



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

RELATOR : JUÍZA FEDERAL CONV. MARCIA HELENA NUNES EM AUXÍLIO Á DES. FED. MARIA HELENA CISNE

APELANTE : STAMPOCAR INDUSTRIA MECANICA E METALURGICA LTDA

ADVOGADO : JOSE BARONE DE FELISBERTO NETO E OUTRO

APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR : ANDRE LUIS BALOUSSIER ANCORA DA LUZ

APELADO : TELASUL S/A

ADVOGADO : HERLON MONTEIRO FONTES E OUTROS

ORIGEM : JUÍZO FEDERAL DA 21ª. VARA DO RIO DE JANEIRO (200051010019489)

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por STAMPOCAR INDÚSTRIA MECÂNICA E MATALÚRGICA LTDA., em face de sentença proferida pela então Juíza Federal Liliane Roriz, nas fls. 312/318, que julgou improcedente o pedido, condenando a Autora em honorários advocatícios.

Na inicial da ação ordinária, ajuizada em 04/02/2000, a Autora pede a nulidade da patente de privilégio de invenção de nº PI 9503022-0, de 26.06.95, sob o título “Dispositivo para Fixação de Cabeceira e Peseira de Cama”, tendo sido concedida a patente em 23.02.99, com prazo de 20 anos de vigência, desde o depósito. Sustenta a Autora que, dentre os requisitos do artigo 8º da LPI, não se configura novidade, uma vez que o objeto da patente já era do conhecimento público desde 1991, o que descaracteriza a privilegiabilidade do seu objeto. Examinando o quadro de reivindicações da patente da Autora, esclarece que o sistema de fixação de longarinas na cabeceira ou na peseira de camas, sem a necessidade de parafusos, já era de conhecimento público. Aduz que a Autora é tradicional fabricante de móveis tubulares e, desde 1991, fabrica camas com sistema de fixação de cabeceiras e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

peseiras através de encaixe, sem a necessidade de utilização de parafusos. Quanto ao sistema da Autora, é caracterizado por compreender um componente macho em seção quadrada, em forma de receptáculo, com dimensões superiores menores que as inferiores, soldado na cabeceira ou peseira, que recebe um componente fêmea de mesma forma, soldado na longarina, sendo que o peso desta força o componente fêmea para dentro do componente macho, que está soldado na cabeceira ou peseira da cama, fazendo com que o móvel fique estático, não sendo necessária a utilização de parafusos fixadores. No entanto, tal solução é encontrada em móveis fabricados desde 1991, conforme comprovam os documentos enumerados, adunados à inicial, datados de 1991, 1992, 1993 em diante. Assim, em face da comercialização prévia desde pelo menos 4 anos de antecedência ao depósito, sem o indispensável requisito da novidade, requer seja considerada nula de pleno direito a patente concedida à Ré. Requer a concessão de antecipação de tutela, com base no artigo 273, da LPI, esclarecendo ter recebido, em 26.10.99, Notificação encaminhada pela empresa Ré, estando sendo acusado de explorar indevidamente o objeto patentado, estando a sofrer ameaça de ser acionada judicialmente caso não deixe de produzir os móveis que industrializa desde 1991. Requer que o INPI anule a concessão da patente, sob pena de pagamento de multa pecuniária diária, devendo os réus arcar com os ônus sucumbenciais. Aduna os documentos de fls. 09/63. Aditamento da inicial, na fl. 67, com os documentos de fls. 68/88.

Contestação do INPI, nas fls. 101/106, com preliminar de que a posição processual do INPI é de assistente e não de réu. No mérito, sustenta não assistir razão à Autora, seja pela ausência de datas ou ainda pela insuficiência de detalhes na documentação apresentada com a inicial, sendo essa a conclusão do setor técnico do INPI, em parecer anexo (fls. 109/110), integrante da defesa, motivo pelo qual espera seja a ação julgada improcedente.

TELASUL S/A. oferece a contestação de fls. 123/128, com preliminar de conexão e prevenção, pois a contestante também está sendo demandada perante a 3ª Vara da Justiça Federal de Caxias do Sul, sendo o objeto da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

