



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

1997.51.01.013956-1

RELATORA : JUÍZA FEDERAL CONVOCADA MÁRCIA HELENA NUNES EM
AUXÍLIO AO DES. FED. SERGIO FELTRIN CORRÊA

PARTE AUTORA : MANGELS IND/ COM/ LTDA

ADVOGADO : OCTAVIO TINOCO SOARES

PARTE RÉ : ALUJET IND/ COM/ LTDA

ADVOGADOS : LUIZ LEONARDOS E OUTROS

PARTE RÉ : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR : VANIA MARIA PACHECO LINDOSO

REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 15A VARA-RJ

ORIGEM : DÉCIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (9700139565)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Oficial em face de sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto Dario Ribeiro Machado Junior, em ação ordinária, nas fls. 336/342, que julgou procedente o pedido de nulidade da patente PI 9203685-6, após análise dos argumentos das partes, documentação adunada, laudo pericial e pronunciamentos dos assistentes técnicos, sendo condenados os Réus ao pagamento “*pro rata*” das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido monetariamente.

Na inicial da ação ajuizada em 19/06/1997, a Autora - que se qualifica como empresa fundada em 1928, fabricando auto-peças desde 1956, já tendo quatro décadas de fabricação de rodas para veículos de todos os tipos, inclusive de liga leve - requer a nulidade da patente acima indicada, que fora depositada em 15/09/1992, no INPI por seu alegado inventor, Jorge Gilberto Achcar, indicando tratar-se de “aperfeiçoamento em roda de liga leve para veículos diversos”, tramitando regularmente o pedido, sendo expedida Carta Patente em 29/04/1997, apesar de o objeto da patente carecer de novidade, já sendo conhecido na Austrália desde 1979 e na Europa há 12 anos, e na Inglaterra, com várias patentes concedidas a partir de 1955. Consta que o pedido foi cedido e transferido para a Ré ALUJET, a qual veio a intimar



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

1997.51.01.013956-1

empresa distribuidora de produtos da Autora, Super Guidon Rodas Ltda., em Medida Preparatória de Busca e Apreensão, de nº 97.001.052432-8, ajuizada perante a 37ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, por suposta violação de patente de invenção, tendo a diligência sido realizada em 28/05/1997, conforme documentos anexos. O fundamento do pedido de nulidade é a falta de novidade do suposto invento, por já se encontrar a matéria no estado da técnica. Como anterioridades impeditivas, arrola: a) Patente 794.345, depositada na Inglaterra em 17/10/54, relativamente a um cubo de roda munido com oito furos, de tal sorte que possa ser montado utilizando-se quatro ou cinco furos, podendo ser adaptado a rodas com quatro ou cinco parafusos; b) Catalogo da Ruote in Lega Leggera, 1992, publicado em abril de 1992, no mínimo quatro meses antes do depósito da patente impugnada, referente a roda de encaixe de anel de ajustagem, em diâmetros e cores diferentes. Em face da medida judicial tomada pela Ré, apreendendo produtos de fabricação da Autora, os pedidos foram praticamente suspensos e prejudicada a produção, motivo pelo qual requer a antecipação dos efeitos da tutela, para suspensão dos efeitos da patente censurada. No mérito, requer a declaração de nulidade da aludida patente.

Citada por precatória, ALUJET IND. E COM. LTDA. contesta nas fls. 134/153, contrariando os argumentos da autora, por defender estar diante de objetos absolutamente diferentes em todos os sentidos. A roda patenteada sob o nº PI 9203685-6 é roda esportiva permanente (“tala larga”, liga leve, alumínio), utilizada continuamente até o fim de sua vida útil. Já a patente inglesa, citada como anterioridade, é um estepe provisório, uma roda dobrável, com outra finalidade que a da patente brasileira, além de ser de pequena largura e destinada a outra finalidade. Passa a se referir às figuras, sua descrição e reivindicações, tanto de sua patente como da roda inglesa apontada como anterioridade, pretendendo distingui-las. Como semelhança admite o fato de ambos possuírem oito furos, contudo o objeto da PI 9203658-6 possui oito furos no cubo da roda, enquanto que no Doc. 794.345 os oito furos são na porção da calota (porção destacável ou opcional da roda). Com relação ao segundo documento trazido pela Autora é um catálogo da empresa italiana BWA, datado do ano de 1992, referindo-se a anéis de centralização utilizados em rodas de veículos automotores para perfeito ajuste no quadro e/ou eixo de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

1997.51.01.013956-1

montagem da roda no veículo, mostrando vários modelos e tamanhos, o que nada teria a ver com a PI da contestante. Pede a improcedência do pedido autoral.

