



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

RELATOR : DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA  
HELENA CISNE  
APELANTE : DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO.  
DEUTSCHLAND KG  
ADVOGADO : ROBERTO DA SILVEIRA TORRES JUNIOR E  
OUTROS  
APELADO : BANN QUIMICA LTDA  
ADVOGADO : JACQUES LABRUNIE E OUTROS  
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL - INPI  
PROCURADOR : LUCIA CARMEN TEIXEIRA GONÇALVES  
ORIGEM : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO  
DE JANEIRO (200351015122954)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ÀS FLS. 5741/5748  
EMBARGANTE DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH&CO.  
DEUTSCHLAND KG  
EMBARGADO ACÓRDÃO DE FLS. 5737.

RELATÓRIO

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

*“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE PATENTE DE INVENÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA. REIVINDICAÇÕES DA PATENTE QUE, DA FORMA COMO FORAM REDIGIDAS, NÃO REPRESENTARAM CORRETAMENTE A INVENÇÃO E PLEITEARAM PRIVILÉGIO PARA UM PROCESSO AMPLO E JÁ CONHECIDO DO ESTADO DA TÉCNICA.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

*I – Se as reivindicações formuladas no pedido de patente de invenção já se encontravam no estado da técnica quando da data do seu depósito, deve a patente ser anulada em virtude da ausência dos requisitos da novidade e da atividade inventiva.*

*II – O pedido de apostilamento objetivando a restrição da patente, apontado como fato novo para o deslinde da questão, não impede o julgamento da lide, quando a alteração nele requerida não for suficiente para infirmar toda a discussão sobre o estado da técnica.*

*III – 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.*

*IV – Remessa Oficial, Apelação e Agravo Interno a que se nega provimento.”*

Alega a embargante que (fls. 5741/5748):

- a) *“pela análise do v. acórdão ora embargado, verifica-se que esta E. Turma não citou os dispositivos legais e constitucionais, necessários para o correto desfecho da controvérsia, invocados pela ora Embargante em seu recurso de apelação”; “os presentes embargos visam apenas obter manifestação expressa desta E. Turma sobre estes dispositivos legais e constitucionais (ou da matéria objeto dos artigos), a fim de preencher o rigoroso requisito do prequestionamento previsto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal e, especialmente, na Súmula nº 356 da mesma Corte”;*
- b) *“em face da sentença, a embargante opôs embargos de declaração apontando manifesta omissão da sentença, qual seja, o feito não encontrava-se maduro para julgamento, uma vez que não foram analisados os pedidos da empresa embargante para nova intimação do perito – para se manifestar*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

- 
- acerca da impugnação ao laudo – e de nova perícia.” (...) “a produção das provas requerida pela embargante ainda não havia se esgotado, inclusive, com relação à prova oral”;*
- c) *“todos os equívocos constantes do laudo do perito do juiz, apontados nos pareceres da ex-diretora e ex-examinadora de patentes do INPI, documentalmente provados até o momento da sentença, restaram sem resposta do Perito, o que indica a manifesta imaturidade do feito”;*
- d) *“não obstante, a sentença, confirmada pelo v. acórdão ora embargado, deixou de analisar o pedido da empresa embargante para a determinação da nova perícia (mesmo que fosse no sentido de indeferir, fato é que deixou de analisar)”;*
- e) *“a MM. Juíza a quo considerou que “as respostas dadas aos quesitos formulados pelas partes são suficientes para elucidar as questões ali postas”. Mas o fato é que o i. perito não respondeu satisfatoriamente a 45 quesitos apresentados pela ora embargante”; “ao invés de responder aos quesitos, o expert limitou-se a, simplesmente, reportar-se a suas conclusões anteriores, sem, contudo, justificar qualquer de suas respostas”; “a justificativa às respostas dos quesitos é de fundamental importância para a compreensão do entendimento adotado pelo perito e a maneira pela qual as partes podem verificar o desenvolvimento do raciocínio adotado pelo parecerista”;*
- f) *“a empresa embargante requereu a nova intimação do perito para que esse procedesse à complementação do laudo original, respondendo integral e justificadamente a todos os quesitos apresentados pelas partes, além dos necessários esclarecimentos acerca dos pontos equivocados e controvertidos existentes em seu parecer e apontados pela embargante em sua impugnação. Mas a petição da embargante não foi analisada pelo judiciário”; “configura-se evidente cerceamento de defesa”;*
- g) *a petição, pois, de fls. 2063/2090 não foi apreciada.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

Resposta da autora às fls. 5752/5755 e do INPI à fl. 5758, sustentando ausência dos pressupostos autorizadores dos embargos de declaração.

É o relatório.

MARIA HELENA CISNE  
Desembargadora Federal

VOTO

Antes de adentrar no mérito dos presentes embargos de declaração, queria trazer à baila apenas alguns conceitos, de forma que o julgamento que se segue seja uniforme em relação a tudo o que se discutiu nos autos.

*“Durante séculos, o Índigo era um pigmento precioso. Originário da Índia, o índigo era utilizado para tintas na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, em Roma, na Europa e em África. O índigo, de origem vegetal, vinha em caravanas da Índia até à Europa, atravessando a Ásia. O nome do pigmento reflete a sua origem: vem do latim indicum, nome que os romanos davam ao pigmento. Até à Idade Média, este pigmento era raro e utilizado para produtos de luxo.*

*A descoberta do caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama veio alterar o valor do índigo. Chegado à Europa nos porões dos navios portugueses, o pigmento disseminou-se. Mesmo assim, o lucro do comércio deste pigmento era tão grande que foram criadas plantações de índigo na América e nas Caraíbas. No século XIX, os ingleses dominavam o comércio mundial de índigo graças às suas vastas plantações na Índia.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

*Nos finais do século XIX, o químico alemão Adolf von Bayer sintetizou um pigmento artificial de cor semelhante ao índigo. Este pigmento, n-(2-carboxiphenil)glicina, substituiu o índigo natural.”<sup>1</sup>*

O que aconteceu, porém, é que esse “índigo sintético” não era solúvel, tornando-se, portanto, insuscetível de ser utilizado em “banho de tingimento” dos tecidos.

No início do século XX, o francês Brochet patenteou um processo que utilizava hidrogenação (utilização de hidrogênio numa determinada reação química), transformando o índigo em leucoíndigo (índigo de cor branca e solúvel, mas sem propriedade corante ativa, porquanto sua pigmentação era branca). A esse processo de transformação do índigo para leucoíndigo, ao que tudo indica dos autos, os profissionais da área química dão o nome de “redução”.

Todavia, para que a coloração azul do leucoíndigo fosse revelada – tal como, mal comparando, a revelação das fotografias em filmes de rolo – era necessário que esse leucoíndigo sofresse uma oxidação (contato com o oxigênio), com o que passaria, então, a assumir pigmentação azulada, do que tornaria ativa, a partir daí, a sua função “corante”.

Contudo, esse leucoíndigo, agora solúvel, que poderia se “autopigmentar” de azul a qualquer momento em que tivesse contato com o ar (oxidação), passava a ser instável, justamente por essa vulnerabilidade.

