

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY
: NETO
APELANTE : N. V. RAYCHEM S/A
ADVOGADO : PEDRO GAMA DA COSTA E OUTROS
APELADO : KONIC IND/ COM/ DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADO : PEDRO GAMA DA COSTA
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 9A VARA-RJ
ORIGEM : NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
: (200051010036384)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO - RELATOR) Cuida-se de Apelação e Remessa Necessária contra sentença que deferiu parcialmente o pedido de nulidade da patente de invenção nº 8907763, excluindo de seu quadro reivindicatório as reivindicações nºs 33 a 45, ao fundamento de que tais requerimentos teriam sido irregularmente contemplados, visto que efetuados após a data-limite prevista no artigo 32, da Lei 9.279/96.

Irresignada, a Apelante alega que a patente foi regularmente concedida pelo INPI, aduzindo que a Lei de Propriedade Industrial possibilita a emenda e/ou aditamento de reivindicações após o pedido de análise, desde que adstritos à matéria contida no relatório inicial, sendo esse o caso dos autos, invocando em seu favor o laudo pericial.

Contra-razões da empresa Apelada e do INPI às fls 572/575 e 581/583 prestigiando a decisão.

Parecer do Ministério Público às fls. 603, opinando pela não intervenção no feito.

É o relatório.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

Relator - 2ª Turma Especializada

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO - RELATOR) Como relatei, cuida-se de Apelação e Remessa Necessária contra sentença de nulidade parcial de patente de invenção, consubstanciada nas reivindicações 33 a 45, visto que foram efetuadas após o requerimento de análise.

A matéria, como se encontra deduzida nos autos, importa em conferência de dois pontos, a saber:

- Pode uma patente depositada na vigência da Lei 5.772 ser examinada à luz de legislação posterior, substitutiva de seus preceitos, no caso a Lei 9.279/96?

- se o quadro reivindicatório original de uma patente pode ser alterado para inserir novas reivindicações, após o pedido de exame da mesma.

Estudado bem os autos, verifico que não tenho reparo a fazer na sentença, filiando-me inteiramente ao entendimento do Juízo em ambos os pontos.

Com efeito, diante da incidência de uma nova lei, o princípio que vigora é *tempus regi actum*, que só pode ser afastado em face do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada.

É cediço que uma patente em exame não se insere em nenhuma dessas hipóteses, contempladas constitucionalmente, possuindo a própria a lei 9.279/96 dispositivo expresso sobre a matéria, dirimindo prévia e legalmente quaisquer dúvidas ainda possam pairar sobre tal questão.

Art. 229 - Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de

obtenção e modificação, que só serão privilegiáveis nas condições estabelecidas nos artigos 230 e 231.

Confirmado o primeiro ponto, passo ao exame do segundo.

Por certo, que a lei faculta inserção de pequenas alterações no quadro reivindicatório original de uma patente, para permitir sejam oferecidos melhores esclarecimentos e definições do pedido, impondo, contudo, parâmetros rígidos de ordem temporal e material, que se não forem observados impossibilitam o exercício da faculdade.

Art. 32 - Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações no requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

No caso dos autos, verifico que nenhum dos dois parâmetros foi observado, ou seja, as reivindicações além de terem sido feitas após a data do pedido de exame, estendem a matéria originalmente requerida, hipótese que, destaque-se, não chegou a ser abordada pelo Juízo na sentença.

Ora, o documento de fls. 98 não deixa dúvida de que o pedido de exame da patente foi feito no dia 07/05/92 e o pedido de alterações, para inserção de novas reivindicações (33 a 45), em 13/10/95 - três anos, portanto, após aquela data - extrapolando em muito o limite da lei.

Assim, causa espanto a posição do INPI, na pessoa de seu Diretor de Patentes, fls. 364, no que diz respeito ao art. 32, defendendo maior flexibilização em sua aplicação, ao argumento de que o dispositivo em questão não se coaduna com “*as tendências modernas da Propriedade Intelectual*”, esquecendo-se que o tempo nunca se configurou em obstáculo à absorção de “*novas tendências*”, exceto no que diz respeito ao prazo fornecido para exercício do privilégio.

A vingar o entendimento de que alterações podem ser feitas após o pedido de análise, é o mesmo que eternizar o procedimento, propiciando toda a sorte de expediente, mais das vezes escusos, em prejuízo do conhecimento, bem como do próprio mercado e de seu desenvolvimento salutar.

Por fim, quanto à matéria descrita nas novas reivindicações, a leitura do laudo não deixa dúvida de que houve novação na matéria original, em razão não só das inconsistências cometidas do laudo pericial, como também de sua afirmação final, que no meu modo de ver é absolutamente inconclusiva e

vaga.

Fixados os princípios acima invocados, o presente laudo, ao estabelecer especificamente o confronto entre as novas reivindicações e o pedido de patente original, identificou que as novas postulações, no geral, estão descritas no pedido inicial. Por outro lado, cabe mencionar que a verificação da correspondência entre as novas reivindicações e o pedido original impõe o exame de vários trechos do relatório e respectivas figuras.

Vejam que o uso da expressão no geral, pela perícia técnica, não descarta a possibilidade de que as reivindicações alteram, ainda de que forma inespecífica, a matéria nas condições e efeitos previstos no relatório original.

Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa necessária confirmando a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

Relator - 2ª Turma Especializada

EMENTA

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - ALTERAÇÃO DE QUADRO REIVINDICATÓRIO - IMPEDIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.

I - Por certo, que a lei faculta inserção de pequenas alterações no quadro reivindicatório original de uma patente, para permitir sejam oferecidos melhores esclarecimentos e definições do pedido, impondo, contudo, parâmetros rígidos de ordem temporal e material, que se não forem observados impossibilitam o exercício da faculdade.

II - No caso dos autos, verifica-se que as reivindicações além de terem sido feitas após a data do pedido de exame, estendem a matéria originalmente requerida, violando os ditames da lei.

III - A vingar o entendimento de que alterações podem ser feitas após o pedido de análise, é o mesmo que eternizar o procedimento, propiciando toda a sorte de expediente, mais das vezes escusos, em prejuízo do conhecimento, bem como do próprio mercado e de seu desenvolvimento salutar.

IV - Apelação e Remessa Necessária improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, negar provimento à Apelação e à Remessa Necessária, nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2008.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

Relator - 2ª Turma Especializada