Apesar de devidamente citado (fls. 162/vº, em 24/4/98), o INPI não oferece tempestiva contestação (certidão de fl. 163). O pronunciamento do INPI deu-se quando intimado a indicar provas, conforme fls. 175/180, no sentido de que, em seu exame técnico, dá a patente PI 92.03685-6 tendo como objetivo um aperfeiçoamento em roda de liga leve, para veículos diversos, para equipar a roda com um cubo munido de oito furos distribuídos adequadamente, ao redor da abertura de centralização em grupos com dimensionamentos distintos entre si, incluindo gabaritos na forma de discos plásticos, com uma abertura centralizadora, provida de um grande número de furos, que coincidem de uma forma ou de outra com as furações das rodas de diferentes veículos. O emprego de oito furos ao redor da abertura de centralização, divididos em grupos, com dimensionamentos distintos entre si, inclusive no que se refere às distâncias entre os mesmos, os quais coincidem, de uma forma ou de outra com as furações das rodas de diferentes veículos, porém, já era de conhecimento público em 30/04/58, conforme o documento GB 794.345. Assim, parte da reivindicação principal da patente em lide encontrava-se antecipada pelo estado da técnica quando da época do depósito do pedido que deu origem à patente em questão. A mesma reivindicação é caracterizada a existência de gabaritos de posicionamento dos furos, mas tais gabaritos não subsistem sem a característica principal, qual seja, os oito furos ao redor da abertura central. A segunda e última reivindicação da patente versa sobre a existência de anéis adaptadores com diferentes seções transversais e diferentes diâmetros internos que permitem um perfeito ajuste entre o cubo e a parte correspondente do veículo e prevê outro gabarito em forma de tira provida de graduação, que permite a escolha do anel adaptador – sendo que no documento GB 794.345 não há qualquer relato sobre uso de gabaritos e anéis adaptadores. Entretanto, outro documento apontado pela autora, cópia do catálogo Ruote in Lega Leggera, publicado em 04/92, relata sobre a existência de anéis centralizadores. Dependente do tipo de roda e do tipo de veículo é utilizado um tipo de anel centralizador, mas não se pode visualizar por esse catálogo se as rodas ali usadas são do tipo de oito furos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

1997.51.01.013956-1

Assim, a primeira reivindicação da patente não tem como subsistir em face de sua principal característica (roda com oito furos... etc) estar desde 1954 prevista no documento GB 794.345 e quanto aos gabaritos para escolha dos furos perdeu a razão de existir, em face da ausência da característica principal. Já a segunda reivindicação da patente, encontrar-se-ia provida de novidade, uma vez que as características ali reivindicadas, qual seja, os anéis adaptadores e gabarito de medição não são relatados nos documentos apontados pela Autora da ação. No reexame da questão, o INPI, através da Divisão de Mecânica da Diretoria de Patentes sugeriu o apostilamento do quadro reivindicatório, devendo a patente em questão ter uma nova e única reivindicação composta da seguinte forma: a) na parte preambular, seja composta da redação da reivindicação principal original; b) na parte caracterizante, manter a redação da segunda reivindicação original. Requer que seja julgado “parcialmente improcedente” o pedido formulado na exordial, com a condenação da Autora em custas e honorários.

A Ré ALUJET, com a petição de fl. 206, aduna o pronunciamento da Diretoria de Patentes do INPI, de fls. 207/210, no sentido da manutenção do privilégio da patente em tela.

Deferida prova pericial, as partes apresentaram seus quesitos, vindo o laudo pericial nas fls. 226/249, concluindo que a patente de invenção PI nº 9203685-6 é formada pela combinação dos conceitos de rodas multifuros com a de anéis centralizadores, ambos compreendidos no estado da técnica, e da união não resultou, no conjunto, um efeito técnico novo ou diferente, carecendo a patente em questão dos requisitos de novidade e de atividade inventiva, devendo ser anulada.

