

**EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
2002.71.13.001297-0/RS**

D.E.

Publicado em 31/07/2007

RELATOR : Des. Federal VALDEMAR CAPELETTI

EMBARGANTE : TELASUL S/A

ADVOGADO : Valerio Valter de Oliveira Ramos

**EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI**

ADVOGADO : Adriana Barzotto Rispoli

EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS.811

**INTERESSADO : ARTETUBOS IND/ DE MOVEIS LTDA/ e outros -
massa falida**

ADVOGADO : Edyr Sergio Variani e outros

EMENTA

ADMINISTRATIVO. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PATENTE DE INVENÇÃO. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Recursos que, embora conhecidos para fim de prequestionamento, devem ser rejeitados pela ausência dos indigitados pressuposto de acolhida, quais sejam a obscuridade e a omissão.

Eficácia infringente não admitida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, rejeitar ambos os embargos de declaração nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 18 de julho de 2007.

VALDEMAR CAPELETTI

Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente pelo(a) **VALDEMAR CAPELETTI, Relator**, conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e Portaria do TRF4R nº 195 de 16 de dezembro de 2004 (DJU de 24/12/2004 pg. 25). A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.trf4.gov.br/trf4/processos/verifica.php> informando o código verificador **1800127v4** e, se solicitado, o código CRC **772A7C4A**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): **VALDEMAR CAPELETTI**

Nº de Série do Certificado: 42C50B8B
Data e Hora: 19/07/2007 19:04:36

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 2002.71.13.001297-0/RS

RELATOR : Des. Federal VALDEMAR CAPELETTI
EMBARGANTE : TELASUL S/A
ADVOGADO : Valerio Valter de Oliveira Ramos
EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : Adriana Barzotto Rispoli
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS.811
INTERESSADO : ARTETUBOS IND/ DE MOVEIS LTDA/ e outros - massa falida
ADVOGADO : Edyr Sergio Variani e outros

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelos apelantes ao acórdão de fl. 811, visando ao prequestionamento.

A embargante Telasul S/A aponta a omissão do acórdão embargado no tocante a pedido de uniformização de jurisprudência (fls. 769/772), assim como obscuridade acerca da questão do aprimoramento, trazendo à baila os arts. 8º, 9º e 11, caput e § 1º, da Lei 9.279/96, e mais o art. 463, inc. II, do CPC. Pleiteia, além disso, eficácia infringente para o recurso.

O embargante Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI indica também a omissão do julgado relativamente à aplicabilidade, à espécie, dos arts. 8º e 11 a 13, da Lei 9.278/96.

É o relatório.

VALDEMAR CAPELETTI
Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente pelo(a) **VALDEMAR CAPELETTI, Relator**, conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e Portaria do TRF4R nº 195 de 16 de dezembro de 2004 (DJU de 24/12/2004 pg. 25). A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.trf4.gov.br/trf4/processos/verifica.php> informando o código verificador **1800125v4** e, se solicitado, o código CRC **2D2D0293**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): VALDEMAR CAPELETTI
Nº de Série do Certificado: 42C50B8B
Data e Hora: 19/07/2007 19:04:42

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 2002.71.13.001297-0/RS

RELATOR : Des. Federal VALDEMAR CAPELETTI
EMBARGANTE : TELASUL S/A
ADVOGADO : Valerio Valter de Oliveira Ramos
EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : Adriana Barzotto Rispoli
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS.811
INTERESSADO : ARTETUBOS IND/ DE MOVEIS LTDA/ e outros - massa falida
ADVOGADO : Edyr Sergio Variani e outros

VOTO

Conheço dos embargos de declaração porque visam ao prequestionamento de matéria recursal.

O voto condutor do acórdão embargado tem o seguinte conteúdo:

"A sentença recorrida deve ser reformada apenas no tocante à honorária sucumbencial. Conquanto a ré Telasul S/A tenha se louvado em laudo de assistente técnico, o laudo do perito judicial, pela isenção relativamente as partes litigantes, deve ser tomado como referência na apreciação da prova técnica.

Ao apresentar sua conclusão, no item 7 do laudo pericial de fls. 577/593, o "expert" ressaltou que o controvertido dispositivo para fixação de cabeceira e peseira de cama, correspondente à Patente de Invenção 9503022-0 detida por Telasul, constitui-se em sistema com aprimoramento mas sem mudança de idéia, apresentando melhoria ou aprimoramento nos itens alusivos à forma, ao material, ao encaixe, à fixação, às paredes e à solda, mas novidade apenas no tocante ao material. Assinalou, também a contradição do Instituto Nacional de Propriedade Industrial ao opinar pela parcial procedência da ação apenas no tocante à Reivindicação 2, porque esta apresentava novidade enquanto a Reivindicação 1 não o fazia.

A Diretoria de Patentes do INPI, em sua manifestação de fls. 749/751, concluiu que a patente em questão "alcançou a definição de atividade inventiva quando de sua concessão, e posteriormente apostilada, visto que as características descritas e reivindicadas na reivindicação principal era novas à época em que o pedido foi depositado".

A meu ver, invenção pressupõe idealização de novidade, mas com conotação plenamente criativa. Sem idéia nova não há invento. Por outro lado, aprimoramento, ou aperfeiçoamento, também implica idéia nova, mas sem criatividade no sentido próprio da palavra porque exercido sobre algo já criado. Exemplificativamente, criar a bicicleta significa inventá-la, mas não se considera inventor da bicicleta quem se limita a aprimorá-la ou a aperfeiçoá-la.

No caso vertente, como visto, não houve idéia nova no sentido de criação, mas apenas de aprimoramento.

Por isso, apesar das discrepâncias vocabulares, não se há de negar o acerto do ilustrado julgador "a quo" ao concluir a fundamentação sentencial:

"Neste sentido, conclui-se que a empresa Telasul S/A conseguiu aperfeiçoar o mecanismo de encaixe, mas provavelmente não sabia que tal mecanismo também era utilizado pelos concorrentes. Assim, a empresa-ré veio a registrar primeiramente a patente. Todavia, em havendo provas de que o mecanismo não era novo, mas já era utilizado por outras empresas, a patente deve ser declarada nula. Com efeito, como dito anteriormente, seria impossível que o INPI viesse a verificar em todas as empresas de móveis, se alguma delas já utilizava o mecanismo. Comprovada a ausência de novidade, deve ser anulada a patente, não podendo as empresas concorrentes ser impedidas de

utilizar um mecanismo que não foi uma invenção da Telasul, mas já era utilizado pelo mercado antes do registro da patente.

Com efeito, não existem provas nos autos que levem ao convencimento de que o mecanismo era novo ou não havia sido utilizado antes por outras empresas. Ao contrário, várias testemunhas arroladas pela parte autora afirmaram que outras empresas já utilizavam o mecanismo, como nas folhas 426 a 429.

Além da prova testemunhal, a prova documental corrobora as afirmações do perito. É que os documentos das folhas 216 a 314 demonstram que muito antes de serem utilizados pela ré, o mecanismo foi inventado em verdade por empresas estrangeiras, tendo nossos industriais copiado tais modelos e aplicado em nosso mercado.

Desta forma, deve ser prestigiado o laudo pericial, realizado pelo perito nomeado por este Juízo."

Relativamente à honorária sucumbencial, tenho que assiste razão à apelante Telasul no objurgar sua condenação "a pagar honorários advocatícios de 10% do valor corrigido da causa a cada uma das autoras." São sete as autoras e duas as rés. Portanto, para adequar a condenação nos ônus sucumbenciais às disposições do art. 20, § 4º, do CPC e aos precedentes geralmente adotados por esta Corte Judicante, mister se faz, primeiramente, distribuir em partes iguais, entre as duas rés, a oneração da sucumbência e, depois, atribuir o reembolso das custas a quem dentre as autoras comprovar tê-las suportado e ratear entre todas o valor resultante do cálculo previsto no dispositivo sentencial.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação da co-ré Telasul e negar provimento ao apelo do co-réu INPI."

Ressalte-se que o acórdão embargado, com clareza objetiva e de modo coerente, julgou a temática recursal nos termos do litígio, considerando os aspectos que reputou pertinentes e relevantes à fundamentação do "decisum".

A pretexto de elucidar a indigitada obscuridade, a embargante Telasul na verdade busca novo julgamento do mérito da causa. Basta superficial leitura do voto condutor do acórdão embargado, acima transcrito, para mostrar que seus dizeres são claros o bastante para espancar dúvidas razoáveis e objetivas acerca do respectivo conteúdo. Ademais, a legislação incidente sobre os fatos do litígio foi adequadamente aplicada. Quanto à alegada omissão do julgado no que diz respeito ao pedido de uniformização de jurisprudência, na verdade inexistiu porque esta Corte Judicante tomou em consideração a relevância da matéria de fato no julgamento da causa, predominante sobre a interpretação do direito aplicável.

A propósito dos embargos do INPI, cumpre ressaltar que os dispositivos invocados para fim de prequestionamento não se aplicam à espécie com o sentido e o alcance preconizados pelo embargante.

Portanto, não há obscuridade a esclarecer nem omissão a ser suprida.

De resto, o julgado recorrido não manifesta excepcionalidade ou teratologia que justifique a atribuição, a este recurso, de eficácia infringente ou modificativa.

Ante o exposto, voto por rejeitar ambos os embargos de declaração.

VALDEMAR CAPELETTI
Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente pelo(a) **VALDEMAR CAPELETTI, Relator**, conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e Portaria do TRF4R nº 195 de 16 de dezembro de 2004 (DJU de 24/12/2004

pg. 25). A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.trf4.gov.br/trf4/processos/verifica.php> informando o código verificador **1800126v4** e, se solicitado, o código CRC **9FD13C8D**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): VALDEMAR CAPELETTI

Nº de Série do Certificado: 42C50B8B

Data e Hora: 19/07/2007 19:04:39
