

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 2003.72.00.016930-0/SC

D.E.

Publicado em 16/03/2010

RELATORA : Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER
APELANTE : PLASTHIGUI IND/ COM/ DE PLASTICO LTDA/
ADVOGADO : Everaldo Joao Ferreira e outros
: Oldemar Alberto Westphal
: Mauri Nascimento
: Zara Ines Schmidt Nunes
APELANTE : PLASTICOS SUZUKI LTDA/
ADVOGADO : Renato Hahn
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
: INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : Procuradoria-Regional Federal da 4ª Região
APELADO : (Os mesmos)
REMETENTE : JUÍZO FEDERAL DA 01A VARA FEDERAL DE
FLORIANÓPOLIS

EMENTA

ACÇÃO ANULATÓRIA. PATENTE INDUSTRIAL. ERRO *IN PROCEDENDO*. EXAURIMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MPF. CONCESSÃO DA PATENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. ART. 8º DA LPI. VERBA HONORÁRIA

1. Não procede o argumento de que a parte instrutória não restou exaurida, face a ausência de parte essencial e integrante da lide na audiência, na medida em que o INPI não alegou, em sede de apelação, nenhum prejuízo.

2. A ausência de manifestação do MPF em 1º grau resta suprida na medida em que, em sede de apelação, o órgão ministerial, tem a oportunidade de se manifestar não somente acerca do objeto dos recursos de apelação, mas sobre a matéria em toda a sua extensão, o que afasta a declaração de nulidade do feito por ausência de intervenção.

3. Para que a **invenção** seja patenteável, ela deve atender ao requisito da novidade. A **invenção** é considerada nova quando não estiver compreendida no estado da técnica, que é constituído por tudo que é acessível ao público, inclusive no exterior, antes da data do pedido de depósito de patente. A concessão de patente que contrariar isso deve ser considerada nula.

4. A concessão da patente não atendeu aos requisitos legais, vez que a **invenção** não é nova (há duas patentes concedidas nos Estados Unidos que fazem com que ela já esteja compreendida no estado da técnica). Além disso, a **invenção** não foi dotada de atividade inventiva, pois a perícia concluiu que, apenas ajustando o dispositivo dispensador de tickets bobinados correspondente, pode-se dispensar sacos plásticos, o que caracteriza decorrência óbvia do estado da técnica.

5. Reformada a sentença no tocante à verba honorária para condenar cada um dos réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

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, por negar provimento à remessa oficial, ao recurso da Plásticos Suzuki Ltda. e do INPI e dar provimento ao recurso da Plasthigui Ind. e Com. de Plástico Ltda., nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 10 de março de 2010.

Des^a. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER Relatora

Documento eletrônico assinado digitalmente por **Des^a. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER, Relatora**, conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e a Resolução nº 61/2007, publicada no Diário Eletrônico da 4ª Região nº 295 de 24/12/2007. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://www.trf4.gov.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **3324938v4** e, se solicitado, do código CRC **1FDC23BD**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARGA INGE BARTH TESSLER:24
 Nº de Série do Certificado: 4435E8A6
 Data e Hora: 10/03/2010 17:53:11

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 2003.72.00.016930-0/SC

RELATORA : Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER
APELANTE : PLASTHIGUI IND/ COM/ DE PLASTICO LTDA/
ADVOGADO : Everaldo Joao Ferreira e outros
 : Oldemar Alberto Westphal
 : Mauri Nascimento
 : Zara Ines Schmidt Nunes
APELANTE : PLASTICOS SUZUKI LTDA/
ADVOGADO : Renato Hahn
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : Procuradoria-Regional Federal da 4ª Região
APELADO : (Os mesmos)
REMETENTE : JUÍZO FEDERAL DA 01A VARA FEDERAL DE FLORIANÓPOLIS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da patente de **invenção** nº 9602972-2 e condenou os réus, *pro rata*, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, bem como à restituição, também *pro rata*, dos honorários periciais adiantados pela parte autora. Custas na forma da Lei. Sentença sujeita ao reexame necessário.

Plasthigui Ind. E Com de Plásticos Ltda. defende a majoração da verba honorária, tendo em vista que fixada em valor irrisório.

Plásticos Suzuki Ltda., em suas razões, alega que a sentença proferida julgou procedente o pedido de anulação de registro de **invenção** sem que tivesse sido exaurida a instrução processual. Em sendo interrompida a instrução, incorreu o juízo em erro *in procedendo*, já que suprimiu fase processual instrutória, qual seja de esclarecimentos do perito, bem como de apresentação de memoriais por ambas as partes. Registra que a audiência, sem a presença de parte essencial (INPI), além de eivar de nulidade o ato, impediu que a autarquia, bem como a co-ré, obtivessem esclarecimentos fundamentais do perito. Também não foi aberto vistas ao Ministério Público Federal, o qual possui intervenção devida e necessária. Afirma que a perícia realizada não foi plena, na medida em que o perito sequer analisou por completo a carta patente e todas as 8 (oito) reivindicações existentes no registro de **invenção**. No mérito, alega que o produto objeto da patente de **invenção** 9602972-2 atende o pressuposto de novidade previsto no art. 8º da Lei de Propriedade Industrial. As patentes estrangeiras que deram condão à extinção da patente de **invenção** pátria referem-se a dispositivo para destaque de senhas/tickets, sendo que a patente da apelante refere-se a expedição de sacos plásticos. Informa que o perito judicial manifestou-se pela diferença construtiva entre os produtos. A sentença recorrida incorreu em erro interpretativo quando deixou de ponderar a aplicação industrial, a classificação do produto, o público alvo e as exaustivas diferenças técnico-construtivas. Afirma que, ao contrário de declarar a nulidade, deveria haver o reconhecimento da matéria patenteável e mera alteração de natureza do privilégio, uma vez que a perícia afirma que, na natureza de "modelo de utilidade", teria-se patente válida. A fungibilidade ou seja a mudança de natureza de privilégio é direito que assiste ao inventor, porquanto o que a Lei quer proteger è sua criação e não o *nomem juris* que ostenta. Se parte do invento tem anterioridade, o demais deve sobreviver. A prova produzida não trouxe anterioridade impeditiva à concessão do privilégio, seja por não ter examinado todas as reivindicações da patente atacada, seja porque chegou a encontrar matéria privilegiável. Por fim, registra que a sentença foi baseada em documentos sem autenticidade, sem tradução, sem data ou posteriores (como o MU 8300301-3 de 2003), sendo que a patente atacada é de 1996. Requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

O INPI, alega que os dispensadores apresentados como anterioridades ao que pertence à empresa ré não possuem o mesmo propósito, desempenhando funções diferentes, além de não possuírem qualquer característica técnica construtiva similar à patente em estudo, o que sustentaria a concessão do privilégio, por haver se mantido incólume ao ataque do bloco de anterioridades apresentado pela autora, bem como atenderia aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Foram apresentadas contrarrazões.

O MPF opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Recursos da Plásticos Suzuki Ltda. e do INPI

Em que pesem os argumentos expostos, tenho que o parecer de lavra do Procurador Regional da República Marco André Seifer apontou adequada solução à lide, razão pelo qual adoto-o como razões de decidir (fls. 624/627), *verbis*:

"[...].

2.1 - Do alegado erro in procedendo:

Alega a Plásticos Suzuki Ltda. que a audiência designada não teve a participação de parte essencial e integrante da lide, restando ausente e sequer intimado o INPI, motivo pelo qual nenhuma prova fora produzida, restando a necessidade de ser realizado novo ato.

Não procede tal argumento, pois este deveria ter sido feito pelo INPI, que apresentou recurso de apelação e nada falou sobre o tópico, demonstrando, assim, não ter se sentido prejudicado.

2.2 - Da alegada nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público Federal:

Prevê o artigo 246 e parágrafo único, do CPC:

'Art. 246 - É nulo o processo, quando o Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deveria intervir.

Parágrafo único - Se o processo tiver corrido, sem conhecimento do Ministério Público, o juiz o anulará a partir do momento em que o órgão devia ter sido intimado.'

Em princípio, caso compita ao Ministério Público intervir no feito, ele deve ser intimado a fazê-lo, sob pena de nulidade.

In casu, trata-se de matéria de ordem pública, de interesse social, e não houve intimação do Ministério Público Federal para intervir no feito. Porém, o processo tramita há aproximadamente seis anos (a ação foi proposta em 21-11-2003).

O princípio da duração razoável do processo foi alçado ao patamar de direito fundamental na reforma implementada pela Emenda Constitucional nº 45/04, que introduziu um novo inciso ao art. 5º da Constituição Federal:

'LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'

Nesse contexto, por se tratar de direito fundamental, tendo em vista, inclusive, o disposto no art. 5º, § 1º, da CF ('as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata'), tem-se que tomar as medidas pertinentes para a efetivação do dispositivo.

Assim, o Ministério Público Federal, suprindo a sua não participação em primeiro grau, exara o presente parecer, no sentido da manutenção da sentença - mesmo que o processo não tenha se dado da melhor forma (com a intimação do MPF de primeiro grau, em momento oportuno) -, não devendo ser declarada a nulidade do feito por ausência de intervenção.

Isso porque a apelação tem ampla devolução, ou seja, permite que o Tribunal examine toda a matéria. Assim, o Ministério Público Federal de segundo grau tem a oportunidade de se manifestar não somente acerca do objeto dos recursos de apelação, mas sobre a matéria em toda a sua extensão.

2.3 - Do mérito:

Não merece reparos a r. sentença no que diz respeito à matéria de fundo, senão vejamos:

A Lei n.º 9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, diz:

*'Art. 8º. É patenteável a **invenção** que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.'*

*'Art. 11. A **invenção** e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.*

§ 1º O estado da técnica é constituído por 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.
(...)'

'**Art. 13.** 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.'

'**Art. 46.** É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.'

Ou seja, para que a **invenção** seja patenteável, ela deve atender ao requisito da novidade. Como se percebe, a **invenção** é considerada nova quando não estiver compreendida no estado da técnica, que é constituído por tudo que é acessível ao público, inclusive no exterior, antes da data do pedido de depósito de patente. E, ainda, a concessão de patente que contrariar isso deve ser considerada nula.

Pois bem, in casu, foi realizada perícia judicial, na qual concluiu o i. perito o que segue (fls. 303/4):

'Considerando,

- as finalidades dos dispositivos das partes apresentadas (lacre 0067017);
- os princípios físicos utilizados nesses modelos;
- as estruturas e construção desses modelos;

Podemos afirmar que os dispositivos PI 9602972, UM 8300301-0, Patente US 3885724 (fls. 70/72) e Patente US 4047652 (fls. 73/75) são iguais na sua essência porque **funcionam utilizando os mesmos princípios fundamentais de física**, a saber:

O atrito entre a bobina e a base deve-se à própria gravidade, que provoca força de reação e atua como esticador do filme.

Os movimentos também apresentam os mesmos graus de liberdade, isto é, de rotação em torno de um eixo que passa pelo centro da face circular da bobina, e de translação em torno de um eixo paralelo ao central à bobina (sendo raio finito e infinito).

(...)' (grifo nosso).

Além disso, em resposta a quesito pelo INPI (fl. 300), o expert assim afirma:

'7b. Dispensadores de etiquetas de papel tipo 'senha', tais quais mostrados nos DOCs 1, 2, 3 e 4, podem ser aplicados para dispensar sacos plásticos? Em caso afirmativo, justifique.

Podem desde que haja ajuste do dispositivo dispensador de 'tickets' bobinados à bobina correspondente.' (grifamos).

Assim, demonstra-se que a concessão da patente não atendeu aos requisitos legais, vez que a **invenção** não é nova (há duas patentes concedidas nos Estados Unidos que fazem com que ela já esteja compreendida no estado da técnica).

Além disso, segundo o artigo 13 da Lei (dispositivo transcrito acima), a **invenção** não foi dotada de atividade inventiva, pois o perito (técnico do assunto), concluiu que, apenas ajustando o dispositivo dispensador de tickets bobinados correspondente, pode-se dispensar sacos plásticos, o que caracteriza decorrência óbvia do estado da técnica.

Com isso, equivocado seria o reconhecimento, no caso, da **invenção** como sendo nova, merecendo, assim, ser mantida a r. sentença que declarou a nulidade da patente de **invenção** n.º 9602972-2.

[...].'' (fls. 624-627).

Recursos da Plasthigui Ind. e Com. de Plástico Ltda.

Merece reforma a sentença no ponto em

que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R\$ 1.000,00), tendo que vista que tal fixação não atende ao disposto nos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC, mostrando-se irrisória. Logo, deve ser provido o recurso apresentado pela empresa Plasthigui Ind. e Com. De Plásticos Ltda. para condenar cada um dos réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento à remessa oficial, ao recurso da Plásticos Suzuki Ltda. e do INPI e dar provimento ao recurso da Plasthigui Ind. e Com. de Plástico Ltda.

É o voto.

Des^a. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER
Relatora

Documento eletrônico assinado digitalmente por **Des^a. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER, Relatora**, conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e a Resolução nº 61/2007, publicada no Diário Eletrônico da 4ª Região nº 295 de 24/12/2007. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://www.trf4.gov.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **3324937v6** e, se solicitado, do código CRC **3A066DB3**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARGA INGE BARTH TESSLER:24
 Nº de Série do Certificado: 4435E8A6
 Data e Hora: 10/03/2010 17:53:14

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 10/03/2010

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 2003.72.00.016930-0/SC
 ORIGEM: SC 200372000169300

RELATOR : Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER
 PRESIDENTE : Marga Inge Barth Tessler
 PROCURADOR : Dr(a) Paulo Gilberto Cogo Leivas
 APELANTE : PLASTHIGUI IND/ COM/ DE PLASTICO LTDA/
 ADVOGADO : Everaldo Joao Ferreira e outros
 : Oldemar Alberto Westphal
 : Mauri Nascimento
 : Zara Ines Schmidt Nunes
 APELANTE : PLASTICOS SUZUKI LTDA/
 ADVOGADO : Renato Hahn
 APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
 ADVOGADO : Procuradoria-Regional Federal da 4ª Região
 APELADO : (Os mesmos)
 REMETENTE : JUÍZO FEDERAL DA 01A VARA FEDERAL DE FLORIANÓPOLIS

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 10/03/2010, na seqüência 305, disponibilizada no DE de 02/03/2010, da qual foi intimado(a) o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a DEFENSORIA PÚBLICA e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 4ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em

sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL, AO RECURSO DA PLÁSTICOS SUZUKI LTDA. E DO INPI E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PLASTHIGUI IND. E COM. DE PLÁSTICO LTDA.

RELATOR
ACÓRDÃO : Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER
VOTANTE(S) : Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER
: Juiz Federal HERMES S DA CONCEIÇÃO JR
: Juiz Federal MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA
AUSENTE(S) : Des. Federal VALDEMAR CAPELETTI

Simone Deonilde Dartora
Secretária

Documento eletrônico assinado digitalmente por **Simone Deonilde Dartora, Secretária**, conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e a Resolução nº 61/2007, publicada no Diário Eletrônico da 4ª Região nº 295 de 24/12/2007. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://www.trf4.gov.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **3347679v1** e, se solicitado, do código CRC **D756BEE7**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): SIMONE DEONILDE DARTORA:10824
Nº de Série do Certificado: 44357790
Data e Hora: 11/03/2010 13:47:31
