técnico.” (fl. 729)



Resposta do perito judicial: 13. *Sim. Comodidade não é efeito técnico, alisamento sim. O PI 9914639-8 congrega o conceito dos dois termos. A comodidade está em dispensar o mecanismo de acionamento do dispositivo de pinçamento, já que aqui a mecha é retida sem intervenção do usuário, como ocorre no US 5.553.632. O alisamento também é feito, já que as superfícies em contato com a mecha transferem, diretamente, o calor por elas absorvido da corrente de ar soprada pelo secador. O fato do termo “comodidade” não ser efeito técnico segundo o Ato Normativo 127 não retira essa característica do PI 9914639-8” (fl. 926)*

“Quesito 27: *Comparando-se as características do acessório definido na reivindicação 1 independente da Patente PI 9914639-8 com aquele revelado pelo documento US 5.553.632 (fls. 394/400) pertencente ao estado da técnica, pode ser nele verificado a correspondência abaixo indicada? Em caso de resposta negativa, favor justificar.” (fl. 739)*
(...)

Resposta do perito judicial: *“27. Discordo. As superfícies de aperto e de apoio do PI 9914639-8 não precisam de acionamento direto para reter a mecha. Além disso, a área de contato dos dentes do US 5.553.632 não é grande o suficiente para manter os cabelos lisos, e, ainda, não transferem calor diretamente para as mechas.” (fl.927)*

“Quesito 29: *Considerando as respostas aos quesitos 22-27 acima, pode ser afirmado que um técnico no assunto, procurando uma solução mecânica para alisar e/ou secar cabelos de forma mais eficiente, conhecendo as soluções análogas propostas nos acessórios e aparelhos do estado da técnica, notadamente aqueles citados e comentados nos Quesitos 24 e 26, seria capaz de confeccionar dentes (superfícies) flexíveis, entre os quais se faria passar um fluxo de ar, tal como aquelas superfícies chanfradas da patente PI 9914639-8? Caso a resposta seja positiva, pode ser afirmado que a estrutura da superfície de aperto e/ou apoio do acessório da patente PI 9914639-8, para um técnico no assunto, é evidência técnica construtiva decorrente do estado da técnica citado e comentado nos Quesitos 24 e 26? Caso as respostas sejam negativas, favor justifica-las tecnicamente.” (fl. 741)*

Resposta do perito judicial: *“29. Não. A pressão de contato entre as superfícies de apoio/aperto e a mecha de cabelos é um fator que deve ser considerado, pois determina se a mecha fica retida entre as superfícies ou não. O formato dos dentes também influencia, pois deve conduzir a mecha por entre as superfícies de apoio/aperto de modo a possibilitar sua retenção. Estes dois fatores*



relevantes não haviam sido considerados nas referências constantes do estado da técnica. Assim, não seria óbvio para um técnico no assunto chegar ao resultado alcançado pelo PI 9914639-8.” (fls. 927/928)

“Quesito 37: *Considerando as respostas aos Quesitos 1-36 acima, pode ser afirmado que a PATENTE PI 9914639-8 É NULA por não preencher o requisito de atividade inventiva previsto no art. 8º da Lei 9.279/96? Em caso de resposta negativa, favor justificar.” (fl. 744)*

Resposta do perito judicial: *“37. Discordo. Ver parte III do Laudo . O INPI argumenta que o objeto do documento de patente US 5.553.632 antecipa o PI 9914639-8, porém isso não ocorre. O dispositivo de pinçamento do US 5.553.632 não transfere calor diretamente para a mecha; a pressão entre os dentes dos pentes e a mecha é regulada pelo operador do acessório, significando que seu valor varia, interferindo assim de tal forma que o alisamento não é garantido. Já o acessório descrito no documento de patente US 3.696.818 não possui dispositivo de pinçamento ou qualquer outro que mantenha a mecha presa entre duas superfícies de contato, ou seja, não há uma superfície de apoio nem uma superfície de aperto.”*

2) Respostas aos quesitos da ré/apelante (SEB S.A.):

“12. Queira o Sr. Perito especificar as novidades introduzidas pelo privilégio em comento.” (fl. 748)

Resposta do perito judicial: *“12. O dispositivo de pinçamento do acessório apresenta uma geometria que permite a entrada da mecha enquanto o acessório passa pelos cabelos, retendo-os entre duas superfícies metálicas que transferem aos mesmos, por condução, o calor absorvido do ar quente soprado pelo secador de cabelos, perfazendo assim o alisamento da mecha. Um segundo dispositivo serve para umedecer a mecha tratada, onde um líquido – pode ser água – é evaporado e soprado para os cabelos.” (fl. 929)*

“14. Queira o Sr. Perito informar se algumas das anterioridades apontadas pelo Autor utiliza o chanfro descrito na reivindicação 01, como solução para melhor pinçamento dos cabelos tratados.” (fl. 749)

