



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1999.51.01.056312-4

RELATOR : DESEMBARGADORA FEDERAL VERA LÚCIA LIMA
APELANTE : THE GOODYER TIRE E RUBBER COMPANY E OUTRO
ADVOGADO : RODRIGO SERGIO BONAN DE AGUIAR E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : LENY MACHADO
APELADO : AFA PLASTICOS LTDA
ADVOGADO : SILVIO DARRE JUNIOR
ORIGEM : PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9900563123)

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal VERA LÚCIA LIMA DA SILVA (Relatora): Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de obtenção de nulidade da patente PI 9202759-8 intitulada “Conjunto unho cotovelo com anel elástico de vedação”, bem como a condenação das rés nas custas, honorários de perito e assistente técnico e honorários advocatícios.

A presente demanda foi proposta objetivando a nulidade do ato administrativo concessivo do privilégio de invenção supramencionado com base no entendimento de que o mesmo não atende aos requisitos legais elencados no artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279/96, em especial ao requisito da novidade, visto que a Ré já teria comercializado o objeto da patente antes da data de depósito da mesma. Finalmente, a parte autora anexa documentos que julga pertinentes à comprovação de suas assertivas e alega, com base nos mesmos, que o produto da invenção ora mencionada seria conhecido como pertencente ao estado da técnica.

Em sentença de fls. 608/613, entendeu o MM. Juiz a quo pela improcedência do feito por considerar que o referido privilégio de invenção foi concedido em consonância com o disposto nos artigos 8º e 11 da Lei 9.279/96, não obstante o fato de ter o laudo pericial oficial vislumbrado a inobservância de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1999.51.01.056312-4

tais preceitos. Assim se manifesta o ilustre magistrado ao fundamentar seu posicionamento:

“O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO DA RÉ FOI ESCLARECEDOR NO SENTIDO DE QUE A ANÁLISE PARA EFEITO DE VERIFICAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE NÃO PODE FICAR RESTRITA À ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS PEÇAS E QUE O CONJUNTO DE QUE TRATA A PATENTE PI 9202759-8 REÚNE OS REQUISITOS DE NOVIDADE, ATIVIDADE INVENTIVA E APLICAÇÃO INDUSTRIAL, NOS TERMOS DO ART.8º DA LEI 9.279/96 (FLS. 513/554).

APESAR DO LAUDO DA PERITA DO JUÍZO CONCLUIR EM SENTIDO CONTRÁRIO (FLS. 465/496), CONFORME OS LAUDOS DE FLS. 166/168, 204/213 E 513/554, RESTOU DEMONSTRADO QUE SE ENCONTRAM PRESENTES TODOS OS REQUISITOS, INCLUSIVE O REQUISITO “NOVIDADE”, NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO. PORTANTO, COMPROVADO ESTÁ QUE A INVENÇÃO ATACADA PREENCHEU REGULARMENTE OS REQUISITOS DO ART. 8º DA LEI 9.279/96, DE MODO A MERECE A PROTEÇÃO DA PATENTE.

ASSIM, NÃO MERECE ACOLHIDA A PRETENSÃO AUTORAL DE NULIDADE DE PATENTE EM TELA, EIS QUE VALIDAMENTE CONCEDIDA.”

Com a finalidade de analisar a invenção objeto da presente demanda, às fls 465/495 encontra-se o laudo pericial fornecido pela Douta Perita do Juízo, o qual revela a inexistência dos requisitos necessários para concessão regular da patente em referência. Da análise comparativa da mesma com os documentos acostados aos autos pela parte autora, conclui a perita pela inexistência de novidade ou de evolução técnica merecedores de tutela patentária.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1999.51.01.056312-4

Às fls. 513/602, o assistente técnico da ré apresenta seu parecer discordante face à perícia trazida aos autos pela Perita Judicial. Por meio de tal parecer, assevera que incorreu em erro a perita do juízo ao analisar separadamente os elementos constituintes da patente em comento, visto que a mesma possui por objeto um conjunto, denominado “conjunto unho cotovelo com anel elástico de vedação” projetado para sanar uma deficiência funcional preexistente. Alega o assistente técnico que, considerando-se a patente em tela um conjunto, infere-se da análise pericial que a mesma obedece aos requisitos elencados na Lei 9.279/96, de forma que não há que se falar em irregularidades em sua concessão. Finalmente, invocando o Ato Normativo 127 do INPI para embasar seus argumentos, destaca que a novidade deve ser adstrita ao setor técnico a que se refere a invenção, representando uma solução técnica para um problema já existente, consubstanciando uma vantagem em relação ao estado da técnica.