demanda a nulidade da mesma patente, sendo a causa de pedir ausência de novidade e originalidade, por estar alegadamente o objeto patentado compreendido no estado da técnica, sendo de se aplicar o artigo 103, do CPC, consoante jurisprudência invocada, sendo que a contestante foi citada previamente naquele juízo em 23.03.2000, ou seja, 4 meses antes da citação na presente demanda, ocorrendo a prevenção, que torna o juízo federal de Caxias do Sul prevento para o conhecimento das ações, consoante o artigo 219, do CPC. No mérito, sustenta que a patente concedida preenche os requisitos de originalidade e novidade, pois se trata de criativo dispositivo de fixação de móveis, até então inexistente, caracterizado por compreender um componente macho com a forma de tronco de cunha vasada, com dimensões superiores menores que as inferiores, soldado na cabeceira ou peseira, sendo envolvido por um componente fêmea, de mesma forma, soldado na longarina. A forma introduzida para essa solução trata de algo com construção e variação nova, tanto que após exaustivo crivo administrativo do INPI, veio a ser concedida a patente. Quanto à Autora, não logrou êxito ao tentar desconstituir a patente, pois os documentos trazidos não contêm dispositivo com as mesmas características, tratando-se de documentos singelos e que não fazem qualquer referência a que os objetos ali expostos contenham o dispositivo patentado, quer em análise superficial quer mais aprofundada, mostrando apenas o produto final, sem acentuar o dispositivo de fixação. São catálogos de produtos e notas fiscais que não guardam nenhuma relação, referências nem tampouco contêm datas, passíveis de afirmar-se eventual anterioridade. A respeito, refere-se ao parecer do INPI sobre os citados documentos. Espera o acolhimento da preliminar e, no mérito, a improcedência do pedido, com as cominações legais. Aduna documentos comprobatórios da outra demanda (fls. 133/146).

A Autora, na réplica de fls. 154/156, refuta a preliminar de conexão e prevenção com a outra demanda, já que a distribuição da presente ação é anterior.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

Deferida a realização de prova pericial, o laudo pericial encontra-se nas fls. 212/225, com os anexos de fls. 226/255, respondendo aos quesitos das partes. Retificação do item 8 do laudo, pelo Perito, na fl. 261.

As partes pronunciam-se sobre o laudo nas fls. 262/266 (Autora), 268/269 (Ré) e 270/272 (INPI).

A Autora entende que o INPI não atendeu à sua solicitação de fl. 266. Novo pronunciamento do Perito, nas fls. 277/278. Com a petição de fl. 282, o INPI, encaminha novo pronunciamento da Diretoria de Patentes, a respeito dos esclarecimentos do Perito, de fls. 283/285. Fala a Autora, com novos argumentos, nas fls. 292/297. Fala o INPI, na fl. 298, com o pronunciamento da Diretoria de Patentes de fl. 299. Novos pronunciamentos das partes, nas fls. 301 (Ré) e 302/308 (Autora).

Na sentença de fls. 312/318, a magistrada de primeiro grau inicialmente rejeita a preliminar de conexão entre o presente processo e aquele ajuizado perante a 3ª Vara Federal de Caxias do Sul, considerando distintos os autores e a causa de pedir, coincidindo apenas o objeto das ações – a nulidade da mesma patente. Também rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva do INPI, em se tratando de ação de nulidade de patente. No mérito, após análise do laudo pericial e dos pronunciamentos do INPI, considerando estarem presentes na patente os requisitos de novidade e de atividade inventiva e de aplicação industrial, julga improcedente o pedido inicial.

Apelação da Autora, nas fls. 321/330, insistindo na tese de que teria demonstrado que antes do depósito da referida patente, o objeto em questão já estava absorvido pelo estado da técnica e, conseqüentemente, não apresentava o requisito de novidade. Quanto ao perito, em seu laudo, teria considerado como conceito novo a forma de soldagem, ficando limitados os direitos da patente nº 9503022-0 à novidade por ela introduzida, representada pelo dispositivo de fixação que torna a solda imperceptível externamente, por sua aplicação na parte interna dos elementos macho/fêmea. Quanto ao INPI, nas fls. 277/8, coloca que o item 5 do laudo, na fl. 216, mostra que a contribuição



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

da Ré para o estado da técnica, ao conceber para o elemento de fixação a forma em “C” e dispor as bordas para fora, de forma que, ao encaixar a parte macho na parte fêmea, torna imperceptível após a montagem da cama a solda efetuada na cabeceira e peseira da cama. Tendo havido indagação da autora, o INPI respondeu que a aplicação de solda internamente, de maneira invisível é considerada invenção, porque vem acompanhada de modificações técnicas estruturais introduzidas nas peças de montagem e criadas com a finalidade de solucionar um problema técnico existente nas soldas usuais – previsto na reivindicação 2 original. Também diz o INPI que a aplicação de solda em substituição a parafusos apresenta construtividade nova e diferente. A utilização de solda em substituição a parafusos já estava, entretanto, prevista nos documentos BRMU 6300692 ou GB 697192, analisados em parecer reproduzido, sendo a base da proposta do apostilamento sugerido. Opina que, no máximo, estar-se-ia perante um modelo de utilidade. Compara, por desenhos, a patente da Ré com a patente UK 544,801, para concluir ter a Ré adequado o dispositivo da patente de 1941, que era feito por parafusos, para camas em madeira, para fixação em solda para camas de tubos ocos de aço. Chega à conclusão que, se o uso de solda já era anterior bem como o de fixadores em forma de “C”, o objeto da patente encontrava-se no estado da técnica e o que se poderia admitir era ser considerado um modelo de utilidade, pois dotou seu objeto de “maior eficiência ... e utilização, por meio de nova configuração dada ao objeto” (solda interna ao invés da conhecida solda externa). Espera, assim, a alteração de sua natureza técnica para modelo de utilidade, para ficar restrita a proteção somente “a disposição construtiva que permita a aplicação de solda interna”, como consta do Laudo Pericial e do INPI. Nesses termos, pede a reforma da sentença, ou que seja julgado procedente o pedido de anulação da patente.

