



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.536752-8

RELATOR : ANDRÉ FONTES
APELANTE : DALTEC IND. MECANICA LTDA.
ADVOGADO : KLEBER CAVALCANTI STÉFANO E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : MAURO FERNANDO FERREIRA GUIMARÃES
CAMARINHA
APELADO : ANTONIO JOSE DA CRUZ
ADVOGADO : ELIANE SODRE PINESCHI
ORIGEM : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (200151015367528)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela autora DALTEC IND. MECÂNICA LTDA. de sentença prolatada pela MM. Juíza da 37.ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Dr.ª Márcia Maria Nunes de Barros, que julgou improcedente o pedido de invalidação do ato administrativo que deferiu o registro de patente PI 970012-4, bem como do seu respectivo certificado de adição CI 970012-4, referente a “dobradeira de laminado plástico”. A decisão tomou por fundamento a premissa de que *“embora os documentos apresentados comprovem a existência de uma técnica de post-forming, não comprovam que a solução obtida através da invenção do réu não tenha sido nova”* (fl. 315) e *“caberia à parte autora a produção das provas necessárias do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC, o que não foi atendido no presente caso, em que a parte autora requereu a desistência da prova pericial já determinada”*

Em suas razões de fls. 317-335, a apelante pugna inicialmente pela reforma da sentença no ponto em que excluiu do pólo passivo a sociedade METALÚRGICA VERRY LTDA., sob o argumento de que, diante do fato de que o réu ANTÔNIO JOSÉ DA CRUZ cedeu e transferiu os direitos de fabricação e comercialização do objeto da patente em questão, apenas a mencionada empresa ostenta o interesse jurídico exigido para figurar como parte na causa. No mais, sustenta em linha gerais que: a) “o



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.536752-8

objeto da patente PI 9700012-4, restou provado nos autos, trata-se de equipamento de longa data conhecido no mercado, já compreendido pela técnica atual” e, por isso, “sua concessão encontra-se em discordância com os princípios legais atinentes à matéria, face a carência do elemento básico para a subsistência patentária: a novidade”; b) “levados a confronto as patentes anteriores ora acostadas aos autos com o objeto da patente em análise, permite-se identificar que o seu conteúdo não consiste de nenhuma inovação ou ineditismo, permitindo identificar pontos extremamente comuns, como por exemplo (1) a mesa fabricada em chapa metálica, bem como (2) a chave de acionamento das resistências, sem as quais não poderiam ser colocadas a funcionar; (3) a depressão superficial ao longo de umas das suas bordas longitudinais, destinada à disposição de uma canaleta, da qual encontram-se instaladas duas resistências infravermelhas, contendo isoladores de porcelana no meio e nas extremidades, tudo encontrado nas máquinas de Post Forming encartadas nos autos”; c) conforme parecer técnico apresentado perante o juízo de primeiro grau, “a Patente PI 9700012-4 não destaca qualquer problema técnico existente; não faz referência a qualquer vantagem obtida a que traga solução técnica; não demonstra qual o efeito técnico alcançado com esta Patente e, por fim, que o relatório não traz qualquer aspecto de novidade que não esteja já presente nos equipamentos de Post-Forming existentes anteriormente no mercado”; d) a apelada se vale desse expediente “para monopolizar o mercado, e afastar uma legítima competidora de seu ramo de atividade”.

Contra-razões do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI às fls. 341-346.

Embora intimado para tanto, o ora apelado ANTÔNIO JOSÉ DA CRUZ não apresentou contra-razões.

Em parecer emitido à fl. 350, o Ilustre Procurador Regional da República, Dr. Luís Cláudio Pereira Leivas, abstém-se de opinar por não vislumbrar interesse público no feito.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 43, IX do Regimento Interno.

Em 24-04-2007.

ANDRÉ FONTES



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.536752-8

Relator

VOTO

I - A eventual ausência de novidade e atividade inventiva de patente registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI deve ser aferida por critérios técnicos que demonstrem a inexistência de inovação no estado da técnica e não verificada apenas pelo mero cotejo da configuração visual dos inventos.

II – Se o invento objeto de registro de patente se reveste dos requisitos previstos no artigo 8.º da Lei n.º 9.279-96, não há fundamento para a invalidação do ato administrativo que culminou na concessão do privilégio.

Afasto de início a preliminar argüida pelo apelante. O titular da patente discutida nos autos é o apelado ANTÔNIO JOSÉ DA CRUZ, que, diversamente do que sustenta a apelante, não transferiu permanentemente a exploração exclusiva do privilégio, mas tão-somente autorizou à METALÚRGICA VERRY LTDA., pelo período determinado de 3 (três) anos a partir de 26.12.2000 (fls. 229-230), o direito de fabricar e vender o invento. Correta, portanto, a sentença de primeiro grau no ponto em que excluiu do feito a sociedade METALÚRGICA VERRY LTDA.

Ultrapassada essa questão preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso.

Sabe-se que, para que faça jus ao direito de uso exclusivo de determinada invenção, deve o requerente do registro de patente demonstrar a presença dos requisitos do artigo 8.º da Lei n.º 9.279-96. Ao tratar desses



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.536752-8

requisitos o autor Denis Borges Barbosa oportunamente salienta que: a) por novidade devemos entender que *“a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público, de forma a que o técnico, dela tendo conhecimento pudesse reproduzi-la”*; b) a atividade inventiva é verificável diante do fato de que *“a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja, que o técnico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos conhecimentos já acessíveis”*; c) a utilidade industrial decorre da constatação de que *“a tecnologia seja capaz de emprego, modificando diretamente a natureza, numa atividade econômica qualquer”* (In Uma Introdução à Propriedade Industrial. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2003. p. 364)

Nos casos dos autos se controverte a respeito da patente de invenção consistente em *“uma dobradeira de laminado plástico, vulgarmente conhecida na língua inglesa com dobradeira ‘post forming’, que realiza uma conformação de dobramento na folha de laminado plástico”* (fl. 124).

