



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.501743-9

Nº CNJ : 0501743-77.2004.4.02.5101
RELATOR : ANDRÉ FONTES
APELANTE : CERVEJARIA TERESOPOLIS LTDA
ADVOGADO : LUIZA CLAUDIA MARIA BRUNO DE ARAUJO E OUTROS
ADVOGADO : CARLOS IGNACIO SCHMITT SANT'ANNA
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : MARCOS F. V. DI IULIO
APELADO : ALLENGE REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTROS
ORIGEM : TRIGÉSIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200451015017439)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por CERVEJARIA TERESÓPOLIS LTDA. em face do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e de ALLENGE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL LTDA., com o objetivo de invalidar a patente de invenção PI 9204433-6, referente a "PROCESSO DE RESFRIAMENTO DE TANQUES COM CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AMONÍACO", depositada em 13.11.1992 e deferida em 26.01.1999 à segunda ré (fl. 39).

Em sua inicial de fls. 02-31, a autora sustenta, em resumo, que: 1) foi notificada pela segunda ré a fim de que cessasse o uso do processo de refrigeração que integra sua planta industrial sob a alegação de violação aos direitos decorrentes da referida patente; 2) o processo que utiliza é viabilizado por solução que já pertence ao estado da técnica, conhecido desde a década de trinta; 3) o sistema construtivo dos equipamentos lhe foi vendido pela sociedade DEDIN S.A. - INDÚSTRIAS DE BASE; 4) a patente da segunda ré seria nula por ausência do requisito da novidade.

Em sentença proferida às fls. 807-815, o juízo de primeiro grau houve por bem julgar improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos: 1) *"no caso particular dos autos, o objetivo da invenção é atingido por um processo de resfriamento de tanques com circulação forçada de amoníaco, como definido no quadro reivindicatório"*; 2) *"O laudo pericial acostado aos autos às fls. 647-698 consigna que o objeto da patente de invenção PI 9204433-6 é utilizado em indústrias alimentícias,*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.501743-9

particularmente nas de bebidas, onde são empregados grandes tanques refrigeradores nos quais o produto é fermentado ou maturado sob temperatura controlada. O especialista afirma à fl. 650 que, segundo a patente em tela, a diferença entre o método tradicional (do estado da técnica) de circular solução pelas cintas refrigeradoras dos tanques e retornar a solução para resfriamento em trocadores de amoníaco, consistiria em usar, ao invés de circulação de um fluido intermediário, a expansão direta do agente frigorígeno NH₃ nos próprios tanques em canais refrigeradores instalados em volta do diâmetro dos tanques, fazendo-se o amoníaco circular entre os tanques e um separador central de líquido, mediante bombeamento (conforme relatório descritivo)”; 3) em um primeiro momento, o especialista do juízo concluiu que “os documentos de anterioridade considerados não apresentam uma afinidade substancial com a matéria da reivindicação da patente PI 9204433-6 que pudessem ser prejudiciais à sua novidade”; 4) o perito “Destaca um dos documentos apresentados, consistente na carta de apresentação da empresa Helmut Bauer GMBH, de 21/08/1986, deixando claro que referido documento não pode ser usado para demonstrar a ausência de novidade da PI 9204433-6 por ser interno de fabricação, não existindo comprovação efetiva de que ele foi colocados ao alcance do público, por descrição oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior”; 5) “contudo, no aditamento ao laudo pericial acostado às fls. 761-784, de posse de novos documentos de anterioridade trazidos aos autos (GB 267.527; US 1.886.243 e PI 9204865), o especialista afirma que o documento US 1.886.243, apesar de operar com refrigeração por absorção através de um sistema bastante antigo, `ensina características equivalentes ao sistema da patente anulanda, a saber, a refrigeração evaporação do frigorígeno por dutos (serpentinhas) inundadas e à baixa pressão’, razão pela qual opina pela nulidade da PI 9204433-6, diante da ausência de novidade”; 6) “reputo inviável considerar válido o segundo laudo pericial realizado, uma vez que baseou-se em documentos novos, trazidos pela autora somente após a realização do laudo pericial inicial”; 7) “as novas anterioridades apresentadas foram publicadas em data anterior à confecção do primeiro laudo pericial, não tendo a autora comprovado sua impossibilidade de acesso a eles anteriormente, nos termos dos arts. 396 e 397 do CPC”; 8) “realizado o laudo pericial inicial, opera-se a preclusão para juntada de novos documentos a que a parte tinha acesso antes da perícia, sob pena de, a cada conclusão pericial desfavorável, as partes apresentarem