Para evitar essa ocorrência, a ré, em diversos momentos processuais, explica que eram adicionados “estabilizadores” na solução de leucoíndigo, com vistas a que a sua pigmentação azul fosse revelada “apenas no momento em que o material têxtil estivesse pronto para o “banho de tingimento”. Por

---

<sup>1</sup> Extraído em 16/04/2010, da seguinte página da internet:  
[http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://tracosdecor.freehostia.com/images/indigoplantas.jpg&imgrefurl=http://tracosdecor.freehostia.com/p3.htm&usg=\\_\\_gQCew34dbSuD6agZ42CtjOYzO4Q=&h=213&w=153&sz=11&hl=pt-BR&start=8&itbs=1&tbnid=5tYBdQkcLcbCeM:&tbnh=106&tbnw=76&prev=/images%3Fq%3Dindigo%2Bplanta%26hl%3Dpt-BR%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1](http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://tracosdecor.freehostia.com/images/indigoplantas.jpg&imgrefurl=http://tracosdecor.freehostia.com/p3.htm&usg=__gQCew34dbSuD6agZ42CtjOYzO4Q=&h=213&w=153&sz=11&hl=pt-BR&start=8&itbs=1&tbnid=5tYBdQkcLcbCeM:&tbnh=106&tbnw=76&prev=/images%3Fq%3Dindigo%2Bplanta%26hl%3Dpt-BR%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1)



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

algun motivo (que a mim não pareceu assim tão claro nos documentos técnicos produzidos nos autos), mas que restou incontroverso de todas as manifestações técnicas produzidas, a indústria têxtil não deseja que esse leucoíndigo se “azule” em momento que não seja o do banho de tingimento e, daí, portanto, a importância dos estabilizadores utilizados para manter o leucoíndigo “incólume” até esse momento.

De toda a documentação técnica produzida, não existem divergências técnicas importantes, embora as conclusões sejam, aí, sim, divergentes. E a tentativa que faço aqui, neste momento, é de esmiuçar esse “quimiquês”, largamente utilizado no processo, para conformá-lo em linguagem mais leiga, com vistas a que se possam equalizar algumas questões.

As conclusões divergentes partem, basicamente, de premissas diferentes.

Primeiramente, há que se entender que o Brasil é signatário do Tratado de Cooperação em Patentes (PCT), que é um sistema de “protocolo” mundial de que se pode valer o depositante de pedido de patente, com vistas a simplificar o procedimento de depósito, na hipótese de pretender que esse depósito tenha efeito em vários países.

Havendo depositado o pedido de patente via PCT, o depositante, após cumpridas algumas formalidades, inicia, se for de seu interesse, o que se convencionou chamar de “fase nacional” do pedido de patente. A partir desse momento, de acordo com os países em que o depositante tenha interesse de ver sua patente conferida, deve ele promover, localmente, em cada País, as etapas necessárias à concessão dessa patente, repita-se, em cada território em que a deseje válida.

Tendo em vista o princípio da independência, que norteia a concessão de patentes, pode acontecer que num País essa patente seja deferida e noutra, indeferida, de acordo com o olhar de cada examinador, a concluir se esse pedido encontra os requisitos de patenteabilidade ou não,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

que, como regra geral em todos os países que adotam o regime patentário, são a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial.

Observa-se nos presentes autos que a patente foi pleiteada aqui, no Brasil, e também nos Estados Unidos da América, na Alemanha e na Itália.

Tendo em vista, ainda, o princípio da independência, da mesma forma que essa patente pode ser deferida em um país e indeferida em outro, ela também pode ser anulada em um país, e considerada válida no outro.

Como se disse acima, os requisitos básicos para a concessão de patentes, regra geral, são a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Todavia, no âmbito das normas que regulam o procedimento administrativo de concessão de patentes, não existe uniformidade, no plano internacional, podendo ocorrer situações de limitações ao direito de petição do depositante, enquanto em outros países esse direito pode ser mais amplo.

É o caso dos EUA, por exemplo, que admitem, como é de conhecimento dessa E. Turma, abandono de pedido para continuação dele com outro quadro reivindicatório etc (lembrem-se os vários casos julgados nessa Turma sobre prazo de validade de patente e o aproveitamento, ou não, daqueles abandonos e continuações com vistas a se estabelecer o seu prazo final...).

Sendo assim, é certo dizer que os requisitos para concessão de patentes são universalizados no direito comparado, enquanto as normas procedimentais são individualizadas, territorializadas.

Daí resultar em diferenças eventualmente profundas no tratamento da propriedade industrial no âmbito dos países que adotam regime patentário.

Outra diferença, a par da já acima apontada, entre a legislação brasileira e a norte-americana, é a impossibilidade na nossa legislação de se



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

alterar o quadro reivindicatório após o requerimento de exame de um pedido de patente.

Aliás, esse assunto já foi aqui tratado nos autos da apelação cível n. 2005.51.01.512657-9, em que esta E. Turma acordou, à unanimidade, que:

*“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. ANTERIORIDADE. PROVA PERICIAL. OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS.*

*Deve ser considerada nula a patente que sofreu alteração do quadro reivindicatório, consistente em reivindicação única, transmudando-lhe o escopo de proteção após o requerimento de exame, para privilegiar característica que sequer havia sido aventada no quadro reivindicatório original.”* (Julgado em 23/02/2010)

Este parece ser “quase” o caso dos presentes autos. Quando o IPT – Instituto de Pesquisa e Tecnologia, o assistente técnico da autora, Francisco Silva e o INPI avaliam a existência, ou não, de novidade na patente sob análise, todos esses laudos partem de um ponto de vista das REIVINDICAÇÕES, ou seja, do que está pleiteado no depósito da patente.

Os outros laudos produzidos pela empresa ré partem do relatório descritivo. E por que partem do relatório descritivo?

Porque, ao que tudo indica, como bem afirmou o acórdão embargado, não há nada no quadro reivindicatório que possa ajudar a embargada no presente feito.

Observe-se do laudo produzido pela Dr<sup>a</sup> Margarida Mittelbach a afirmação de que (fl. 2115):



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

*“Dito com outras palavras, a invenção propriamente dita é o fato de se utilizar diretamente a solução aquosa de leucoíndigo, obtida pela hidrogenação catalítica, no banho de tingimento, isto é, solução aquosa sem qualquer aditivo ou estabilizante, sendo a forma de materializar tal invenção o emprego de meios que provenham tal solução sem a oxidação indesejada, isto é, condições de exclusão de ar e sob gás inerte.”*

E por que precisou a ilustre parecerista de outras palavras que não aquelas utilizadas no quadro reivindicatório? Porque, conforme explicitado pelo d. perito, não há, no quadro reivindicatório, nenhuma referência a essa característica que, aliás, na petição de fls. 5558/5559, a embargante alega que “não se trata de uma característica técnica essencial, obrigatória, é evidente”.

Curioso que afirma não ser essencial, ao mesmo tempo em que a sua parecerista alega ser o cerne da patente...