Pronunciamento do assistente técnico da Autora, nas fls. 254/292. A Ré, com a petição de fl. 293, aduz pronunciamento do INPI de fls. 294/310 e com a petição de fl. 312 junta o pronunciamento de seu assistente técnico, impugnando o laudo pericial, nas fls. 313/316 e anexos de fls. 317/321. O INPI, com a petição de fl. 323, traz seu pronunciamento técnico nas fls. 324/325, também impugnando o laudo pericial. Esclarecimentos complementares do perito do Juízo, nas fls. 327/329.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

1997.51.01.013956-1

Após proferida e publicada a sentença, a certidão de fls. 343vº, datada de 03/06/2004, informa que não houve interposição de recurso. Os autos subiram exclusivamente em face da remessa oficial.

Pronunciamento do MPF, na fl.347, no sentido de não haver necessidade de intervenção do “*Parquet*”, em face da questão versada nos autos.

É o relatório.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

1997.51.01.013956-1

V O T O

JUÍZA FEDERAL CONVOCADA MARCIA HELENA NUNES
(RELATORA):

Apesar das divergências das posições das partes durante o andamento do processo e das impugnações por parte da Ré e do INPI ao laudo pericial, não houve oferecimento de recurso voluntário, sendo justificada a subida dos autos apenas pela remessa oficial.

A discussão constante dos autos diz respeito à patente PI 9203685-6, depositada em 15/09/92 e que veio a ser cedida à Ré., tendo como objetivo um aperfeiçoamento em roda de liga leve, para veículos diversos. Segundo o INPI (fl. 176), o aperfeiçoamento consistiria em equipar a roda com um cubo munido de oito furos distribuídos adequadamente, ao redor da abertura de centralização em grupos com dimensionamentos distintos entre si, inclusive no que se refere às distâncias entre os mesmos e inclui gabaritos na forma de discos plásticos, que, por sua vez, além de possuírem uma abertura centralizadora, são providos de um grande número de furos, os quais coincidem de uma forma ou de outra, com as furações das rodas de diferentes veículos, sendo esta coincidência obtida com um ajuste rotacional dos gabaritos das rodas de diferentes veículos, sendo esta coincidência obtida com um ajuste rotacional dos gabaritos sobre a face interna do cubo, identificando a roda que pode ser usada para cada veículo. O aperfeiçoamento ainda inclui na abertura de centralização do cubo uma expansão diametral formando um alojamento para diferentes anéis adaptadores com diâmetros internos variados, para permitir, segundo a seleção mais conveniente, um perfeito ajuste entre o cubo da roda e o tambor de freio.

Admite o INPI, em seu pronunciamento de fls. 175/180, que no documento GB 794.345, publicado em 30/04/58, descrevendo uma roda reserva dobrável e provida de um cubo de roda, ou calota, dotada de oito furos espaçados, próprios para serem adaptados em eixo com quatro ou cinco prisioneiros, de forma que o emprego de oito furos ao redor da abertura de centralização, divididos em grupos, com dimensionamentos distintos entre si já era de conhecimento público em 30/04/58 e, assim, parte da reivindicação principal da patente em lide encontra-se antecipada pelo estado da técnica quando da época do depósito do pedido que deu origem à patente em questão.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

1997.51.01.013956-1

Aduz que na mesma reivindicação, é caracterizada a existência de gabaritos de posicionamento dos furos; entretanto, tais gabaritos não subsistem sem a característica principal, qual seja, os oito furos ao redor da abertura central. Prossegue o INPI ao dizer que a segunda e última reivindicação da patente versa sobre a existência de anéis adaptadores com diferentes seções transversais, o que, embora não se encontre no documento GB 794.345, é mencionado no catálogo Ruote In Lega Leggera, publicado em 04/92, relatando sobre a existência de anéis centralizadores, mas não foi visualizado se as rodas ali usadas são do tipo de oito furos, descritas na patente.