Não obstante se possa encontrar alguma semelhança entre os desenhos apresentados por ocasião do requerimento da patente em questão (fl. 08) e as fotografias inseridas nos materiais publicitários trazidos pelo autor para demonstrar que o invento já se encontrava no estado da técnica (fls. 37, 39, 42, 46 e 47), penso que a verificação da ausência de novidade e de atividade inventiva não pode se restringir ao mero cotejo da configuração visual dos inventos, mas, antes tudo, demonstrar, por critérios técnicos, a inexistência inovação tecnológica. E, mesmo que tenha sido apresentado pelo autor parecer técnico de fls. 48-78, penso que, no que se refere presente caso, deve prevalecer as conclusões técnicas do parecer elaborado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial por ocasião do deferimento da patente PI 970012-4, *in verbis*:

“Esta patente de invenção refere-se a dobradeira de laminado plástico, a qual incorpora interessantes e importantes melhoramentos técnicos, práticos, eficientes, funcionais econômicos no respectivo campo de atividade industrial e um efeito melhor utilização e aproveitamento máximo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.536752-8

do equipamento, proporcionando uma série de vantagens e benefícios inerentes à sua aplicabilidade. (...) A dobradeira de laminado plástico ora proposta caracteriza-se essencialmente por ser constituída de uma mesa (1) fabricada com estrutura sólida e resistente, em chapas metálicas e com dimensões daquelas.

Nessa mesa (1), superficialmente e ao longo de uma das bordas longitudinais, tem definida uma depressão que se destina à disposição de uma canaleta de alumínio (2), entre qual estão acopladas, paralelamente, duas resistências infravermelhos (3) de 3000w cada, perfazendo um total de 6000w, isoladas com isoladores de porcelana (4) nas extremidades e no meio.

A dobradeira pode funcionar em corrente de 110V e 220V, estando as resistências infravermelho (3) ligadas com chave de acionamento de 60 Amperes (5).

Deste modo, a dobradeira de laminado plástico em questão satisfaz plenamente os objetivos propostos, cumpre de maneira prática e eficiente as funções destinadas (dobrar laminados decorativos para confecção de cozinhas, armários e móveis em geral); proporciona uma série de vantagens inerentes à sua aplicabilidade; e reveste-se de características próprias, inovadoras e dotadas com requisitos fundamentais de novidade, conforme exigidos para se tornar merecedora do privilégio de invenção” (fl. 128-129)

No mesmo sentido dessas considerações, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI elaborou novo parecer técnico (fls. 167-169), apresentado juntamente com a sua contestação. Nesse documento é



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.536752-8

expressamente frisado o seguinte: a) os materiais publicitários trazidos às fls. 37, 39, 42 46 e 47 “*mostram máquinas dobradeiras de laminado plástico, onde se pode visualizar, com clareza, nas ilustrações dos referidos documentos, apenas o fato dessas máquinas serem constituídas de mesas contendo pés, suportes fixadores e painéis de comando*”, e nesses mesmos documentos, as características relevantes e essenciais da patente da patente PI 9700012-4 e CI 9700012-4 “*não são antecipadas ou não foi possível visualizá-las, quer seja pela qualidade das cópias e/ou detalhes construtivos não mostrados nas referidas ilustrações, tais como canaletas longitudinais (3, 6, e 6ª), as resistências infravermelho (4), posicionadas dentro da canaleta (3), com isoladores de porcelana (5)*”; b) as notas fiscais trazidas às fls. 38, 43 e 44, para que pudessem ser consideradas como prova da falta de novidade, “*teriam, necessariamente, que fazer menção a um desenho de fabricação ou a um modelo de máquina ilustrado em catálogo de fabricante de dobradeiras de laminados plásticos*”, e, muito embora as notas fiscais apresentadas às fls. 43 e 44, façam menção aos modelos PF – 2.00 e PF – 3.10 do fabricante GALMAQ, “*tais modelos de dobradeiras de laminados plásticos, conforme se encontram ilustrados em seus respectivos encartes*”, comprovam apenas o fato de “*serem constituídas de mesas contendo pés, suportes fixadores e painéis de comando*”, mas não demonstram a inovações trazidas pela patente em questão, tais como canaletas longitudinais, resistências infravermelho e isoladores de porcelana.

Como se vê, não subsiste a alegação da autora, ora apelante, no sentido da inexistência de novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva de modo a fundamentar a invalidade do ato administrativo que deferiu a patente PI 970012-4 e o seu respectivo certificado de adição CI 970012-4, motivo porque deve ser confirmada a sentença de primeiro grau.

Isto posto, nego provimento à apelação da autora DALTEC IND. MECÂNICA LTDA.

Em 24-04-2007.

ANDRÉ FONTES
Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.536752-8

EMENTA

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DEFERIU O REGISTRO DE PATENTE. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA NOVIDADE E DA ATIVIDADE INVENTIVA.

I – A eventual ausência de novidade e atividade inventiva de patente registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI deve ser aferida por critérios técnicos que demonstrem a inexistência de inovação no estado da técnica e não verificada apenas pelo mero cotejo da configuração visual dos inventos.

II – Se o invento objeto de registro de patente se reveste dos requisitos previstos no artigo 8.º da Lei n.º 9.279-96, não há fundamento para a invalidação do ato administrativo que culminou na concessão do privilégio.

III – Apelo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Votaram os Desembargadores André Fontes, Messod Azulay Neto e Liliane Roriz.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2007. (data do julgamento)

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2ª Região