



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

RELATORA : JUÍZA FEDERAL CONV. MARCIA HELENA NUNES EM
AUXÍLIO AO DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL
GOMES

APELANTE : FORMAX QUIMIPLAN COMPONENTES PARA
CALÇADOS LTDA

ADVOGADOS : MARCIO HENRIQUE NOTINI e outros

APELADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL- INPI

PROCURADO : MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA
R

APELADO : GIULINI CHEMIER G M B H

ADVOGADOS : ROBERTO DA SILVEIRA TORRES JÚNIOR e outros

ORIGEM : TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FORMAX QUIMIPLAN COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA em face da sentença de fls. 1137/1152, integrada pela sentença de fls. 1163/1165, que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do registro da Patente de Invenção nº PI 8506015, depositada em 02.12.1985, intitulada “Composição de material de reforço e processo para a sua produção”, de titularidade da empresa ré, bem como o pedido alternativo de reconhecimento de nulidade do privilégio decorrente da reivindicação nº 1 da carta patente PI 8506015, objeto da presente demanda.

Alega a autora tratar-se de sociedade industrial que se dedica à fabricação de componentes para calçados, tendo interesse em produzir um material de reforço para calçados, em especial contrafortes que sejam termoplásticos e adesivos, os quais são conhecidos no mundo inteiro, com as referidas características, há muitos anos. Aduz que o INPI concedeu à empresa



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

ré o privilégio de invenção para a industrialização no Brasil de um material de reforço para calçados, violando as regras de concessão de patentes. Sustenta que a empresa ré, na tentativa de buscar os requisitos indispensáveis de novidade e atividade inventiva, limitou em sua patente o objeto pela utilização de certos percentuais à mistura da composição do material de reforço protegido. Argumenta que as características reivindicadas ao material do contraforte já se encontravam no conhecimento comum do estado da técnica ou eram óbvias aos técnicos no assunto. Invoca a legislação aplicável à hipótese e segue discorrendo sobre as características do objeto da patente cuja nulidade pretende ver declarada.

Custas recolhidas na fl. 215.

Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nas fls. 218/219.

O INPI contesta nas fls. 236/240, com preliminar de sua exclusão do feito na condição de réu, para lhe deferir a participação na lide na qualidade de assistente litisconsorcial da empresa ré. No mérito, após reexame da matéria, entende não assistir razão à parte autora, considerando-se que a Patente de Invenção 8506015-1 atende plenamente os requisitos de novidade e atividade inventiva, disciplinados nos artigos 8, 11 e 13, da Lei 9.279/96. Aduna o Parecer Técnico de fls. 241/252.

Contestação da empresa ré, nas fls. 254/273 e anexos, sustentando que as patentes alemã (2.621.195), norte-americana (3.778.251) e canadense (1.027.838), tidas pela autora como fundamentos da falta de novidade e de atividade inventiva de sua PI, foram por ela própria citadas como referências de documentos que tratavam de matéria similar ao da invenção, objeto da PI 8506015-1, tendo o INPI avaliado os mencionados documentos e considerado a invenção plenamente patenteável. Sustenta que a PI 8506015-1 atende a todos os requisitos de patenteabilidade e passa a examinar cada um dos argumentos invocados pela empresa autora.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

A empresa ré impugna o valor da causa, processo nº 2003.51.01.017246-0, em apenso, cuja decisão encontra-se pendente de apreciação do agravo retido.

Documentos anexados pela empresa ré, fls. 341/426.

Documentos anexados pela autora, fls. 485/554 e 557/593.

Laudo pericial nas fls. 790/825 e anexos de fls. 826/829.

A empresa autora impugna o laudo, formula novos quesitos a serem respondidos pelo Perito em audiência e pleiteia o deferimento de nova perícia, fls. 834/841. Anexa, ainda, os Pareceres de sua assistente técnica, fls. 842/862 e da Dra. Margarida Mittelbach, fls. 863/896.

A empresa ré anexa o laudo de seu assistente, pugnando pelo julgamento da lide, fls. 897/900.

Manifestação do INPI sobre o laudo pericial, fls. 910/914.

Laudo pericial complementar, fls. 916/931.

Manifestação dos réus, concordando com o laudo, fls. 937/944 e 958.

A autora impugna as conclusões do perito, afirmando que elas ignoram as provas documentais acostadas aos autos nas fls. 683/726, bem como a LPI, reiterando o pedido de nova perícia e, apresentando quesitos a serem respondidos pelo perito em audiência, fls. 945/ 957.

Indeferido o pedido de designação de novo perito, fls. 963, a autora interpõe Agravo de Instrumento o qual restou retido nos autos, fls. 1153/1156.

Complementação do laudo pericial, fls. 1058/1077, com anexos de fls. 1078/1092.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

Manifestação da parte autora, nas fls. 1104/1111. Manifestação da empresa ré, fls. 1121/1128. Manifestação do INPI, fl. 1129.

O magistrado de primeiro grau julga improcedente o pedido, fls. 1137/1152. Embargos de Declaração oferecidos pela parte autora, fls. 1159/1161, rejeitados nas fls. 1163/1165.

Apelação da autora, nas fls. 1170/1198 e anexos, com preliminar de conhecimento do agravo retido interposto. No mérito, pugna pela reforma da sentença, ratificando os fundamentos de sua petição inicial.

A autora anexa os documentos de fls. 1256/1309.

Contrarrazões da empresa ré, fls. 1310/1343.

Contrarrazões do INPI, fls. 1344/1345.

Remetidos os autos a este E. Tribunal, deles teve vista o Ilustre representante do Ministério Público Federal, oficiando pela não intervenção ministerial, fls. 1358/1360.

É o Relatório. Peço data.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada – Relatora

V O T O

Juíza Federal Convocada Marcia Helena Nunes
(Relatora):



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

Conforme já relatado, trata-se de apelação interposta pela parte autora em face da sentença de fls. 1137/1152, integrada pela sentença de fls. 1163/1165, que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do registro da Patente de Invenção nº PI 8506015, depositada em 02.12.1985, intitulada “Composição de material de reforço e processo para a sua produção”, de titularidade da empresa ré, bem como o pedido alternativo de reconhecimento de nulidade do privilégio decorrente da reivindicação nº 1 da carta patente PI 8506015.

Antes de adentrar ao mérito, devem ser julgados os agravos retidos interpostos por cada uma das partes.

DO AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA SEGUNDA RÉ:

A empresa ré oportunamente impugnou o valor da causa, por meio do processo nº 2003.51.01.009865-2, em apenso, tendo sido proferida decisão julgando improcedente a impugnação.

Da referida decisão a empresa ré interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi convertido em agravo retido por meio de decisão monocrática, no entanto publicada após escoado o prazo para a apresentação, pela empresa ré, de contrarrazões de apelação, motivo pelo qual os embargos de declaração por ela opostos foram recebidos como simples manifestação pela apreciação do agravo retido quando do julgamento da apelação por este Tribunal.

Sendo assim, apreciam-se, desde logo, as alegações contidas no agravo retido interposto pela empresa ré, contra a decisão que julgou improcedente a impugnação ao valor da causa.

Aduz a agravante que o valor atribuído à causa é irrisório em face dos pedidos formulados e das conseqüências econômicas da presente demanda. Sustenta que, em se tratando de bem imaterial, o valor dado à causa não está regido pelos artigos 258 ao 261, do CPC, devendo, portanto, conforme



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência, ser compatível com o benefício econômico a ser alcançado com a demanda.

A parte autora objetiva, com a presente ação, a declaração de nulidade da Patente de Invenção nº PI 8506015 ou, alternativamente, o reconhecimento de nulidade do privilégio decorrente da reivindicação nº 1 da carta patente PI 8506015.

No caso concreto, inexistindo conteúdo econômico imediato, é lícito ao autor estimar o valor da causa. Ademais, como bem ressaltou o magistrado de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido em tela, o impugnante não apresentou qualquer fundamento pelo qual se possa aferir o valor sugerido, de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), como sendo o montante do prejuízo que poderia ocorrer em virtude da suspensão de seus negócios.

Com efeito, na peça de impugnação o citado valor (R\$200.000,00) é dado como mera sugestão e, apesar da alegação contida na petição de interposição de agravo de que o valor em tela decorreria de um laudo anterior em outra ação entre as partes, tramitando pela 3ª Vara Cível de São Leopoldo, apenas com o Agravo é que tal peça teria sido adunada aos autos. Logo, em primeiro lugar, além de tal argumento não ter sido deduzido na impugnação, omitindo-se tal fato ao julgador, também não se deu oportunidade, com sua tardia alegação e juntada, de abertura de vista ao impugnado para sobre ele se pronunciar.

A vinda tardia de tal peça nos autos do Agravo parece uma tentativa de dar algum respaldo a um pedido feito em termos vagos, além de se tratar de pretensão a se utilizar de prova emprestada de outro processo de competência da Justiça estadual e versando sobre matéria diversa, embora decorrente de discussão sobre a mesma patente. Além disso, no Agravo, a impugnante-recorrente ainda pretende que o real valor da demanda deveria ser de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais), ainda superior àquele inicialmente indicado. Assim sendo, não se mostram firmes as sustentações da Agravante, não merecendo acolhida.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

Assim sendo, voto no sentido de julgar improcedente o agravo retido da 2ª Ré.

DO AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA AUTORA:

Considerando cumprido, conforme o relatório, o artigo 523, do CPC – inclusive havendo requerimento expresso do patrono da empresa apelante em plenário no sentido de seu julgamento prévio -, passo à análise do agravo interposto pela parte autora, o qual restou retido, nos termos da decisão anexada por cópia nas fls. 1155/1156 (cópia de fls. 1101/1102 do Agravo em apenso).

Insurge-se a agravante contra a decisão de fls. 963 que indeferiu o requerimento de realização de nova perícia. Sustenta que todos os elementos da reivindicação independente nº 1 da patente PI8506015 pertenciam ao estado da técnica, especificamente divulgados nos documentos US3973284, US3778251, E26211950 e CA1027838, tendo o i. Perito concordado que os referidos elementos estavam antecipados pelo estado da técnica, conforme tabela de fl. 829, o que levaria à conclusão de falta de novidade e atividade inventiva da PI 8506015. Entretanto, o i. Perito concluiu que haveria um “efeito técnico novo e diferente” em característica que sequer foi reivindicada na patente. Aduz, assim, estarem presentes os requisitos legais que impõem o deferimento do pedido de realização nova perícia, em respeito ao devido processo legal uma vez que o laudo pericial é insuficiente, contraditório, impreciso, insindicável e omissivo, consequência do completo desconhecimento por parte do Perito de conceitos basilares de propriedade industrial.

Não merece prosperar a tese autoral, eis que, afastada a hipótese de cerceamento de defesa, a renovação da perícia só será determinada quando a matéria não parecer ao magistrado suficientemente esclarecida, conforme prevê o artigo 438 do CPC. Ademais, não se justifica a realização de nova perícia pela discordância da parte com a conclusão do laudo, nem em função



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

de eventual discrepância existente entre as conclusões do laudo oficial e de terceiro anexados aos autos.

A respeito, por toda adequação, ainda, merecem menção as seguintes considerações feitas pelo correto magistrado de primeiro grau, contidas na sentença:

“Inicialmente, esclareço que a nomeação de novo perito, reiteradamente requerida pela autora (fls. 1104/1111), foi indeferida por este Juízo (fls. 963), originando o Agravo de Instrumento nº 2008.02.01.000072-6, que se encontra pendente de julgamento no E. TRF-2ª Região. Desta forma, é certo as qualificações amplamente comprovadas pelo douto expert, sendo diplomado em Engenharia Química, com Curso de polímeros da Escola Politécnica – PUC/RJ e Curso de Especialização em Direito da Propriedade Industrial da UERJ (fls. 1080/1097 e fls. 1132/1134), as quais já eram conhecidas por este Juízo antes de sua nomeação, imperam na desnecessidade de nova perícia para o deslinde da questão em tela, diante da farta documentação juntada aos autos, bem como do laudo pericial e pareceres técnicos apresentados.” (fls. 1141/1142)

“É certo que o Juízo ao deferir a prova pericial ou mesmo requerê-la (sic), independentemente de requerimento das partes, tem como finalidade precípua obter esclarecimentos técnicos que lhe auxiliem a elucidar as divergências abarcadas no litígio. É bem verdade que ao avaliar as provas dos autos, prevalece o livre convencimento do magistrado. Contudo, objetivando sempre a busca da verdade real, seria uma incongruência que o expert nomeado pelo Juízo não fosse de sua confiança, tanto em relação ao aspecto técnico, quando moral. Desta forma, refuto a acusação da autora quanto à tentativa do perito de alterar as conclusões apresentadas aos quesitos formulados por este Juízo através das “correções nas respostas aos quesitos do Juiz” (fls. 947). Conforme se depreende, os esclarecimentos prestados nas respostas dos quesitos formulados no



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

laudo principal (fls. 799/800), se encontram em absoluta consonância com as respostas complementares de fls. 924, não revelando qualquer insegurança do perito, nem tampouco comprometendo sua confiabilidade. Desta forma, considero, em princípio, insubsistentes as insinuações formuladas pela autora às fls. 947.

Ressalte-se, ainda, que face ao indeferimento do pedido de nova perícia, formulado pela autora (fls. 963), foi interposto agravo de instrumento (fls. 965/1055), sendo certo que instado a responder os novos quesitos suplementares de fls. 941/952, o douto expert ratificou seus laudos anteriores (fls. 1058/1077)” (fl. 1151)

Tudo leva ao convencimento de que o pleito de nova perícia, por parte da autora, não está devidamente justificado, quer pela qualificação e atuação diligente do perito quer por se configurar mera irresignação ao conteúdo do laudo pericial, quando se permitiu a oitiva do perito sucessivamente sobre pedidos de esclarecimentos e sobre quesitos suplementares bem como tendo sido dada oportunidade de pronunciamento de assistente técnico da parte autora e de trazida de pareceres técnicos sobre a hipótese. O processo encontrando-se perfeitamente instruído, de forma alguma há fundamento para nova perícia, motivo pelo qual voto pelo não provimento do agravo retido interposto pela parte autora.

A respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que *“Cabe ao juiz decidir quais as provas pertinentes ao deslinde da controvérsia e quais devem ser indeferidas, por desnecessárias, não constituindo cerceamento de defesa a negativa de nova perícia, considerada desnecessária pelo magistrado. A lei processual o autoriza, mas não lhe impõe, como diretor do processo, de terminar a realização de nova prova técnica.”*¹

Desta forma, também deve ser improvido o agravo retido interposto pela autora.

¹ RESP 331084/MG, proc. n° 200100709077, Min. Castro Filho, 3ª Turma do STJ, DJ 10.11.2003



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

DO MÉRITO:

Antes de ingressar no mérito propriamente dito, cabe menção à documentação junta pela autora-apelante a seu recurso, nas fls. 1199/1250, cuja apreciação não cabe ser feita no presente julgado.

Com efeito, tem razão a empresa apelada em impugnar os citados documentos, juntos intempestivamente, por vários fundamentos. A uma, por se tratar de documentos antigos, já do domínio público há vários anos (um deles disponível desde 1984 e outros datados de 1986 ou 1987), poderiam ter vindo aos autos ou com a inicial ou, pelo menos, antes da perícia, para serem apreciados na instrução processual. A duas, por não ser admitida a injustificada juntada tardia de documentos antes não referidos e que não constam do processo, como base de nova argumentação recursal, quando antes não submetidos ao contraditório e não tendo sido objeto de exame pela sentença, do que deriva que as alegações nele fundadas são dissociadas dos fundamentos da sentença, que configuram o âmbito das alegações do recurso de apelação – opondo-se ao efeito de natureza devolutiva do recurso, ou seja, havendo necessidade de prequestionamento dos argumentos para poderem ser analisados pelo órgão revisor. Assim, tal juntada e toda e qualquer argumentação nela fundada desrespeita os preceitos contidos nos artigos 517 e 514, ambos do Código de Processo Civil.

Como bem mencionado no memorial da empresa apelada:

“... o Direito Brasileiro veda o *novorum iudicium* na apelação, porquanto o juízo recursal é de controle e não de criação (*revisio prioriae instantiae*).

No mesmo sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que estabeleceu que “*O tempo da produção da prova documental destinada a demonstrar as alegações deduzidas na petição inicial é o do seu ajuizamento (...). A produção posterior de prova documental somente é admitida em relação afatos ocorridos*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

depois dos articulados, para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou quando houver a ocorrência de motivo de força maior.”²

Outrossim, aplica-se no que couber o que vem sendo decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ou seja: *“Não merece ser conhecida a apelação se as razões recursais não combatem a fundamentação da sentença.”³*

Passando ao mérito propriamente dito, trata-se de ação declaratória de nulidade da patente PI 8506015-1, depositada e concedida à 2ª Ré, tendo o título “Composição de Material de Reforço e Processo para sua Produção”, ou, alternativamente, a nulidade do privilégio decorrente da reivindicação nº 1 da aludida Carta patente objeto da demanda. Argumenta que não poderia ter sido concedida a patente por se encontrar no estado da técnica, faltando-lhe novidade e atividade inventiva.

A reivindicação 1 da patente PI 8506015-1 contém a seguinte redação:

“Composição de material de reforço, obtida por fusão de um aglutinante, e de um material de enchimento, caracterizada pelo fato de conter de 30 a 80% em peso de um material de enchimento e de 70 a 20% em peso de aglutinante, sendo que as partículas de material de enchimento constituídas de compostos orgânicos ou inorgânicos, são estruturadas totalmente ou ao menos em sua superfície de plástico e se apresentam em distribuição de tamanho de grão de 50 a 500 µm, sendo o aglutinante um material plástico termoplasticamente deformável na faixa de temperatura de 50 – 80° C e apresenta propriedades de adesivo de fusão, escolhido do grupo que consiste de polímeros de um éster cíclico ou um copolímero desse éster, poliuretanas elastoméricas e poliolefinas modificadas.”

² RESP 71819/SP, proc. N° 1995/0042920-9, Min. Hamilton Carvalho, 6ª Turma do STJ, DJ 20.09.1999.

³ RESP 1006110/SP, proc. N° 1007/0268198-6 – Min. Eliana Calmon. Dje 02/10/1008



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

Já desde a contestação do INPI, veio aos autos parecer do Setor Técnico da Autarquia (DIQUIN), de 28.02.03, junto nas fls. 241/252, reexaminando a hipótese e confirmando a correção da concessão da patente PI 8506015-1, depositada em 02.12.85, pedido deferido em 29.08.90 e publicado na RPI de 30.10.90. Desde então, deu-se ênfase a que: *“Uma característica incondicional é que as partículas do material de enchimento não se dissolvam no aglutinante durante a operação de fusão, mas sim sejam conservadas como material de enchimento inorgânico”*, preservando as propícias propriedades do aglutinante, o qual tem de aderir firmemente sobre o material de enchimento (linhas 8 a 15 do relatório descritivo). No mesmo laudo, são examinados os documentos dados como comprovantes do anterior estado da técnica: DE 2621195, de 77 – que utiliza materiais de origem vegetal como material de enchimento e necessita de outra camada de adesivo de fusão, sendo maior a temperatura para o aquecimento da mistura, e outras diferenças -; CA 1027838, de 78 – trata-se de um produto em camadas, em que a poli-epsilon-caprolactona é uma película aplicada a uma chapa, ao passo que na PI anulanda, a poli-epsilon-caprolactona é um componente de mistura, ou seja, é um aglutinante que, em mistura íntima, fica aderido a parte das partículas de enchimento -; CA 1027838, de 78 - neste existe a formação de produtos em camadas e não a formação de artigo material de reforço com a composição distribuída uniformemente, por fusão de um aglutinante, e que contém um material de enchimento e eventualmente outros aditivos como na PI 8506015-1.

Além dessas, na contestação, a 2ª Ré refere-se à patente norte-americana 3.778.251, também citada pela titular da patente desde o início, como integrante das referências de documentos que tratavam de matéria similar ao daquela invenção, levadas desde o início ao conhecimento do INPI, que os avaliou durante o exame técnico do pedido de patente e considerou que a invenção era plenamente patenteável, de forma que a autora não trouxe nenhum fato novo aos autos. Esclarece que a citada patente americana, como a alemã, descreve materiais de reforço construídos na forma de “sanduíche”, onde cada um dos componentes é preparado independentemente e somente no momento da produção do calçado são colados às suas devidas partes, sendo que uma camada



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

de adesivo é aplicada após a camada plástica formada, não se tratando de uma composição única tal como a PI8506015-1.

Insiste a Ré, ainda, que o objeto da patente é a combinação de vários fatores que, juntos, provêm um resultado aperfeiçoado em composições de reforço de calçados. Assim, o que releva é a combinação de fatores e não os diferentes fatores separadamente, tudo levando à obtenção de efeitos técnicos novos e inesperados, e, portanto, não óbvios, sendo o principal o fato de que a composição em tela permite a produção de um material de reforço de calçados único, moldável e simultaneamente colável, dispensando a necessidade uso de outro adesivo.

Quanto ao parecer trazido pela autora, quando do ajuizamento, tudo indica ter sido elaborado para apresentação em outra demanda, pois, apesar de instruir a inicial, combate um outro laudo pericial que, na época, teria sido desfavorável à mesma demandante. Chama a atenção, também, que uma das subscritoras do citado laudo, contrário à PI 8506015 tenha sido justamente a Dra. Maria Margarida Mittelbach que ocupava o cargo de Diretora de Patentes do INPI, tendo sido quem assinou a concessão da patente da 2ª Ré, quando a mesma foi requerida, tendo mudado radicalmente de opinião, sem fatos novos relevantes a justificarem tal alteração de posição. Alteração de posição mantida quando da apresentação do segundo parecer de sua lavra, para fins de contrariar o parecer do Perito Judicial que oficiou nos presentes autos.

Assim, verifica-se que tem havido uma sucessão de exames técnicos quer pelo INPI quer em laudos periciais em diferentes processos, em especial no caso ora em exame, todos favoráveis à concessão e manutenção da PI 8506015, ao passo que a Autora insiste em sua declaração de nulidade, sem trazer, no entanto, argumentos efetivamente hábeis a sustentar seu pleito, já que nem suas impugnações nem o laudo de seu assistente técnico conseguem refutar as respostas e os esclarecimentos coerentes, sucessivamente prestados pelo Perito Judicial.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

A r. sentença apelada analisou corretamente a hipótese, de onde suas razões integram o presente voto, não merecendo as censuras postas, já que se encontra apoiada no conjunto probatório contido nos autos, de forma que merece ser transcrito o cerne de sua fundamentação, a saber:

(...) Inicialmente, observe-se que tanto a patente alemã 2.621.195, quanto a norte-americana US 3.778.251 e a canadense CA 1.027.838, foram citadas pela titular da PI 8506015-1 no texto de seu relatório e devidamente analisadas pelo INPI no que concerne ao estado da técnica (fls. 70/72).

Outrossim, verifica-se que a patente européia EP 0183912 B2, regularmente concedida, além de apresentar como prioridade as patentes US 677296 e US 708059 (fls. 309), tal qual a PI 8506015-1 (fls. 68), igualmente relaciona a patente alemã DE 2.621.195 e a patente americana US 3.778.251 como referência de técnicas anteriores utilizadas em produtos similares. Desta forma, é certo que os referidos documentos não representaram óbice ao reconhecimento de que a invenção atendia aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Observe-se que em resposta ao Quesito 3, formulado pelo 2º réu, o douto perito do juízo relaciona diversas patentes que lhe foram concedidas em outros países, para a invenção em exame, citando os mesmos documentos apontados na inicial como estado da técnica (fls. 808/809).

Ora, é certo que a novidade é requisito essencial para que o autor da invenção obtenha o privilégio de propriedade e uso exclusivo. A falta desse requisito implica no indeferimento do pedido ou na nulidade do ato administrativo que concedeu o privilégio irregularmente. Nesse sentido, observe-se o magistério de João da Gama Cerqueira, em seu clássico Tratado da Propriedade Industrial, RT, 1982, v. 1º, pp. 305/6, nº 114, verbis:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

“Para que as invenções possam ser objeto de proteção jurídica é necessário que satisfaçam a certas condições estabelecidas pela lei.

Como tivemos ocasião de expor (n.66, supra), o direito do inventor origina-se de sua criação, a qual, por sua vez, justifica o reconhecimento desse direito e a sua proteção pelo Estado. Por outro lado, a lei assegura ao inventor um privilégio, cujo objeto é a própria invenção. Importando esse privilégio restrição à atividade do comércio e da indústria, em benefício do inventor, com detrimento, ainda, dos interesses da coletividade, é evidente que esse direito não pode ter por objeto coisas pertencentes ao domínio público ou comum, sob pena de se criarem monopólios injustos, incompatíveis com a liberdade de trabalho; nem coisas que não constituam invenção, o que seria contrário à motivação do direito do inventor e à sua origem e fundamento.

- Do mesmo modo, tendo a lei de patentes, como fim não só reconhecer o direito do inventor, mas, também, promover o progresso das indústrias e desenvolver o espírito de invenção, estes objetivos seriam frustrados se os privilégios fossem concedidos para coisas que não ofereçam vantagens ou utilidade para a indústria. Por esses motivos, as leis de todos os países exigem, como condição para concessão da patente, que a invenção seja nova e que se revista de caráter industrial.” (grifo nosso).

Ademais, no que concerne ao Parecer juntado às fls. 154/214, como observado pela própria autora (fls. 16/19), a Dra. Maria Margarida R. Mittelbach, uma de suas signatárias, assinou a concessão da PI 8506015-1 como Diretora de Patentes do INPI na época. Entretanto, não vislumbro no Parecer em tela quaisquer argumentos plausíveis que justifiquem a mudança do entendimento que motivou a concessão do privilégio em tela, já que ora afirma, juntamente com dois outros técnicos, que a patente anulanda não apresenta os requisitos de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

novidade a atividade inventiva para a composição de material de reforço.

Ressalte-se que o laudo do perito do Juízo, como veremos, analisa três documentos indicados inicialmente pela Autora os quais, como visto, constam do relatório descritivo da PI 8506015-1, bem como o documento referente à patente US 3.973.284, juntada posteriormente aos autos pela autora (fls. 683/726).

Inicialmente, refuta o douto expert os argumentos da Assistente Técnica da autora de que a patente US 3.973.284 estaria antecipando conhecimentos utilizados na PI 8506015-1 tendo em vista que ela visa proteger uma “composição” e não um “produto”. Ora, conforme Parecer Técnico juntado aos autos pela própria autora podemos observar, em diversos trechos, que inexistem dúvidas quanto à qualidade de “produto” da patente em litígio:

“Na invenção de combinação, composição ou mistura, a novidade e atividade inventiva (requisitos de patenteabilidade), residem na combinação específica e particular dos elementos ou compostos que integram o produto” (fls. 187)

“Como se vê, esta reivindicação determina que a extensão da proteção conferida ao produto protegido (um material de reforço) é constituída por cinco elementos a saber” (fls. 159) (grifo nosso)

Desta forma, conforme observado pelo expert às fls. 794, ao contrário da PI 8506015-1, a patente americana 3.973.284 (fls. 683/726) não visa à fabricação de um produto, tratando-se de uma patente de processo para colagem da parte externa ao forro de calçados, através do uso de equipamentos próprios e adesivos diversificados.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

Observe-se que, em resposta aos Quesito U apresentados pela autora (fls. 806), bem como aos quatro quesitos apresentados pelo Juízo (fls. 799/800), o perito basicamente concluiu que o elemento novo na PI 8506015-1 é que o mesmo polímero exerce as funções de aglutinante e adesivo de fusão, ou seja, as partículas de revestimento atuam isoladamente como reforço e adesivo, dispensando a aplicação de camada de revestimento com esta finalidade como nas patentes estrangeiras.

Saliente-se, entretanto, que a autora aponta contradições no laudo pericial, afirmando que o único efeito técnico novo ressaltado pelo expert concerne ao uso da policaprolactona com função de aglutinante e adesivo concomitantemente o que, no seu entendimento, não está reivindicado na patente em tela. Desta forma, formula novos quesitos elucidativos (fls. 834/841).

Observe-se, preliminarmente, o teor da reivindicação principal n. 1 da patente PI 8506015-1: “composição de material de reforço, obtida por fusão de um aglutinante, e de um material de enchimento, caracterizada pelo fato de conter de 30 a 80 por cento em peso de material de enchimento e de 70 a 20 por cento em peso de aglutinante, sendo que as partículas de material de enchimento constituídas de compostos orgânicos ou inorgânicos, são estruturadas totalmente ou ao menos em sua superfície de plástico e se apresentam em uma distribuição de tamanho de grão de 50 a 500 µm, sendo o aglutinante um material plástico termoplasticamente deformável na faixa de temperatura de 50 – 80° C e apresenta propriedade de adesivo de fusão, escolhido do grupo que consiste de polímeros de um éster cíclico ou um copolímero desse éster, poliuretanas elastoméricas e poliolefinas modificadas”. (grifo nosso) (fls. 80).

Atente-se que o próprio Prof. Denis Borges Barbosa, em Parecer juntado pela autora às fls. 1000/1055 afirma: “Sabendo-se que a leitura das reivindicações é necessariamente subsidiada pela do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

relatório descritivo onde o invento, antes de ser juridicamente reivindicado é tecnicamente exposto para o conhecimento público, vamos entender porque a faixa numérica é relevante” (fls. 1006). Ora, não foi outro o entendimento do perito do Juízo ao responder ao quesito elucidativo n. 1 às fls. 925, como podemos constatar: “Como a patente é de COMPOSIÇÃO DE MATERIAL DE REFORÇO E PROCESSO PARA A SUA PRODUÇÃO, não se podem desconsiderar as reivindicações dependentes de números 8 a 14 dos processos para a sua produção. Portanto, com as reivindicações interpretadas com a ajuda do relatório descritivo, pode-se concluir que a patente PI 8506015-1 diferencia-se do estado da técnica, porque a policaprolactona, utilizada como um dos polímeros preferenciais, é misturada homogeneamente como o enchimento e desempenha simultaneamente as funções de aglutinante e adesivo e ao revestir a superfície das partículas de enchimento faz com que cada partícula se comporte individualmente como reforço” (fls. 925 – grifo nosso). Desta forma, entendo não assistir razão à autora em suas alegações tendo em vista que a reivindicação da patente em tela, subsidiada pela leitura do relatório, especifica claramente um material de reforço cujo conjunto possui componentes que o tornam simultaneamente moldável e colável.

Assim, sou levado a concluir que a presente patente apresenta suficiência descritiva, atendendo perfeitamente ao disposto no art. 41 da LPI 9.279/96, pois da leitura da mesma, é possível alcançar a sua realização; atendendo, igualmente, ao disposto no art. 25 da LPI 9.279/96.

Conseqüentemente, a referida patente goza da proteção prevista no art. 41 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), in verbis:

Art. 41 – a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

Outrossim, saliente-se que o douto perito, atendendo ao pedido de esclarecimentos requeridos pela parte autora, ratifica o entendimento anteriormente esposado, no sentido de que a patente PI 8506015-1 apresenta novidade e atividade inventiva considerando a matéria protegida pela reivindicação principal 1, conforme conclusões relacionadas nos itens 7.1 a 7.3 às fls. 923. Acrescenta em resposta ao quesito suplementar n. 6 (fls. 927) que em seu laudo anterior já havia concluído que o material plástico termoplásticamente deformável desempenha simultaneamente as funções de aglutinante e adesivo.

(...)

Desta forma, com base nos documentos, pareceres a laudos juntados aos autos, concluo que o material de reforço apresentado pela patente em litígio não poderia ser obtido, apenas, com os ensinamentos contidos nos documentos apontados como estado da técnica. A principal razão reside no fato da policaprolactona ser empregada na PI 8506015-1 como aglutinante e adesivo, ao passo que nas patentes estrangeiras é usada apenas como adesivo aplicado em camada.

Ademais, observa-se que apesar da patente em tela apresentar em sua reivindicação principal componentes presentes nos documentos trazidos como estado da técnica, é certo que nenhum deles descreve uma composição onde constem todos os componentes utilizados em combinação na PI 8506015-1, o que lhe garante um efeito técnico inédito, atendendo os requisitos de novidade e atividade inventiva questionadas.

Assim, entendo que a concessão da PI 8506015 (fls. 68/86), de titularidade do 2º réu, observou as condições estabelecidas nos art. 6º e 9º, da Lei 5.772/71, bem como no art. 8º e art. 11 da LPI, por apresentar inovação compreendida no conceito de novidade absoluta, requisito essencial para a concessão de uma patente de invenção, bem



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

como por seu objeto ser fruto de atividade inventiva de larga aplicação industrial.”

Note-se, ainda, que, inobstante o termo inicial da reivindicação nº 1, trata-se o objeto da patente em discussão de um produto e a matéria alusiva a tal fato e outros aspectos relevantes foram devidamente esclarecidos na sentença complementar, que rejeitou os embargos de declaração da parte autora, de onde se colhe o seguinte:

“ (...) Observe-se, inicialmente, que o último parágrafo da sentença de fls. 1148/1149 não apenas deixa claro que a PI 8506015-1 tem qualidade de “produto” e não de “composição”, como aponta trechos de Parecer Técnico juntado aos autos pela própria autora-embargante, neste mesmo sentido. Ademais, todas as patentes estrangeiras apontadas pela autora como antecipatórias do estado da técnica foram largamente analisadas, com base nos documentos e pareceres juntados aos autos, bem como no Laudo Pericial (fls. 1144/1150). Desta forma, não procede a alegação da embargante, ao afirmar que houve “grave omissão em relação ao fato de que o objeto da patente PI 8506015-1 é uma COMPOSIÇÃO, tendo os seus elementos definidos na parte caracterizante de sua reivindicação independente n. 1, estando todos esses elementos antecipados pelo estado da técnica” (fls. 1160).

Outrossim, inexistente a apontada contradição no julgado no que diz respeito à novidade da patente anulanda, por entender que não é suficiente que a mesma se apresente, apenas, no relatório descritivo e não nas reivindicações, como deveria constar. Observe-se que às fls. 1150/1151, resta claro na sentença que as reivindicações devem ser interpretadas com a ajuda do relatório descritivo, na forma do art. 41, da LPI e que, desta forma, a PI 8506015-1 “especifica claramente um material de reforço cujo conjunto possui componentes que o tornam simultaneamente moldável e colável”. Ressalte-se, ainda, conforme salientado no julgado, que o parecer do Prof. Denis Borges Barbosa,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

juntado aos autos pela própria autora às fls. 1006, corroborou o entendimento deste Juízo. (...)” (fl. 1164)

Desta forma nem o pedido principal nem o pedido alternativo da demanda procedem - não havendo como se anular, isoladamente, a reivindicação nº 1, que está perfeitamente integrada pelas demais, complementares, e pelo relatório descritivo, conforme bem frisado na douta sentença -, por falta de suporte legal e fático para se chegar ao acolhimento do recurso. Mister a manutenção da douta sentença, pois a Apelação autoral deve ser conhecida e improvida .

É como voto.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO RETIDO DA APELADA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – DESPROVIMENTO. AGRAVO RETIDO DA APELANTE – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA – DESPROVIMENTO. DOCUMENTAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO TRAZIDA COM A APELAÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO, À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E AO EXAME DO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU – INTEMPESTIVIDADE E NÃO CONSIDERAÇÃO. AÇÃO OBJETIVANDO NULIDADE DE PATENTE. ESTADO DA TÉCNICA – NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE NOVIDADE E DE ATIVIDADE INVENTIVA – NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Cuida-se de ação de nulidade de patente de invenção de “Composição de Material de Reforço e Processo para sua Produção”, destinada a calçados, ou, alternativamente, a nulidade do privilégio decorrente da reivindicação nº 1 da aludida Carta patente.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

-
2. Agravo retido decorrente de rejeição de impugnação ao valor da causa. Desprovimento, em face de ter havido mera sugestão para majoração do valor, não calcada em dados concretos, não logrando identificar efetivo valor econômico da demanda. Desprovimento.
 3. Agravo retido da parte autora em face do indeferimento de pedido de nova perícia. Desprovimento, em face da correta qualificação profissional do perito, que prestou todos os esclarecimentos solicitados e respondeu a quesitos suplementares. Oportunidade de apresentação de pronunciamento de assistente técnico e de pareceres técnicos sobre a hipótese, inexistindo cerceamento de defesa. Desprovimento.
 4. Preliminarmente ao exame do mérito, cabe menção a não dever ser considerada documentação há muito de domínio público, não trazida com a inicial nem antes da prova pericial, não submetida oportunamente ao contraditório nem considerada quer na instrução processual quer na análise da sentença, tardiamente junta pela parte autora, acompanhando sua apelação, para fundar novas razões, dissociadas dos fundamentos da sentença – contrariando os artigos 517 e 514, do CPC.
 5. No mérito, alegação de encontrar-se a invenção no estado da técnica e de falta de novidade e de atividade inventiva. No entanto, desde o início, a empresa detentora da invenção apresentou documentos que tratavam de matéria similar ao da invenção depositada ao conhecimento do INPI, que os avaliou durante o exame técnico do pedido de patente e considerou que a invenção era patenteável, acarretando a sustentação da empresa ré de que a autora não trouxe nenhum fato novo aos autos.
 6. Parecer Técnico do INPI junto com a contestação mantendo a posição oficial do órgão, de patenteabilidade da invenção, por ter introduzido elementos novos em relação aos anteriores, frisando ser uma característica incondicional “*que as partículas do material de enchimento não se dissolvam no aglutinante durante a operação de fusão, mas sim sejam conservadas como material de enchimento inorgânico*”, preservando as propícias propriedades do aglutinante, o qual tem de aderir firmemente sobre o material de enchimento.
 7. Laudo Pericial que analisou devidamente todos os aspectos da demanda, confrontando o pedido de patente em tela com cada um dos documentos apresentados pela autora da demanda e verificando não estar limitada ao estado



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.017246-0

da técnica e preencher devidamente os requisitos de novidade e de atividade inventiva. Esclarecimentos e respostas a quesitos suplementares que se mostram coerentes com as respostas iniciais do laudo pericial.

8. Críticas ao laudo no pronunciamento de assistente técnico e pareceres trazidos aos autos pela parte autora que não lograram infirmar os demais elementos probatórios em favor da concessão da patente em questão.

9. Impossibilidade de se acolher o pedido alternativo de anular a reivindicação nº 1, já que a mesma é complementada pelas demais reivindicações e é de ser apreciada em conjunto com o memorial descritivo, na forma do art. 41, da LPI.

10. Sentença mantida, integrando as razões do julgado. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento aos agravos retidos e à apelação, nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2009 (data do julgamento).

Marcia Helena Nunes
Juíza Federal Convocada - Relatora