



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514438-6

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELO
LEONARDO TAVARES, EM AUXÍLIO À 1ª
TURMA ESPECIALIZADA
APELANTE : METAGAL IND/ COM/ LTDA/
ADVOGADO : JOSE CUISSI E OUTROS
APELADO : COFRAN IND/ DE AUTOPECAS LTDA
ADVOGADO : OTAVIO TINOCO SOARES E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : LENY MACHADO
ORIGEM : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO (200251015144386)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS. 748/751
EMBTE : METAGAL IND/ COM/ LTDA/
EMBDO : O V. ACÓRDÃO DE FLS. 744/745

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por METAGAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, tempestivamente, em face do acórdão de fls. 744/745 que, à unanimidade, ao negar provimento à apelação de fls. 660/669, manteve a r. sentença de fls. 654/657, que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade da patente de invenção nº 9503231-2, referente a um “*aperfeiçoamento em espelho retrovisor e no método de montagem de espelho retrovisor*”.

O acórdão embargado restou assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NULIDADE DE PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ESTADO DA TÉCNICA. DESPROVIMENTO DO APELO.

- Trata-se de pedido de anulação de privilégio de invenção relativo a “Aperfeiçoamento em espelhos retrovisores e no método de montagem de espelho retrovisor”, depositado pela ré-apelante em 29.08.1995, e que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514438-6

veio a ser impugnado pela autora, por meio da presente ação, sob alegação de se encontrar no estado da técnica.

- Indicação do aperfeiçoamento, dado como inusitado, a consistir na possibilidade de adesivação do espelho à placa-base pela utilização da tecnologia do “hot-melt” (“derretimento por aquecimento”) do adesivo, com efeito antiestilhaçante, quando, anteriormente, eram empregadas fitas adesivas a frio.

- Comprovação pela autora, por meio de documentos, de que a citada tecnologia encontra-se há muito anos no mercado, tendo sido aperfeiçoada, de forma que a empresa estadunidense Schaefer, fabricante, em série, da máquina HM-9 Hotmelt Roll Coater já a colocou no mercado desde 1992, tratando-se da mesma máquina, vendida a distribuidora brasileira desde 1994.

- Perícia anterior em Busca e Apreensão criminal, em São Caetano do Sul, onde a empresa autora tem sua sede, apurando que as duas empresas utilizam a mesma técnica e utilizam-se do mesmo tipo de máquina Schaefer HM-9, em seu processo de fabricação dos espelhos retrovisores para diversas montadoras.

- Perícia judicial analisando os documentos, as alegações e colocações das partes, o requerimento do privilégio de invenção (relatório descritivo e reivindicações) e comparando os esquemas do requerimento com os de funcionamento da máquina HM-9 e todo o detalhamento do processo de fabricação demonstrado pelas 82 fotografias do primeiro laudo pericial na Busca e Apreensão e chegando à conclusão de encontrarem-se os pedidos contidos nas reivindicações da patente no estado da técnica.

- Desvalia da concessão de patente européia, já que derivada da brasileira, sendo que a alegação de não haver impedimentos nas buscas não conflita com as informações da empresa americana Schaefer de que não requerera patente porque todos os elementos da tecnologia utilizados na máquina já existiam, bem como máquinas similares, e que o Hotmelt Rollcoater não era um conceito novo. Além do mais, trata-se de pedido diverso, com maior número de reivindicações e o documento em língua estrangeira não foi devidamente traduzido, para exame mais aprofundado.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.514438-6

-
- *Impossibilidade de atendimento a pedido alternativo de nulidade apenas parcial da patente, em face do conjunto probatório e do pronunciamento do INPI, no processo, revendo seu anterior posicionamento e passando a apoiar o pedido de nulidade da patente, vindo a concluir que todo o objeto das reivindicações já estava compreendido no estado da técnica.*
- *Apelação desprovida.*”

Em síntese, a Embargante sustenta (fls. 748/751), basicamente, que o acórdão “*incidiu em contradição e obscuridade ao decidir pela rejeição total da apelação interposta (...) em face de decisão alternativa cabível também requerida, de forma parcial do Decisório de Primeiro Grau, em relação às reivindicações 1 e 2*” (fls. 749), por considerar que a novidade de um objeto definido e reivindicado construtivamente não pode ser questionada ou negada porque o processo de aplicação de *hot-melt* ou uma máquina de aplicação de *hot-melt* já existia antes do pedido de patente.

Requer, ao final, sejam providos os Embargos de Declaração, com o fito de ver provido seu recurso de apelação.

Como a pretensão da Embargante implica atribuição de efeitos infringentes ao julgado, foi aberta vista ao INPI e à empresa COFRAN IND/ DE AUTOPEÇAS LTDA.

O INPI (fls. 755/756), em resposta, menciona não haver, como quer fazer crer a Embargante, qualquer contradição e obscuridade no acórdão embargado.

Às fls. 762/770, a empresa COFRAN IND/ DE AUTOPEÇAS LTDA rechaça os argumentos expendidos pela Embargante de contradição e obscuridade do acórdão de fls. 744/745.

É o relatório.

MARCELO LEONARDO TAVARES
Juiz Federal Convocado

VOTO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514438-6

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por METAGAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, tempestivamente, em face do acórdão de fls. 744/745 que, à unanimidade, ao negar provimento à apelação de fls. 660/669, manteve a r. sentença de fls. 654/657, que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade da patente de invenção nº 9503231-2, referente a um *“aperfeiçoamento em espelho retrovisor e no método de montagem de espelho retrovisor”*.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando verificada na decisão impugnada a ocorrência de quaisquer dos vícios constantes nos incisos I e II, do art. 535, do CPC - obscuridade, contradição e/ou omissão -, não sendo este recurso meio hábil ao reexame da causa, também, não se prestam, em princípio, para obter efeito modificativo ou infringente do julgado.

No caso em apreço, a despeito das alegações veiculadas nas razões do recurso de fls. 748/751, não existem no acórdão embargado a contradição e a obscuridade apontadas, apenas interpretação da matéria de forma diversa da pretendida pela Embargante.

Com efeito, seu inconformismo não merece guarida.

A embargante, partindo da premissa de que o pedido de patente possui dois objetos – quais sejam: 1) o espelho retrovisor aperfeiçoado (reivindicações 1 e 2) e 2) o processo aperfeiçoado de montagem do espelho (reivindicações de 3 a 9) –, tenta fazer crer que o retrovisor aperfeiçoado (objeto das reivindicações 1 e 2) preenche o requisito de novidade exigido para o deferimento do pedido de patente.

Todavia, os fundamentos do voto condutor do acórdão embargado são precisos na análise da questão e suficientes para rechaçar a pretensão da Embargada. Confira-se:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514438-6

“O objeto da polêmica é a Patente de Invenção de nº PI 9503231-2, intitulada “APERFEIÇOAMENTO EM ESPELHO RETROVISOR E NO MÉTODO DE MONTAGEM DE ESPELHO RETROVISOR”, depositada em 29.08.1995, por METAGAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., tendo sido concedida em 26.12.2001. Vide a Carta Patente na fl. 72 e cópia do relatório descritivo e das reivindicações nas fls. 73/90.

A discussão gira, fundamentalmente, em torno da tecnologia, metodologia ou processo conhecido como “Hot Melt”, ou seja, adesivação obtida pelo derretimento por aquecimento, do adesivo empregado para unir o espelho à placa-base do retrovisor.

A presente ação foi movida por COFRAN INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA., em face de estar sofrendo demanda movida pela ré, ora apelante, iniciando-se por Busca e Apreensão, perante a 2ª Vara Criminal de São Caetano do Sul (cópia da inicial nas fls. 93/109, do pronunciamento do MP na fl. 111 e do despacho inicial nas fls. 112/vº). Na ocasião, foram arrecadados 8 espelhos retrovisores de sua fabricação (cópias do mandado e do auto de busca e apreensão, nas fls. 91/92), tendo a diligência adentrado por suas instalações (2º andar do pavilhão principal) e apurado os detalhes para a fabricação de seus aludidos produtos, utilizando-se uma única máquina HM-9 Hotmelt Roll Coater (“derretimento por aquecimento” do adesivo), fabricada em série, pela empresa americana Schaefer, cujas informações técnicas por cópia de fls. 131/132, foram facilmente acessadas pelos peritos, via Internet, estando anexadas ao laudo, conforme o laudo pericial firmado por dois peritos de fls. 118/129, com os anexos de fls. 130/150, sendo 82 as fotografias adunadas. Esclarecem os peritos que a Matéria Prima utilizada pela máquina HM-9 era o adesivo da marca 3M, código do produto X-448/21, sendo comprada em caixas de 14 kg, fornecidas por Cegal Autofitas Distrib. Ltda.,

Na ocasião, a conclusão dos peritos (fl. 127) tem o seguinte teor:

*“Comparando o sistema utilizado pela Empresa COFRAN e o sistema descrito, detalhadamente na Carta Patente nº PI 9503231-2 (conforme autos do referido Processo). **CONCLUÍMOS QUE EXISTE PLENA EXATIDÃO NA UTILIZAÇÃO DO PROCESSO EM AMBOS PARA***



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514438-6

*APLICAÇÃO DE ADESIVOS PELO SISTEMA “HOT-MELT”, NOS
ESPELHOS RETROVISORES AUTOMOTIVOS.*

Ainda com o objetivo de comparar o processo pelas duas empresas em questão, estivemos na Empresa Metagal, afim de verificarmos o tipo de máquina por Eles utilizada. constatamos a existência de 3 (três) máquinas do mesmo Fabricante (Schaefer), porém de modelos mais antigos que da Empresa COFRAN.”

Ao responder ao quesito 5 da requerente da diligência, a Metagal, foi respondido que “Não existe projeto de máquina, visto que é uma máquina fabricada em série pela Fabricante ”Schaefer”, nos Estados Unidos.” (fl. 128)

Além de tais informações - que servem para mostrar a pressão por ela sofrida e a respeito do que não releva dar maiores detalhes, embora constem dos autos comunicação à praça e notificações extrajudiciais e outras informações sobre os processos no Judiciário paulista -, a Autora juntou alguns outros documentos relevantes para o deslinde da controvérsia, destacando-se:

fls. 156/vº - Documento 10 - catálogo, em língua inglesa da SCHAEFER sobre a máquina HM-9 HOT MELT – Há complementação, em português, nas fls. 157/vº, Doc. 10-A, da mesma máquina e de outras, da mesma fabricante, com as especificações técnicas e fotografias, indicando suas peculiaridades e finalidades. Esclarece ser indicado seu uso para colagem em couro, vinil, papéis (etiquetas), cartões, borracha, plásticos rígidos, vidros e outros substratos, podendo o adesivo ser aplicado em toda a superfície ou apenas nas bordas – não consta data no documento;

fls. 158/179 – Documento 11 – instruções detalhadas, com gráfico e esquema, sendo manual de operação e das partes da máquina HM-9; fls. 180/185 – Documento 12 – resumo em português, do mesmo manual, embora sem gráfico ou esquema;

fl. 186 – Documento 13 – carta, em inglês, de Schaefer, por seu presidente, datada de 03.07.2002, atendendo a solicitação via fax, dirigida a Octavio e Perocco S/C. Ltda.- fl. 187 – tradução juramentada, em língua vernácula - informando que nunca depositaram pedido de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514438-6

patente relativamente à máquina HM-9, porque todos os elementos da tecnologia utilizados na máquina já existiam, bem como máquinas similares, portanto o Hotmelt Rollcoater não era um conceito novo e aduz que começaram a produzir a máquina em 1992, após a conclusão do projeto de design e desenvolvimento em 1991. Aduz, ainda, que a máquina foi projetada a fim de poder ser utilizada para revestir os mais diversos tipos de peças possíveis;

fl. 188 – Documento 14 - datado de 14.11.1994, catálogo de preços, da Schaefer Machine Company, Inc., incluindo a Hotmelt Roll Coater HM-9;

fl. 189 – Documento 15 - datado de 28.07.1994, fatura de venda de máquinas pela Schaefer à empresa brasileira Priscell Ind. e Com. Ltda. incluindo-se a máquina Holmelt Roll Coater-Model nº HM-9;

fl. 190 – Documento 16 – datado de 03.08.1995, tratando-se de Esquema elaborado pela Schaefer, alusivo a WIDE HOT MELT SYSTEM;

fl. 193 – Documento 18 – obtido via Internet, com alusão a que a Tecnologia Hot Melt já está no mercado desde 1981 (documento meramente informativo, sem data);

fls. 195/6 – Documento 19 – datado de 07.08.2002 – carta esclarecedora emitida pela 3M do Brasil Ltda., a qual, por ser referida pelas partes, merece ter o cerne de seu teor transcrito, para que não se respigue um ou outro dado isolado. Assim, segue o excerto:

“ (...) A 3M começou a desenvolver no Brasil a tecnologia “Hot Melt”, trazida de sua matriz sediada nos EUA, ao final do ano de 1982, promovendo, desde então, melhorias, novas aplicações e formulações, para atendimento das necessidades do mercado.

A 3M desenvolveu o adesivo Hot Melt 448, em 11/1989, para aplicação em carpetes e forrações automotivas, tendo realizado melhorias e desenvolvido novas formulações desde então. Cada melhoria ou nova formulação do produto recebia um número após a descrição principal, ou seja, X-448/01, X-448/02, etc.

Em 02/93 a 3M trabalhou uma versão 16 do adesivo X-448, tendo realizado diversos testes em seu laboratório e em clientes. Em 1995, o produto, ou seja, adesivo Hot Melt X-448/16 foi colocado no mercado



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514438-6

para comercialização, sendo utilizado pelo setor automotivo, mais especificamente para a adesivação de espelho retrovisor de automóveis, além de ser ainda possível a aplicação inicial para o qual foi criado.

Na tentativa de melhorar a fórmula então existente do adesivo X-448, objetivando alcançar requisitos de temperaturas superiores, a 3M desenvolveu o adesivo Hol Melt X-448/21 aproximadamente em 09/1997, após diversas experiências em seus laboratórios.

Desde seu desenvolvimento, o adesivo X-448/21 está disponível no mercado, sendo comercializado pelas redes de distribuição da 3M, a qualquer interessado, sem qualquer exclusividade, incluindo aqueles que queiram aplicá-lo em substratos plásticos e chapas metálicas que tenham como característica a resistência à temperatura em torno de 100° a 170° (ilegível o último nº) além de poder ainda ser utilizado para aplicação em carpetes e forrações automotivas. (...)

fls. 197/199 – Documento 20, em inglês, e fls. 200/203 – documento 20-A, tradução em português - datado de setembro de 1962 – Bostik Methods – novas idéias e fatos importantes sobre adesivos, revestimentos e vedadores – elemento informativo sobre a quanto tempo se faziam estudos e produtos sobre o assunto;

fls. 204/207 - Documento 21, em inglês, e fls. 200/203 – documento 20-A, tradução em português - datado de fevereiro de 1962 – Bostik Methods – sobre revestimentos e adesivos – idem.

Ao contestar, a empresa ré, ora apelante sustenta haver novidade no objeto de seu pedido de patente em discussão e que o estado da técnica estaria informado no preâmbulo e que só teria introduzido sua novidade após a expressão “caracterizado por”.

Ora, até aí nenhuma novidade pois é desta forma que são apresentados todos os pedidos de patente. Resumindo-se, o que se extrai de seu pedido de patente, o aperfeiçoamento, dado como inusitado, consistiria na possibilidade de adesivação do espelho à placa-base pela utilização da tecnologia do “hot-melt” (“derretimento por aquecimento”) do adesivo, com efeito antiestilhaçante (efeito obtido por qualquer método aplicado corretamente de adesivação, conforme as recomendações do Contran).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514438-6

O que teria sido por ela considerado novo era o emprego da técnica (ou metodologia ou processo) do Hot Melt na fabricação de espelhos retrovisores, embora também admita, como objeto de sua patente, a adesivação a frio (o que, mais evidentemente do que o outro método, já se encontrava no estado da técnica). Para tanto, indica a ementa do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da autora, no Tribunal de Justiça de São Paulo – vide fls. 276/279. Porém, o agravo tem âmbito limitado e verifica predominantemente o requisito da verossimilhança e não está na competência do TJSP a análise de patenteabilidade – o que ora se dá.

Passa a ré-apelante a analisar, com sua interpretação própria, os documentos já aludidos, juntos pela autora, inclusive querendo extrair da carta da 3M que a fabricação do adesivo X-448/16, ultimado em 1995, seria prova da novidade de seu “invento”. A leitura atenta não leva a tal conclusão, já que a empresa 3M iniciou o aperfeiçoamento em 03/93, fazendo testes em seu laboratório e nos clientes – havendo mera coincidência de seu lançamento no mercado com o ano do depósito da patente pela ré-apelante.

Em seguida, a ré refere-se à patente européia EP 0 761 501 A2, conforme Carta Patente junta na fl. 180, com os anexos de fls. 281/284. Em primeiro lugar, verifica-se que o documento encontra-se apenas no original, na língua inglesa, não tendo sido traduzido, o que deveria ocorrer, conforme a regra expressa contida no artigo 157, do Código de Processo Civil, como reclama a Autora (a qual, porém, como visto, cometeu o mesmo pecado, com relação a alguns dos documentos que adunou à exordial, ou sem tradução, ou acompanhados de tradução livre e não juramentada).

Além de ficar dificultada a compreensão do citado documento, de natureza técnica, verificam-se dois fatos relevantes: - a) trata-se de procedimento derivado, tanto que foi utilizada a prioridade unionista, sendo a patente originária a brasileira; b) a inexistência de patentes anteriores registradas não é fato decisivo para afastar o estado da técnica, porque, conforme a informação da Schaefer, a própria fabricante da máquina HM-9 e de outras do gênero, de que não



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514438-6

depositou pedidos de patente alusivos à tecnologia “hot-melt” porque todos os elementos da tecnologia utilizados na máquina já existiam, bem como máquinas similares e o conceito não era novo. A máquina HM-9, como esclarecido por sua fabricante, serve para uso no setor automotivo em geral, para a fabricação de espelhos retrovisores de veículos com utilização do método “Hot Melt” e também para a fabricação de vários outros produtos, como carpetes e forrações automotivas. Considerar uma limitação de fabricação como patenteável não é privilegiar a novidade mas sim, ao contrário, prestigiar a limitação. Outrossim, nota-se alguma diferença relevante entre um e outro requerimento, já que o pedido da patente brasileira traz 9 reivindicações ao passo que o pedido de patente europeu engloba 14 reivindicações. Desnecessários, pois, outros comentários a respeito.

A contestação do INPI baseia-se no parecer técnico do Engenheiro Nilson de Azevedo Vianna, que se pronunciou nos autos nas fls. 291/292 e nas fls. 319/321, e prestou depoimento nas fls. 341/342.

Da primeira das informações colhe-se o seguinte excerto (fls. 291/292):

“(...) O objeto da patente em questão compreende um método de montagem de espelho retrovisor com a aplicação de adesivo quente pelo processo denominado “hot-melt”.

As figuras 1 e 2 da patente mostram o esquema de um espelho retrovisor externo e o esquema de um equipamento para o método de aplicação do adesivo quente na superfície do espelho.

Dentre os documentos apresentados pela autora destacamos como de relevância para o exame técnico:

- . Documento 10 – folheto da máquina SCHAEFER HM-9 – Hot-melt;*
- . Documento 11 – Manual de operação da máquina HM-9;*
- . Laudo pericial apresentado pelos Engenheiros Sílvio Luís Minari e Dante Grasso Junior; e*
- . Documento 15 – fatura da empresa SCHAEFER MACHINE CO. INC., de fornecimento da máquina SCHAEFER HM-9 para a Priscell Indústria e Comércio Ltda., com data de 28/07/1994.*

Em primeiro lugar, cabe destacar o laudo técnico dos Engenheiros Sílvio Luís Minari e Dante Grasso Junior, que descreve detalhadamente as



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514438-6

etapas do processo e o funcionamento da máquina modelo SCHAEFER HM-9 – Holt-melt coater.

A patente em questão é originária do pedido de patente depositado em 29/08/1995 e tem como objetivo fundamental o método de montagem de espelho retrovisor com a aplicação de adesivo quente pelo processo denominado “hot-melt”.

Analizando o quadro de reivindicações da patente em questão, entende-se que a solução técnica encontrada pelo titular está totalmente compreendida nos documentos 10 e 11 citados pela autora.

Observando-se a figura em corte, apresentada no Manual de operação da máquina HM-9, é possível determinar, claramente, todas as características definidas na reivindicação número 3 da patente. A figura define perfeitamente o equipamento de captação-dosagem formado por um conjunto de roletes giratórios, composto por um primeiro rolete de captação e aplicação de uma camada de adesivo na face de colagem, uma face dosadora disposta a distância regulável junto da superfície do rolete de captação-aplicação que recebe o adesivo e pelo segundo rolete de tração e contra pressão, disposto acima do rolete de captação-aplicação.

Assim sendo, à luz da documentação representativa do estado da técnica, em particular dos documentos 10, 11 e 15, chega-se à conclusão que o método descrito na patente concedido à empresa Metagal ... é o mesmo utilizado pela empresa Cofran .. na fabricação de espelhos retrovisores. ... “ (nosso grifo)

A outra informação, de fls. 319/321, não diverge basicamente da primeira, embora admitindo que os documentos com data posterior à patente não seriam admitidos como meios hábeis de prova do estado da técnica. Só por equívoco evidente indicou, dentre eles, o documento 15 (datado de 1994 e junto na fl. 189), do que a empresa ré pretendeu aproveitar-se. O engano, porém, foi corrigido quando o citado Engenheiro veio a prestar depoimento em Juízo, nas fls. 341/342 – isso por se tratar de documento anterior, de 28.07.1994.

O que importa, além de todos os citados elementos, é o foi apurado tanto no laudo dos peritos criminais como no laudo pericial apurado pelo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514438-6

perito do Juízo, no sentido de que o processo de fabricação das duas empresas é exatamente o mesmo e é o método que está no mercado para aquisição e utilização por quem quiser, há longos anos, por se encontrar no estado da técnica, não merecendo a proteção patentária, tanto que a máquina empregada na produção dos espelhos retrovisores é fabricada em série, há muito no mercado mundial, com utilização no setor automotivo mundial.

As críticas da empresa ré-apelante ao laudo pericial não merecem acolhida. Finca-se no fato de o perito repetidamente referir-se ao objeto da invenção como um mecanismo. A palavra mecanismo pode não ser a mais feliz, mas a mesma palavra é encontrada repetidas vezes, quer no próprio relatório descritivo e reivindicação da Metagal, quer em várias outras colocações das partes, quer, em especial, na quesitação do INPI, respondida pelo perito.

Seria mais condizente dizer-se que o objeto do pedido de patente é o aperfeiçoamento de um produto e as inovações introduzidas no processo respectivo de sua fabricação. Como é difícil resumir-se o objeto da patente, o perito assim agiu. Não se pode negar, porém, que se trata de profissional altamente qualificado, Engenheiro Mecânico qualificado para elaborar laudos periciais, tendo incluído em seu laudo amplo intróito sobre os aspectos históricos e legais, levantamento sobre as empresas, estudo da controvérsia, exame do requerimento da titular da patente anulanda, e, depois, feito seu exame sobre os aspectos da controvérsia no corpo do laudo, seguindo-se as respostas a todos os quesitos.

Na citada perícia judicial, foram analisados todos os documentos relevantes, as alegações e colocações das partes, o requerimento do privilégio de invenção (relatório descritivo e reivindicações) e comparados os esquemas do requerimento com os de funcionamento da máquina HM-9 e todo o detalhamento do processo de fabricação demonstrado pelas 82 fotografias do primeiro laudo pericial na Busca e Apreensão, para se chegar à mesma conclusão que a revisão do INPI, no sentido de encontrarem-se os pedidos contidos nas reivindicações da patente no estado da técnica.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514438-6

Assim, o trabalho é sério e qualificado e não merece as críticas da empresa-ré nem de seu assistente técnico.

Quanto à sentença, foi proferida por douta magistrada de primeiro grau, Dra. Márcia Maria Nunes de Barros, que se houve com a habitual concisão, elegância e precisão, dando à hipótese a correta solução, merecendo, de toda forma, ser integralmente mantida. Como o pedido foi considerado improcedente, a tentativa da ré de manter válidas algumas das reivindicações, procedendo-se apenas à anulação parcial da patente - caso não se acolha a tese primeira de improcedência do pedido - não pode prevalecer, pois, como se pronunciaram o técnico que bem reexaminou a hipótese, no INPI, após o ajuizamento da presente demanda, e os peritos criminais e o do juízo federal, já aludidos, nos laudos periciais apontados, demonstram, eis que todo o quadro reivindicatório está prejudicado por estar abrangido pelo estado da técnica, na ocasião em que houve o respectivo depósito.

Ocorre, ainda, impossibilidade de atendimento ao pedido alternativo de nulidade apenas parcial da patente, em face do conjunto probatório e do pronunciamento do INPI, no processo, revendo seu anterior posicionamento e passando a apoiar o pedido de nulidade da patente, vindo a concluir que todo o objeto das reivindicações já estava compreendido no estado da técnica.”

Com efeito, verifica-se que a aspiração da Embargante é, tão-somente, provocar o reexame da causa, o que é inadmissível em sede de Embargos de Declaração.

Pelo exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGOU-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

MARCELO LEONARDO TAVARES



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2002.51.01.514438-6

Juiz Federal Convocado

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE NULIDADE DE PATENTE DE INVENÇÃO.

I - Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada na decisão impugnada a ocorrência de quaisquer dos vícios constantes nos incisos I e II, do art. 535, do CPC - obscuridade, contradição e/ou omissão -, não sendo este recurso meio hábil ao reexame da causa, também, não se prestam, em princípio, para obter efeito modificativo ou infringente do julgado.

II – A interpretação da matéria de forma diversa da pretendida pela Embargante, não enseja interposição de Embargos de Declaração.

III – É inadmissível em sede de Embargos de Declaração o reexame da causa.

IV – Embargos de Declaração improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do Relatório e do Voto, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2008 (data do julgamento).

MARCELO LEONARDO TAVARES
Juiz Federal Convocado