

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2001.71.07.001899-3/RS

RELATORA : Juíza VÂNIA HACK DE ALMEIDA
APELANTE : GELSON BOLZAN
ADVOGADO : Custodio Lopes de Almeida
APELADO : JFN COM/ E IND/ DE MAQUINAS LTDA/
ADVOGADO : Anderson Andre Colombo
INTERESSADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : Ney Rodrigues de Souza e Silva e outros

D.E.

Publicado em 26/04/2007

EMENTA**ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENÇÃO.**

Acatada a tese sustentada pelo INPI de que somente parte do objeto da patente do apelante já pertenceria ao "estado da técnica", atribuindo-se verossimilhança às alegações de seu parecer técnico encartado às fls. 106/110, o qual, embora unilateral, merece ser prestigiado ao menos porque não foi realizada perícia técnica para se dirimir a controvérsia, ponto este, aliás, captado na douta decisão monocrática objurgada.

Prequestionamento delineado pelo exame das disposições legais pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes do STJ e do STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao apelo, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 03 de abril de 2007.

Juíza Federal Vânia Hack de Almeida
Relatora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2001.71.07.001899-3/RS

RELATORA : Juíza VÂNIA HACK DE ALMEIDA
APELANTE : GELSON BOLZAN
ADVOGADO : Custodio Lopes de Almeida
APELADO : JFN COM/ E IND/ DE MAQUINAS LTDA/
ADVOGADO : Anderson Andre Colombo
INTERESSADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR : Ney Rodrigues de Souza e Silva e outros

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por JFN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA. contra GELSON BOLZAN e Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, visando provimento jurisdicional que declare a nulidade da patente "máquina para termocolagem de lâminas de madeira", registrada sob o n.º 9105503-2. Sustenta que o requerido não é o inventor do referido equipamento, que já era conhecido, comercializado e industrializado muito tempo antes do registro no INPI.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença pela procedência do pedido. Reconheceu a condição do INPI como assistente simples de Gelson Bolzan, repartindo as custas entre estes (art. 32, CPC) e condenando o último a pagar honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação. Entende não caber dúvidas quanto ao acerto da decisão administrativa do INPI, que reconheceu a sua autoria do invento, concedendo-lhe a patente do produto, com o apostilamento, se for o caso, pretendido por esta autarquia, conforme seu parecer de fls. 296/298. Pugna, por fim, pela inversão dos ônus sucumbenciais.

Com contra-razões, subiram os autos.

O MPF opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

**Juíza Federal Vânia Hack de Almeida
Relatora**

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2001.71.07.001899-3/RS

RELATORA : Juíza VÂNIA HACK DE ALMEIDA
APELANTE : GELSON BOLZAN
ADVOGADO : Custodio Lopes de Almeida
APELADO : JFN COM/ E IND/ DE MAQUINAS LTDA/
ADVOGADO : Anderson Andre Colombo
INTERESSADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : Ney Rodrigues de Souza e Silva e outros

VOTO

Pretende-se a anulação do ato administrativo que concedeu a patente PI 910.5503-2, de título "*máquina para termocolagem de lâminas de madeira*", sob o enfoque de que o objeto da r. patente já pertencia ao estado da técnica quando de seu depósito, em 10

de dezembro de 1991, constituindo produto de conhecimento público e notório, e carecendo, portanto, dos requisitos de novidade e originalidade previstos na Lei n.º 9.279/96.

Segue a legislação retrocitada:

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996.

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

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

*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.

*Art. 13. A **invenção** é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.*

*Art. 15. A **invenção** e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.*

Alega a autora que a expedição da Carta Patente de Privilégio de **Invenção** n.º 910.5503-2, em 29 de abril de 1997, afrontou a Lei n.º 9.279/96, destacando que o produto decorrente de tal patente tem por objeto uma formulação similar à composição das máquinas KHL-1 e KHL-2, de produção da empresa alemã "Kuper".

As provas juntadas aos autos pela apelada consistem em:

- Fotocópia de um folheto de propaganda da empresa Kuper Maschinenfabrik, que revela as máquinas KHL-1 (com uma bobina) e KHL-2 (com duas bobinas), que têm a função especial de juntar chapas de madeiras, bem como a fotocópia de outro folheto de propaganda da máquina HFZ-4 da mesma empresa (fls. 41/45);

- Fotocópia da nota fiscal n.º 328 da empresa brasileira Hermann Luiz Koester Máquinas para Beneficiamento da Madeiras Ltda., datada de 04 de setembro de 1990, que especifica a venda de uma máquina de 4 Kg, marca Kuper KHL-2 para a empresa Toigo Móveis S/A (fl. 46); e,

- Fotocópia de 5 (cinco) notas fiscais de vendas de máquinas da marca Kuper KHL-2, da empresa brasileira Hermann Luiz Koester Máquinas para Beneficiamento da Madeiras Ltda., que visam comprovar que o objeto da patente, depositado aos 10.12.91, pelo então requerente Gelson Bolzan, junto ao INPI, já era comercializada no Brasil desde 1990 (fls. 47,52,53,63).