Contra-razões do INPI, nas fls. 332/334, sustentando a correção da sentença que se fundou na prova técnica produzida nos autos, não cabendo a reapreciação da matéria de ordem técnica em segunda instância de julgamento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

Contra-razões de TELASUL S/A., nas fls. 335/344, com preliminar de decisão não enfrentada, pois o recurso irresigna-se apenas quanto às conclusões da perícia, sem enfrentar objetivamente a sentença, não atendendo aos artigos 514, II e 515, do CPC, apresentando argumentações genéricas com razões dissociadas da sentença. Também alega estar a ocorrer alteração da causa de pedir e do pedido, pois a petição vestibular postulou a nulidade da patente porque reproduziria modelo por ela própria fabricado e comercializado anteriormente (fls. 04/05) e, na apelação, desviando-se dos fundamentos da inicial, diz que o privilégio anulando reproduz dispositivos já patenteados por terceiros (fls. 326/329), havendo evidente desproporção entre as narrativas, infringindo o artigo 264 do CPC. Ao sustentar o apelo em causa de pedir diversa daquela trazida na inicial, com novos motivos para a tutela jurisdicional postulada, fere de morte a lei instrumental, tratando-se de obstáculo vedado no ordenamento jurídico, consoante a teoria da substanciação, que exige a descrição na inicial do fato e fundamento jurídico que sustentam a causa de pedir, impedindo a consideração daqueles que nela não venham identificados. No mérito, sustenta procederem as razões que sustentam a sentença, pois o objeto anulando preenche os requisitos de patenteabilidade, por constituir-se em inovação ao estado da técnica. As alegações da apelante, de limitar-se a novidade à questão da solda interna não merecem consideração por contrariarem frontalmente todas as provas e evidências dos autos, sendo impossível alterar-se a natureza da patente. Sustenta haver novidade na disposição introduzida pela totalidade do objeto patenteadado. Espera, assim, a confirmação da sentença apelada

Subindo os autos, veio aos autos parecer do Ministério Público Federal, pela Procuradora Regional Denise Lorena Duque Estrada, nas fls. 348/350, opinando pela confirmação da sentença.

Tomou-se conhecimento que, no processo em curso na 3ª Vara Federal de Caxias do Sul, houve declínio de competência para a Justiça Federal de Bento Gonçalves, tendo sido proferida sentença que examinou o mérito, julgando procedente o pedido (fls. 359/370). Da divergência de julgamentos, deu-se ciência ao citado Juízo e ao INPI.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

É o relatório.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada

VOTO

Registro, inicialmente, que, apesar de se estar perante sentença que diverge, em suas conclusões, daquela proferida em processo similar em curso na Vara Federal de Bento Gonçalves/RS, sendo a mesma Ré e objetivando a nulidade da mesma patente, a rejeição da alegação de conexão entre as causas foi afastada pela sentença e ficou preclusa, por não ter sido objeto de qualquer recurso.

Tendo sido julgado improcedente o pedido, apenas está em exame a apelação da Autora, sobre a qual a empresa Ré apresenta duas preliminares.

Afasto a primeira das aludidas preliminares, pois não se pode considerar a apelação como dissociada da sentença, pois ambas deram ênfase ao exame da hipótese por parte do Perito e do INPI e toda a discussão gira sobre as críticas feitas pela parte autora à concessão pelo INPI de privilégio à PI nº 9503022-0, em favor da empresa ré.