Resposta do perito judicial: *“14. Não. Ver parte III do Laudo.” (fl. 929)*

“18. Queira o Sr. Perito informar se os documentos citados pelo Autor como



anterioridade revelam a forma de fixação das superfícies de aperto e de apoio do acessório descrito na reivindicação 02 do PI 9914639-8.” (fl. 749)

Resposta do perito judicial: *“18. Não. Ver parte III do Laudo.” (fl. 930)*

“28. Queira o Sr. Perito esclarecer se quaisquer dos documentos citados pelo Autor na exordial antecipam as reivindicações 19, 20 e 21 da PI 9914639-8, que descrevem o pente disposto no acessório.” (fl. 751)

Resposta do perito judicial: *“28. Não. Ver parte II do Laudo. Somente o objeto do documento da patente PI 9914639-8 possui esses dispositivos.” (fl. 930)*

3) Respostas aos quesitos do INPI:

DA ANTERIORIDADE US 5.553.632

“Quesito 9 – É possível observar no documento US 5.553.632 um acessório para alisamento de cabelo, fixável na extremidade de sopro de um aparelho secador com dispositivos para pinçar mechas de cabelos, sendo ditos dispositivos formados por superfícies de aperto e apoio mantidas juntas por mecanismos elásticos que apertam e alisam a mecha de cabelo e sendo estas superfícies dotadas de meios para introdução da mecha de cabelo?” (fl. 857)

Resposta do perito judicial: *“9. Não. O objeto descrito no documento de patente US 5.553.632 não serve para alisar cabelos, apenas para manter a mecha afastada do couro cabeludo durante a secagem. As pinças desse objeto não servem para alisar cabelos.” (fl. 931)*

DAS ANTERIORIDADES US 3.696.818, US 3.903.905, US 4.139.014 E US 4.538.362

“Quesito 12 - Face as respostas dos quesitos acima, pode-se afirmar que o provimento de dispositivos de pinçamento com perfil chanfrado em forma de “V” dispostos paralelamente na saída do fluxo de ar do aparelho são conhecidos do estado da técnica representado pela combinação dos documentos citados?” (fl. 857)

Resposta do perito judicial: *“12. Não. As características do objeto do documento de patente PI 9914639-8 não são combinações de características dos demais objetos presentes nos autos. Pede-se ver a parte III do Laudo.” (fl. 932)*



“Quesito 13 - Pode-se afirmar que as características protegidas pela patente em questão referem-se a uma solução simples e previsível para um técnico no assunto, diante dos ensinamentos contidos nos documentos do estado da técnica?” (fl. 857)

Resposta do perito judicial: *“13. Não. O detalhe é a pressão exercida sobre a mecha pelas superfícies de apoio responsáveis pelo alisamento do cabelo por meio de transferência de calor. Não há menção a isso nos demais documentos de patente.”* (fl. 932)

Saliente-se, ainda, as conclusões do perito judicial no sentido da validade da patente PI 9914639-8, *in verbis* (fl. 933):

“Dos aparelhos e acessórios apresentados nos autos, o único que se presta a alisar o cabelo é o PI 9914639-8. Isto porque as mechas são colocadas em contato com duas superfícies chamadas no documento de patente de superfície de apoio e superfície de aperto. O acessório transfere calor para as mechas por meio dessas superfícies metálicas, que por sua vez recebem calor do ar proveniente do secador onde o PI 9914639-8 é acoplado. O formato dos dentes do pente e os chamados “chanfros” servem para guiar as mechas para o espaço entre as superfícies de apoio, sendo que a pressão é regulada por meio de um botão estriado.

Os demais aparelhos e acessórios não conjugam essas características, conforme descrito na parte III do Laudo. Alguns aparelhos/acessórios apenas servem para pentear o cabelo enquanto são secos, outros apenas para manter a mecha penteada distante do couro cabeludo.

Face ao até então exposto, tem-se que o único aparelho, dentre os presentes ou citados nos autos, que alisa os cabelos é o PI 9914639-8.”

Na mesma linha foram os esclarecimentos do perito judicial às fls. 1080/1081:

“Com relação às alegações da Autora, cumpre ser esclarecido que a presença do requisito de atividade inventiva foi devidamente analisada no laudo pericial. Da leitura do laudo, resta evidente que a patente anulanda não pode ser considerada óbvia para um técnico no assunto em vista do conhecimento do estado da técnica.

Na resposta ao quesito 29 da autora, é dito claramente que “não seria óbvio para um técnico no assunto chegar ao resultado alcançado pelo PI 9914639-8”, como que pode-se entender, nos termos do artigo 13 da LPI, que a patente em questão é dotada de atividade inventiva.

Além disso, também ficou claro que a patente PI 9914639-8 não é



resultado da combinação das anterioridades apontadas pela autora. Conforme dito no laudo “o PI 9914639-8 não pode ser considerado um arremedo de soluções, pois é diferente dos demais objetos analisados”. E, para que fique ainda mais claro, a PI 9914639-8 é diferente das anterioridades quando comparada individualmente com cada uma delas ou com a combinação entre as mesmas.