Convém enfatizar que o simples fato de não estarem autenticadas tais cópias, não têm o condão de afastar a respectiva valoração probatória, devendo, para tanto, estar infirmada a veracidade de que estão investidos. É o que se extrai dos precedentes a seguir colacionados:

"PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS JUNTADOS À PETIÇÃO INICIAL. CÓPIA XEROGRÁFICA SEM AUTENTICAÇÃO. SILÊNCIO DA PARTE ADVERSA. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.

"1. Recurso Especial interposto contra v. Acórdão que, em ação objetivando a repetição dos

indébitos recolhidos a título de Finsocial, extinguiu o processo, sem exame do mérito, por carência de ação, em virtude da não comprovação do recolhimento indevido por ausência de documentos hábeis, esclarecendo-se, nos embargos de declaração, que os documentos juntados à inicial deveriam estar autenticados, requisito este que lhes garantiria o valor probatório indispensável à comprovação do direito alegado.

"2. Pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de que as cópias não autenticadas juntadas à petição inicial, e que não são impugnadas pela parte adversa, têm o mesmo valor probante dos originais.

"3. Cópia xerográfica de documento juntado por particular, merece legitimidade até demonstração em contrário de sua falsidade (CPC, art. 372).

"4. Precedentes de todas as Turmas, Seções e da Corte Especial deste Tribunal Superior.

"5. Recurso provido, com a baixa dos autos ao egrégio Tribunal a quo para que o mesmo prossiga no julgamento do mérito da apelação." (RESP nº 332501-SP, STJ, Primeira Turma, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ 22-10-2001)

"PROCESSUAL - PETIÇÃO INICIAL - FOTOCÓPIAS NÃO AUTENTICADAS - INDEFERIMENTO LIMINAR.

"I - Não é lícito ao juiz estabelecer, para as petições iniciais, requisitos não previstos nos artigos 282 e 283 do CPC. Por isso, não lhe é permitido indeferir liminarmente o pedido, ao fundamento de que as cópias que o instruem carecem de autenticação."

II - O documento ofertado pelo autor presume-se verdadeiro, se o demandado, na resposta, silencia quanto à autenticidade (CPC, Art. 372)." (ERESP nº 179147-SP, STJ, Corte Especial, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 30-10-2000)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA PETIÇÃO INICIAL. CÓPIA XEROGRÁFICA SEM AUTENTICAÇÃO. VALOR PROBANTE.

"- A autenticação das cópias juntadas na petição inicial não constitui requisito elencado nos artigos 282 e 283 do CPC, razão pela qual não se afigura legítimo o indeferimento liminar do pedido ao fundamento de que as cópias que instruem o processo carecem ser autenticadas." (AI nº 2004.04.01.009017-9-SC, TRF/4ª Região, Sexta Turma, Rel. Des. Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, DJU 21-07-2004)

Tampouco deve ser ignorado o folheto de propaganda da empresa "Kuper", escrito em alemão, sob o fundamento de não estarem devidamente traduzidos para a língua vernáculo, porquanto, como bem anotou a sentença, *"nada impede que sejam aproveitados sob aspectos que não dependam de tradução à língua portuguesa, tal qual os elementos gráficos e a marca do equipamento ilustrado"*.

À primeira vista, pelo confronto do invento objeto da Patente de **Invenção** n.º 910.5503-2 com os equipamentos referidos às fls. 41/45, produzidos pela empresa alemã "Kuper", pode-se concluir que ambos têm basicamente a mesma finalidade: termocolagem de lâminas de madeira. Todavia, a análise mais detida dos autos dá conta de que o produto objeto da patente possui diversas particularidades que o diferenciam notadamente daqueles equipamentos.

Efetivamente, consoante apontou o apelante, é de ser ponderado que as máquinas ilustradas no r. folheto não possuem quaisquer descrições técnicas ou apresentam como são compostos seus elementos técnicos, razão pela qual não é possível qualquer comparação com a descrição técnica do objeto patenteadado, contido na Carta Patente PI 910.5503-2.

Veja-se o que afirmou a testemunha Otarino Relosi, em seu depoimento à fl. 242:

Procurador do réu: Se o depoente pode dizer se elas são símeles, se são iguais, ou se são diferentes, em relação à máquina fabricada pela "Kuper"?

Deponente: A máquina em si, é semelhante, mas tem diferenças.

Juíza: Qual seria a diferença?

Deponente: No sistema onde são colocados os carretéis de linha, os canos, a resistência... Mas a função dela é a mesma.

Procurador do réu: Se ele pode afirmar se a "Kuper" usa, também, o aproveitamento de ar aquecido em sua máquina?

Deponente: Não conheço.

Tenho que deve ser acatada a tese sustentada pelo INPI de que somente parte do objeto da patente do apelante já pertenceria ao "estado da técnica", atribuindo-se verossimilhança às alegações de seu parecer técnico encartado às fls. 106/110, o qual, embora unilateral, merece ser prestigiado ao menos porque não foi realizada perícia técnica para se dirimir a controvérsia, ponto este, aliás, captado na douta decisão monocrática objurgada.

Evidentemente, a desistência de perícia técnica de engenharia, antes requerido pela autora, impedindo o exame das provas colhidas e juntadas aos processo, tem o condão de, fatalmente, levar à improcedência da ação.

Isto porque, caberia à parte autora comprovar as alegações de similaridade entre o produto patenteado e as demais máquinas já comercializadas, o que não se verificou, ante a ausência de manifestação de perito técnico no assunto, conforme especificou a Lei 9.279/96. De outro lado, comungo da percepção do *Parquet* de que as provas constantes dos autos não são suficientes para amparar a tese da apelada.

Assume especial relevo, neste contexto, o parecer técnico do INPI, que reformula o quadro reivindicatório e sugere a nulidade parcial da patente, nesses termos vazado:

Do exame:

Da leitura da patente PI 9105503-2, verifica-se que esta tem como objetivo uma máquina de termocolagem de lâminas de madeira, compreendendo um corpo (1) provido de um pegador inclinado (2) que, justamente com o suporte frontal (3), apóia o suporte (3) da ou das bobinas (4) de fio adesivo fusível (5) e sendo que, no terço anterior há duas rodas (6) e, na frente, um rolo pressor (7), havendo, no corpo, atrás do rolo pressor, um reservatório de lubrificante (8), em contato com o feltro (3), mantido em contato com o rolo (7) através do tensionador (10) e, havendo ainda no terço resistência de aquecimento (24), isolada termicamente, e atravessada pelo tubo de aquecimento do ar (14), ao qual conecta-se uma mangueira (15), conectada ao tubo de entrada de ar (16), ligado através da mangueira (17) a um compressor de ar, havendo tubo ou tubos, de aquecimento do fio (18), fixados na carcaça (12), acoplados à parte inferior do tubo de ar (14), havendo na parte mediana do corpo (1) um botão (19), em uma haste com mola, ligada a guilhotina de corte de fio (20). A referida máquina prevê, ainda, que o fio (5) é único e distribuído em zig-zag, sendo para esta variante provido somente um suporte (3) e uma bobina (4) e um tubo de aquecimento (18), sendo que a carcaça da resistência de aquecimento (12) acopla-se ao apoio (11) através de uma articulação (21) e, em sua lateral, articula-se uma biela regulável (22), articulada em sua outra extremidade a uma das rodas (6).

Da leitura da fotocópia do folheto de propaganda da empresa Kuper Maschinenfabrik, que revela as máquinas KHL-1 e KHL-2, respaldada pela nota fiscal n.º 328, emitida aos 04/09/90, observa-se uma máquina manual de termocolagem de lâminas de madeira a fio, compreendendo um corpo provido de um pegador inclinado que apoia o suporte ou das bobinas de fio adesivo fusível, havendo no terço anterior do corpo duas rodas e, na frente, um rolo pressor e, no terço dianteiro do corpo, parte superior, um apoio para a carcaça.

Da comparação:

Verificamos que a máquina para termocolagem de madeira compreendida por um corpo dotado de um pegador inclinado, apoiando um suporte de bobina ou bobinas de fio adesivo fusível, prevendo no seu terço anterior duas rodas e, na frente, um rolo pressor e, no terço

dianteiro, parte superior, um apoio de carcaça, já era de pertinência do estado da técnica, conforme demonstrado pela fotocópia do folheto de propaganda da empresa Kuper Maschinenfabrik, respaldado pela fotocópia do folheto de nota fiscal n.º 328, emitida em 04/09/90.

Assim, em conformidade com o que foi até aqui considerado, denota-se que parte da reivindicação principal da patente em lide encontra-se previamente antecipada pelo estado da técnica quando a época do depósito do pedido (10/12/91) que deu origem à patente em questão.

Nesta mesma reivindicação principal da patente em foco, é caracterizado o fato de que no corpo (1), atrás do rolo pressor (7), há um reservatório de lubrificante (8), em contato com o feltro (3), mantido em contato com o rolo (7), através do tensionador (10), e havendo no terço dianteiro do corpo (1), parte superior, um apoio (11), da carcaça (12) da resistência de aquecimento (24), isolada termicamente, e atravessada pelo tubo de aquecimento do ar (14), ao qual conectasse a mangueira (15), conectada ao tubo de entrada de ar (16), ligado através da mangueira (17) a um compressor de ar, havendo tubo ou tubos, de aquecimento de fio (18), fixados na carcaça (12), acoplados à parte inferior do tubo de ar (14), havendo na parte mediana do corpo (1) um botão (19), em uma haste com mola, ligada à guilhotina de corte do fio (20).

Esse detalhamento que conforma a reivindicação principal do objeto da patente em discussão, não é observado no documento do estado da técnica (folheto de propaganda da firma Kuper Maschinenfabrik), quer no detalhamento descritivo do seu objeto, quer na detecção do quanto é revelado nas suas fotografias, e, assim sendo, são passíveis de proteção por revelarem matéria nova e revestida de atividade inventiva.

A segunda e última reivindicação da patente em tela, versa sobre o fato da máquina prover um único fio (5) distribuído em zig-zag e caracterizada por ter somente um suporte (3) e uma bobina (4) e um tubo de aquecimento (18) e sendo que a carcaça da resistência de aquecimento (12) acopla-se ao apoio (11) através de uma articulação (21) e, em sua lateral, articulam-se uma biela regulável (22), articulada em sua outra extremidade a uma das rodas (6).

Excetuando-se o fato da máquina do folheto da empresa Kuper Maschinenfabrik, prover uma máquina com um fio e dotada de um único suporte e bobina, as demais características técnicas desta reivindicação n.º 2 da patente em lide, são novas e providas de atividade inventiva, visto que não são observadas as mesmas no documento apontado, seja na referência descritiva ou visual.

Deste modo, o corpo técnico do INPI entende ter sido introduzida no mundo técnico uma forma diferente e inovadora, visando a solução de um problema específico, merecendo o apelante, portanto, o título patentário concedido.

Não é outro o melhor entendimento para a matéria em exame que senão outorgar crédito ao documento técnico apresentado pelo INPI, acolhendo a nulidade parcial da presente patente e, conseqüentemente, o apostilamento da matéria detectada no r. parecer como de pertinência do estado da técnica, ou seja, que as características das reivindicações n.º 1 e 2 que foram consideradas novas, sejam mantidas após a expressão caracterizante "caracterizado por" para cada uma dessas reivindicações, de modo a delimitar a matéria nova daquela já compreendida pelo estado da técnica.

Dada a sucumbência recíproca, determino a compensação dos honorários advocatícios fixados na sentença, na forma do art. 21, *caput*, do CPC. Custas pela metade (50% parte autora, 25% réu, 25% assistente simples).

Prequestionamento

Segundo entendimento do STF, o "*prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha*" (RE 141.788/CE, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 18.06.93).

Em precedentes da Corte Especial, o STJ tem concluído pela desnecessidade da exigência de citação numérica do artigo, tendo como suficiente, para fins de questionamento, que a matéria versada no dispositivo apontado como violado tenha sido debatida e apreciada pelo Tribunal de origem. Necessário, assim, que se tenha o questionamento implícito ou explícito, a justificar o conhecimento de futuro recurso aos Tribunais Superiores. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREGUNSTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I - O questionamento implícito consiste na apreciação, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a lei tido por vulnerada, sem mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem o Superior Tribunal de Justiça admitido o questionamento implícito.

II - São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o questionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e apreciada.

(REsp 155.621-SP, STJ, Corte Especial, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 13.09.99)

O requisito específico de questionamento não se satisfaz com a simples oposição de embargos de declaração, já em segundo grau de jurisdição, suprimindo a manifestação do juízo de primeiro grau e inovando a causa de pedir recursal. É necessária a instauração do debate do tema federal perante as instâncias de origem, a relevância para a solução da controvérsia judicial, e a assunção de uma postura judicial diante do texto da lei.

(Resp 325169/SP, STJ, 3.ª Turma, Min. Nancy Andrichi, DJ de 25/02/2002).

Uma eventual omissão do exame de outros dispositivos legais aventados no recurso deve-se ao fato de que estes em nada contribuíram para o deslinde da controvérsia. Importa "*notar que ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a res in iudicium deducta*" (STJ, Embargos de Declaração no Resp n.º 487301, Segunda Turma, 11/05/2004).

Pelo exposto, **voto por dar parcial provimento ao apelo.**

Juíza Federal Vânia Hack de Almeida
Relatora