Aduzem as autoras em suas razões de apelação que a sentença de primeira instância merece reforma na medida em que foi proferida em total desrespeito à Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279/96. Afirmam que a aludida patente carece dos requisitos básicos para sua concessão e que a complexidade do exame de uma patente anulanda não está compreendida no conhecimento médio de um magistrado, sendo imprescindível o auxílio de um auxiliar técnico. Destarte, proclamam que a decisão em referência representa uma afronta ao princípio da imparcialidade das decisões na medida em que foi proferida unicamente com fulcro na opinião do assistente técnico da parte ré. Acrescentam que a patente objeto da lide em exame surge de meras modificações e mudanças de forma e objetos conhecidos, não resultando em nenhum efeito técnico novo. Finalmente, denunciam a nulidade da patente em tela de acordo com o disposto nos artigos 8º, 11, 13 e 46 da Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279/96. Requerem a decretação de nulidade da sentença de fls. 608/614, determinando-se a realização de nova perícia ou que seja julgado procedente o pedido para anular a patente PI nº 9202759-8, invertendo o ônus da sucumbência.

Em parecer de fls. 662/663, opina o MP Federal pela reforma da r. sentença para que seja declarada a peça como modelo de utilidade em domínio público, anulando-se a patente PI 9202759-8.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1999.51.01.056312-4

Em apenso, encontra-se a Medida Cautelar Incidental nº 1999.51.01.056312-4 objetivando a suspensão dos efeitos da patente PI nº 9202759-8 até o trânsito em julgado da decisão na ação ordinária principal. Às fls. 123 foi indeferida liminar. Às fls. 608/614, a sentença de primeira instância indeferiu o pleito por entender inexistentes o *fumus boni iures* e o *periculum in mora*, extinguindo o processo sem julgamento do mérito com base no artigo 267, IV e VI do CPC. Às fls. 167/177 encontra-se apelação intentando a reforma da sentença para que seja deferido o referido efeito suspensivo e invertido o ônus de sucumbência.

É o relatório.

V O T O

A Desembargadora Federal VERA LÚCIA LIMA DA SILVA (Relatora):
A temática da demanda em comento, a saber, a possibilidade de nulidade do ato administrativo concessivo da patente PI 9202759-8, encontra-se intimamente relacionada com o cumprimento dos requisitos para concessão de privilégios de invenção previstos na Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279/96 (LPI), e com a questão da prova pericial.

No tocante à questão da prova pericial, mostra-se de suma importância a perícia ora realizada, não podendo a mesma ser desprezada em lugar do parecer discordante do assistente técnico da parte ré. Neste sentido, há um relevante e substancial aspecto a ser notabilizado: o fato da perícia do juízo ser dotada de imparcialidade, de sorte que o perito judicial é o perito de confiança do magistrado, sendo por ele nomeado. Diferentemente, o assistente técnico das partes, embora possua um certo compromisso com a verdade, é dotado de parcialidade ao proferir suas assertivas, visto que colabora na defesa dos interesses dos litigantes.

Não é outro o entendimento jurisprudencial:

“ADMINISTRATIVO. PATENTE DE
INVENÇÃO. PROVA. INOVAÇÃO.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1999.51.01.056312-4

1. A PROVA PERICIAL CONCLUIU QUE A PATENTE DE INVENÇÃO Nº 7802230, PREENCHE O REQUISITO DE NOVIDADE. ADEMAIS, NÃO HÁ VÍCIO DE FUNDO QUE TORNE A PATENTE SEM VALIA.
2. OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELO APELANTE NÃO FORAM SUFICIENTES PARA ANULAR O REGISTRO DA PATENTE.
3. NÃO PREVALECE A ALEGAÇÃO DO APELANTE DE QUE A PROVA PERICIAL É IMPRESTÁVEL. E ISSO PORQUE, AINDA QUE O JUIZ NÃO FIQUE ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL, É NECESSÁRIO, PARA QUE ESTE SEJA AFASTADO, QUE EXISTAM OUTRAS PROVAS NOS AUTOS QUE MAIS O CONVENÇAM, O QUE NA ESPÉCIE, NÃO OCORREU. (TRF 4ª REGIÃO – AC: 183181 – JUÍZA: LUIZA DIAS CASSALES – TERCEIRA TURMA – DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/03/2000).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PATENTEAMENTO DE INVENTO INDUSTRIAL. NECESSIDADE DE PROVA TECNICA.

- O PRAZO DE UM ANO, PREVISTO NO PAR. 1 DO ARTIGO 58 DO CPI, PARA CANCELAMENTO DA PATENTE CONTA-SE DA PUBLICAÇÃO E NÃO DA EXPEDIÇÃO DA RESPECTIVA CARTA.

- O PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NO PAR. 3 DO MESMO ARTIGO É IMPERATIVO APENAS PARA O INPI, NÃO PODENDO PREJUDICAR A PARTE PLEITEANTE DA ANULAÇÃO DO REGISTRO, SE NÃO CUMPRIDO PELO ORGÃO.

- OS REQUISITOS DE NOVIDADE E DE EXCLUSIVIDADE DO INVENTO DEPENDEM DE PROVA TECNICA;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1999.51.01.056312-4

ESPECIALMENTE SE DESENVOLVIDO NO AMBITO DA EMPRESA ONDE TRABALHA O AUTOR, E ELA ALEGA TER CONTRIBUIDO PARA A VIABILIDADE DO PROJETO.

- RECURSO PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO, A FIM QUE SEJA PRODUZIDA PROVA PERICIAL. (TRF – 2^ª REGIÃO – AC – PROCESSO: 9202065055 – JUIZ: CLELIO ERTHAL – PRIMEIRA TURMA – DATA DA PUBLICAÇÃO: 05/10/1993)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE PATENTE PELO INPI. SUA MANUTENÇÃO.

I - DEVE SER MANTIDA A PATENTE QUANDO SE TRATAR DE PROCESSO OU INVENTO QUE ENCERRE NOVIDADE.

II - EMBORA NÃO ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL, O MAGISTRADO SO PODERA AFASTAR-SE DE SUAS CONCLUSÕES ESCUDANDO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS, QUE MAIS O CONVENÇAM, CIRCUNSTANCIA INOCORRENTE, NO CASO.

III - APELAÇÃO CONHECIDA, MAS IMPROVIDA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. (TRF – 2^ª REGIÃO – AC – PROCESSO: 9002125674 – JUIZ: ARNALDO LIMA – TERCEIRA TURMA – DATA DA PUBLICAÇÃO:28/08/1990).

Acerca da observância das condições elencadas na LPI para concessão de patentes, convém tecer algumas considerações preliminares que devem orientar o exame das mesmas perante um caso concreto.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1999.51.01.056312-4

Primeiramente, cumpre salientar que a proteção à propriedade industrial encontra assento constitucional no artigo 5º, XXIX da Carta Magna, segundo o qual, no que tange a patentes, é assegurado privilégio temporário aos autores de inventos para sua utilização e proteção às criações industriais tendo em vista o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Tal dispositivo coaduna-se com o espírito de estímulo ao crescimento do país na medida em que incentiva a produção de invenções e criação de tecnologia, promovendo a competição entre os inventores e beneficiando, em última instância não apenas o mercado consumidor, mas a própria sociedade, destinatária final de tais inventos.

Por outro lado, a Norma Ápice igualmente assegura, em seu artigo 170, IV, como princípio geral da ordem econômica, a livre concorrência. Tal previsão, que também objetiva a promoção do desenvolvimento, a princípio parece colidir com o dispositivo supramencionado. Entretanto, cumpre ressaltar que o Ordenamento Jurídico não tolera contradições, de forma que deve ser analisado como um sistema. Portanto, justamente pelo fato do artigo 5º, XXIX ser uma espécie de exceção ao princípio da livre iniciativa devem os requisitos para concessão de patente ser analisados com rigor, somente podendo receber proteção patentária o que não for considerado como pertencente ao domínio público, ou seja, não tido como de conhecimento geral, de modo a não causar contradições quando da ponderação de tais princípios de igual magnitude.

A respeito do supramencionado, cumpre anotar o posicionamento DENIS BORGES BARBOSA, que ao dissertar acerca da proteção às patentes de invenção conferida pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXIX esclarece:

“ O DIREITO CONSTITUCIONAL RESULTA DO INVENTO. OU SEJA, A CARTA PROTEGE CRIAÇÃO DE UMA NOVA SOLUÇÃO PARA UM PROBLEMA TÉCNICO DE UTILIDADE INDUSTRIAL, SEJA ELA INVENÇÃO, SEJA OUTRO TIPO DE SOLUÇÃO, TAL COMO A DEFINIDA POR MODELO DE UTILIDADE. NÃO TÊM PROTEÇÃO POR TAL DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AS DESCOBERTAS, OU SEJA, A



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1999.51.01.056312-4

REVELAÇÃO DO JÁ EXISTENTE, MAS AINDA DESCONHECIDO.”

(...)

O REQUISITO DA NOVIDADE DAS PATENTES NÃO É SÓ CONSTITUCIONAL, MAS NA VERDADE LIGADO AO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA LIVRE CONCORRÊNCIA. SÓ AQUILO QUE NÃO CAIU EM DOMÍNIO PÚBLICO PODE RECEBER A EXCLUSIVIDADE LEGAL SEM VIOLAR A LIBERDADE DA CONCORRÊNCIA.

(...)

A EXCEPCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO À LIVRE CONCORRÊNCIA, ATRAVÉS DO PRIVILÉGIO, E O RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO ENVOLVIDO, POR FORÇA DA CLAÚSULA FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 5º, IMPÕEM QUE O DIREITO EXCLUSIVO SÓ SEJA CONSTITUÍDO NA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS, OU SEJA, COMO NOTOU PAUL ROUBIER, O PROCEDIMENTO DA CONCESSÃO DE PATENTE É SEMPRE DE DIREITO PÚBLICO.” (“BASES CONSTITUCIONAIS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL”, REVISTA DA ABPI Nº 59 – JUL/AGO 2002).

Assentadas tais premissas, parte-se ao exame do caso ora apresentado, a começar pela análise do cumprimento aos requisitos necessários para que seja considerada como patenteável determinada invenção. Tais condições encontram previsão no artigo 8º da LPI e são: a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial. A primeira, por seu turno, encontra-se intrinsecamente relacionada com o disposto no artigo 11 da mesma lei, o qual refere-se ao denominado estado da técnica, constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes do depósito. A atividade inventiva relaciona-se com o artigo 13 da referida lei, sendo considerada presente em uma invenção sempre que esta não decorra de forma evidente do intitulado estado da técnica. Finalmente, a aplicação industrial refere-se à utilização e produção em indústria, conforme depreende-se quando da leitura do artigo 15 da LPI.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1999.51.01.056312-4

No que toca ao privilégio de invenção objeto da presente demanda, não parece ser o mesmo merecedor de tutela patentária por não cumprir a totalidade dos requisitos acima mencionados pelos motivos e fundamentos melhor explicitados a seguir.

A problemática da novidade foi amplamente abordada pela parte autora, tendo restado comprovado, por meio de farta prova documental, que o objeto da patente anulanda guarda muitas semelhanças com o de outras patentes já concedidas, bem como com produtos anteriormente comercializados pela própria ré. Tais semelhanças apresentam-se como verdadeiro óbice ao cumprimento de tal requisito, configurando impedimento para declaração da presença de novidade no objeto da patente objeto da lide.

Merece transcrição, acerca do acima exposto, a ensinança de JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES, ao comentar o artigo 11 da LPI:

“O ESTADO DA TÉCNICA, THE STATE OF ART OU UNICAMENTE PRIOR ART, É CONSTITUÍDO POR TUDO. ESTA PALAVRA TUDO É REALMENTE DE UMA ABRANGÊNCIA INFINITA E ESTÁ EM PERFEITA CONFORMIDADE COM O SENTIDO DE NOVIDADE ABSOLUTA, POSTO QUE MUITAS COISAS SÃO FACILMENTE ENCONTRÁVEIS E PODEM COM MUITA OBJETIVIDADE DENUNCIAR A NOVIDADE DE UMA INVENÇÃO. OUTRAS PODERÃO SER APROVEITADAS EM RAZÃO DA NATUREZA DO PRODUTO, OBJETO, MEIO OU OUTRO QUE SE QUER VER COLOCADO NO DOMÍNIO PÚBLICO.