A segunda preliminar decorre de que, em seu recurso, fazer a Autora pedido alternativo e, quanto ao novo pedido, inovar o fundamento de pedir e o pedido, ao pedir a reforma da sentença para constar a alteração da natureza técnica do objeto da patente, de invenção para modelo de utilidade, para ficar restrita a proteção somente “à disposição construtiva que permita a aplicação de solda interna”, para tanto invocando trechos dos pronunciamentos do Perito e do INPI.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

Quanto a tal mudança de posição por parte da autora, resume a empresa Apelada em suas contra-razões: a) na inicial, a Apelante postulou a nulidade da patente porque reproduziria modelo por ela própria fabricado e comercializado anteriormente (fls. 04/05); b) na apelação, afastando-se dos fundamentos da inicial, diz que o privilégio anulando reproduz dispositivos já patenteados por terceiros (fls. 326/329) e, além disso, limitar-se-ia a novidade à aplicação de solda interna não aparente.

Também nas mesmas contra-razões, a Apelada corretamente sustenta que a alteração da causa de pedir e do pedido ferem a regra do artigo 264 do Código de Processo Civil. O obstáculo a tal prática da Apelante, decorre de nosso ordenamento jurídico ter consagrado a teoria da substanciação, que exige, na inicial, a descrição do fato e do fundamento jurídico que sustentam a causa de pedir, impedindo a consideração do que não tenha sido nela devidamente posto e identificado.

A respeito, também são pertinentes os seguintes ensinamentos de conceituados processualistas:

“Na teoria da substanciação, adotada por nossa lei, a petição inicial define a causa, de modo que fundamento jurídico não descrito não pode ser levado em consideração, mesmo porque a causa de pedir é um dos elementos que identificam a causa, não podendo ser modificado sem o consentimento do réu, após a citação e, em nenhuma hipótese após o saneamento do processo (art. 264). Se o autor tiver outro fundamento jurídico para o pedido e deixou de apresentá-lo com a inicial, somente em ação própria poderá fazê-lo.” (Vicente Greco Filho, *in* *Direito Processual Civil Brasileiro*, São Paulo: Editora Saraiva, 2003, 2º vol. p. 100) (nosso grifo)

“O texto atual, porém, foi mais claro. Feita a citação, ao réu o autor deve satisfazer e não pode sem o consentimento dele: a) modificar o pedido, que é o objetivo perseguido pela ação; b) alterar a causa



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

petendi, ou seja, os motivos que o levaram a pleitear a tutela jurídica...

(Sergio Sahione Fadel, *in Código de Processo Civil Comentado*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2004, p. 299-300) (nosso grifo)

A sentença de mérito foi prolatada levando em conta o pedido da demandante e os fundamentos de fato e de direito colocados na exordial. O novo pedido, alternativo, apresentado apenas por ocasião da peça recursal não pode ser definido como “pedido implícito”, não podendo tal pedido alternativo ser apreciado e, muito menos, acolhido, pois isso implicaria em indevida supressão de instância, já que tal matéria não foi requerida nem debatida no primeiro grau de jurisdição. Assim, o pleito de ser alterada a natureza do objeto da patente de invenção para modelo de utilidade não pode ser considerado, sendo acolhida a preliminar das contra-razões.

Tratando-se, porém, de pedido alternativo, conforme o requerimento final da peça recursal, em que a demandante, ora Apelante, coloca claro esperar a reforma da sentença para obter a anulação da patente PI já aludida ou a alteração de sua natureza para modelo de utilidade (fl. 330, último parágrafo) deve-se, passar, de imediato ao exame de mérito da demanda.

Ao ajuizar a demanda (fls. 02/08), a ora Apelante, opondo-se à concessão da patente à empresa Ré, alegou já empregar a técnica objeto da patente, desde 1991 e, para tanto, como meio de prova a instruir a exordial, carrou apenas (fls. 31/63 e 68/88) catálogos seus e de terceiros e notas fiscais, com mínimas indicações de datas e nenhuma das gravuras detalhando a maneira de encaixe dos pés e cabeceira das camas mostradas. Daí mereceu parecer desfavorável do INPI, de fls. 109/110, integrante da contestação, onde consta:

“Análise da documentação.

Alguns documentos não possuem comprovação de data, como é o caso do catálogo da autora. Mesmo com a nota fiscal da empresa que imprimiu os catálogos dica difícil relacionar o objeto da Nota ao catálogo anexado, visto que a nota fiscal não traz referências



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

detalhadas da encomenda. Quanto às notas de venda de camas, são aceitáveis como evidência da comercialização das camas ilustradas no referido catálogo em data anterior ao depósito do pedido.

Entretanto nenhum dos documentos apresentados pela autora é capaz de ilustrar a fixação com detalhes suficientes a ponto de comprovar sem sombra de dúvidas que se trata de fixação idêntica à definida nas reivindicações.

Conclusão:

Após análise das razões da autora à luz da documentação apresentada bem como das alegações da titular, verificamos que a matéria reivindicada caracteriza-se basicamente pelos seguintes pontos, os quais não estão aparentes na documentação apresentada:

- *seção transversal do elemento macho vazada e em forma de “C”,*
- *seção transversal do elemento fêmea em forma de “C”,*
- *previsão de orifícios e/ou rasgo interno para soldagem em substituição ao cordão externo aparente.*

Tais pontos definidos nas reivindicações 1 e 2, permitem um acabamento com solda invisível, o que é desejável nesse ramo da técnica, propiciando uma solução para um problema técnico.

Uma vez que a documentação apresentada não consegue comprovar as alegações, consideramos as razões da autora improcedentes.”

Na introdução ao laudo pericial, foi esclarecido que a mesma documentação servira para instruir recurso administrativo da autora, ora apelante, contra a concessão da patente, que foi rejeitado pelos mesmos motivos acima aludidos, corroborados pelo Perito, nas respostas aos quesitos quer da parte Autora quer da empresa Ré.

Obtendo informações a partir dos dados apresentados em ação similar proposta por outras empresas em face da empresa Ré, ora Apelada, inicialmente aforada na 3ª Vara Federal de Caxias do Sul (cópia da inicial de fls. 133/144, com destaque para fls. 137/139), veio aos autos o criterioso laudo pericial de fls. 212/225 e 261, com os anexos de fls. 226/255, pelo louvado do Juízo, o Engenheiro Helio Goldsmid, trazendo informações concretas sobre



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

patentes anteriores sobre a matéria de ns. UK 544,801, depositada no Eire em 21/03/1941 e na Grã-Bretanha em 06/06/1941 (docs. de fls. 228/230) e GB 697,192, depositada em 23/04/1951 (docs. de fls. 231/234), a primeira relativa a camas de madeira, com utilização de parafusos e a segunda como melhoramento em juntas de metal. Também se refere às patentes brasileiras nº PI 82.581, depositada em 17/09/1963, relativa a: ferragem para acoplamento de laterais removíveis em sofás cama e similares (fls. 235/239), e MU 6300692, depositada em 26/05/1983, relativa a novas e práticas disposições construtivas levadas a efeito em camas, para se obter um conjunto resistente e de fácil montagem (fls. 240/244), a par da patente australiana AU-B-30912/89, depositada em 03/01/1989 sobre “*bed frame kit*” (cama desmontável) e a patente americana de nº US005522101A, com depósito em 19/10/1994, também sobre encaixe de camas nos respectivos pés (fl. 255).

No entanto, sendo o trabalho do Perito guiado pelos quesitos das partes, que não se referem às aludidas patentes, houve por bem o Louvado do Juízo consultar, a respeito, o órgão técnico do INPI (DIRPA – DIENCI), que ofereceu pronunciamento datado de 07/03/2001, sobre os documentos acima enumerados, juntos no laudo (Anexo 1, fls. 226/227):

“... O documento 6 foi publicado em data posterior ao depósito da patente PI 9503022 e não pode ser visto como anterioridade. O documento 7 não faz parte dos arquivos do INPI e não conseguimos acesso a ele.

Analisando a documentação encontrada verifica-se a falta de novidade da reivindicação 1 sobre o MU 6300692 ou GB 697192 visto que tais documentos descrevem dispositivo de fixação de elementos de móveis compreendendo um componente macho em forma de cunha vazada, com dimensões superiores maiores que as inferiores, envolvido por elemento fêmea de mesma configuração, os referidos elementos possuindo seção em “U”.

Entretanto as características expostas na reivindicação 2 não são encontradas em qualquer dos documentos citados acima. A reivindicação 2 portanto é privilegiável por definir matéria nova e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

inventiva, ou seja, seção em forma de “C” e rasgos e furos que permitem que a solda feita pelo lado interno e de maneira invisível. Além disso, a construção difere também do estado da técnica na posição dos elementos fixação em relação aos pés/cabeceira e à longarina. Nas anterioridades a fixação dos elementos é feita por cordão de solda junto às bordas abertas superiores (na longarina) ou laterais (nos pés/cabeceira) enquanto que na patente em tela a soldagem se dá por meio de orifícios ou rasgos previstos na parede central dos elementos que ficam, assim, presos com sua face aberta voltada para fora, assumindo, mesmo após a soldagem, a forma de um “C”.

Assim sugerimos apostilamento do quadro reivindicatório de modo que uma nova reivindicação única tenha no preâmbulo o texto da reivindicação 1 original e seja caracterizada pela matéria definida na reivindicação 2, passando a reivindicação ter a seguinte redação:

“DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DE CABECEIRA E PESEIRA DE CAMA compreendendo um componente macho (1), com a forma de tronco de cunha vazada com dimensões superiores maiores (menores) que as inferiores, soldado na cabeceira ou peseira (3), sendo envolvido por um componente fêmea (4), de mesma forma, soldado na longarina (6), caracterizado por possuir o componente macho (1) a seção transversal em forma de “C”, com orifícios centrais (2) para disposição do cordão de solda na cabeceira ou peseira e por possuir o componente fêmea (4) a mesma seção transversal, porém com dimensões que permitem o envolvimento do macho (1), e com um rasgo interno (5) para aplicação de solda pelo lado interno da longarina (6).”

Adunado ao pronunciamento do INPI sobre o laudo do perito do Juízo, a mesma DIENCI, informa, em 25/07/2002, nas fls. 271/272:

“... - foi traçado um breve histórico dos fatos de interesse da ação, desde o depósito do pedido em 26/09/95 até a proposição da presente ação em 04/02/2000;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

- a respeito do conceito inventivo, bem como das anterioridades apresentados, foi mencionado que o parecer técnico concluiu pela patenteabilidade do objeto, desde que fossem reformuladas as reivindicações;

- foi relatado, ainda, que o estado da técnica da invenção consta de um dispositivo de fixação formado por elementos macho e fêmea, soldados às peças que serão unidas por solda externa aparente, e que a inovação consiste no fato de mudar a disposição dos elementos de fixação em forma de "C", de maneira que as aberturas fiquem voltadas para fora, o que permite que a soldagem seja feita de forma imperceptível pelo lado interno, através de furos ou fendas;

- quanto à conclusão, foi relatado que a reivindicação deveria ser modificada, nos termos propostos pelo INPI, garantindo os direitos e limites da proteção de patente, de forma que a Autora pudesse fabricar o dispositivo de fixação compreendido pelo estado da técnica sem infringir a LPI, e a empresa Ré deveria ter o escopo de proteção restrito à inovação apresentada;

- finalmente, foi relato as respostas do Sr. Perito aos quesitos formulados pela empresa Autora e pelo INPI.

Tendo em visto o relato do Sr. Perito, bem como o parecer técnico de 07/03/2001, somos de opinião que a patente PI 9503022-0 não contraria a Lei 9279 uma vez que a proteção a ela concedida se restringe ao fato de possuir o componente macho seção transversal em forma de "C", com orifícios centrais para disposição do cordão de solda na cabeceira ou peseira e por possuir o componente fêmea a mesma seção transversal, porém, com dimensões que permitem o envolvimento do macho, e com um rasgo interno para aplicação de solda pelo lado interno da longarina.

Conforme já foi exhaustivamente revelado, a matéria constante da patente PI 9503022-0 não é abrangida pelo estado da técnica apresentado pela Autora, e delimita de forma clara e objetiva os direitos do inventor (Art. 41 da LPI) cujo texto é "Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patentes será determinada pelo teor das



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.”

Após tais considerações, pela concisão e exame acurado das provas dos autos, faz-se mister transcrever a fundamentação de mérito contida na douta sentença apelada:

“No mérito, cinge-se a questão a se definir se a patente concedida ao 1º réu preenchia o requisito da novidade ou não.

Estabelece o art. 8º da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279, de 14/05/96) que:

Art. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Por sua vez, reza o art. 11:

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º. O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

Assim, o ponto nodal a se definir, para se averiguar se a invenção era ou não dotada de novidade, é verificar se seu objeto estava ou não compreendido no estado da técnica.

Argumenta a autora que estava, vez que fabricava produto semelhante, desde 1991.

Analizando a existência do requisito novidade na patente concedido ao 1º réu, concluiu o Perito do Juízo:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

“Portanto, o conceito novo a ser protegido será a forma de soldagem, que no estado da técnica é feito externamente, tornando-se perceptível ao observador, no elemento de fixação da patente em tela, a solda não sendo aparente passa despercebida.

Portanto, a inovação introduzida ao mudar a disposição dos elementos de fixação em forma de ‘C’, colocando as aberturas voltadas para fora, permite que a soldagem seja feita de forma imperceptível pelo lado interno, através de furos ou fendas dispostos simetricamente no interior dos elementos macho e fêmea que constituem o elemento de fixação.

Esta disposição mantém as características do estado da técnica, introduzindo vantagens de duas naturezas:

- 1. vantagem estética, ao eliminar a solda aparente, e*
- 2. vantagem econômica, ao dispensar a operação de acabamento necessária se a solda fosse aparente para melhoria do aspecto visual da cama.” (fls. 216, item 6)*

Esclarecendo melhor a questão, acrescentou o Sr. Perito:

“4. Trata-se, no caso presente, de um aperfeiçoamento introduzido no elemento de fixação de camas em estrutura metálica, no qual a forma conhecida do elemento de fixação foi modificada e a disposição destes elementos nas peças que serão unidas por encaixe das partes macho e fêmea.

5. Como resultado desta inovação, a solda pôde ser aplicada internamente, ao contrário dos elementos de fixação até então conhecidos, cuja solda é aplicada externamente, com as vantagens daí decorrentes.

6. A aplicação da solda do lado interno do elemento resultou em avanço tecnológico pela diminuição nos custos e simplificação na fabricação de camas metálicas, na medida que elimina a operação de acabamento por polimento, visando a melhoria estética da peça soldada...” (fls. 278)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

Mais adiante, em resposta ao quesito n. 11 da autora, ao estabelecer uma comparação entre o sistema de encaixe caracterizado na patente em litígio e a amostra do sistema de encaixe utilizado pela autora em sua fabricação, juntado às fls. 153, respondeu o Sr. Perito que “a diferença básica está na aplicação da solda. No dispositivo da empresa Autora a fixação é externa e aparente e na patente da empresa Ré a solda é interna e não aparente após a montagem da cama”. (fls. 220, resposta ao quesito 11)

Há, assim, uma diferença básica entre os dois sistemas em confronto.

Por outro lado, insistiu a autora que fosse oficiado ao INPI para que respondesse à seguinte indagação: “Se a aplicação de solda, quer internamente, quer externamente pode ser considerada como INVENÇÃO, e se a aplicação de solda em substituição a parafusos apresenta construtividade nova”, ao que a área técnica da autarquia respondeu:

“1 – A aplicação de solda em substituição a parafusos apresenta construtividade nova e diferente. A utilização de solda em substituição aos parafusos já estava, entretanto, prevista nos documentos BRMU 6300692 ou GB 697192, analisados no parecer reproduzido acima e que foram a base da proposta do apostilamento sugerido.

2. A aplicação de solda internamente, ou seja, de maneira invisível em substituição à aplicação usual feita externamente é considerada INVENÇÃO, porque vem acompanhada de modificações técnicas estruturais introduzidas nas peças de montagem e criadas com a finalidade de solucionar um problema técnico existente nas soldas externas usuais. Estas modificações estão previstas na reivindicação 2 original e compõem a parte caracterizante da reivindicação sugerida pelo INPI. Prever rasgos e furos nas peças de montagem para permitir a soldagem



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

pelo interior da peça não se trata de decorrência evidente ou óbvia do estado da técnica porque isto não foi previsto ou sugerido anteriormente.” (fls. 285)

Quanto à possibilidade de convivência entre os dois sistemas, na conclusão da perícia, destacou o expert:

“A reivindicação da patente da empresa Ré deverá ser modificada, nos termos propostos pelo INPI, para que a proteção à invenção fique restrita ao aperfeiçoamento estético do móvel, na medida em que oculta a solda dos seus elementos de fixação após a montagem da cama.

Assim procedendo, cessa o conflito de interesse entre as partes, pois os elementos de fixação utilizados pela empresa Autora têm uma concepção tal que torna a solda aparente após a montagem da cama.

Desta forma a empresa Autora não está infringindo a proteção garantida à empresa Ré, pela Lei de Propriedade Industrial, porque sua concepção está compreendida no estado da técnica, como ficou demonstrado pelas anterioridades apresentadas no laudo.” (fls. 261)

Ante todo o transcrito, pode-se concluir que na patente em questão estão presentes os requisitos novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, necessários para o deferimento do pedido de patente de invenção formulado perante o INPI, estando, por conseguinte, de acordo com o disposto na Lei de Propriedade Industrial. ...”

Expostos todos os relevantes aspectos da questão, é de se ressaltar que, ao fazer seu apelo, a parte autora aponta para restrições quanto ao âmbito da patente que, em face do conjunto probatório dos autos, não podem deixar de ser levadas em consideração, embora não com a amplitude pretendida.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

Eis que foi a própria Ré que, com sua contestação, adunou aos autos o documento de fls. 133/144 (cópia da inicial do processo 2000.71.07.001412-0, ajuizado contra a citada empresa perante a Justiça Federal da 3ª Vara de Caxias do Sul e, posteriormente, remetido para a Vara Federal de Bento Gonçalves) que introduziu na discussão do presente feito a existência das patentes precedentes já referidas, devidamente examinadas na Perícia e pelos setores competentes do INPI, logo, já tendo a matéria a respeito sido objeto de ampla apreciação, inclusive constando da análise feita pela sentença de primeiro grau.

Assim sendo, não há porque se afastar da conclusão do presente feito a análise final da Diretoria de Patentes do INPI, respondendo à indagação da empresa autora, no sentido de se restringir o âmbito da patente concedida à empresa Ré, tendo em vista a ampla apreciação do efetivo alcance do estado da técnica, tendo o parecer de fls. 283/285 ratificado aquele de 07/03/2001, que compõe o Anexo I ao Laudo Pericial, já acima resumidamente transcrito.

Desta forma deve ocorrer o apostilamento do quadro reivindicatório de modo que uma nova reivindicação única tenha no preâmbulo o texto da reivindicação 1 original e seja caracterizada pela matéria definida na reivindicação 2 (introduzida por “caracterizado por”), tendo a redação já acima exposta, ou seja:

“DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DE CABECEIRA E PESEIRA DE CAMA compreendendo um componente macho (1), com a forma de tronco de cunha vazada com dimensões superiores maiores (menores) que as inferiores, soldado na cabeceira ou peseira (3), sendo envolvido por um componente fêmea (4), de mesma forma, soldado na longarina (6), caracterizado por possuir o componente macho (1) a seção transversal em forma de “C”, com orifícios centrais (2) para disposição do cordão de solda na cabeceira ou peseira e por possuir o componente fêmea (4) a mesma seção transversal, porém com dimensões que permitem o envolvimento do macho (1), e com um



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

rasgo interno (5) para aplicação de solda pelo lado interno da longarina (6).”

No mesmo sentido é o pronunciamento do Perito, também já aludido, ou seja:

“A reivindicação da patente da empresa Ré deverá ser modificada, nos termos propostos pelo INPI, para que a proteção à invenção fique restrita ao aperfeiçoamento estético do móvel, na medida em que oculta a solda dos seus elementos de fixação após a montagem da cama.

Assim procedendo, cessa o conflito de interesse entre as partes, pois os elementos de fixação utilizados pela empresa Autora têm uma concepção tal que torna a solda aparente após a montagem da cama.

Desta forma a empresa Autora não está infringindo a proteção garantida à empresa Ré, pela Lei de Propriedade Industrial, porque sua concepção está compreendida no estado da técnica, como ficou demonstrado pelas anterioridades apresentadas no laudo.”

(fl. 261)

Assim sendo, em face da restrição acima, a ser feita ao âmbito da patente, acarretando a possibilidade de a Autora continuar a trabalhar em seus móveis da forma como vinha fazendo, o que não infringe a proteção da patente concedida à Ré, a Apelação deve ser conhecida e parcialmente provida,

É como voto.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NULIDADE DE PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. REJEIÇÃO DE PEDIDO ALTERNATIVO FORMULADO NO RECURSO POR DESATENDIMENTO AO ART. 264 DO CPC. RESTRIÇÃO AO ÂMBITO DA PATENTE DECORRENTE DO EXAME PELA PERÍCIA E PELO INPI. PRONUNCIAMENTO FINAL DO PERITO DE NÃO INFRINGÊNCIA PELA AUTORA À PATENTE DA RÉ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

- Em ação de nulidade de privilégio de invenção, julgada improcedente, é de se rejeitar pedido alternativo introduzido na apelação, pela alteração do pedido (transformação da natureza, de invenção para modelo de utilidade) e até da causa de pedir, o que desatende ao artigo 264 do CPC, que consagra a teoria da substanciação, pela qual a inicial define a causa, por seu fundamento jurídico e pedido específico, não podendo haver alteração após a citação sem o consentimento do réu e, de forma alguma, após o saneamento do processo.

- Pedido principal de nulidade da patente ora parcialmente provido em face da restrição ao âmbito da patente decorrente do exame apurado das provas dos autos, a partir de documento trazido aos autos pela Apelada, com sua contestação, examinado no laudo pericial e nos pronunciamentos do INPI, sobre a existência de patentes anteriores ampliando o âmbito do estado da técnica, sendo a solução o apostilamento do quadro reivindicatório na forma da reivindicação 2, já que o texto original da reivindicação 1 não apresenta novidade.

- Reconhecimento da patenteabilidade da invenção no que respeita à reivindicação 2, a ser transformada na reivindicação aprovada, pois prever rasgos e furos nas peças de montagem para permitir a aplicação de solda internamente, de maneira invisível, em substituição à aplicação usual de solda feita externamente é considerado invenção, por não se tratar de decorrência evidente ou óbvia do estado da técnica porque isto não foi previsto ou sugerido anteriormente, conforme parecer final da Diretoria de Patentes do INPI.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

344659

2000.51.01.001948-9

-
- Pronunciamento final do Perito no sentido de ser consequência do apostilamento a cessação do conflito entre as partes, por não estar a empresa Autora infringindo a proteção garantida à empresa Ré, pela Lei de Propriedade Industrial, por estar sua concepção compreendida no estado da técnica
 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

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, conhecer e dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2006.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada