



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

---

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0814640-88.2009.4.02.5101 (2009.51.01.814640-6)  
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ  
APELANTE : AFA PLASTICOS LTDA  
ADVOGADO : SILVIO DARRE JUNIOR  
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO  
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTRO  
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08146408820094025101)

**E M E N T A**

APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE PATENTE DE INVENÇÃO - FALTA DE ATIVIDADE INVENTIVA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

I - A ausência da atividade inventiva restou demonstrada na espécie, tendo em vista que o objeto sob análise se utiliza de técnica construtiva que há muito tempo já se encontrava sob o domínio de um técnico no assunto, conforme esclarecido pelo Setor Técnico da Autarquia, como também pelo Expert do Juízo;

II - O alegado efeito prático alcançado pela disposição do objeto patenteado, conquanto possa ser considerado novo, ou diferente, não induz à conclusão de que houve atividade inventiva, na espécie, e tampouco com ela se confunde. Como visto, as anterioridades apontadas já teriam antecipado o objeto da patente anulanda, evidenciando que esta não apresenta atividade inventiva;

III - Apelação desprovida.

**A C Ó R D Ã O**

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, **por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação**, na forma do voto do Relator.

**ANTONIO IVAN ATHIÉ**  
Desembargador Federal - Relator



---

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0814640-88.2009.4.02.5101 (2009.51.01.814640-6)  
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ  
APELANTE : AFA PLASTICOS LTDA  
ADVOGADO : SILVIO DARRE JUNIOR  
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO  
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTRO  
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08146408820094025101)

## RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por **AFA PLÁSTICOS LTDA.**, contra sentença proferida nos autos da ação de rito ordinário proposta por **SOL NAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA**, em face da ora apelante e do **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**, objetivando a nulidade da patente de invenção PI 9202759-8, depositada pela primeira ré em 20/07/1992, sob o título de "CONJUNTO UNHO COTOVELO COM ANEL ELÁSTICO DE VEDAÇÃO".

Alegou a autora, na petição inicial, que as reivindicações da patente da empresa ré já teriam sido antecipadas por várias patentes estrangeiras, não preenchendo, dessa forma, os pressupostos de patenteabilidade da novidade e da atividade inventiva.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença de fls. 422/433, que julgou procedente o pedido, com fulcro no art. 249, I, do CPC, decretando a nulidade da patente de invenção PI 9202759-8, e condenando a empresa ré nas verbas da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa monetariamente corrigido, devendo, ainda, o INPI publicar tal decisão na próxima edição da RPI e em seu site oficial.

Em suas razões de apelação, às fls. 439/488, a recorrente sustenta que há decisão deste Tribunal, já transitada em julgado e com efeito vinculante, reconhecendo a validade da sua patente; que "*houve, de fato, invenção na medida em que o inventor utilizou elementos conhecidos no problema então existente e produziu um novo efeito técnico, capaz de satisfazer os requisitos de patenteabilidade*"; que a análise da patente GB1248395, considerada pela sentença a anterioridade mais relevante para afastar o requisito da atividade inventiva, já foi abordada pelo INPI, pelo TRF2, pelo STJ e faz parte do acórdão dos embargos infringentes transitado em julgado, de forma que não poderia ser objeto de nova análise; que nenhuma das anterioridades antecipa integralmente as características da patente anulanda; que o perito não deveria ter identificado partes isoladas, mas avaliado a diferença da solução oferecida pelo invento reivindicado, em relação aos elementos relevantes do estado da técnica; e que o laudo do perito e o posicionamento do INPI são imprestáveis vistos sob a ótica do art. 13, da LPI, que obriga a prova objetiva da falta da atividade inventiva para que a patente seja anulada. Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e invertidos os ônus da sucumbência.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

---

Recebido o recurso no duplo efeito, e com contrarrazões da empresa autora e do INPI, respectivamente às fls. 494/508 e 509/510, foram os autos remetidos para este Tribunal, onde a Procuradoria Regional da República, oficiando, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 522/525).

É o relatório. Peço dia.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2016.

**ANTONIO IVAN ATHIÉ**  
Desembargador Federal – Relator



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0814640-88.2009.4.02.5101 (2009.51.01.814640-6)  
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ  
APELANTE : AFA PLASTICOS LTDA  
ADVOGADO : SILVIO DARRE JUNIOR  
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO  
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTRO  
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08146408820094025101)

### VOTO

Conheço do recurso de apelação, uma vez presentes seus pressupostos legais.

Como relatado, trata-se de ação de nulidade de ato administrativo levado a efeito pelo INPI, consistente na concessão da Carta Patente PI 9202759-8, referente a "CONJUNTO UNHO COTOVELO COM ANEL ELÁSTICO DE VEDAÇÃO", de titularidade da empresa AFA Plásticos Ltda.

Em que pese as razões da apelante, a sentença não merece reforma, pois bem decidiu a questão, nada havendo a ser reparado, valendo dela transcrever os seguintes lances (fls. 424/432):

*"Pretende a empresa autora, em síntese, a declaração de nulidade da patente de invenção n.º PI 9202759-8, para "conjunto unho cotovelo com anel elástico de vedação".*

*Na definição de DENIS BORGES BARBOSA (in Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2.ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003, p.335:*

*"Uma patente, na sua formulação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito".*

*A patente de invenção possui três requisitos tradicionais: novidade, atividade inventiva e utilidade industrial (art.8º da LPI). Além disso, não deve incidir nas exclusões legais (art.10 da LPI) e deve atender ao requisito da suficiência descritiva (art.24 da LPI).*

*No caso dos autos, a patente de invenção PI 9202759-8 para "conjunto unho cotovelo com anel elástico de vedação" foi depositada em 20/07/1992, deferida em 02/09/1997 (RPI 1396) e concedida em 29/12/1998 (RPI 1460).*

*A patente em questão compreende o seguinte: "trata-se de um cotovelo (1) usado em tubulações de água para máquinas de lavar roupa, por exemplo, o qual inclui um anel (2) de material apropriado para, sob pressão na sua superfície, proporcionar vedação em tubulações de passagem de líquido. O*



cotovelo (1) pode ser fabricado preferivelmente de poliamidas 6, ou 6,6, ou polipropileno. O anel (2) é para ser construído de qualquer material flexível, resiliente, elástico, como por exemplo, borracha. O anel (2) é encaixado firmemente no cotovelo (1) e faz parte integrante do cotovelo”.

A parte autora entende que a patente discutida não preenche os necessários requisitos da novidade e atividade inventiva (art.8º da LPI), apontando as seguintes anterioridades: 1) patente US 760.706 de 24/05/1904 para bibcock (torneira/jardineira); 2) patente US 789.214 de 09/05/1905 para self draining faucet or bib cock (autotorneira ou jardineira); 3) patente US 2.825.588 de 18/05/1955 para flexible hose coupling having strengthening means (mangueira flexível tendo meios de reforço de engate); 4) patente US 3.017.203 de 19/07/1957 para connectors for plastic hose (conectores de mangueira plástica).

O INPI, ao proceder ao reexame técnico da matéria (fls.115/117), com a análise de toda a documentação trazida pela parte autora, concluiu pela procedência do pedido, por considerar que a patente em questão não atende ao requisito da atividade inventiva. Analisando as anterioridades apontadas pela empresa autora, estas foram as conclusões do parecer técnico da autarquia:

“A patente em litígio trata de um conjunto unho cotovelo com anel elástico de vedação, sendo apontado como problema que as conexões efetuadas entre peças de material plástico são fonte de vazamento pelo fato da impossibilidade de conseguir-se encosto ou superposição perfeito entre as peças. Isto decorre do processo de fabricação das peças de plásticos pois elas ao saírem da injetora, se resfriam e sofrem pequenas auto-deformações havendo com isto necessidade de uma usinagem corretiva, encarecendo as peças produzidas e sob o risco de ainda apresentar algum vazamento durante o funcionamento.

A solução proposta de acordo com a patente consiste na colocação de um anel de vedação no encosto que o unho faz com a outra peça. Com referência a necessidade de apontar o estado da técnica, o relatório descritivo não cita nenhuma.

Do quadro reivindicatório da patente, a reivindicação principal é caracterizada pelo fato do unho de cotovelo (1) possuir colo circular (3) que admite a acomodação firme de anel (2) de material flexível, resiliente, elástico, o qual oferece coroa circular (10) externa para ser contatada com qualquer peça (4) externa ao cotovelo, cujo contato promoverá vedação objetivada.

A reivindicação dependente seguinte, é caracterizada pelo fato de que o colo circular (3) possui parede 12 que serve de encosto ao anel (2) para suportar pressão frontal originada da face circular (11) da peça (4) externa, a qual avança quando puxada pelo rosqueamento da união (7), ao girar a qual se apóia (9), de um lado na face circular (10) do anel de vedação; a ação de rosqueamento sendo efetuada pelas roscas (5) da peça (4) de tubulação, e a (8) da peça (7) de rotação de aperto.

(...)

Do exame das anterioridades utilizadas, observa-se o seguinte:

As anterioridades US760706 e US789214 mostram torneiras com saída rosqueada para acoplamentos. Estas anterioridades são consideradas irrelevantes, tendo em vista que não revelam uma conexão com colo circular (3) para acomodação de anel (2) e coroa circular externa (10) para contato com a peça externa.

A anterioridade US2825588 revela um acoplamento com uma mangueira flexível, constituído de porca 12 com flange 25, bico 15 com flanges 23, 26, externamente ao bico 15 é colocada mangueira 14 e anel 16. O flange 25 da porca 12 encaixa-se no espaço entre flanges 23 e 26 do bico 15. A parte interna da poça apresenta rosca que se encaixa na torneira 10.

A anterioridade não apresenta unho cotovelo com colo 3 para acomodação de anel 2, entretanto embora exista diferença construtiva entre a patente e a anterioridade acima, isto não revela atividade inventiva, considerando que na anterioridade é mostrado nas figuras 2 e 3 o uso de anel localizado internamente na porca 12 e em contato com o flange 25 do bico 15. a fixação da porca 12 na bica 10



*comprime o anel contra a parede do flange 26 existente no bico 15, promovendo tal como na patente, uma vedação objetivada.*

*A reivindicação seguinte e dependente da principal que foi considerada como destituída de atividade inventiva, logo é considerada como não patenteável, caracteriza-se pelo fato do colo circular possuir parede 12 que serve de encosto ao anel (2) para suportar pressão frontal devido o rosqueamento da união com a peça externa, etc...*

*Conforme acima descrito, embora a anterioridade não revele unho com colo 3, entretanto, o anel da figura 2 da anterioridade encosta-se na face do flange 26 no enroscamento da porca 12 com a torneira 10 suportando a pressão frontal provocado pela introdução do bico da torneira na parte interna da porca flangeada 12.*

*A anterioridade US3017203 trata de conectores para mangueira. Na figura 7 da anterioridade, consta um bico 16 tendo uma das extremidades flangeada e um corpo dentado que é introduzido no interior de uma mangueira 4 sendo que esta apresenta em sua extremidade externa um anel 20. A extremidade flangeada do bico se encontra localizada internamente na porca flangeada 3 em contato com o anel de vedação 23.*

*Confrontando-se a anterioridade com a reivindicação principal da patente, verifica-se que a anterioridade não apresenta uma conexão de unho cotovelo com colo circular (3) para acomodação de anel (2), entretanto, com relação à atividade inventiva, não está configurada tendo em vista que a anterioridade prevê a utilização de anel de vedação 23 que em contato com a extremidade flangeada do bico 16 oferece uma coroa circular para contatar-se com a peça externa para a conexão. A conexão da peça externa com a porca flangeada 3 e o anel 23 permite, assim como na patente, uma vedação objetivada.*

*A reivindicação dependente seguinte da patente, caracteriza, conforme citado anteriormente, detalhe construtivo da reivindicação principal, que foi considerada destituída de atividade inventiva. A mesma se caracteriza pelo fato do colo circular (3) apresentar parede 12 que serve de encosto ao anel (2) para suportar pressão frontal devido o rosqueamento da união com a peça externa, etc...*

*Embora a anterioridade não revele um colo 3 com parede 13, entretanto, na anterioridade, o anel 23 está em contato com a face flangeada do bico 16. O atarraxamento da peça externa com a parte interna da porca flangeada 3 promove o aparecimento da pressão frontal que é suportada pelo anel 23 que apresenta contato com a parede flangeada 18 do bico 16.*

*(...)*

*Finalizando, conforme já exposto anteriormente, restou comprovado que a patente apresenta novidade e aplicação industrial, entretanto no que se refere à existência de atividade inventiva, frente às anterioridades US2825588 e US3017203, não foi confirmada, devendo ser considerado que ambas preveem a utilização de anel de vedação em conexões. Assim sendo, no que se refere aos artigos 8º e 13 da LPI n.º 9.279 a patente não atende aos referidos artigos”.*

*Tratando-se de questões de natureza eminentemente técnica, foi deferida a realização de prova pericial (fl.252), tendo sido o laudo pericial elaborado por engenheiro mecânico, com sólidos conhecimentos em propriedade industrial (fls.335/369).*

*O referido laudo pericial analisou as seguintes anterioridades, confrontando-as com o teor da patente em litígio: 1) patente US 760.706 de 24/05/1904; 2) patente US 789.214 de 09/05/1905; 3) patente US 2.825.588 de 18/05/1955; 4) patente US 3.017.203 de 19/07/1957; 5) patente GB 1.248.395, de 29/09/1971; 6) patente IR 23586, de 30/11/1982; 7) patente US 1.066.214, de 01/07/1913; 8) patente US 1.109.042, de 01/09/1914; 9) patente US 2.118.671, de 24/05/1938; 10) patente US 2.569.333, de 25/09/1951; 11) patente US 3.948.548, de 06/04/1976.*

*De todas as análises realizadas, destaco as que seguem, por relevantes ao deslinde da controvérsia posta nos presentes autos (sublinhados nossos):*



**“Documento de patente GB 1.248.395** – a peça mostrada no documento de patente é um joelho a 90°, que apresenta dois diâmetros diferentes, o menor (1) possui um serrilhado (4) que prende a mangueira (2). O maior (3) possui uma luva (8) com rosca interna (9), que faz o papel de uma porca. Um batente (7) e uma luva (6) completam o conjunto, sendo que esses dois últimos são montados na extremidade de menor diâmetro. No PI 9.202.759-8 o batente elástico (2) está montado na extremidade que possui a luva roscada (7), e o serrilhado não possui luva. Já no GB 1.248.395, o batente (7) está montado na extremidade serrilhada, e não há menção no documento de patente da existência de um anel elástico na extremidade onde há a luva (8) roscada (9). Esta configuração é a que mais se aproxima da configuração apresentada no PI 9.202.759-8 (Figura 3), tornado público em 1971 por meio do documento de patente. Não é exatamente igual, mas desempenha o mesmo papel. A Tabela 4 mostra a equivalência funcional entre os elementos numerados nos documentos de patente. Alguns elementos não têm uma função específica, são numerados para facilitar a referência no texto.

(...)

**Documento de patente US 1.066.214** – trata de um tipo de conexão rígida, com articulações. Apresenta uma peça cilíndrica, um nipple (1), que se conecta ao interior de uma mangueira (14). Na outra extremidade há dois flanges (3 e 5), e entre eles uma ranhura onde se encontra uma arruela (6). Por fora desta extremidade há uma luva (7), com rosca externa (8) e rosca interna (9). A extremidade com a rosca externa 8 se encaixa no flange 5, enquanto que uma outra luva (10), que se encaixa no flange 3 por meio de seu flange (11), possuindo rosca interna em uma extremidade (12), prende a luva 7 na peça 1. Este arranjo é semelhante ao encontrado no documento de patente PI 9.202.759-8, onde alguns elementos de um documento de patente encontram correspondência funcional nos elementos do US 1.066.214.

(...)

**Documento de patente US 1.109.042** – trata de uma conexão, onde dois elementos são vinculados por meio de um terceiro, sendo que um deles prende-se por meio de rosca. Na figura do documento de patente, o corpo 13 é um duto com rosca externa em uma extremidade. O corpo 16 é uma luva, ou união, que vincula 13 ao corpo 12, sendo que este último passa por dentro de 16. O flange (chamado de “ombro” no documento) 14, na extremidade de 12, serve de encosto à união, por meio de seu próprio flange, 17. Na montagem, 12 e 13 são aproximados até que 13 encoste sua face 22 em um anel de vedação, 21, preso em uma canaleta circular (20) e mantido por um “lábio” (19). A união 16, que apresenta rosca interna (15), é então rosqueada em 13, mantendo-a unida com 12. Há também nesse objeto de patente elementos equivalentes aos encontrados no documento PI 9.202.759-8. A Tabela 6 mostra essas equivalências. A peça 12 não é um cotovelo, e sim um duto cilíndrico, de formato troncônico. Em sua extremidade livre a peça apresenta rosca externa. Observando as Figuras 5 e 6 pode-se perceber que as terminações voltadas para a conexão com a tubulação dos objetos dos documentos de patente PI 9.202.759-8 e US 1.109.042 apresentam as mesmas características construtivas: um anel de vedação que é encaixado em um assento e uma união vinculando a peça por meio de rosca (Figura 6).

(...)

**Documento de patente US 2.569.333** – no objeto há um anel que serve para isolamento, a peça 18; uma união, peça 13, que possui rosca interna e se prende ao tubo 17 por seu flange, indicado no desenho pelo número 16. A Tabela 7 mostra as equivalências existentes entre o objeto do documento PI 9.202.759-8 e US 2.569.333. É também um conector que serve para ligações elétricas. A Figura 7 mostra que a extremidade roscada do cotovelo PI 9.202.759-8 apresenta as mesmas características.

(...)

**Documento de patente US 2.702.201** – a invenção trata de uma conexão para torneira a ser usada em máquinas de lavar, e o objeto apresenta soluções que também são evidentes no PI 9.202.759-



8. Trata-se de conectores, com roscas interna e externa, fixados um ao outro em série (Figura 8)”.

Assim, passo a examinar os requisitos de patenteabilidade da patente de invenção PI 9202759-8 para “conjunto unho cotovelo com anel elástico de vedação”.

Quanto à novidade, analisando os documentos apontados como anterioridades, verifico que nenhum deles antecipa integralmente a matéria da patente em litígio, havendo diferenças entre eles.

Assim, não estando a matéria do objeto da patente de invenção PI 9202759-8 comprovadamente antecipada em uma única fonte, considero que a mesma é dotada de novidade. Sobre o tema, anota DENIS BORGES BARBOSA, in “Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes”, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010:

“Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica – um só uso público, ou uma só citação; em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente num só documento (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade.

Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:

#### 1.5.4. Falta de novidade

(...) Como regra geral entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é **antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica**. (...)

No caso de um documento (primeiro documento) referindo-se explicitamente a um outro documento que fornece informação mais detalhada sobre certas características, o ensinamento deste último documento deve ser considerado como incorporado ao primeiro documento que contém a referência.

Assim, o que o Perito ou examinador tem de fazer é indicar qual a fonte (documento ou outra fonte) que reproduz integralmente o contido na reivindicação do privilégio em questão. Uma única fonte. O perito ou examinador não pode combinar fontes. Se não for possível determinar a integralidade da revelação nesta única e integral fonte, há novidade”.

Já quanto ao segundo requisito, considera-se que existe atividade inventiva quando um técnico no assunto, com a ajuda de seus conhecimentos profissionais e por um jogo de simples operações de execução, poderia perceber a solução trazida pela invenção, pela combinação dos meios divulgados no estado da técnica. Neste ponto, entendo que devem ser prestigiadas as conclusões do laudo pericial (fls.335/369), elaborado por profissional com qualificação técnica na área de engenharia mecânica e experiência em propriedade industrial.

Concluiu o referido laudo, como visto, que a patente em questão não atende ao requisito da atividade inventiva. Do laudo, destaco as seguintes conclusões:

“Da análise dos documentos relacionados neste Laudo, pode-se perceber que o objeto do documento PI 9.202.759-8 é antecipado por diversos modelos de conexão, ora em uma característica, ora em outra. O que mais se aproxima no formato e na utilização, com características construtivas de





alto grau de similaridade é o objeto do documento de patente GB 1.248.395.

As tabelas apresentadas neste Laudo mostram as similaridades entre elementos mencionados nos documentos de patente supracitados. Ainda que as conexões não sejam dedicadas a máquinas de lavar, os conceitos reivindicados para o objeto do documento de patente PI 9.202.759-8 estão presentes em todos os documentos analisados. As propostas são as mesmas, vedação usando um anel de borracha ou de material resiliente, e vínculo por meio de 'união'.

Quanto às reivindicações do PI 9.202.759-8, essas não descrevem a funcionalidade do objeto a que se propõe patentear, pois dizem respeito apenas à presença de uma arruela de borracha, montada em uma canaleta, que serve para vedação e de uma 'união' com rosca interna (cabe ressaltar que a união não é totalmente representada nas figuras do documento, apenas uma parte, e mesmo assim em corte) para vincular o unho cotovelo à entrada de água da máquina. Não há como se afirmar se a montagem é eficaz, o que só pode ser feito submetendo a peça a testes de estanqueidade. Cabe ressaltar que peças plásticas apresentam deformações elásticas (ou seja, que não são permanentes, ao cessar o esforço sobre a peça a mesma volta à forma original, indeformada, sem alterações em sua geometria) mais acentuadas do que peças confeccionadas em metal. Disso resulta que se um aperto maior do que o devido for aplicado à união, mesmo com a presença do anel de borracha ainda poderão ocorrer vazamentos, na forma de gotejamento, na região entre a união e o unho cotovelo. Ainda que o anel de borracha permaneça alojado em sua sede, a deformação pode ser tal que ainda assim a água encontre uma passagem entre o anel de borracha e os filetes de rosca da união e da entrada de água da máquina de lavar, também confeccionada em material plástico".

Embora o Juízo não esteja adstrito ao laudo pericial, na ausência de comprovação, através de outros elementos de convencimento, de que a patente deveria prevalecer tal como registrada, impõe-se a procedência do pedido autoral, com a decretação da sua nulidade.

Registre-se que o INPI, autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que tem por finalidade precípua executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, defendeu a procedência do pleito autoral, entendendo pela não privilegiabilidade da patente em discussão, a qual, segundo manifestação da DIRPA, não atende aos requisitos de patenteabilidade.

Por fim, quanto ao argumento de que a atividade inventiva teria sido objeto de julgamento anterior, com efeito vinculante (processo n.º 0004669-64.1999.4.02.5101, número antigo 99.0004669-2), verifico que são diversos os fundamentos das ações, razão pela qual não há como se reconhecer coisa julgada ou qualquer efeito vinculante em relação ao feito anterior.

Assim, devidamente comprovado que a patente de invenção PI 9202759-8 para "conjunto unho cotovelo com anel elástico de vedação" foi indevidamente concedida, posto que não atende ao requisito da atividade inventiva, julgo que deve ser decretada a sua nulidade, com a procedência do pedido autoral".

Como visto acima, bem houve a sentença ao julgar procedente o pedido de nulidade do ato administrativo que concedeu o registro da patente de invenção em comento, ao concluir que lhe falta o requisito da atividade inventiva.

Com efeito, a ausência da atividade inventiva restou demonstrada na espécie, tendo em vista que o objeto sob análise se utiliza de técnica construtiva que há muito tempo já se encontrava sob o domínio de um técnico no assunto, conforme esclarecido pelo Setor Técnico da Autarquia, como também pelo Expert do Juízo.



De acordo com as Diretrizes de Exame de Patentes do INPI, na análise do requisito novidade, como regra geral, aplica-se o chamado princípio do documento único, pois entende-se que há novidade quando a invenção ou modelo de utilidade não é antecipado por um só documento do estado da técnica, diferentemente da atividade inventiva, cuja aferição pode ser feita a partir da combinação de documentos, daí não havendo qualquer engano ou equívoco que decorra da sentença, ou do trabalho realizado pelo perito.

Quanto ao efeito prático alcançado pelo dispositivo, o qual teria solucionado problemas de vedação em máquinas de lavar roupas ocorridos até o início da década de 1990, conquanto possa ser considerado novo, ou diferente, não induz à conclusão de que houve atividade inventiva, na espécie, e tampouco com ela se confunde. Como visto, as anterioridades apontadas já teriam antecipado o objeto da patente anulanda, evidenciando que esta não apresenta atividade inventiva.

Noutro giro, não merecem prosperar as alegações de que haveria decisão transitada em julgado com efeito vinculante reconhecendo a presença da atividade inventiva, apta a validar a concessão da patente em comento, e que a procedência do pedido atual foi baseada em anterioridade já discutida naquele primeiro julgado.

Os fundamentos das ações são distintos, uma vez que o feito a que se refere à apelante dizia respeito ao requisito da novidade, questionada em face da colidência direta do objeto de sua patente com outro anteriormente patenteado, enquanto na presente ação a autora objetiva a nulidade da patente por falta de outro pressuposto de patenteabilidade, qual seja, a atividade inventiva.

Além disso, o fato da patente GB 1.248.395 já ter sido apontada como anterioridade naquele primeiro processo e também objeto de análise por este Tribunal, não invalida as conclusões da atual sentença, uma vez que embasada também por outras anterioridades nominalmente citadas.

Destarte, restando demonstrado que as reivindicações contidas na patente sob análise não atendem ao disposto no art. 8º da Lei nº 9.276/96, em face do previsto em seu art. 13, deve ser a mesma anulada, como corretamente determinou a Preclara Sentenciante Monocrática.

Ante o exposto, **nego provimento** ao recurso, mantendo na íntegra a r. sentença recorrida. Como os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo de 20% (vinte por cento), deixo de majorá-los, conforme prescrição do art. 85, § 2º e § 11º, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

---

**ANTONIO IVAN ATHIÉ**  
Desembargador Federal — Relator

-