Assim, esclarece-se que nenhuma anterioridade mencionada nos autos, individualmente ou em combinação com as demais, antecipa o reivindicado no PI 9914639-8.

Por fim, deve-se ressaltar, conforme claramente apontado no laudo, especialmente na conclusão, que o objeto reivindicado na patente anulanda apresenta efeito técnico novo, pois é o único que proporciona alisamento dos cabelos. Conforme dito na conclusão: “dos aparelhos e acessórios apresentados nos autos, o único que se presta a alisar o cabelo é o PI 9914639-8.”

Nesse sentido, ratifica integralmente o laudo apresentado, que concluiu pela não-obviedade da PI 9914639-8, tendo sido devidamente realizado o exame de atividade inventiva da patente em questão.”

Portanto, como se pode observar das respostas aos quesitos das partes acima listados, das conclusões e esclarecimentos do perito judicial, a patente de invenção PI 9914639-8 preenche os requisitos legais necessários, **especialmente o da atividade inventiva**, possuindo o laudo pericial subsídios e esclarecimentos suficientes para a formação da convicção no sentido da legalidade da patente da apelante.

Nesse sentido é o seguinte julgado, *mutatis mutandis*:

PRÓPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 523, §3º DO CPC - NULIDADE DA PATENTE- NÃO CABIMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 8º DA LEI 9.279/96 - LAUDO PERICIAL IMPARCIAL.

1- Recurso no qual se discute se a patente de invenção PI 9815352-8, de titularidade das apeladas, já se encontrava no estado da técnica quando do seu depósito no INPI, na medida em que, segundo a apelante, o seu objeto é uma reprodução da patente EP 535734, também de titularidade das apeladas, que já se encontrava em domínio público no Brasil quando do depósito da PI 9815352-8;

2- Observa-se da reivindicação das patentes PI 9815352-8 e EP 535734 que as mesmas não possuem formulação idêntica, tendo em vista a divergência do teor do elemento “c” descrito em ambas. Tal questão ficou esclarecida nas respostas aos quesitos 39, 42, 43 e 47 da autora, ora apelante, constantes às fls. 2022/2026 do laudo pericial



complementar (produzido em face dos laudos críticos juntados pelas partes), onde ficou consagrada a diferenciação dos componentes “c” das patentes em cotejo;

3- A novidade da patente PI 9815352-8 consubstanciada na vantagem da duração de eficiência do produto pelo prazo superior a 42 (quarenta e dois) dias restou esclarecida pelo perito judicial na resposta ao quesito adicional nº 20 do autor/apelante, constante às fls. 2036/2037, no sentido de que “(...) a Patente Européia EP0535734 não ensina, sugere ou corrobora com exemplos uma forma de manipular a formulação para se obter um tempo de eficácia superior a 42 dias. (...) No que se refere às diferenças quantitativas, a Patente Brasileira PI 9815352-8 (...) Quando os veículos hidrofóbicos se misturam em uma determinada faixa de relação (de 45:55 a 30:70, preferencialmente 40:60), formam, juntamente com os agentes terapêuticos, óleo de rícino hidrogenado e outros componentes, uma formulação injetável que fornece eficácia contra parasitas internos e externos de animais por tempo superior a 42 dias.”;

4- Não há que se falar em parcialidade no laudo pericial em virtude do perito judicial. a perícia foi realizada com a participação dos assistentes técnicos de ambas as partes, respeitando-se o contraditório, tendo o perito, inclusive, elaborado laudo complementar às fls. 2008/2081 respondendo à impugnação das partes e aos quesitos adicionais, culminando com a realização da audiência de fls. 2126/2131, na qual o perito judicial respondeu as perguntas dos advogados das empresas em litígio, dos assistentes técnicos e do Procurador do INPI;

5- A parcialidade dos peritos deve ser evidenciada de forma cabal, não servindo para acolhê-la, apenas a alegação de que o resultado de seu laudo é extremamente coincidente com a alegação de uma das partes, porque é nisso que reside o trabalho dos expertos, ou seja, emitir conceitos e análises técnicas que solucionam o conflito de interesses em favor de uma das partes em litígio;

*6- Apelação conhecida e improvida.
(TRF/2ª Região – Primeira Turma Especializada - apelação Cível:
0504692-06.2006.4.02.5101 – Publ.: 31/8/2012 - Relator: DF Abel
Gomes)*

Ante o exposto, conheço da remessa necessária tida por interposta, dando provimento à mesma e ao recurso de apelação interposto pela SEB S.A., invertendo o ônus da sucumbência, condenando a BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA. em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, majorando em 1% (um por cento), por força do art. 85, §11 do CPC/2015. Na oportunidade, tendo em vista os fundamentos da presente decisão, **CONCEDO A LIMINAR PARA O FIM DE RESTABELEECER OS EFEITOS DA PATENTE PI 9914639-8.**



Oportunamente, à DIDRA, para cadastro da Remessa Necessária.

É como voto.