



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514224-9

---

RELATOR : JUÍZA FEDERAL MARCIA HELENA NUNES,  
CONVOCADADA EM SUBST. À DES. FED. MARIA  
HELENA

APELANTE : METALPLAN EQUIPAMENTOS LTDA  
ADVOGADO : ANDRE ZONARO GIACCHETTA E OUTROS  
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR : ANDRE LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ  
APELADO : JAIME MARCOS BYDLOWSKI  
ADVOGADO : JOSE BARONE DE FELISBERTO NETO E  
OUTROS

ORIGEM : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO  
DE JANEIRO (200251015142249)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS FLS.691/697  
EMBARGANTE: METALPLAN EQUIPAMENTOS LTDA  
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO DE FLS.687/688

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão assim ementado:

*“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU O REGISTRO DE PATENTE DE INVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOVIDADE NÃO CONFIRMADA.*

*I - Forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em nulidade ou ofensa ao art. 93, IX, da CRFB, tampouco negação da prestação jurisdicional ou omissão do julgado, o fato de o Relator do acórdão adotar como razões de decidir os fundamentos da sentença – motivação per relationem – ou do Parecer do Ministério Público desde que comportem na solução da matéria ventilada, adoto os fundamentos postos pelo Magistrado*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514224-9

---

*a quo, bem como pelo ilustre Procurador Regional da República para rejeitar as teses expendidas pela recorrente em suas razões de recurso.*

*II– A discordância do resultado da perícia, a princípio, não deve ser pretexto para a anulação do laudo quando não se vislumbrar prejuízo hábil a ensejar cerceamento de defesa ou a nulidade da ação, ainda mais quando existir nos autos pareceres apresentados também pelos assistentes técnicos das partes.*

*III– A patente de invenção para ser concedida deve atender aos requisitos previstos no art. 8º, da LPI, quais sejam: novidade, atividade inventiva e utilidade industrial.*

*IV – A despeito de o Juízo não estar adstrito ao laudo pericial, consoante preconiza o art.436 do CPC, na ausência de comprovação, através de outros elementos de convencimento, de que a patente não deveria prevalecer, impõe-se a improcedência do pedido.*

*V – Agravo Retido e Recurso de Apelação improvidos.”*

Alega a embargante que:

- a) ao afirmar que adotando as razões do d. órgão do MPF o acórdão não viola o comando inserido no inciso IX, do art. 93, da CFB, o acórdão embargado teria evocado precedentes que se desassemelham à hipótese versada nos presentes autos;
- b) o acórdão não apreciou o pedido de decretação de nulidade parcial da patente impugnada;
- c) o acórdão não apreciou a alegação de deficiência do quadro reivindicatório da patente;
- d) o acórdão negou provimento ao agravo retido que pretendia a anulação da perícia realizada sem ao menos fazer referência a uma decisão judicial para justificar sua conclusão;
- e) o acórdão foi omissivo quanto à necessidade de realização de nova perícia.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.514224-9

---

Em atenção ao princípio do contraditório, abriu-se vista aos réus, vindo o pronunciamento dos mesmos respectivamente nas fls.705/706 e 711/712.

É o relatório.

MARCIA HELENA NUNES  
Juíza Federal Convocada

VOTO

Admito os embargos de declaração, tendo em vista que, diante da complexidade das alegações deduzidas nos autos, efetivamente, algumas questões deixaram de ser apreciadas.

De início, convém aqui ressaltar que não há nenhuma exigência legal de se evocar decisões judiciais como tese de reforço à conclusão de acórdão, sendo assim, não conheço, por impertinente da alegação deduzida no item “d” do relatório dos presentes embargos.

A questão da perícia foi profunda e equilibradamente debatida pelo ilustre órgão do Ministério Público Federal em seu parecer de fls. 666/676. Confira-se:

*“Inicialmente, cumpre salientar que é patente a ausência de afinidade e o confronto de opiniões acerca do tema entre o perito e o assistente técnico da empresa METALPLAN, tendo ocorrido, inclusive, troca de palavras um tanto indelicadas e desnecessárias no decorrer da instrução. Ambos se comportaram de maneira, no mínimo, criticável, mas não é possível afirmar que os reflexos de tais condutas contribuíram para a elaboração do laudo pericial. Ressalte-se que o primeiro laudo (fls. 347/397) foi lavrado antes mesmo de qualquer desentendimento.*”



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514224-9

---

*No tocante à mudança de posicionamento, realmente, a confusão de grafia entre “idênticas” e “similares” foi extremada. No entanto, em seu novo laudo (fls. 473/490), notadamente no quadro de fl. 481, o perito justifica, de forma pormenorizada, os motivos que o fazem crer que o termo mais apropriado seria aquele posteriormente utilizado.*

*Inobstante tal fato, o expert não se furtou de complementar seu laudo técnico quando foi devidamente intimado, desenvolvendo uma análise minuciosa e comparativa de várias características apresentadas pela patente de invenção e as supostas anterioridades. Assim, não há qualquer indício de má fé por parte do perito, o que deságua na conclusão de que tudo decorreu de um grande equívoco.*

*Já no que concerne às alegadas inconsistências técnicas e erro na interpretação do diploma legal, melhor sorte não socorre ao agravante. Isso porque o laudo técnico se utilizou de diversos critérios conclusivos e detalhados, conforme já destacado, demonstrando ser documento útil e de extrema relevância, porquanto elucidativo no tocante a pontos essenciais, apto a nortear uma decisão acerca da caracterização ou não dos requisitos de novidade e atividade inventiva do registro.*

*(...)*

*Mesmo que assim não fosse, desnecessária seria a repetição da prova pericial, tendo em vista que seus elementos técnicos-científicos configuram seu núcleo essencial. Eventual falha na interpretação da legislação pode ser sanada pelo Magistrado, que detém conhecimentos jurídicos e é, na verdade, quem aplica a norma ao caso concreto.”*

Como se vê, quando o voto condutor afirma, quanto ao agravo retido, que “a questão restou muito bem analisada pelo eminente Procurador Regional da República”, acolhendo a manifestação do MPF



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514224-9

---

como razões de decidir, o fez bem respaldado, de acordo com a sua livre convicção que, no caso, coincidiu com aquela exposta pelo órgão do MPF.

Quanto à aparente controvérsia estabelecida entre o perito e o assistente técnico da embargante a respeito da aferição do grau de inventividade do objeto da patente, quero apenas explicitar à embargante que, para efeito de aferição de atividade inventiva, a reunião, em um só produto, de vários elementos já conhecidos do estado da técnica pode vir a ser protegida por patente se essa dita reunião não possa ser considerada evidente para um técnico no assunto. Desse conceito parecem não divergir as partes, mas se quedaram trocando indelicadezas no curso do processo que, ao invés de contribuir para o desfecho da lide, só alimentaram confusão a dificultar o seu entendimento. Lembro sempre o exemplo do telefone celular e as câmeras fotográficas, que já eram conhecidos do estado da técnica. Todavia, a reunião, em um só corpo integrado, desses dois elementos, consistiu em inegável inovação com presença de atividade inventiva, posto que essa reunião não era óbvia a um técnico no assunto, à época.

Ao que tudo indica, embora as manifestações não tenham vindo com essas palavras, o assistente técnico da autora não encontrou o grau de inventividade afirmado pelo perito do juízo. Entendeu o ilustre perito que reunir os elementos integrantes do objeto da patente anulanda, todos conhecidos do estado da técnica, posto que individualmente considerados em outras anterioridades, exigiu pesquisa e desenvolvimento, atividade inventiva. É dizer, entendeu o perito que a reunião não era óbvia. A infirmar essa alegação, a autora apresentou apenas o laudo crítico do seu assistente técnico, sem nenhum outro elemento mais objetivo ou critério técnico mais minudentemente explicitado a concluir pela obviedade da reunião.

A aferição de inventividade (salto tecnológico) a legitimar patenteabilidade a um produto é questão técnica, que só um técnico com experiência no assunto pode dizer. Ao juiz cabe apenas a aplicação jurídica



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514224-9

ao caso concreto. Para isso foi nomeado perito técnico, de confiança do juízo. O assistente técnico insistiu que os elementos considerados na patente anulanda, posto que já antecipados pelas anterioridades que apontou, negavam a inventividade, deixando resvalar nas entrelinhas de seu laudo a crença na falta dessa inventividade. Mas a convicção tinha que vir explicitada. A autora deveria ter coligido provas a indicar que a reunião daqueles elementos em um só produto era óbvia, a emprestar falta de inventividade ao objeto patenteado, ou que o salto tecnológico era tão miúdo, que não poderia sequer ser considerado inventivo. Disso não se desincumbiu.

De resto, segundo dita a boa técnica redacional de reivindicações em pedidos de patente, em consonância com o disposto no Ato Normativo nº 127/97 expedido pelo INPI, a reivindicação deve ser formulada com o uso de uma única expressão “caracterizado por” e tudo o que a ela anteceder deve corresponder ao estado da técnica, concentrando-se a novidade inventiva após dita expressão “caracterizado por”<sup>1</sup>.

O que fazem muitos depositantes é redigir seu quadro reivindicatório de forma ampla, de modo que fica parecendo a um intérprete ingênuo que tudo o que nela contém encontra-se protegido no escopo da patente.

Aliás, veja-se o comentário do sr. Perito a esse respeito (fl. 365):

*“Neste caso, é necessário esclarecer que a patente em tela apresenta reivindicações escritas de maneira deficiente, inclusive reivindicando a forma de funcionamento do objeto (que além de ser decorrência da disposição construtiva adotada, deveria constar apenas do relatório descritivo). No entanto, mesmo com esta*

<sup>1</sup> Ato Normativo 127/97 – “Art. 15.1.3.2.1 Reivindicações independentes:

(...)

d) as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão “caracterizado por”, um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica;

e) após a expressão “caracterizado por” devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger;”



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514224-9

---

*deficiência é possível entender tecnicamente o objeto patenteado, o que permite a sua análise”.*

O INPI, por vezes, não tem limitado essa atuação e o resultado disso é uma proliferação de atitudes muitas vezes oportunistas dos titulares de patentes, tentando restringir os atores comerciais da concorrência, como se todo e qualquer equipamento familiar ao objeto da patente pudesse ter o condão de reproduzir tal objeto, consistindo em infração. Daí que se seguem notificações e contranotificações extrajudiciais, pedidos de royalties, buscas e apreensões etc, reinando um estado de insegurança no mercado como resultado de uma má redação do quadro reivindicatório, eventualmente aceita pelo INPI, como aconteceu no caso dos presentes autos.

Veja-se que a história aqui se repete. A autora ajuizou a presente demanda premida pelas instâncias da empresa ré de restringir sua atividade comercial sob a alegação da dita infração patentária.

Sendo assim, tenho que há necessidade de se fazer um “acertamento” do quadro reivindicatório, para que acontecimentos como esse não mais ocorram.

Vejamos o quadro reivindicatório da patente anulanda (fls. 36/38):

*“1. APERFEIÇOAMENTO EM TROCADOR DE CALOR, caracterizado pelo fato de compreender um corpo tubular principal provido de uma entrada radial e superior e de uma saída de drenagem inferior; (...)*

*2. APERFEIÇOAMENTO EM TROCADOR DE CALOR, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que entre os corpos tubulares principal, intermediário e de saída são respectivamente, providos espaçadores telados tipo colméia (...);*

*3. APERFEIÇOAMENTO EM TROCADOR DE CALOR, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato do corpo tubular principal ser envolto (...) por uma tubulação em forma de serpentina (...);*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514224-9

---

*4. APERFEIÇOAMENTO EM TROCADOR DE CALOR (...) caracterizado pelo fato do ar comprimido acessar o trocador aperfeiçoado pela sua entrada radial, passando em torno e em contato térmico com a tubulação (...);”*

Ora, da forma como veio redigida a reivindicação principal, apesar do título “aperfeiçoamento em trocador de calor”, a um intérprete distraído seria difícil distinguir qual trocador de calor efetivamente não infringiria a patente anulanda, já que a sua redação veio um tanto ampla.

Segundo ainda consta do Ato Normativo 127/97 acima referido, não serão aceitas em reivindicações trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens, e simples uso do objeto<sup>2</sup>. Entretanto, vê-se que a reivindicação n. 4 da patente da empresa ré é tão-só descritiva do funcionamento do equipamento. Não há nela nada a se tutelar. Sendo assim, salta aos olhos a obviedade da nulidade da reivindicação n. 4, posto que nada reivindica. Somente descreve o uso, como bem ressaltou o ilustre perito em seu laudo pericial.

No mais, o que se tem de todos os elementos coligidos nos autos é que a empresa ré, ao depositar o pedido da patente anulanda, quando faz a descrição do estado da técnica, afirma que até aquele momento só existiam trocadores de calor horizontais. Essa afirmação é infirmada pelas provas coligidas aos autos, posto que foram encontradas várias anterioridades de trocadores de calor com disposição vertical. Sendo assim, a “verticalidade” do trocador não pode ser protegida pela referida patente (§ 2º, fl. 32).

A idéia de se apor uma serpentina externa envolvendo o trocador, de molde que se evitassem eventuais contaminações do ar caso o líquido refrigerante que nela perpassa vazasse não foi encontrada em nenhuma anterioridade. Conforme ainda afirma o réu em seu relatório descritivo, o

---

<sup>2</sup> Ato Normativo 127/97 – Art. “15.1.3.2 *Formulação das reivindicações:*  
(...)”

*k) não serão aceitas em reivindicações trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens, e simples uso do objeto”.*





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.514224-9

---

fato de ter reunido três corpos tubulares concêntricos, sem emendas, evitando-se diversidade de metais, também trouxe aperfeiçoamento àquilo que já existia no estado da técnica.

O documento citado pela embargante como anterioridade obstativa da patente anulanda (fls. 69/70) não traz a referida serpentina envolvendo o trocador de calor, ou seja, externa a ele. O questionamento quanto à expressão ISSUE 961101, aposta no canto direito do rodapé do folheto encartado à fl. 70vº, obviamente deveria ter sido resolvido pelo perito, que tem o poder de requisitar documentos das partes e praticar atos com vistas à busca da verdade do processo, em auxílio ao juiz, não devendo quedar-se inerte e dependente tão-somente dos elementos coligidos pelas partes.

Todavia, tal questionamento perde relevância na medida em que o trocador de calor estampado naquele folheto não inclui a referida serpentina externa, envolvendo o trocador de calor. Se inclui, o documento não mostra, e não mostrando, não se pode supor. A suposição natural, ante a ausência, é pela inexistência.

Sendo assim, a conclusão é de que a patente deve ser confirmada, todavia parcialmente, fazendo-se um acertamento de sua redação, com vistas a emprestar melhor entendimento do seu escopo de proteção, para que se evitem eventuais desgastes comerciais e insegurança quanto à proteção patentária.

Tal acertamento deverá ser promovido pelo setor técnico do INPI, em sede de execução do presente acórdão, quanto à reivindicação principal, excluindo-se a quarta reivindicação e mantendo-se as demais.

Do exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhe provimento para integrar as lacunas do acórdão embargado, nos termos do acima deduzido, corrigindo o acórdão para concluir pela parcial procedência do apelo da autora.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514224-9

---

É como voto.

MARCIA HELENA NUNES  
Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEGRAÇÃO DE ACÓRDÃO.

É de ser integrado acórdão que restou omissos quanto a alegações das partes não debatidas suficientemente em parecer que adotou como razões de decidir.

A presença do requisito de inventividade em objeto patentado tem aferição técnica, considerado um técnico com experiência no assunto, podendo ser corroborada/infirmada por documentos técnicos, publicações científicas ou outros elementos que indiquem se o salto tecnológico traduzido pelo objeto patentado era ou não óbvio para um técnico no assunto. À míngua de provas mais substanciais que pudessem indicar a falta de inventividade de invento, é de ser julgada válida patente cuja inventividade é explicitada minudentemente por perito judicial.

Constatando-se, inclusive pelo perito judicial, a má redação do quadro reivindicatório de patentes, a causar confusões e incertezas no mercado, é de ser determinada a devida correção, a ser promovida em sede de execução de título judicial.

Embargos de declaração providos para dar parcial provimento ao apelo da autora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima epigrafadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração para, integrando o acórdão embargado, concluir pela parcial



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.514224-9

---

procedência da apelação interposta, nos termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2009.

MARCIA HELENA NUNES  
Juíza Federal Convocada