E EXATAMENTE, POR COMPREENDER UM SEM NÚMERO DE PROVAS NÃO PODERIAM SER INTEGRALMENTE ENUNCIADAS, MAS, PARA MERA ILUSTRAÇÃO BASTA SALIENTAR QUE DENTRE OUTRAS, AS MAIS EVIDENTES SÃO AQUELAS QUE ATRAVÉS DE FOLHETOS, CATÁLOGOS, ILUSTRAÇÕES, PUBLICAÇÕES DE TODA NATUREZA, DESENHOS TÉCNICOS, ESQUEMAS, FOTOGRAFIAS, FILMES, VÍDEOS ETC. POSSAM DEMONSTRAR DE



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1999.51.01.056312-4

MANEIRA EVIDENTE QUE O OBJETO DA PATENTE JÁ HAVIA SIDO UTILIZADO PELO PRÓPRIO REQUERENTE DO PEDIDO OU POR TERCEIROS, ANTES DA DATA DE SEU DEPÓSITO E/OU ANTES DA DATA DA PRIORIDADE REIVINDICADA. SIM, DENUNCIAR A NOVIDADE DESDE QUE, REALMENTE, HAJA UMA DATA EXPRESSA OU AINDA CONFIRMADA POR DOCUMENTOS OUTROS QUE POSSAM CHEGAR DE FORMA INILUDÍVEL A ESSE DIES A QUO.” (“COMENTÁRIOS À LEI DE PATENTES, MARCAS E DIREITOS CONEXOS: LEI 9.279 – 14.05.1996” – SÃO PAULO: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS, 1997).

Do mesmo modo, concluiu o laudo pericial do juízo, quando da análise técnica da patente em questão, que a mesma não é dotada de novidade. Com a devida vênia, merece transcrição o seguinte trecho do referido laudo:

“NA ANÁLISE DAS PATENTES ACOSTADAS AOS AUTOS E ACIMA COMPARADAS ENTRE SI E TAMBÉM AOS DESENHOS DA BRASTEMP 000320340 E 000721207 FORAM ENCONTRADAS ALGUMAS SEMELHANÇAS COM A PATENTE PI 9202759-8 EM QUESTÃO. DENTRE AS QUAIS PODEMOS CITAR A GEOMETRIA EM FORMA DE COTOVELO QUE PODE SER ENCONTRADA EM DIVERSAS CONEXÕES E, EM ESPECIAL, NA US 2.702.201, EM AMBOS OS DESENHOS DA BRASTEMP E ATÉ MESMO, DENTRE OUTRAS, NA PATENTE ITALIANA IT 23586, APESAR TRATAR-SE ESSA DE CONEXÃO INDEPENDENTE LIGADAS POR MANGUEIRA FLEXÍVEL À FLANGE. A CARACTERÍSTICA GEOMÉTRICA DESCRITA EM AMBAS AS REIVINDICAÇÃO DA PI 9202759-8 É ARTIFÍCIO UTILIZADO ANTERIORMENTE QUE NÃO CARACTERIZA QUALQUER NOVIDADE NO PROCESSO INVENTIVO EM QUESTÃO.
(...)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1999.51.01.056312-4

AS SEMELHANÇAS ACIMA DESCRITAS, COMPARADAS COM AS PATENTES US 1.066.214 E US 1.109.042, SÃO AQUELAS MAIS IMPORTANTES RECONHECIDAS NOS AUTOS COMO AS MAIS PRÓXIMAS ÀS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NAS REIVINDICAÇÕES DA PATENTE EM DEBATE. É IMPORTANTE LEMBRAR QUE OUTROS PONTOS EM COMUM SÃO ENCONTRADOS NAS DEMAIS PATENTES E TAMBÉM NOS DESENHOS BRASTEMP ACOSTADOS AOS AUTOS, COMO PODE SER OBSERVADO NO ITEM 2.0 ACIMA.

A PATENTE PI 9202759-8 QUE TRATA DE CONEXÃO UNHO COTOVELO DESTINADA A SER EMPREGADA, EM ESPECIAL, NA LIGAÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA À REDE HIDRÁULICA DE ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE MANGUEIRAS FLEXÍVEIS, TENDO EM VISTA OS DOCUMENTOS ACIMA ANALISADOS E QUE ESTÃO CARACTERIZADOS PELA GRANDE SEMELHANÇA ENTRE ELES E A PATENTE EM ESTUDO, NÃO MERECE SER CONSIDERADA COMO NOVIDADE E COM EVOLUÇÃO TÉCNICA TAL QUE MEREÇA A PROTEÇÃO DEFERIDA.”

Destarte, não merece tutela patentária o pedido de privilégio de invenção que tem por objeto a mera justaposição de elementos integrantes do denominado estado da técnica ou que decorram de maneira óbvia do já mencionado estado da técnica para um técnico no assunto. Mesmo tratando-se o referido pedido de um conjunto, não pode este receber status de patente caso incorra em tais conjeturas. Não resulta em novo efeito técnico um mero aperfeiçoamento decorrente de maneira evidente do *state of art*; representa unicamente, uma manifestação da livre concorrência, de melhoria competitiva diante de um mercado consumidor cada vez mais exigente.

A respeito da temática acima desenvolvida, cumpre anotar a doutrina de GUSTAVO JOSÉ FERREIRA BARBOSA, que ao tratar das condições legais para determinada invenção fazer jus à proteção conferida pela patente, dispõe:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1999.51.01.056312-4

“ASSIM, A EXIGÊNCIA DA INVENÇÃO DEVE SER COMPROVADA, NÃO PELA EXISTÊNCIA DE ALGO NOVO, MAS PELA CONSTATAÇÃO DA PRÁTICA DE UM ATO QUE REPRESENTA ATIVIDADE INVENTIVA. OU SEJA, NÃO SE PODE IDENTIFICAR UMA INVENÇÃO PELO SEU OBJETO E SIM PELA FORMA COMO ESTE SE ORIGINOU.

(...)

A PRINCIPAL CONSEQÜÊNCIA PRÁTICA DO REQUISITO É EVITAR A CÓPIA DISFARÇADA, AQUELA PELA QUAL UMA PESSOA, FAZENDO PEQUENAS ALTERAÇÕES OU ADAPTAÇÕES, REQUER PROTEÇÃO PARA UMA COISA JÁ PREVIAMENTE PERTENCENTE AO ESTADO DA TÉCNICA.

TALVEZ POR ESSE MOTIVO, A IDÉIA QUE ATUALMENTE SE UNIVERSALIZA, E AGORA SE CONFUNDE EM NOSSO DIREITO, CONSISTE QUE HÁ ATIVIDADE INVENTIVA QUANDO A INVENÇÃO NÃO DECORRE DE MANEIRA ÓBVIA DA ESTADO DA TÉCNICA AO SER EXAMINADA POR UM TÉCNICO NO ASSUNTO.

ESSA IDÉIA GIRA EM TORNO DE TRÊS ELEMENTOS BÁSICOS:

A OBVIÉDADE DA EVIDÊNCIA,

O ESTADO DA TÉCNICA E

O TÉCNICO DO ASSUNTO.

O CERNE DA QUESTÃO DA ATIVIDADE INVENTIVA RESIDE NO CONCEITO DE OBVIÉDADE. NÃO SE INVENTA O QUE É EVIDENTE, OU ÓBVIO, POIS O QUE É EVIDENTE PODE SER VISTO POR QUALQUER UM, ESTÁ AO ALCANCE DE TODOS.

(...)

OUTROSSIM, COMO BEM RESSALTA MATHÉLY, NO CASO DA NOVIDADE, A COMPARAÇÃO DEVE SER OPERADA ENTRE O OBJETO DO PEDIDO E CADA ELEMENTO COMPONENTE DO ESTADO DA TÉCNICA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1999.51.01.056312-4

QUE POSSA SER CONSIDERADO UMA ANTERIORIDADE EM RELAÇÃO AO MESMO. JÁ NA AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE INVENTIVA, DEVE-SE TOMAR O ESTADO DA TÉCNICA EM SEU CONJUNTO.

(...)

A IMENSA ESPECIALIZAÇÃO DE ALGUNS CAMPOS DA CIÊNCIA FAZ COM QUE DETERMINADOS ASSUNTOS ESCAPEM COMPLETAMENTE À POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO POR LEIGOS NA MATÉRIA. EM SENDO ASSIM, AO AVALIAR SE UMA INVENÇÃO PREENCHE OU NÃO O REQUISITO DA ATIVIDADE INVENTIVA, TANTO A ADMINISTRAÇÃO COMO O JUDICIÁRIO DEVEM SE LOUVAR NA OPINIÃO DE UMA PESSOA COM EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO NA ESPECIALIDADE DA INVENÇÃO.” (“A INTRODUÇÃO NO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO DO REQUISITO DA ATIVIDADE INVENTIVA COMO CONDIÇÃO LEGAL PARA CONCESSÃO DE UMA PATENTE DE INVENÇÃO”;REVISTA FORENSE, VOL. 339 – JUL/AGO/SET DE 1997).

O mesmo autor doutrina acerca da teoria da equivalência:

“ESTA TEORIA É NORMALMENTE USADA PARA VERIFICAR A CONTRAFAÇÃO DE PRODUTOS PATENTEADOS, MAS TAMBÉM PODE SER APLICADA COM IGUAL SUCESSO PARA VERIFICAR A INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA.

POR ESTA TEORIA, DOIS PRODUTOS OU PROCESSOS PODEM SER CONSIDERADOS COMO EQUIVALENTES SE ELES REALIZAM A MESMA FUNÇÃO, DA MESMA FORMA, OBTENDO O MESMO RESULTADO. EM SENDO EQUIVALENTES, AS DIFERENÇAS EM FORMA, MATERIAL OU TAMANHO PODEM SER CONSIDERADAS COMO IRRELEVANTES NO QUE



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1999.51.01.056312-4

TANGE À CONTRAFAÇÃO E, DA MESMA FORMA, À ATIVIDADE INVENTIVA.

(...)

É DE SE NOTAR A SIMILARIDADE ENTRE O CONCEITO DE EQUIVALÊNCIA E O INTRODUIDO PELO ART. 9º, LETRA E DA ANTIGA LEI, ONDE TAMBÉM SE TEM POR ESCOPO EVITAR QUE MERAS MUDANÇAS DE FORMA, TAMANHO OU MATERIAL, OU SIMPLES JUSTAPOSIÇÕES DE ELEMENTOS CONHECIDOS SEJAM CONSIDERADOS COMO INVENÇÕES AUTÔNOMAS SEM QUE SEJA CONSTATADO QUALQUER EFEITO TÉCNICO NOVO.”

Cumpre levar-se em consideração que nem toda inovação constitui uma invenção, na medida em que a mera inovação pode decorrer de simples habilidade técnica, não envolvendo atividade inventiva. Nestes casos, não há que se falar em construção privilegiável. Deste modo, ausentes os requisitos para concessão do privilégio, sobretudo face aos princípios constitucionais envolvidos, não há fundamento para a manutenção da referida patente.

Tal posicionamento encontra amparo jurisprudencial:

“PROCESSO CIVIL - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - FATO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS - ART. 330, I, CPC - AUSÊNCIA DE NOVIDADE NO MODELO INDUSTRIAL A GARANTIR PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO - CANCELAMENTO DE PATENTE - RECURSO IMPROVIDO.

1.- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA R. SENTENÇA, TENDO EM VISTA QUE A RÉ, ORA APELANTE, TERIA PROTESTADO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL E, INOBTANTE TAL PEDIDO, PROCEDEU-SE AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, O QUE CARACTERIZARIA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1999.51.01.056312-4

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA, EIS QUE DEVIDAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DOS INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS A CONTROVÉRSIA ACERCA DE SER OU NÃO ORIGINAL O PRODUTO FABRICADO PELA APELANTE, PARA O FIM DE TER DIREITO À PATENTE DE INVENÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 330, I DO CPC, QUANDO OS FATOS APRESENTADOS, TANTO PELO AUTOR QUANTO PELO RÉU, ESTEJAM CUMPRIDAMENTE PROVADOS POR DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS.

2.- O MODELO INDUSTRIAL EM QUESTÃO NÃO PODERIA SER PRIVILEGIÁVEL FACE À COMPLETA AUSÊNCIA DE NOVIDADE DE QUE SE ENCONTRAVA REVESTIDO. O ART. 6º DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DISCIPLINOU DE MANEIRA CLARA E PRECISA SEREM PRIVILEGIÁVEIS A INVENÇÃO, O MODELO DE UTILIDADE, O MODELO INDUSTRIAL E O DESENHO INDUSTRIAL CONSIDERADOS NOVOS E SUSCETÍVEIS DE UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL.