No final, o INPI entende não poder subsistir a primeira reivindicação da patente, em face de sua principal característica (roda com oito furos..., etc.) estar desde 1954 prevista no documento GB 794.345 e quanto aos gabaritos para escolha dos furos perdeu a razão de existir, em face da ausência da principal característica. Apesar disso, manteve o privilégio em face da segunda reivindicação da patente (fls. 179, 207/210 e 294/310).

Em seu laudo pericial, de fls. 226/249, o Perito engenheiro especialista em propriedade industrial, Helio Goldsmid, examina a patente em tela e as anterioridades apontadas. A patente inglesa GB 794345, depositada em 27/10/54 e publicada em 30/04/54, tem como título “Aperfeiçoamento em relação a Rodas para Veículos Automotores” e é construída em material plástico e dotada de pneu maciço, dispondo de oito furos no cubo, tendo como vantagens, em função da disposição dos furos no cubo, poder adaptar-se a diferentes marcas de veículos com quatro ou cinco furos. Do Catálogo de Anéis de Centralização da empresa italiana A. Benzozzi & C., publicado em abril de 1992, referente a BWA Rodas de Liga Leve, há referência a Anéis de Centralização, ou seja, anéis espaçadores introduzidos para as rodas de liga leve, conhecidos antes da data de depósito da patente em exame. Como a patente inglesa GB 794345 e o catálogo de anéis centralizadores da empresa A. Benzozzi & C. revelam matérias de domínio público, antes da data de depósito do pedido da patente, que foram reunidos em uma única peça com o objetivo de aumentar a padronização das rodas de liga leve. Ambos os documentos são considerados como anterioridades impeditivas da concessão de privilégio ao suposto invento em discussão. Tem o Perito como demonstrado que a Patente de invenção PI nº 9203685-6, da qual é cessionária



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

1997.51.01.013956-1

dos direitos de propriedade a empresa Ré, ALUJET, é formada pela combinação dos conceitos de rodas multifuros com a de anéis centralizadores, ambos compreendidos no estado da técnica. Aduz o Perito que, apesar de reunir os dois conceitos técnicos em uma única peça, desta união não resultou, no conjunto, um efeito técnico novo ou diferente, carecendo a patente em questão dos requisitos de novidade e de atividade inventiva, necessários, por lei, para permitir a concessão do privilégio de invenção. Por não atender aos preceitos de novidade e atividade inventiva, a patente em pauta não pode gozar da proteção conferida pela lei e deve, portanto, ser anulada.

Tendo em vista as impugnações ao laudo pericial por parte dos assistentes dos réus, respectivamente nos laudos críticos de fls. 312/321 (Assistente Técnico da ALUJET) e 324/325 (Assistente Técnico do INPI), o Louvado do Juízo apresenta sua manifestação complementar de fls. 327/329, assinalando os seguintes pontos:

“... o Autor está voltado para questões fundamentais de patenteabilidade – a novidade e atividade inventiva, com o foco voltado para o estado da técnica à época do depósito do pedido de patente e para a inovação da invenção.

3. O Memorial Descrito da Patente PI 9203685 (fl. 69) conclui que:

“Portanto, o objetivo da presente invenção é a configuração de uma roda padrão, com recursos para que as suas partes variáveis possam ser facilmente identificadas, de modo que as mesmas possam ser utilizadas em diferentes tipos de veículos, gerando, assim uma grande vantagem em relação às rodas tradicionais”.

4. Em resumo, a padronização do produto parte de rodas convencionais como estado da técnica, modificando o cubo da roda quanto ao número e disposição dos furos de fixação enquanto ao alargamento do furo de encaixe no eixo do veículo, conforme assinalado nos itens 2.3.1 e 2.3.3 do laudo que se resume a:

1º o cubo da roda é munido de oito furos para fixação da roda ao veículo, de forma que com diferentes combinações destes furos atenda-se a um maior número de veículos e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

1997.51.01.013956-1

2º caixa para anéis centralizadores para permitir o ajuste da roda a veículos com diferentes diâmetros de eixo.

5. A Patente Inglesa GB 794345 e o catálogo de anéis centralizadores de fabricação da empresa italiana A. Benzoni & C. são as anterioridades apontadas pelo Autor. Estas deverão ser analisadas não no sentido de comparar reivindicações, descrições ou desenhos, mas em verificar se os referidos documentos se anteciparam à Ré, revelando a idéia da patente antes do depósito do pedido.

6. Assim procedendo constata-se que:

- a Patente inglesa já aplicava oito furos no cubo com o mesmo objetivo da Ré, ou seja, combinando os oito furos de forma a dar maior versatilidade na aplicação da roda a diferentes marcas, modelos ou tipos de veículos e

- a simples existência de uma empresa fabricante de anéis de centralização para rodas, em data anterior ao pedido da patente em pauta, é uma certeza de que a aplicação da roda a veículos com diferentes diâmetros de eixo, já era de domínio público.

7. A inovação da Patente da Ré, quando muito se restringiu em reunir os dois conceitos, já compreendidos no estado da técnica, com vistas à padronização de rodas.

8. Não cabe, portanto, a comparação das reivindicações da patente em questão com a patente inglesa ou com o catálogo dos anéis centralizadores como pretende a Ré e o INPI, mas de discutir se a Patente atende aos preceitos de novidade e atividade inventiva para gozar da proteção conferida pela lei (art. 11 e 13 da LPI).

9. Dentro deste raciocínio, o INPI reformulou seu Parecer, aceitando a demonstração feita pelo perito no laudo da anterioridade do conceito de roda de oito furos expressa na Patente inglesa.

10. Entretanto, inexplicavelmente, continua sustentando o caráter inovador do anel centralizador, alegando que os anéis de fabricação de A. Benzoni & C. se aplicam a rodas com furação de características diferentes.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

1997.51.01.013956-1

11. Não há como relacionar o anel de centralização da roda ao eixo com os furos de fixação, conforme itens 4.4 e 4.5, porque a furação de fixação da roda e o anel de centralização são elementos com características distintas e funções inteiramente independentes uns dos outros. ...”

Assim sendo, a douta sentença de primeiro grau, que examinou exaustivamente a hipótese, item a item, não padece de nenhuma restrição ou censura – tanto assim que nenhum recurso voluntário se levantou contra a mesma -, merecendo, com isso, total confirmação, inclusive tendo sido moderada quanto às cominações de sucumbência.

Assim sendo, conheço da remessa e nego-lhe provimento.

É como voto.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO DEPOSITADO EM 09/1992. PEDIDO DE NULIDADE ACOLHIDO. ANTERIORIDADES IMPEDITIVAS. PATENTE BRITÂNICA DE 1954 PREVENDO OITO FUROS NO CUBO PARA FIXAÇÃO DA RODA A DIFERENTES MARCAS DE VEÍCULOS. CATÁLOGO ITALIANO DE ANÉIS DE CENTRALIZAÇÃO PARA RODAS, DE ABRIL//1992. MERA REUNIÃO DE DOIS CONCEITOS NO ESTADO DA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA, NECESSÁRIOS PARA PATENTEABILIDADE (ARTIGOS 11 E 13, DA LPI). REMESSA DESPROVIDA.

- Sentença que acolhe pedido de nulidade do privilégio de invenção nº PI 9203685-6, depositado em 15/09/1992, relativo a um “aperfeiçoamento em roda de liga leve para veículos diversos”.

- Primeira anterioridade impeditiva: Patente Britânica nº GB 794345, depositada em 27/10/1954 e publicada em 30/04/1958, tratando-se de roda construída em material plástico e dotada de pneu maciço, dispoendo de oito furos no cubo, para fixação da roda a diferentes marcas de veículo.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

1997.51.01.013956-1

- Segunda anterioridade impeditiva: Catálogo de Anéis de Centralização para Rodas, da empresa italiana A. Benzoni & C., em abril/1992, comprovando que a aplicação da roda a veículos com diferentes diâmetros de eixo já era no domínio público.

- Inovação na Patente da Ré reduzida a reunir os dois conceitos, já compreendidos no estado da técnica.

- Ausência de novidade e atividade inventiva, retirando a Patenteabilidade do suposto invento da Ré (artigos 11 e 13, da LPI).

Remessa oficial a que se nega provimento, confirmando a sentença.

A C Ó R D ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento à remessa, nos termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2006

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada