



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0814580-18.2009.4.02.5101 (2009.51.01.814580-3)  
RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES  
APELANTE : STENA SERVICES BRAZIL LTDA. E OUTRO  
ADVOGADO : RJ160275 - NATALIA BARZILAI E OUTROS  
APELADO : HEEREMA ENGINEERING SERVICES B V E OUTRO  
ADVOGADO : RJ126118 - CLESIO GABRIEL DI BLASI JUNIOR E OUTROS  
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08145801820094025101)

## EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – APELAÇÃO CÍVEL – PATENTE DE INVENÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO DO QUADRO REIVINDICATÓRIO QUE NÃO MACULA A LEGALIDADE DA PATENTE DA APELADA – DESENTRANHAMENTO DA PETIÇÃO DAS APELANTES – NÃO CABIMENTO – DOCUMENTO QUE TRADUZ TESE DEFENDIDA NOS AUTOS - ALTERAÇÃO DA CONDENAÇÃO NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.

1- O cerne da presente lide consiste em decidir se a patente de invenção PI 9502391-7 (MÉTODO E EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO PARA PETRÓLEO E GÁS NUM LEITO SUBAQUÁTICO), de titularidade da empresa HEEREMA ENGINEERING SERVICES B V, preenche os requisitos legais da novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva, além da análise da questão da aplicação industrial;

2- Conclusão do perito judicial: *“Reitera o signatário a afirmação de que há realmente deficiência descritiva em algumas partes do relatório descritivo da patente PI9502391-7, porém tais deficiências, aparte aquelas relacionadas à descrição do transportador, não impedem a compreensão da invenção.” (...)* Portanto, análise efetuada do pedido de nulidade da patente PI9502391-7 levou à conclusão de que a matéria descrita e reivindicada nesta patente atende plenamente aos requisitos de patenteamento estabelecidos na Lei da Propriedade Industrial – LPI – Lei 9.279, conforme definido em seu Art. 8º, que determina que é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, e mostrou ser necessário acatar parcialmente o argumento de insuficiência descritiva do relatório descritivo desta patente, em relação ao transportador (106), o que levou à anulação da Reivindicação dependente 1.”;

3- Conclusão do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: *“Em suma, concordamos com as disposições e conclusões do Laudo Pericial, fazendo apenas uma pequena ressalva para retirar-se o sinal de referência (106) da reivindicação 15.”*;



4- Verifica-se que tanto o perito judicial, assim como também o INPI posicionaram-se claramente a favor da legalidade da patente PI 9502391-7, razão pela qual o magistrado veio a concluir sabiamente que *“se estão presentes a atividade inventiva e a novidade no objeto da patente, bem como no fato de que as falhas observadas na suficiência descritiva não justificam a declaração de sua nulidade absoluta, é de se reconhecer, na ausência de comprovação das afirmações em sentido contrário à manifestação pericial, a procedência parcial do pedido, a fim de se decretar a nulidade da reivindicação dependente 21, bem como de se determinar a adequação das demais reivindicações, conforme sugerido no laudo.”*;

5- Diante da natureza da matéria objeto da patente e da evidente complexidade, 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 com imparcialidade, de forma clara, coerente e consistente. Saliente-se que, muito embora o Juiz não esteja adstrito ao laudo, tendo em vista tratar-se de matéria eminentemente técnica, decidir contrariamente às conclusões do perito somente seria possível caso houvesse outros elementos de prova que fossem mais subsistentes, fato que não se verifica no presente processo, conforme afirmado pelo magistrado;

6- Indeferimento do pleito de desentranhamento da petição da apelada (fls. 1181/1188), indefiro o mesmo, na medida em que o referido documento na realidade reflete nada mais que a tese defendida pelas apelantes nos autos, tendo sido, inclusive, respeitado, o contraditório com vistas às partes para manifestação;

7- Aplicação do parágrafo único do art. 21 do CPC/73, tendo em vista que a empresa-apelada sucumbiu em parte mínima do pedido;

8- Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.

## **ACÓRDÃO**

Vistos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2019.

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