Interessante, ainda, a juntada do inteiro teor do julgamento ocorrido sobre a nulidade das reivindicações de 1 a 4 da mesma patente perante o Tribunal Distrital da Carolina do Sul, Divisão de Greenville, quando o juiz da causa, ao fazer a orientação ao corpo de jurados a respeito das questões patentárias a serem consideradas no processo, diz o seguinte (fls. 3583/3585 – vol. 11):

*“Bem, claro que uma patente é um documento escrito com o – inclui duas partes fundamentais: uma descrição por escrito do invento e as reivindicações da patente. A descrição por escrito, que pode incluir desenhos, geralmente é chamada de especificações da patente.*

*(...)*

*As especificações terminam com uma ou mais frases numeradas. Essas são chamadas, na lei de patentes, de reivindicações. As reivindicações podem ser divididas em um número de itens*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

*chamados de limitações das reivindicações. As reivindicações são numeradas e somente as reivindicações de um a quatro estão sendo disputadas nesse caso. (...)*

*O foco de um caso de patente são as reivindicações, pois são elas que definem os direitos legais do proprietário da patente. Ou seja, as reivindicações definem aquilo que o proprietário da patente pode impedir outros de fazer durante a vida da patente.*

*As reivindicações servem a dois propósitos. Elas estabelecem os limites do invento que são cobertos pela patente e, em segundo lugar, informam o público sobre esses limites. Dessa forma, quando se acusa um processo de infringir uma patente, são as reivindicações dessa patente que devem ser comparadas ao processo para determinar se houve ou não infração. Quando uma patente é infringida, são as reivindicações da patente que são infringidas. As reivindicações também estão em litígio quando a validade de uma patente é contestada.” (grifos nossos)*

Digo que essa lição do Juiz William M. Catoe (fl. 3571) naquele processo é interessante porque é curioso perceber que um país capitalista, berço de um discurso liberal sobre o regime patentário, tem uma interpretação jurídica idêntica àquela esposada pelo acórdão embargado, no sentido de se basear no quadro reivindicatório para concluir pela nulidade das reivindicações formuladas pela embargante, tal como, aliás, as mesmas reivindicações também restaram anuladas pela Corte de Apelação Americana (fls. 5333 e 5473/5474), ao invés de se basear no relatório descritivo, como pretende a empresa ré e os pareceres técnicos por ela contratados.

As reivindicações servem para delimitar o objeto de proteção da patente. São elas que determinam o patrimônio jurídico patentário do seu titular e, por conseguinte, funcionam como “norte” para qualquer análise que se faça a respeito de infringência ou nulidade de seu conteúdo.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

Analisar violação e/ou nulidade de patente a partir de relatório descritivo é contrário aos postulados de segurança jurídica que o certificado de patente pretende conferir ao seu titular e a toda coletividade.

Lembro que às fls. 5525/5530 (vol. 16), a embargante informava a solicitação administrativa de “apostilamento” com vistas ao que afirmou “restringir” o escopo da patente.

O que é o apostilamento? É uma espécie de glosa ou emenda no certificado patentário.

O que significa *restringir*? De acordo com o vernáculo, *restringir* significa o contrário de ampliar, significa reduzir o âmbito ou o escopo, significa particularizar o geral, especificar.

Qual era a alteração pretendida pela embargante para a consecução do que ela denominou “restrição”? Vejamos a justificativa da embargante para tal providência (fl. 5529):

*“Em processos judiciais recentes, a titular tomou conhecimento da existência de várias referências da técnica anterior que, embora, em sua opinião, não tenham substancialmente prejudicado nem a novidade, nem tampouco a atividade inventiva da presente invenção, tornam recomendável o seguinte apostilamento de natureza restritiva da atual reivindicação 1 da presente patente: “na linha 4 da página 1 das reivindicações, onde atualmente se lê “aplicar, no mesmo”, deve-se ler “aplicar diretamente, no mesmo”. Ou seja, a palavra diretamente deve ser ali introduzida para, assim, restringir com alta precisão o escopo de proteção da presente patente.” (grifos nossos)*

Ocorre que de acordo com o CD de apresentação do processo patentado pela embargante, juntado por ela aos autos (fl. ), a novidade



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

desse processo se caracterizaria sobremaneira pelo fato de a solução de índigo poder ser vendida em reservatórios onde ela permaneceria estabilizada sem o uso de tantos estabilizadores como no passado, posto que seriam depositadas em tanques com exclusão de ar e sob gás inerte. E por que com exclusão de ar? O que é gás inerte? Gás inerte é aquele que não reage com a solução química em tratamento – no caso, o Nitrogênio. Mantém a solução incólume, sem modificá-la. Por quê da exclusão do ar? Para subtrair o oxigênio que, de contrário, poderia oxidar a solução, provocando o que acima chamamos de “revelação” da coloração azul do leucoíndigo. Os estabilizadores, como dissemos acima, eram utilizados para evitar essa oxidação em momento não desejado pela indústria têxtil.

Tanto que naquele CD se dizia que a preparação da solução contendo leucoíndigo, conforme metodologia antiga, poderia levar até 4 horas, enquanto, pela metodologia proposta na patente, poderia ser utilizada imediatamente, ou seja, zero hora. Esse é o significado, naquele texto, que a embargante insistia em dar à palavra “direta” ou ao advérbio “diretamente”. Diretamente, naquele contexto, queria dizer a embargante, sem etapas estabilizadoras, passando diretamente da etapa “redução do índigo a leucoíndigo” para aplicação no tecido, sem precisar passar por uma etapa de estabilização, onerosa, em número de horas, bem como antiecológica, quando se compara os níveis de estabilizadores utilizados no processo antigo e os níveis utilizados no processo patentado.

Esses estabilizadores seriam, ao final, despejados no meio ambiente junto com os demais despejos industriais. Esse era um dos resultados vantajosos assinalados pela embargante no seu relatório descritivo.

Mas como ela obteria esse efeito “estável” do leucoíndigo sem, contudo, usar os estabilizadores de antes? Mantendo o leucoíndigo em tanques sem ar, sem oxigênio (para não mudar a sua coloração antes do momento de uso), em presença de Nitrogênio, que o conservaria nessas mesmas bases.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

Diretamente, pois, naquele contexto, significaria “sem delongas”, “sem perpassar por outras etapas”, “imediatamente”. A ilustre examinadora do INPI, todavia, não tão atenta aos debates travados nos presentes autos entre o perito e a embargante, entendeu a expressão diretamente como em contato direto com a superfície do material têxtil a ser tingido. De toda sorte, ao contrário do sustentado pela embargante para postular o adiamento do julgamento anterior, a pretendida alteração no quadro reivindicatório, se fosse lícita, poderia até mesmo ser decidida por esta E. Turma, por ocasião do julgamento. Todavia, como se viu acima, não apenas esta Turma entendeu que o quadro reivindicatório é nulo, como também o tribunal americano, partindo das mesmas premissas, sendo interessante observar a uniformidade de entendimentos a respeito da presente questão.

Ainda que a capacidade de expressão da embargante fosse mais feliz, naquele petição administrativo, e ainda que a decodificação semântica da examinadora tivesse sido mais exitosa, o pedido de apostilamento é quase uma confissão da procedência do pleito autoral no presente feito.

Óbvio que o apostilamento não se referia, portanto, a “restringir” o escopo de proteção patentária, como sustentou a embargante. O pedido traduzia verdadeira alteração com vistas à ampliação dessa proteção.

Sustentou a embargante a restrição porque sabe que a ampliação é proibida por princípio e por lei. Todavia, o que fez a embargante foi pleitear a proteção para esse “pular” etapas, que não havia reivindicado no quadro reivindicatório original - o que, aliás, já havia sido apontado pelo perito às fls. 1955 (vol. ) dos autos:

*“É importante observar que, apesar de apontar uma forma para estabilizar a solução de leucoíndigo obtido através da hidrogenação catalítica (que no caso é a inertização da substância através de sua colocação em tanques com exclusão de ar e sob gás inerte – preferencialmente nitrogênio sob pressão de 0,1 bar e com adição de agente redutor ou substância*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

*absorvedora de oxigênio<sup>2</sup>), a patente da Ré não reivindica este processo. (grifos nossos)*

Após isso é que a ré pleiteou perante o INPI o acréscimo dessa característica, utilizando-se de argumento falso, qual seja, o do certificado de adição.

Ora, a embargante mesmo invoca o dispositivo da LPI que trata do certificado de adição (fl. 5561):

*“Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer (...) certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.” (grifos nossos)*

Certificado de adição, portanto, é apenas endereçado àqueles melhoramentos desenvolvidos após o depósito da patente. Alterar o que já foi pleiteado antes significa alterar o quadro reivindicatório e para isso não há, na lei, qualquer proteção.

E assim o fez a embargante, afirmando, inclusive, que “aos administrados é conferida a possibilidade de fazerem, na defesa dos seus interesses, tudo aquilo que a lei não proíbe” e que “não há nada que proíba o pedido formulado pela Apelante”. Tais afirmações não encontram eco quer na legislação, quer na doutrina, ou na jurisprudência, posto que o administrado, como é sabido, pode, sim, fazer o que a legislação lhe permite. Todavia, a administração é vinculada e isso é princípio basilar e conhecidíssimo em direito administrativo.

---

<sup>2</sup> Agente redutor ou substância absorvedora de oxigênio seria utilizada com a função de estabilizadora. Como se disse anteriormente, ainda na solução proposta pela embargante, há o uso de estabilizadores, só que em quantidades que ela alega bem menores do que nos processos usuais, resultando em efeito ecológico menos poluente.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

Demais disso, observa-se que a embargante alega não ter esta E. Turma se manifestado expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais a reger a matéria objeto dos presentes autos.

Vale observar que a alegação de cerceamento de defesa, relacionada às alíneas LIV e LV, do art. 5º, da Constituição Federal Brasileira foi, expressamente rechaçada pelo acórdão embargado. A própria embargante alega, ao final de sua petição de embargos (item 31, fl. 5748), que:

*“(...) o acórdão recorrido preferiu simplesmente afirmar: “Nesse pormenor, cabem duas observações. A primeira é a de que, conforme destacado na r. sentença, o fato de o laudo pericial responder aos quesitos de forma remissiva não induz à conclusão de ausência de resposta. A segunda é a de que a ora Apelante, ademais de ter a oportunidade de impugnar o laudo pericial, produziu prova documental com o fito de corroborar sua tese de validade da patente em questão. Portanto, 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.”*

Sob esses enfoques, a r. sentença é irretocável e caem por terra todos os argumentos da Apelante – DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO. DEUTSCHLAND – de cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Dizer que não se convenceu da fundamentação do acórdão ou que dela discordou é uma coisa. Agora dizer que ela inexistiu, é outra inteiramente diversa e, no presente caso, incorrente.

De toda sorte, ainda mais adiante essa alegação de cerceamento de defesa voltará a ser revolvida.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

Por questão de lógica, é de se entender que um magistrado que profere sentença, ou uma Turma Colegiada que profere um acórdão, obviamente estão a admitir a maturidade do feito para julgamento, sobretudo quando observam que a prova pericial, de per si, impugnada pela recorrente, ainda que, por hipótese, fosse afastada, não teria o condão de influir sobremaneira no julgamento do feito, à vista de outras provas coligidas nos autos (laudos produzidos por assistentes técnicos, por exemplo). A contrário do que alegado pela embargante, o pedido de intimação do perito ou mesmo a impugnação do laudo foram expressamente rechaçados pelos julgados. Observe-se trecho da sentença confirmada por esta E. Turma (fl. 5271, 5273 e 5275):

*“No presente caso, entendo que já há elementos suficientes a possibilitar a prolação de sentença de mérito, sendo certo que as respostas dadas aos quesitos formulados pelas partes são suficientes para elucidar as questões ali postas, razão pela qual a realização de audiência para esclarecimentos e a apresentação de quesitos suplementares afiguram-se completamente desnecessárias.*

*Importante realçar, ainda, que a impugnação da nomeação do perito, em não sendo feita no momento processual próprio, não é possível de ser realizada quando terminada a perícia, salvo por motivo superveniente, até mesmo porque trata-se de perito com conhecimento técnico na matéria de propriedade intelectual, não se justificando sua impugnação quando da apresentação do laudo.”*

*(...)*

*“Respondeu, ainda, a todos os quesitos apresentados pelas partes de modo satisfatório, de forma compreensível e objetiva, indicando na parte pertinente do laudo a resposta do quesito, sendo insubsistente, neste ponto, a impugnação ao laudo pericial apreentada pela parte autora. ora, o fato de responder de forma*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

*remissiva não induz de forma alguma ausência de resposta aos quesitos formulados.”*

*(...)*

*“Assim, em não existindo equívocos a serem esclarecidos pelo perito, e em sendo desnecessária a produção de prova oral ou apresentação de quesitos complementares, eis que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a falta de novidade e atividade inventiva da patente PI 9406031-2 de titularidade da ré, não há que se falar em ofensa ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa.*

*Além do mais, o juiz não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, máxime quando for possível decidir a lide sob outros fundamentos, devendo restringir-se àqueles que entender necessários ao deslinde da matéria discutida, pois do livre convencimento motivado justifica que não sejam examinados dispositivos que, para a parte, possam parecer relevantes, mas que, para o julgador, constituem questões superadas pelas razões de decidir.”*

Esta Turma confirmou o entendimento esposado na sentença, acrescentando, ainda, que a simples discordância do resultado do laudo pericial não pode servir de esteio à alegação de cerceamento de defesa.

Conforme afirmou a d. juíza sentenciante, o momento de impugnar a designação de perito é no ato de sua nomeação. Esta E. Turma já se manifestou em julgados anteriores, afirmando que devem ser designados peritos cuja formação guarde pertinência com o tema em litígio nos autos.

O ilustre perito designado no presente feito, Dr. Dante Grasso Júnior, apesar de ser engenheiro mecânico com formação em propriedade industrial, tem sido nomeado para perícias de conteúdos diversificados perante a Justiça Federal. Já se reconheceu aqui, inclusive, a dificuldade em se encontrar peritos com conhecimento em propriedade industrial. Todavia,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

devem ser envidados esforços no sentido de se consultar a UFRJ, o SENAI, entre outros órgãos, com vistas a tentar suprir essa dificuldade.

Entendo ter sido tardia a impugnação da embargante. Todavia, no contexto em que a perícia se incluiu, à vista de toda a documentação técnica juntada aos autos, verifica-se que o perito não destoou, apesar de sua formação mecânica, do conjunto probatório produzido pelos demais engenheiros químicos.

Assim, não vejo motivo para invalidar o referido laudo, exatamente pela sua uniformidade em relação às demais provas produzidas no feito – inclusive quando se tem em vista os laudos produzidos pela própria embargante, que realçam característica, tal como o perito referiu, descrita no relatório descritivo da patente, mas não reivindicada.

Dizer, como disse a ilustre Dr<sup>a</sup> Margarida Mittelbach, que a patente foi incorretamente interpretada pelo ilustre perito e pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas também não ajuda a embargante. Conforme exigido no art. 25 da LPI:

*“Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.”* (grifos nossos)

Da redação acima, depreende-se ser ônus do depositante a definição de modo claro e preciso, nas reivindicações, da matéria objeto de proteção. Parece incrível a afirmação da embargante, a todo momento, e em relação a todos que se posicionaram a favor da sua nulidade, de que a sua patente não foi corretamente compreendida. Então ela não foi entendida pelo perito, pelo IPT, pelo Dr. Francisco Silva, pelas autoridades italianas, nem pelas autoridades americanas, nem pela d. juíza da causa. A redação de forma clara e precisa é para evitar esses transtornos. Se ninguém entendeu o escopo de proteção das reivindicações da embargante, o que se conclui? A patente



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

está mal redigida ou se trata de um enigma? Tenho que essa tese só vem a reforçar a conclusão de nulidade do quadro reivindicatório.

Também não ajuda dizer que pleiteou, administrativamente, perante o Escritório Americano de Patentes (USPTO), após o malogro judicial naquele País, a alteração do quadro reivindicatório, que foi aceita com a eliminação das reivindicações de 1 a 4 e acréscimo de outras tantas reivindicações perfazendo um total de 22 (vinte e duas) – fls. 5598/5645. Se isso é permitido naquele País, aqui no Brasil, a nossa legislação não prevê essa possibilidade e aquela alegação só vem a corroborar o entendimento de que, da forma como o quadro reivindicatório foi originalmente redigido, não preenche os requisitos de patenteabilidade, nem aqui, nem nos Estados Unidos da América.

De toda sorte, como a embargante alega a ausência de resposta, pelo perito, de vários dos seus quesitos, e com vistas a buscar uma maior transparência possível aos julgados, vejamos quais os quesitos da embargante que tiveram resposta remissiva pelo ilustre perito, para o quê passaremos a transcrever, de forma direta, a resposta dada no laudo:

a) quesito 4 (fl. 1999):

*“O documento “Anexo II, International Application PCT/AT90/00052, corresponde à US 5.244.549”... Esse documento não tem, pois, qualquer relevância para a presente questão e, conseqüentemente, em nada prejudica a novidade e atividade inventiva da presente invenção. Concorde o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1956):

*“(...) o documento International Application PCT/AT90/00052 não se constitui em anterioridade (...).”*

b) quesito 5 (fl. 2000):



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

*“O documento Anexo III, patente US 4.166.717 (...). Esse documento, em nada prejudica, portanto, a novidade e atividade inventiva da presente invenção. Concorde o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1956):

*“Dessa forma a US Patent 4.166.717 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

c) quesito 6 (fl. 2000):

*“O documento Anexo IV, patente US 4.283.198 (...). Esse documento, em nada prejudica, portanto, a novidade e atividade inventiva da presente invenção. Concorde o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1957):

*“Dessa forma a US Patent 4.283.198 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

d) quesito 8 (fl. 2001):

*“O documento Anexo VI, S. R. Trotman (...) Conclui-se, portanto, que o referido documento “Anexo VI” em nada prejudica, portanto, a novidade e atividade inventiva da presente invenção. Concorde o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1959):

*“Dessa forma, o documento S. R. Trotman (...) não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

e) quesito 9 (fl. 2002):

*“O documento Anexo VII, AATCC monograph N° 2: The application of vat dyes, 1953 (...). Consequentemente, esse documento “Anexo VII” em nada prejudica a novidade e atividade inventiva da invenção reivindicada na patente PI 9406031-2! Concorde o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

Resposta do perito (fl. 1959):

*“Dessa forma, o documento *The application of vat dyes*, 1953, não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

f) quesito 10 (fl. 2002):

*“(...) o documento “Anexo VIII”, Ullmans Enzyklopädie der Technischen Chemie, 4ª ed. Vol. 13, 1977 (...) Portanto, esse documento “Anexo VIII em nada prejudica a novidade e atividade inventiva da invenção reivindicada na patente PI 9406031-2! Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1960):

*“Dessa forma o documento Ullmans Enzyklopädie der Technischen Chemie, 4ª ed., vol. 13, 1977 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

g) quesito 11 (fl. 2003):

*“(...) o documento “Anexo IX”, M. R. Fox, John Wiley & Sons Inc.: Vat dyestuffs and vat dyeing, 1947 (...) Portanto, esse documento “Anexo IX em nada prejudica a novidade e atividade inventiva da invenção reivindicada na patente PI 9406031-2. Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1960):

*“Dessa forma o documento M. R. Fox, John Wiley & Sons Inc.: Vat dyestuffs and vat dyeing, 1947 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

h) quesito 12 (fl. 2003/2004):

*“(...) o documento “Anexo X”, Matthews, Merrit: Application of dyestuffs to textile, paper, leather and other materials, 1920 (...) Mais uma vez, conclui-se, portanto, que esse documento “Anexo X em nada prejudica a novidade e atividade inventiva da invenção*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

*reivindicada na patente PI 9406031-2! Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1960/1961):

*“Dessa forma o documento Matthews, Merrit: Application of dyestuffs to textile, paper, leather and other materials, 1920 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

i) quesito 13 (fl. 2004):

*“(…) o documento “Anexo XI”, Beech, Franklin, Scott Greenwood & Son: The dyeing of cotton fabrics, London, 1917 (...) Conclui-se, portanto, que esse documento “Anexo XI” em nada prejudica a novidade e atividade inventiva da invenção reivindicada na patente PI 9406031-2! Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1961):

*“Dessa forma o documento Beech, Franklin, Scott Greenwood & Son: The dyeing of cotton fabrics, London, 1917 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

j) quesito 14 (fls. 2004/2006):

*“(…) o documento “Anexo XII”, Bios Report 1482 (...) Conclui-se, portanto, que esse documento “Anexo XII” em nada prejudica a novidade e atividade inventiva da invenção reivindicada na patente PI 9406031-2! Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1961):

*“Dessa forma o documento Bios Report 1482 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

k) quesito 15 (fl. 2006):

*“(…) o documento “Anexo XIII”, Fiat Final Report 1313 (...) Conseqüentemente, conclui-se, portanto, que esse documento “Anexo XIII” em nada prejudica a novidade e atividade inventiva da invenção reivindicada na patente PI 9406031-2! Concorda o*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

*Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1962):

*“Dessa forma o documento Fiat Final Report 1313 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

l) quesito 16 (fls. 2007/2008):

*“(...) os documentos “Anexo XIV, “Anexo “XVII” e “Anexo XVIII”, Ulmanns Enzyklopädie der Technischen Chemie, 3ª ed. Vol. 7 e 8, 1956 e 1957, Badische Anilin & Sodafabrik: Pocket Guide to the application in textile dyeing of dyestuffs, 1992 e General Dyestuff Corporation: “Manual for the dyeing of cotton and other vegetable fibers”, 1936 (...) Conclui-se, portanto, (...) que os documentos “Anexo XIV” e “Anexo XVII” e “Anexo XVIII” em nada prejudicam a novidade e atividade inventiva da invenção reivindicada na patente PI 9406031-2! Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Respostas do perito (fls. 1962/1964):

*“Dessa forma o documento Ulmanns Enzyklopädie der Technischen Chemie, 3ª ed. Vol. 7, 1956, não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

*“Dessa forma o documento Ulmanns Enzyklopädie der Technischen Chemie, 3ª ed., vol. 8, 1957, não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

*“Dessa forma o documento Badische Anilin & Sodafabrik:Pocket Guide to the application in textile dyeing of dyestuffs, 1922, não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

*“Dessa forma o documento General Dyestuff Corporation: “Manual for dyeing of cotton and other vegetable fibers, 1936” não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2”.*

m) quesito 17 (fl. 2008/2009):



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

*“(...) o documento “Anexo XV”, Ulmanns Enzyklopädie der Technischen Chemie, Fifth Edition, vol. 14, 1989 (...) Conclui-se, portanto, que esse documento “Anexo XV” em nada prejudica a novidade e atividade inventiva da invenção reivindicada na patente PI 9406031-2! Concorde o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1963):

*“Dessa forma o documento Ulmanns Enzyklopädie der Technischen Chemie, Fifth Edition, Vol. 14, 1989 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

n) quesito 18 (fls. 2009/2010):

*“(...) o documento “Anexo XVI”, K. Venkataraman: The Chemistry of synthetic dyes, vol. 11, 1952 (...) Conclui-se, portanto, que esse documento “Anexo XVI” em nada prejudica a novidade e atividade inventiva da invenção reivindicada na patente PI 9406031-2. Concorde o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1963):

*“Dessa forma o documento K. Venkataraman: The Chemistry of synthetic dyes, vol. 11, 1952 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

o) quesito 19 (fl. 2010):

*“(...) o documento “Anexo XIX”, Ingamells: Color for textiles – A user’s handbook, 1993 (...) Conclui-se, em face do exposto acima, que esse documento “Anexo XIX” em nada prejudica a novidade e atividade inventiva da invenção reivindicada na patente PI 9406031-2! Concorde o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1960/1961):

*“Dessa forma o documento Ingamells: Color for textiles – A user’s handbook, 1993 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

p) quesito 27 (fl. 2015):

*“(...) o documento “RATGEBER FÜR DAS FÄRBEN VON BAUMWOLLE UND ANDEREN FASERN PFLANZLICHEN URSPRUNGS, V. AUFLAGE”, 1925 (...) Conclui-se, portanto, que esse documento não prejudica a novidade e atividade inventiva da patente PI 9406031-2. Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1964):

*“Dessa forma o documento RATGEBER FÜR DAS FÄRBEN VON BAUMWOLLE UND ANDEREN FASERN PFLANZLICHEN URSPRUNGS, V. AUFLAGE”, 1925 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

q) quesito 28 (fl. 2016):

*“(...) o documento “DYEING AND CHEMICAL TECHNOLOGY OF TEXTILE FIBRES, E. R. TROTMAN, 1964” (...) Conclui-se, portanto, que esse documento não prejudica a novidade e atividade inventiva da invenção da patente PI 9406031-2. Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1965):

*“Dessa forma o documento DYEING AND CHEMICAL TECHNOLOGY OF TEXTILE FIBRES, E. R. TROTMAN, 1964 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

r) quesito 29 (fl. 2016):

*“(...) o documento “Indigo MLB – A Handbook of the practical application of Synthetic Indigo”, New York 1904 (...) Conclui-se, portanto, que esse documento não prejudica a novidade e a atividade inventiva da patente PI 9406031-2. Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1965):



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

*“Dessa forma o documento Indigo MLB – A Handbook of the practical application of Synthetic Indigo”, New York 1904 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

s) quesito 30 (fl. 2017):

*“(…) o documento “The Dyestuffs of the Society of Chemical Industry”, Basle 1936 (…) Conclui-se, portanto, que esse documento não prejudica a novidade e a atividade inventiva da patente PI 9406031-2. Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1965):

*“Dessa forma o The Dyestuffs of the Society of Chemical Industry, Basle 1936 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

t) quesito 31 (fl. 2018):

*“(…) o documento “TEXTILE DYES, FINISHES AND AUXILIARIES”, Michael Bogle, 1977 (…) Conclui-se, portanto, que esse documento não prejudica a novidade e a atividade inventiva da invenção da patente PI 9406031-2. Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1966):

*“Dessa forma o TEXTILE DYES, FINISHES AND AUXILIARIES, Michael Bogle, 1977 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

u) quesito 32 (fl. 2018):

*“(…) o documento “Colour Index” 1924 (…) Conclui-se, portanto, que esse documento não prejudica a novidade e a atividade inventiva da invenção da patente PI 9406031-2. Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1966):



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

*“Dessa forma o documento Colour Index 1924 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

v) quesito 33 (fl. 2019):

*“(...) o documento “US 794,049, 1905 (...) Conclui-se, portanto, que esse documento não prejudica a novidade e a atividade inventiva da invenção da patente PI 9406031-2. Concorde o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1966):

*“Dessa forma o documento US 794,049, 1905 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

w) quesito 34 (fl. 2019):

*“(...) o documento “US 820,900, 1906 (...) Conclui-se, portanto, que esse documento não prejudica a novidade e a atividade inventiva da invenção da patente PI 9406031-2. Concorde o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1967):

*“Dessa forma o documento US 820,900, 1906 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

x) quesito 35 (fl. 2020):

*“(...) o documento “US 901,746, 1908 (...) Conclui-se, portanto, que esse documento não prejudica a novidade e a atividade inventiva da invenção da patente PI 9406031-2. Concorde o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1967):

*“Dessa forma o documento US 901,746, 1908 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

y) quesito 36 (fls. 2020/2021):



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

*“(...) o documento “US 1,978,820, 1934 (...) Conclui-se, portanto, que esse documento não prejudica a novidade e a atividade inventiva da invenção da patente PI 9406031-2. Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1967):

*“Dessa forma o documento US 1,978,820, 1934 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

z) quesito 37 (fl. 2021):

*“(...) o documento “GB 11,141, 1908 (...) Conclui-se, portanto, que esse documento não prejudica a novidade e a atividade inventiva da invenção da patente PI 9406031-2. Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fls. 1967/1968):

*“Dessa forma o documento GB 11,141, 1908 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

aa)quesito 38 (fl. 2022):

*“(...) o documento “US 895,978, 1908 (...) Conclui-se, portanto, que esse documento não prejudica a novidade e a atividade inventiva da invenção da patente PI 9406031-2. Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1968):

*“Dessa forma o documento US 895,978, 1908 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

bb) quesito 40 (fl. 2023):

*“(...) o documento “GB 25,889”, 1904 (...) Conclui-se, portanto, que esse documento não prejudica a novidade e a atividade inventiva da invenção da patente PI 9406031-2. Concorda o Sr.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

*Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1969):

*“Dessa forma o documento GB 25,889, 1904 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

cc) quesito 41 (fl. 2024):

*“(...) o documento “GB 12,444, 1905 (...) Conclui-se, portanto, que esse documento não prejudica a novidade e a atividade inventiva da invenção da patente PI 9406031-2. Concorde o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1969):

*“Dessa forma o documento GB 12,444, 1905 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

dd) quesito 42 (fl. 2024):

*“(...) o documento “GB 6226”, 1904 (...) Conclui-se, portanto, que esse documento não prejudica a novidade e a atividade inventiva da invenção da patente PI 9406031-2. Concorde o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fls. 1969/1970):

*“Dessa forma o documento GB 6226, 1904 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

ee) quesito 43 (fl. 2025):

*“(...) o documento “Pocket Guide to the Application of The Dyestuffs of the Badische Anilin & Soda – Fabrik”, 1922 (...) Conclui-se, portanto, que esse documento não prejudica a novidade e a atividade inventiva da invenção da patente PI 9406031-2. Concorde o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1970):



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

*“Dessa forma o documento “Pocket Guide to the Application of The Dyestuffs of the Badische Anilin & Soda – Fabrik”, 1922 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

ff) quesito 44 (fl. 2026):

*“(…) o documento “Grundzüge für die Verwendung der Farbstoffe der Badischen Anilin - & Soda-Fabrik auf den Gebiet der Druckerei”, 1922 (...) Conclui-se, portanto, que esse documento não prejudica a novidade e a atividade inventiva da invenção da patente PI 9406031-2. Concorde o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1970):

*“Dessa forma o documento “Grundzüge für die Verwendung der Farbstoffe der Badischen Anilin - & Soda-Fabrik auf den Gebiet der Druckerei”, 1922 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

gg) quesito 45 (fls. 2026/2027):

*“(…) o documento “Indigo Pure Basf”, 1910 (...) Conclui-se, portanto, que esse documento não prejudica a novidade e a atividade inventiva da invenção da patente PI 9406031-2. Concorde o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1970/1971):

*“Dessa forma o documento “Indigo Pure Basf”, 1910 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

hh) quesito 46 (fl. 2027):

*“(…) o documento “GB 417,862”, 1934 (...) Conclui-se, portanto, que esse documento não prejudica a novidade e a atividade inventiva da invenção da patente PI 9406031-2. Concorde o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do perito (fl. 1971):



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

*“Dessa forma o documento “GB 417,862”, 1934 não se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.” (grifos nossos)*

Do que se observa, pois, dos 34 (trinta e quatro) quesitos respondidos indiretamente pelo ilustre perito, não houve NENHUM prejuízo à embargante em função da forma indireta de resposta utilizada por aquele *expert*, nem à alegada falta de justificativa. Afinal, a justificativa seria necessária apenas na hipótese de aquele perito discordar da embargante, o que incorreu nos 34 (trinta e quatro) quesitos acima transcritos.

Pelo último quesito (48º), a embargante apenas disponibilizava ao perito prestar quaisquer outras informações que julgasse úteis ao desfecho da lide.

Os 3 (três) primeiros quesitos foram considerados respondidos pela embargante.

Então, temos que dos 48 (quarenta e oito) quesitos apresentados, 38 estão suficientemente esclarecidos, conforme acima se viu.

Passemos à análise dos demais quesitos (7º, 20º ao 26º, 39º e 47º).

O ilustre perito apontou 3 (três) anterioridades à patente impugnada. A primeira se encontra na resposta ao 3º quesito, como já visto acima, esclarecido diretamente no laudo.

As outras 2 (duas) anterioridades foram apontadas em resposta aos quesitos 7º e 39º.

i) quesito 7 (fl. 2001):

*“(…) no documento “Anexo V”, Ullmanns Enzyklopädie der Technischen Chemie, 2ª ed., vol. 6, 1930 (...) Portanto, esse documento “Anexo V” em nada prejudica a novidade ou a atividade inventiva da*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

*invenção reivindicada na patente PI 9406031-2. Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do Perito (fls. 1958/1959):

*“O referido documento discorre sobre processos para a redução do índigo de forma a se obter a solução de leucoíndigo. Inclusive cita que o leucoíndigo (que pode ser obtido através da hidrogenação catalítica) se oxida para índigo quando exposto ao ar (fls. 257 dos autos, último parágrafo). Também afirma que a aplicação do corante se torna ainda mais confortável, se também for economizado ao tingidor o processamento em cuba, fornecendo-lhe o produto leuco, o branco de índigo, de forma diretamente utilizável (fl. 261 dos autos). Assim, apesar de não citar especificamente o processo mencionado na patente da ré, aqui se verifica que já era conhecido do estado da técnica que a utilização direta do leucoíndigo (inclusive aquele obtido através da hidrogenação catalítica) resultaria em um processo de tingimento mais confortável para o tingidor. Portanto o documento Ullmanns Enzyklopädie der Technischen Chemie, segunda edição, vol. 6 se constitui em anterioridade da PI 9406031-2.”*

ii) quesito 39 (fl. 2023):

*“Sobre o documento “GB 271,569, 1927 (...). Esta invenção trata da redução de corantes de cuba (“vat dyes”) em solventes orgânicos e resulta em suspensões do corante reduzido no solvente. No caso de índigo, este produto é utilizado para esterificação de leucoíndigo. Ora, isso nada tem a ver com a invenção da patente in casu! Conclui-se, portanto, esse documento “Anexo V” em nada prejudica a novidade ou a atividade inventiva da invenção reivindicada na patente PI 9406031-2. Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.*

Resposta do Perito (fls. 1958/1959):



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

*“O referido documento discorre sobre a redução de corantes de tina com o auxílio de hidrogênio gasoso e catalisador metálico para obtenção de solução de leucoíndigo.*

*Às fls. 1509, segundo parágrafo (...) temos o seguinte:*

*“Já foi proposto, de forma a reduzir as matérias de coloração de tina de tingidura com o auxílio de hidrogênio gasoso e na presença de um catalisador metálico adequado que seus leuco derivativos sejam obtidos na solução”.*

*O parágrafo acima demonstra que à época do depósito da patente GB 271,569 já era conhecida do estado da técnica a utilização de leucoderivados obtidos através do processo de hidrogenação catalítica diretamente na tina de tingidura.*

*Dessa forma o documento GB 271,569, 1927, se constitui em anterioridade à primeira reivindicação da PI 9406031-2.”*

Os demais quesitos – 20º a 26º e 47º dizem respeito às conclusões do perito a respeito da matéria em debate. Vamos a eles:

I) Quesito 20 (fls. 2010/2011):

*“(...) Consequentemente, conclui-se que a invenção reivindicada na reivindicação 1 da patente PI 9406031-2 é nova em face de todas a elas (referências citadas pela autora como anterioridades). Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.”*

II) Quesito 21 (fl. 2011):

*“(...) a invenção reivindicada na reivindicação 1 da patente PI 9406031-2, esta é inegavelmente nova em relação a elas (referências citadas pela autora como anterioridades). Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.”*

III) Quesito 22 (fl. 2011)



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

*“Em vista da irrefutável existência de novidade na reivindicação 1 (...), as demais reivindicações, todas elas direta ou indiretamente dependentes da reivindicação 1, são também necessariamente dotadas de novidade – independentemente de em si suas características serem ou não novas (...). Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.”*

IV) Quesito 23 (fls. 2011/2012):

*“(...) Eis que, de todas as explicações dadas acima, conclui-se que a invenção reivindicada (...) satisfaz a todos os requisitos de atividade inventiva (...). Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.”*

V) Quesito 24 (fl. 2012):

*“Em vista do exposto, a patenteabilidade da invenção in casu é inegável (...). Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.”*

VI) Quesito 25 (fls. 2012/2013):

*“(...) o INPI afirma que o conteúdo da reivindicação independente, bem como das reivindicações dependentes, já seria conhecido do estado da técnica (...) não apresentando, portanto, nem novidade nem atividade inventiva, em vista do que era ali sugerida a sua nulidade. Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.”*

VII) Quesito 26 (fl. 2013):

*“Conclui-se, portanto, que o “PARECER TÉCNICO” do INPI nada trouxe de relevante contra a novidade e a atividade inventiva da invenção da patente PI 9706031-2. Concorda o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.”*

VIII) Quesito 47 (fl. 2028):



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

---

*“O exposto acima demonstra que nenhum dos documentos acima citados prejudica a novidade e a atividade inventiva da invenção da patente PI 9406031-2. Concorde o Sr. Perito com essa conclusão? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.”*

A todos esses quesitos o ilustre perito respondeu o seguinte: “Vide item 6. Conclusões deste laudo.” Do item “6. Conclusões”, se verifica o seguinte:

*“Em relação à novidade, a conclusão a que se chega é que a PI 9406031-2 não atende a este requisito. Esta constatação está baseada na análise da reivindicação independente da referida patente (reivindicação número 1) (...).”*

*“Por fim, no que diz respeito à atividade inventiva, se conclui que a Carta Patente PI 9406031-2 não atende a este requisito. Esta informação se baseia (...) no fato de que não se observam indícios de pesquisa e desenvolvimento para consubstanciar a ideia contida na PI 9406031-2. Dessa forma, a partir de toda a documentação acostada fica óbvio para um técnico no assunto a solução adotada na referida patente, que se constitui de uma coletânea de materiais e procedimentos já conhecidos do estado da técnica.”*

Conforme se verifica de tudo o que foi acima transcrito, não existe cerceamento de defesa a ser corrigido nos presentes autos.

A uma, porque o perito concordou com a ausência de anterioridade em relação a 33 documentos apresentados nos autos, justificando o porquê em seu laudo, não havendo, em face da concordância, nenhuma outra justificativa a se lançar nos autos.

Com relação às 3 (três) anterioridades que encontrou, também justificou cada uma delas, conforme acima visto.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

Com relação aos demais quesitos em cuja resposta o Sr. Perito fez referência ao seu quadro de conclusões, também não há o que reparar.

A uma, porque aquele *expert* partiu de premissa contrária à da embargante, a saber, que a reivindicação 1 da patente em litígio não apresenta novidade e isso resultou, portanto, em prejudicialidade, aos demais.

A duas, porque dizer se o INPI trouxe ou não contribuição relevante para o deslinde da questão (quesito n. 26) em nada colabora com o julgamento da controvérsia nem altera o patrimônio jurídico da embargante, não se podendo falar, pois, de cerceamento de defesa em virtude de o perito não ter respondido esse quesito. Os demais quesitos encontram resposta no quadro de conclusões do perito, sendo esse quesito 26 o único que não guarda pertinência com o quadro instrutório. Todavia, em face da sua impertinência, também não há o que ser reparado.

Vale observar, outrossim, que além do laudo pericial, houve vários outros documentos produzidos nos autos. Há o laudo da Dr<sup>a</sup> Margarida Mittelbach, da Dr<sup>a</sup> Maria Fernanda Macedo, do Dr. Francisco Silva, do IPT – Instituto de Pesquisa e Tecnologia, entre outros tantos documentos inclusive juntados pela embargante, como o CD de apresentação/explicação do processo patentado.

Improcedem, pois, as alegações deduzidas nos embargos de declaração. A resposta que o ilustre perito deu aos quesitos da embargante, restringindo-se a fazer referência à comparação que fez dos documentos juntados com vistas a comprovar anterioridades impeditivas do registro impugnado, bem como as conclusões que fez a partir da descrição de todos aqueles documentos à vista da reivindicação formulada no bojo da patente, são suficientes a confirmar o respeito ao princípio da ampla defesa da ré ora embargante, sobretudo à vista de todas as demais provas coligidas nos autos. Confirme-se aqui que, após quase 6.000 (seis mil) folhas de informações



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

técnicas e documentos, não se afigura razoável exigir-se prova oral a respeito de questão que deve ser, eminentemente, resolvida no plano documental, como é o caso das anterioridades técnicas a subtrair novidade de uma patente de invenção impugnada. De outro lado, a petição de fls. 2063/2090 (impugnando o laudo pericial e alegando insuficiência probatória) foi correta e suficientemente apreciada pela d. juíza da causa e tal exame foi confirmado, como visto, pelo acórdão embargado.

Forte nesses argumentos, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento apenas para tornar mais clara a sua *ratio*, negando-lhes, porém, qualquer efeito infringente.

É como voto.

MARIA HELENA CISNE

Desembargadora Federal

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. QUADRO REIVINDICATÓRIO. ART. 25. INTELIGÊNCIA.

A teor do disposto no art. 25 da LPI, é ônus do depositante da patente redigir com clareza e precisão o quadro reivindicatório, de molde a delimitar o escopo da proteção da patente.

A análise com vistas à conclusão sobre nulidade, ou não, de patente, necessariamente parte do quadro reivindicatório, que deverá estar fundamentado no relatório descritivo. Todavia, o que não está reivindicado, ainda que descrito, não pode ser considerado incluído no seu escopo de proteção.

Não é de se desprezar laudo pericial que, a despeito de ter sido elaborado por profissional de área afim, mas não exatamente especializado na matéria, apresenta conclusões e fundamentação totalmente uniforme com



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

todas as provas coligidas nos autos, inclusive os próprios laudos técnicos produzidos pela parte cujos interesses o laudo concluiu contrariamente.

Inexiste cerceamento de defesa quando – a despeito de ter sido indeferida prova oral, por tratar-se de hipótese jurídica a ser esclarecida, eminentemente, por prova documental, a saber, anterioridades do estado da técnica contrárias à conclusão de novidade de uma patente de invenção – farta prova (quase 6.000 folhas de documentos produzidos de toda ordem) aborda e esclarece os pontos obscuros. Demais disso, inexistiu prejuízo processual quando o perito responde remissivamente às respostas elaboradas pela parte, sobretudo quando se compreende, perfeita e suficientemente, o objeto controvertido da lide, sendo possível identificar o fundamento da controvérsia técnica.

Impossibilidade jurídica de alteração de quadro reivindicatório após o requerimento de exame de um pedido de patente. Contrariamente à que a Embargante respalda o seu pleito, a alteração postulada constitui, na verdade, uma ampliação no escopo de atrair a proteção para característica que o perito do juízo afirma não incluída, na data da concessão, no quadro reivindicatório.

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos.

### 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 parcial provimento aos embargos de declaração, sem conferir-lhes, todavia, efeitos infringentes, nos termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2010.

MARIA HELENA CISNE  
Desembargadora Federal