3.- A PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA AOS AUTOS RELATA QUE DESDE 1986 JÁ CIRCULAVA, NA EUROPA, REVISTAS COM FOTOGRAFIAS DETALHADAS, VEICULANDO A EXISTÊNCIA DE MODELO DE GARRAFAS IGUAIS OU EXTREMAMENTE SEMELHANTES ÀQUELE PATENTEADO PELA RÉ, BEM COMO DANDO NOTÍCIA DE SEU PROCESSAMENTO.

4.- RECURSO IMPROVIDO. (TRF 3ª REGIÃO – AC: 417462 – JUÍZA: MARISA SANTOS – SEGUNDA TURMA – DATA DA PUBLICAÇÃO: 04/10/2001).

“ADMINISTRATIVO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE - LEI 5772/71 - MÁQUINAS TERMOFORMADORAS - OBJETO DA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1999.51.01.056312-4

PATENTE ANULADA - CONFRONTO COM OUTROS SIMILARES, REGISTRADOS ANTERIORMENTE -CARACTERÍSTICA DA NOVIDADE - INEXISTENTE.

1- CONTRAPOSTOS OS OBJETOS DA PATENTE ANULANDA COM OS DA MÁQUINA FORMADORA ADQUIRIDA PELA EMPRESA-RÉ, E VERIFICADA A IDENTIDADE ENTRE SEUS ELEMENTOS - INTERNOSE EXTERNOS, DISSEMELHADOS APENAS NO CONCERNENTE AO ESPAÇO RESERVADO ENTRE O AQUECEDOR E O CORPO DA MÁQUINA, DESTINADO A PROMOVER O ADEQUADO RESFRIAMENTO DAS SUPERFÍCIES DA FOLHA TERMOPLÁSTICA, É DE CONCLUIR-SE PELA INEXISTÊNCIA DA SUPOSTA NOVIDADE, TRATANDO-SE DE MERA ADAPTAÇÃO DO ESTADO DA TÉCNICA, SEM ATINGIR UM EFEITO TÉCNICO NOVO, CONSOANTE DESCREVIA O ART. 9º, ITEM E, DA LEI 5.772/71.

2- RECURSO DO AUTOR PROVIDO; SENTENÇA MONOCRÁTICA REFORMADA; INVERTIDOS OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. (TRF 3^ª REGIÃO – AC: 30518 – JUIZ: SANTORO FACCHINI – QUINTA TURMA – DATA DA PUBLICAÇÃO: 14/11/2000).

Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença de primeira instância, decretando-se a nulidade da patente em comento e invertendo-se os ônus da sucumbência.

Face ao julgamento do mérito da presente Apelação Cível, resta prejudicada a Medida Cautelar Incidental de nº 1999.51.01.056312-4.

Translade-se cópias para a Medida Cautelar.

É como voto.

VOTO VENCIDO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1999.51.01.056312-4

Reporto-me à transcrição fonográfica.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2003.

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE – LEI 9279/96 – PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DA TOTALIDADE DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI PARA CONCESSÃO DE PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO – APELO PROVIDO.

1 – A análise dos requisitos para concessão de privilégio de invenção depende de prova pericial. Tratando-se o caso de matéria eminentemente técnica, muitas vezes carece o magistrado de determinadas noções adstritas à esfera de conhecimento de um técnico no assunto, sendo de suma importância o laudo da perícia para esclarecimentos eventualmente necessários.

2 – A patente ora examinada não preenche a totalidade dos requisitos exigidos em lei para sua regular concessão. A prova pericial do juízo considera inexistente o quesito da novidade e a prova documental acostada aos autos pela parte autora conduz à mesma conclusão.

3 – Da análise das provas apresentadas verifica-se que a patente anulanda guarda inúmeras semelhanças com o objeto de outras patentes já concedidas, revelando-se em um mero aperfeiçoamento decorrente de maneira evidente do estado técnico. Destarte, observa-se que a presente inovação não envolve atividade inventiva, não havendo fundamento para manutenção do privilégio concedido.

4 – Apelo provido.

5 – Medida Cautelar Incidental prejudicada.

A C Ó R D Ã O

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1999.51.01.056312-4

Decide a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, julgar prejudicada a medida cautelar incidental, nos termos do voto da Relatora.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2003 (data do julgamento).

Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA
Relatora