



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
MINUTA DE JULGAMENTO FLS.

*** SEGUNDA TURMA ***

2003.03.00.031322-0 180377 AG-SP
PAUTA: 20/04/2004 JULGADO: 11/05/2004 NUM. PAUTA: 00075

RELATOR: DES.FED. NELTON DOS SANTOS
PRESIDENTE DO ÓRGÃO JULGADOR: DES.FED. PEIXOTO JUNIOR
PRESIDENTE DA SESSÃO: DES.FED. PEIXOTO JUNIOR
PROCURADOR(A) DA REPÚBLICA: Dr(a). JANICE AGOSTINHO B.

ASCARI

AUTUAÇÃO

AGRTE : KOSTAL ELETROMECHANICA LTDA
AGRDO : PST IND/ ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
PARTE R: Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI
ORIGEM : JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DE S B DO CAMPO SP

ADVOGADO(S)

ADV : WALDEMAR ALVARO PINHEIRO
ADV : MAURO JOSE G ARRUDA

SUSTENTAÇÃO ORAL

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Segunda Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo regimental.

Votaram os(as) DES.FED. COTRIM GUIMARÃES e DES.FED. PEIXOTO JUNIOR.
Impedido o(a) DES.FED. CECILIA MELLO.

MARTA FERNANDES MARINHO CURIA
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO

PROC. : 2003.03.00.031322-0 AG 180377
ORIG. : 200361140030556/SP
AGRTE : KOSTAL ELETROMECHANICA LTDA
ADV : WALDEMAR ALVARO PINHEIRO
AGRDO : PST IND/ ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
ADV : MAURO JOSE G ARRUDA
PARTE R : Instituto Nacional de Propriedade Industrial -
INPI
ORIGEM : JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DE S B DO CAMPO SP
RELATOR : DES.FED. NELTON DOS SANTOS / SEGUNDA TURMA

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kostal Eletromecânica Ltda., inconformada com a decisão que deferiu parcialmente o pedido de liminar formulado por PST Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda. nos autos da ação cautelar inominada n. 2003.61.14.003055-6.

Em sua decisão, o MM. Juiz de primeiro grau suspendeu "os efeitos do ato de deferimento de Privilégio de Invenção - PI n. 9504970-3 à co-ré Kostal, obstando a publicação respectiva, até final julgamento da ação principal ou ordem judicial em sentido contrário" (f. 228 deste instrumento).

A agravante afirma que a decisão merece reforma, uma vez que:

a) investiu no mínimo R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) na concepção, desenvolvimento e fabricação de "complexo sistema e processo para acionamento elétrico de abertura e fechamento com anti-esmagamento de acessórios, notadamente vidros elétricos para automóveis" (f. 6);

b) o sistema que desenvolveu é inovador e representa considerável evolução em relação à técnica conhecida;

c) a inovação consiste na "combinação de três conceitos básicos que devem ser aplicados simultaneamente, compreendendo a detecção da flutuação de corrente contínua provocada pelo funcionamento do motor e conversão dessas flutuações em pulsos, utilizando-se da contagem desses pulsos para se obter a informação da posição do vidro (eliminando assim a necessidade de sensores de posição), que serão interpretados para determinar o momento em que o motor deve ser desenergizado (eliminando assim a necessidade de sensores de rotação/velocidade)" (f. 7);

d) ao contrário do afirmado pela requerente, ora agravada, o sistema anti-esmagamento concebido pela agravante é "totalmente inovador" e foi deferido em procedimento administrativo "perfeitamente regular" (f. 8);

e) o MM. Juiz de primeiro grau foi induzido a erro pela agravada, que agiu com má-fé;

f) são grandes os prejuízos que sofre com a suspensão dos efeitos do deferimento da patente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e a agravante interpôs agravo regimental.

O Juízo a quo prestou informações.

A agravada ofereceu contraminuta, pugnando pelo improvimento do agravo de instrumento.

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO

NELTON DOS SANTOS
Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO

PROC. : 2003.03.00.031322-0 AG 180377
ORIG. : 200361140030556/SP
AGRTE : KOSTAL ELETROMECHANICA LTDA
ADV : WALDEMAR ALVARO PINHEIRO
AGRDO : PST IND/ ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
ADV : MAURO JOSE G ARRUDA
PARTE R : Instituto Nacional de Propriedade Industrial -
INPI
ORIGEM : JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DE S B DO CAMPO SP
RELATOR : DES.FED. NELTON DOS SANTOS / SEGUNDA TURMA

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Da decisão agravada extrai-se o seguinte trecho:

"(...) colhe-se dos autos que, inicialmente, o procedimento administrativo recebeu parecer técnico concluindo pela impossibilidade de concessão da patente, visto que, embora o objeto pronto configurasse novidade e fosse passível de industrialização, careceria de necessária atividade inventiva, conforme requisito inserto no art. 8º da LPI.

Entretanto, a partir de manifestação da co-ré Kostal, decidiu-se, de forma extremamente concisa, pela concessão da patente, fulcrando-se, apenas, no caráter de novidade que cercaria o objeto pronto, já atestado no parecer inicial, sem qualquer referência à anteriormente afastada atividade inventiva de seus componentes.

Afigura-se plausível, dessarte, que o procedimento administrativo em tela restaria viciado por insuficiência de fundamentação, visto não subsumir o objeto a todas as condições de patenteabilidade legalmente determinadas.

Esclareça-se que o cabal deslinde da questão requisitará exame pericial, a ser realizado nos autos da ação principal. Por ora, basta a plausibilidade das alegações da Autora, cabendo considerar que nenhum prejuízo sofrerá a co-ré Kostal pela suspensão do privilégio de invenção que lhe foi deferido, visto que o objeto também é fabricado por outras empresas e, desde 1995, pende de solução junto ao INPI." (f. 227 deste instrumento)

Como se vê, a decisão agravada limitou-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo do qual emanou o deferimento do privilégio. O MM. Juiz a quo não analisou os aspectos técnicos da decisão administrativa, cingindo-se a apreciar seus requisitos formais.

Nesse ponto, andou bem o e. julgador de primeiro grau, porquanto certo que somente o exame pericial, a ser realizado nos autos da ação de conhecimento, é que fornecerá subsídios seguros à formação de juízo a respeito do pedido.

É importante identificar com precisão a *ratio decidendi*, uma vez que a agravante não se limita às considerações tecidas pelo juízo monocrático e faz incursão sobre o direito substancial ao privilégio.

Esse último aspecto, que desborda do conteúdo da decisão agravada, não merece análise no âmbito deste agravo. Em primeiro lugar, porque, como já assinalado, sobre ele não tratou a decisão agravada. Em segundo lugar, porquanto evidente a impossibilidade de proferir-se juízo acerca do tema antes da instrução probatória, a ser feita mediante o auxílio de *expert* no assunto e mediante as formalidades previstas na legislação processual.

No que tange à regularidade do procedimento administrativo, tem-se



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO

que concluiu bem, mais uma vez, o juiz de primeira instância.

Com efeito, afigura-se viciada, por falta de adequada fundamentação, a decisão que deferiu, em favor da agravante, o privilégio de invenção.

Para demonstrar essa assertiva, convém destacar que, nos termos do art. 8º da Lei n. 9.279/96, "é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial" (grifei).

O art. 11 da mesma lei, por sua vez, dispõe que "a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica", como tal entendido "tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17".

O art. 13 reza que "a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica".

O art. 14 estabelece que "o modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar no estado da técnica".

E, por fim, o art. 15 assenta que "a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria".

Pois bem. No parecer inicialmente exarado no âmbito da Diretoria de Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o pesquisador Jorge Falcão do Carmo concluiu, a respeito do pedido formulado pela agravante, "que a matéria não mostra atividade inventiva em relação aos documentos US4527101 e EP345914, não sendo, portanto, privilegiável" (f. 180 destes autos).

Após manifestação da agravante a respeito do aludido parecer, o mesmo pesquisador entendeu ser caso de deferir o pedido, sob a natureza de privilégio de invenção (f. 212 e 213 do presente instrumento).

Nessa segunda oportunidade, o referido pesquisador, à vista da contestação apresentada pela agravante, reformulou seu juízo inicial para afirmar que "a introdução de diagramas melhorados e explicações, enfatizaram as diferenças mencionadas na matéria, frente ao jogo de documentos" e concluiu: "A matéria então, é passível de privilégio" (f. 213).

Ora, se, nos termos do art. 8º da Lei n. 9.279/96, "é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial", o deferimento do pedido dependia, necessariamente, da demonstração, pelo pesquisador, da satisfação desses três requisitos.

Não havia vício formal no parecer inicial, pois, para indeferir-se o pedido, basta a falta de um dos requisitos; mas para deferir-se o pleito é mister apontar-se o atendimento dos três requisitos previstos em lei, não sendo suficiente a reconsideração no tocante ao ponto que antes se considerara insatisfeito.

Do exame da decisão que deferiu o privilégio de invenção não se extrai a análise do concurso dos três requisitos legais, o que, por si só, já parece contaminar o ato decisório.

Assim, o caso é de improver-se o recurso em exame, confirmando-se a bem lançada decisão de primeiro grau.

Convém destacar, de outra parte, que o vício de fundamentação pode



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO

ser corrigido a qualquer tempo, pelo próprio prolator da decisão administrativa, não dependendo do encerramento do processo judicial. A Administração pode, sabidamente, rever seus atos, de sorte que, a concordar com as razões postas na decisão agravada, ela própria poderá, *sponte própria*, proferir nova decisão, desta feita examinando a presença dos três requisitos legais.

Quanto à alegação de prejuízos que estaria sofrendo a agravante, é importante salientar, na linha do que afirmou o e. relator originário ao examinar o pedido de efeito suspensivo, que a agravante "*desde 1995 operou em contexto de concorrência, ao qual certamente deve estar ambientada*" (f. 260).

De qualquer maneira, é certo que, caso seja vencida a final, a requerente, ora agravada, responderá pelos prejuízos que causar à agravante, se a esta for favorável a sentença no processo principal (Código de Processo Civil, art. 811, inciso I).

Pelo exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo de instrumento e **JULGO PREJUDICADO** o agravo regimental.

É como voto.

NELTON DOS SANTOS
Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO

PROC. : 2003.03.00.031322-0 AG 180377
ORIG. : 200361140030556/SP
AGRTE : KOSTAL ELETROMECANICA LTDA
ADV : WALDEMAR ALVARO PINHEIRO
AGRDO : PST IND/ ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
ADV : MAURO JOSE G ARRUDA
PARTE R : Instituto Nacional de Propriedade Industrial -
INPI
ORIGEM : JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DE S B DO CAMPO SP
RELATOR : DES.FED. NELTON DOS SANTOS / SEGUNDA TURMA

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Detectado, em cognição judicial sumária, vício de fundamentação na decisão administrativa que deferiu pedido de privilégio de invenção, é caso de suspenderem-se seus efeitos.

2. O art. 8º da Lei n. 9.279/96 exige, para a patenteabilidade da invenção, os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, de sorte que a decisão que defere o privilégio deve demonstrar, na fundamentação, o concurso dessas três figuras, não bastando referência a uma ou a duas delas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas.

DECIDE a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por votação unânime, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo regimental, na forma do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 11 de maio de 2004 (data do julgamento).

NELTON DOS SANTOS
Relator