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.501743-9

documentos adicionais em sentido contrário, violando o devido processo legal”; 9) “Detenho-me, portanto, a analisar somente o laudo pericial de fls. 647-698, único que deve ser considerado nestes autos”; 10) nesse laudo pericial, “o perito procedeu à detida análise de cada uma das anterioridades e que chegou a elaborar tabela em que coteja o objeto da patente anulanda com as anterioridades. Com efeito, verifica-se que o processo de resfriamento é amplamente conhecido há muito tempo, porém a proteção conferida à patente anulanda não se refere exclusivamente ao processo de resfriamento por amônia, mas sim a uma método que usa tal princípio em conjunto com as demais características definidas na reivindicação 1”; 11) “Desse modo, não merecem prosperar as teses autorais de que a PI 9204433-6 não possui o requisito da novidade, já que restou demonstrada a existência de caráter inovador da tecnologia criada pela empresa corré”

A autora CERVEJARIA TERESÓPOLIS LTDA. apela da sentença às fls. 817-854, argumentando o seguinte: 1) o juízo julgou improcedente o pedido de invalidação da patente contrariando o laudo pericial e com fundamento em suposta e inexistente preclusão, bem como sem observar o disposto no artigo 56 da Lei nº 9.279-96, “segundo o qual a nulidade de patente pode ser arguida não-somente em qualquer processo, mas também a qualquer momento”; 2) no caso dos autos, foram levantadas outras anterioridades impeditivas ao registro da patente, bem como requerida nova apreciação de tais documentos técnicos pelo expert do juízo e “isso foi deferido pelo juízo, deferimento confirmado mais duas vezes pelo Juízo. O laudo não-somente detectou a nulidade pela ausência da novidade da patente da Allenge, como também vislumbro os defeitos graves de redação da patente, tornado-a inepta para o objeto de proteção de uma invenção, em face da mescla de produto com processo e ausência de liame lógico entre tais conteúdos, o que inclusive determinou que a patente de processo excedesse à matéria revelada constante do pedido original (art. 26, I, da LPI)”; 3) “Mesmo não se insurgindo contra o conteúdo de laudo pericial do perito do próprio Juízo, a sentença resolveu ilegal e equivocadamente não considerar o conteúdo de tal peça técnica (mesmo tendo anteriormente permitido a produção de tal peça). E julgou improcedente a ação de patente”; 4) “se a nulidade da patente pode ser arguida a qualquer tempo, como matéria de defesa, deve-se entender que em todo momento e em qualquer processo é possível que o réu sustente, ainda que incidentalmente, a nulidade da patente, como na espécie”; 5) “no



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.501743-9

curso da prova pericial foi emitido laudo pericial inicial que depois foi complementado a pedido (deferido pelo Juízo) de apresentar novos paradigmas para anular a patente. Neste laudo complementativo o PERITO DO JUÍZO, recomendou expressamente a anulação da patente, conforme se verifica à fls. 783 e 784”; 6) o processo de refrigeração em comento “é viabilizado por solução (equipamentos + tecnologia em processo de refrigeração de bebidas) que além de já pertencer ao estado da técnica, lhe foi vendida pela empresa DEDINI S.A. - Indústrias de Base, e SEIKAN que são tradicionais fornecedores neste segmento, atuando há mais de cinquenta anos no mercado nacional”; 7) “A ora Apelante é terceira de boa-fé, que simplesmente adquiriu a solução para sua planta de industrialização de cerveja”; 8) “O fundamento de direito da presente ação reside na realidade de que a referida é nula de pleno direito. Nunca poderia ter sido concedida pelo INPI, pois o seu objeto pertence ao estado da técnica já em data muito anterior ao pedido de patente formulado pela ALLENGE diante do INPI”; 9) “Além disso, a patente possui redação defeituosa, pois mistura reivindicação de PROCESSO com DISPOSITIVO (art. 42, LPI), além de acarretar na reivindicação excesso da matéria alegada no pleito original, que principia como sendo patente de processo”; 10) “posteriormente, no curso da demanda, foi revelado pela perícia (através do laudo ilegalmente desconsiderado pelo Juízo de Primeiro Grau) defeitos formais graves de redação, que tornam a patente nula, por infração aos artigos 8º (ausência de novidade) e 24, 26, 42, da Lei de Propriedade Industrial. Matéria de nulidade que, pacífico na doutrina e jurisprudência, pode ser alegada a qualquer tempo, por expressa disposição do parágrafo primeiro, do artigo 56, da LPI”; 11) Dos autos pode-se constatar que: “1) A patente da ALLENGE é de PROCESSO e não de DISPOSITIVO (sistema construtivo); 2) O processo de refrigeração que consta na reivindicação da patente da Recorrida ALLENGE nada mais é do que o ciclo termodinâmico de refrigeração através do uso de evaporação direta da amônia: isto já pertence ao estado da técnica, algo realmente antigo (década de trinta) e que já pertencia ao domínio público e, como dito, pelo laudo às fls. 783-784; 3) Portanto, como já se tratava de algo conhecido e pertencente ao estado da técnica, a teor do que dispõem os artigos 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, da Lei nº 9.279-96, o INPI não poderia ter concedido a referida patente, mais ainda na forma de PI - Privilégio de Inventor; 4) A referida patente, por conseguinte, é nula de pleno direito, por infração ao artigo 8º e 11 da LPI; 5) Mas também é nula porque as



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.501743-9

reivindicações possuem redação defeituosa, pois numa patente nominada como sendo de processo mesclam illogicamente e ilegalmente características de dispositivo (objeto físico) com processo (forma de fazer), texto este que se situa justamente em topografia que não aceita tais confusões (nas reivindicações) e não permite que conteúdos excedam a matéria prevista originalmente (se é prevista com processo, não pode ser permitido também com dispositivo, ferindo de morte os artigos 24, 26, 42, da LPI; 6) Mesmo que a patente incidisse sobre os dispositivos ou equipamentos (sistema construtivo), ainda assim nenhuma inovação existiria: o tipo de evaporador possui funcionalidade idêntica a todos tipos de evaporadores que existem no mercado”; 12) a sentença deve ser reformada pois: “(1) nulidades não convalidam (art. 169, do CCB); (2) por se tratar de matéria de ordem pública podem e devem ser conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme permitido pelo parágrafo primeiro, do artigo 56, da lei nº 9.279/96, que é expressa ao dispor a possibilidade de que nulidade de patente possa ser arguida a qualquer tempo em qualquer ação. Ora se isso é permitido é óbvio que é possível revelar a nulidade da patente a qualquer tempo da prova pericial. [...] (3) se tratou de laudo permitido pelo Juízo, que em mais de uma oportunidade vislumbrou o que estava ocorrendo no processo e permitiu o andamento dos trabalhos”; (4) cujo conteúdo o Juízo não discordou (apenas se negou a conhecê-lo por fundamento ilegal do momento processual em que foi feito) e (5) sem dispositivo processual a confortar a posição da decisão recorrida”; 13) “A patente é nula e como tal deve ser declarada. A nulidade existe e sua existência não depende de sentença, pois ela ocorreu antes da sentença, a qual é obrigada a aceitar a nulidade, se esta for revelada e comprovada nos autos”; 14) “Constata-se que durante toda a produção de mais esta parcela probatória, da continuidade da prova pericial para fins inequívocos de serem avaliadas novas anterioridades, foi sempre deferida pelo juízo, do início ao seu termo”; 15) “Se fosse o caso de ser indeferida a prova, deveria ter ocorrido já por ocasião do pleito de fls. 704, cuja petição foi clara ao informar ao Juízo os objetivos de avaliação das anterioridades então recentemente encontradas para confortar a investigação da moléstia de nulidade múltipla que acomete a patente da Ré Allenge”; 16) “atendendo ao pedido da parte ora Apelante Autora, de fls. 704, que foi deferido pelo Juízo às fls. 726, 740 e 755, o perito produziu laudo pericial que recomendou a decretação de nulidade da patente, com base nas patentes trazidas como anterioridades



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.501743-9

que antecipariam o objeto da patente anulanda e portanto afastariam o requisito da novidade”; 17) “A patente PI 9204433-6 da Allenge protege um processo de refrigeração. Usualmente a refrigeração industrial de bebidas se processa através do uso de um fluido frigorígeno. Este fluido se chama de frigorígeno porque é ele que circula próximo ao meio a ser refrigerado (no caso, a cerveja - as tubulações contendo este fluido estão dentro de tanques, onde é armazenada a cerveja). Existem vários fluidos frigorígenos. A amônia é apenas um deles. Ela pode ser usada diretamente ou indiretamente. Daí a expressão `refrigeração por expansão direta de amônia' ou `refrigeração por expansão indireta de amônia’”; 18) “Na hipótese dos autos, tanto a Cervejaria Teresópolis, como o processo que está contido na patente da ALLENGE, se tratam de processo de refrigeração por expansão direta de amônia”; 19) “o PROCESSO de refrigeração mediante evaporação ou expansão direta de amônia, a qual circula forçadamente, é utilizado desde a década de trinta. [...] No Brasil, a DEDINI S.A. - INDÚSTRIAS DE BASE é distribuidora de equipamentos e tecnologia no segmento de refrigeração. Foi ela quem forneceu para a Agravante Cervejaria Teresópolis, através da sua coligada CODISTIL. A DEDINI opera com tecnologia própria e com tecnologia licenciada. Entre os licenciantes está a empresa alemã HUPPMANN GmbH (). que é tradicional industrializadora e distribuidora da tecnologia de refrigeração por expansão direta da amônia, como fluido frigorígeno direto, em tanques de bebidas”. Ao final requer o provimento da apelação a fim de que, reformando a sentença, seja julgado procedente o pedido de invalidação da patente.

Às fls. 859-861, o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI oferece contrarrazões salientando que: 1) “Em contestação, o INPI informou que o pedido formulado pela parte Ré (ora Apelada) não estaria compreendido pelo estado da técnica, não tendo a documentação apresentada pela Apelante comprovado a nulidade da patente PI 9204433-6”; 2) “Instado o INPI a manifestar-se sobre a prova pericial produzida nos autos, reiterou a Autarquia seu entendimento, conforme fls. 721/722 e 799/801”; 3) “Assim, concluiu o INPI que não assistem razão à Autora (ora Apelante), devendo ser julgados improcedentes os pedidos e mantida hígida a concessão da patente PI 9204433-6”. Pugna a autarquia federal pelo desprovimento da apelação, com a manutenção da sentença recorrida.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.501743-9

Em parecer de fl. 866, o Ministério Público se abstém de opinar por não verificar interesse público que justifique a sua intervenção do feito.

Conquanto tenha sido intimada para tanto (despacho à fl. 868), a ré ALLENGE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. não ofereceu contrarrazões à apelação da autora CERVEJARIA TERESÓPOLIS LTDA., conforme certificado à fl. 891.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos regimentais.

Em 24-11-2015.

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2ª Região

VOTO

I - Para que seja deferido o registro de patente de invenção exige-se o preenchimento dos requisitos da novidade (artigo 11 da Lei nº 9.279-96), da atividade inventiva (artigo 13 da Lei nº 9.279-96), da aplicação industrial (artigo 15 da Lei nº 9.279-96), além da suficiência descritiva (artigos 24 e 25 da Lei nº 9.279-96).

II - O especialista nomeado pelo juízo concluiu inicialmente pela manutenção do registro sob a premissa de que os documentos anexados aos autos se mostraram inábeis a comprovar a ausência de novidade da patente.

III - Posteriormente, ao apreciar os documentos referentes a novas anterioridades levantadas pela autora, o perito, revendo a manifestação anteriormente realizada, concluiu pela nulidade



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.501743-9

da patente. No entanto, o juízo de primeiro grau, ao sentenciar, entendeu por não levar em consideração a manifestação técnica complementar do especialista por se basear em documentos novos, juntados posteriormente à apresentação do laudo pericial original.

IV - Inexistem óbices, contudo, à apreciação de tais documentos, mesmo após a elaboração do laudo pericial, se foi aberta oportunidade para os réus tomar conhecimento desses documentos e contraditá-los, como de fato ocorreu; tendo em vista que o próprio Código de Processo Civil confere às partes a faculdade de apresentar documentos novos, desde que submetidos ao contraditório, segundo se depreende da inteligência dos artigos 397 e 398 do diploma processual.

V - Diversamente do que entendeu o juízo a quo, reputa-se válida a segunda manifestação técnica do expert judicial, bem como os documentos que a fundamentaram, pois foram apresentados antes da finalização do procedimento de produção da prova pericial e foram submetidos ao contraditório e à ampla defesa.

VI - No que tange à efetiva demonstração por tais documentos da ausência do requisito da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.501743-9

novidade da patente anulanda (PI 9204433-6) verifica-se que deve prevalecer a constatação feita pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI em sua manifestação técnica externada com relação justamente à patente estadunidense US 1.886.243, na qual salienta que se trata de processo diverso do patenteado do registro PI 9204433-6.

VII - Como o único documento que se revelava apto a afastar o requisito da novidade da patente PI 9204433-6, na realidade, não guarda plena identidade com o processo objeto do privilégio, inexistente fundamento para refutar a manutenção do registro e por consequência da sentença de improcedência do pedido

VIII - Manutenção da sentença recorrida, ainda que por fundamentos diversos dos externados pelo juízo a quo, negando provimento, via de consequência, à apelação da autora.

A Lei n.º 9.279-96 estabelece que “*é patenteável a invenção que atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial*” (artigo 8.º). Quanto ao requisito da novidade, no mesmo diploma é disposto que “*a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica*” (caput do artigo 11), e esse último deve ser entendido como “*tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido da patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17*” (§ 1.º



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.501743-9

do artigo 11). Quanto aos requisitos da atividade inventiva e da aplicação industrial, também é disposto na lei 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”* (artigo 13) e 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”* (artigo 15).

Por conseguinte, o artigo 50 da Lei n.º 9.279-96 estabelece que *“a nulidade da patente será declarada administrativamente quando: I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente; III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão”*. E, no que se refere especificamente aos artigos 24 e 25, que tratam do requisito da suficiência descritiva, neles é disposto respectivamente que *“o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução”* e *“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”*.

O objeto de controvérsia na presente ação diz respeito ao registro de patente de invenção PI 9204433-6, referente a *“PROCESSO DE RESFRIAMENTO DE TANQUES COM CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AMONÍACO”*. Segundo se depreende dos autos, *“trata-se de um novo processo de resfriamento de tanques, de indústrias alimentícias de bebidas, ou outros onde, em vez de utilizar-se a circulação de líquido intermediário, expande-se diretamente amoníaco em cintas (2 e 3) executadas na periferia dos tanques (1). As cintas (2 e 3) são constituídas de uma pluralidade de canais paralelos (4), providos de orifícios calibrados na entrada (5) e cuja saída está conectada à linha de controle de retorno (12), que se para a parte líquida da gasosa no vaso separador de líquidos (7), sendo esta aspirada pelos compressores. O amoníaco líquido é bombeado para os canais (4) através da linha de distribuição de amoníaco líquido (16) e controlado pelas válvulas de controle (10), comandadas por sensores de temperatura (11)”* (resumo à fl. 48).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.501743-9

Segundo se depreende dos autos, o especialista nomeado pelo juízo concluiu inicialmente pela manutenção do registro sob a premissa de que *"os documentos anexados aos autos para demonstrar a carência de novidade e, efetivamente, comprovar uma possível nulidade da citada patente, ou são documentos internos de fabricação que são inábeis a comprovar serem documentos expostos ao público geral, ou falham em os situarem cronologicamente, ou são documentos que se referem a matéria divergente daquela protegida pela patente PI 9204433-6"* (fl. 697).

Todavia, ao apreciar os documentos referentes a novas anterioridades levantadas pela autora (GB 267.527, US 1.886.243 e PI 9204865 - fls. 704-706), o perito, revendo a manifestação anteriormente realizada, concluiu pela nulidade da patente PI 9204433-6, diante do processo protegido pela patente estadunidense US 1.886.243, que *"diz respeito a um processo e aparelho de refrigeração do tipo de refrigeração por absorção, que pode ser operado com qualquer refrigerante que tem um absorvente apropriado; na modalidade descrita do processo, o refrigerante é amônia, enquanto o absorvente é água"* (fls. 770-771). No que tange a questão, o expert do juízo salientou que *"O documento US 1.886.243, apesar de operar com refrigeração por absorção através de um sistema bastante antigo, ensina características equivalentes, ao sistema da patente anulanda, a saber, refrigeração evaporação do frigorígeno por dutos (serpentinhas) inundadas e a baixa pressão. Além disto, a única etapa de processo da reivindicação 1 do processo de refrigeração é antecipada por este documento. Assim, o processo carece de novidade exigida"*.

Ao sentenciar, o juízo de primeiro grau entendeu por não levar em consideração a manifestação técnica complementar do especialista por se basear em documentos novos, juntados posteriormente à apresentação do laudo pericial original.

Entendo, contudo, que inexistiam óbices à apreciação de tais documentos, mesmo após a elaboração do laudo pericial, se tais elementos de prova foram submetidos ao contraditório, tendo sido aberta oportunidade para os réus INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e ALLENGE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. tomar conhecimento desses documentos e contraditá-los, como de fato ocorreu às fls. 790-797 (manifestação da ré ALLENGE) e às fls. 800-801 (manifestação do INPI). Lembre-e que o próprio Código de Processo Civil confere às partes a faculdade de apresentar documentos novos, desde que submetidos ao contraditório, segundo se depreende da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.501743-9

inteligência do artigo 397 (*"É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos"*) e do artigo 398 (*"Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de cinco dias"*).

Assim, diversamente do que entendeu o juízo *a quo*, reputo válida a segunda manifestação técnica do *expert* judicial ("aditamento ao laudo pericial"- fls. 761-784), bem como os documentos que o fundamentaram, pois foram apresentados antes da finalização do procedimento de produção da prova pericial e foram submetidos ao contraditório e à ampla defesa.

De conseguinte, no que tange à efetiva demonstração por tais documentos da ausência do requisito da novidade da patente anulanda (PI 9204433-6) verifico que deve prevalecer a constatação feita pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI em sua manifestação técnica externada com relação justamente à patente estadunidense US 1.886.243, na qual salienta que se trata de processo diverso do patenteado do registro PI 9204433-6. Nesse sentido, é ressaltado pela Diretoria de Patentes da autarquia federal: *"US 1886243 se refere a um processo e aparelho de refrigeração, e particularmente do tipo refrigeração por absorção, onde se utiliza de uma válvula de expansão (26). Este não é o processo utilizado pelo PI 9204433-6. O processo de resfriamento de tanques com circulação forçada de amoníaco, se utiliza da etapa processual de bombeamento, bombas (14), circulação forçada (reivindicação 2), expansão por bombas. Portanto, a retirada de calor dos tanques (refrigeração) é realizado por um processamento completamente diferente dos empregados"* (fl. 801).

Desse modo, como o único documento que se revelava apto a afastar o requisito da novidade da patente PI 9204433-6, na realidade, não guarda plena identidade com o processo objeto do privilégio, inexistente fundamento para refutar a manutenção do registro e por consequência da sentença de improcedência do pedido.

Além disso, diversamente do sustenta a apelante, verifico do relatório descritivo reproduzido às fls. 40-44, que a patente obedeceu ao requisito previsto nos artigos 24 e 25 da Lei nº 9.279-96 (suficiência descritiva), já que expõe de maneira clara e suficiente o objeto do privilégio e o modo de possibilitar a sua realização por um técnico no assunto.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

2004.51.01.501743-9

Quanto à constatação de que as reivindicações referentes à patente abrangem tanto "processo" quanto "produto" (dispositivo), convém remeter ao foi salientado pelo *expert* judicial a respeito:

"[...] o privilégio é dirigido a um PROCESSO. Um processo se caracteriza por uma seqüência contínua de fatos ou operações que reproduzem com certa regularidade, andamento, desenvolvimento, etc. No presente caso, o único ponto característico que retrata uma etapa de processo é aquela designada cima sob (I) - 'retirar o calor...[dos tanques] ...por evaporação parcial de amoníaco líquido a baixa pressão'.

Os outros pontos característicos (II) a (IV), em contraste, não expõem uma seqüência contínua de operações, mas sim de características físicas de EQUIPAMENTO ou DISPOSITIVO. Assim, a reivindicação 1 da patente em estudo trata-se de uma mistura uma característica de processo e várias de equipamento, o que não é recomendável na prática de elaboração de patentes.

[...]

Como se verifica do texto desta reivindicação 2, todos seus pontos característicos definem características estruturais de EQUIPAMENTO ou DISPOSITIVO, por exemplo tanques, conexões, configurações de tanque, cintas, etc. Inexiste qualquer ponto que sugira tratar-se de uma seqüência de ações para atingir um resultado (ou produto) final designativas de um processo ou método. Assim, essa reivindicação, quando interpretada em conjunto com a reivindicação 1, não constitui UNIDADE DE INVENÇÃO, como exigido pelo item 15.1.3.2.1 do AN 127, acima transcrito.

Assim, esta reivindicação está formulada de maneira inapropriada e não pode fornecer uma proteção congruentemente definida quando interpretada em conjunto com a reivindicação principal."

No que tange a questão, convém atentar que a própria Lei nº 9.279-96 (artigo 22: "O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo") prevê que o requerimento de patente compreenda um "grupo de invenções", desde que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.501743-9

tratem de "um único conceito inventivo", sem restringir expressamente à natureza da invenção (se referente a "processo" ou a "produto"). Segundo se verifica dos autos, a invenção em debate foi concebida dentro de um conceito inventivo quanto ao resfriamento de tanques de indústria alimentícias de bebidas, razão por que o fato de as reivindicações feitas pelo titular do privilégio agregarem "processos" e "dispositivos" não leva, a meu sentir, à sua invalidação, consoante a autorização expressa do mencionado artigo 22 da Lei nº 9.279-96.

Além disso, mesmo que se conferisse relevância a tal incongruência na redação das reivindicações da patente, essa constituiria mera irregularidade que não é apta a fundamentar a invalidação do registro, pois tem reflexos apenas sob âmbito de proteção do privilégio (artigo 42 da Lei nº 9.279-96), ensejando, quando muito, a determinação, em sede administrativa, da adequação das reivindicações ou a sua divisão nos termos do artigo 26 ("*O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame*"). Ainda dentro desse raciocínio, é oportuno ressaltar que essa incongruência de redação não representa a inobservância do requisito da suficiência descritiva, que apenas pode ser entendido como causa de invalidação de patente diante do não atendimento dos artigos 24 e 25 da Lei nº 9.279-96 (conforme previsto no artigo 50 do mesmo diploma), e não por inobservância do artigo 26 da Lei nº 9.279-96, que é mera faculdade conferida ao requerente da patente.

Isso posto, ainda que por fundamentos diversos, deve ser mantida a sentença recorrida, razão porque nego provimento à apelação.

É como voto.

Em 24-11-2015.

ANDRÉ FONTES
Relator

VOTO DIVERGENTE

Conforme relatado pelo Exmo. Desembargador Federal André Fontes, a demanda tem por objeto a declaração de nulidade da patente de invenção PI 9204433-6, referente a "*processo de resfriamento de tanques com circulação forçada de amoníaco*", pela falta do requisito da novidade.

O perito do juízo inicialmente entendeu que os documentos constantes dos autos não seriam suficientes para caracterizar a falta de novidade da patente PI 9204433-6. Entretanto, após apreciar outras



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.501743-9

anterioridades juntadas pela parte autora (GB 267.527, US 1.886.243 e PI 9204865), o *expert* reviu o seu posicionamento, consignando que a anterioridade US 1.886.243 teria antecipado a patente anulanda, nos seguintes termos: “[o] documento US 1.886.243, apesar de operar com refrigeração por absorção através de um sistema bastante antigo, ensina características equivalentes ao sistema da patente anulanda, a saber, refrigeração evaporação do refrigerante por dutos (serpentinhas) inundadas e a baixa pressão. Além disso, a única etapa de processo da reivindicação 1 do processo de refrigeração é antecipada por este documento. Assim, o processo carece de novidade exigida” (fl. 783).

Nada obstante, a r. sentença entendeu que os documentos juntados posteriormente pela parte autora não poderiam ser levados em consideração. Dessa forma, decidiu com base no primeiro laudo pericial, mantendo a patente PI 9204433-6 pelo atendimento do requisito da novidade.

Em seu voto, o Exmo. Relator entendeu: (i) que a segunda manifestação técnica do perito do juízo seria válida, inexistindo óbice à apreciação dos novos documentos, vez que “foram apresentados antes da finalização do procedimento de produção da prova pericial e foram submetidos ao contraditório e à ampla defesa” (fl. 903); (ii) que, nos termos da manifestação técnica do INPI, a patente estrangeira US 1.886.243 “não guarda plena identidade com o processo objeto do privilégio”, não havendo “fundamento para refutar a manutenção do registro e por consequência da sentença de improcedência do pedido” (fl. 904); e (iii) que não haveria qualquer vício no relatório descritivo ou no quadro reivindicatório da patente anulanda.

Em que pesem seus judiciosos fundamentos, ousou divergir do Exmo. Relator apenas em relação à existência do requisito da novidade na patente PI 9204433-6.

Isso porque, embora não haja integral identidade entre as invenções contidas na patente norte-americana US 1.886.243 e na patente anulanda PI 9204433-6, vez que aquela se refere a processo de refrigeração por absorção, como bem consignou o perito do juízo em sua segunda manifestação, a patente estrangeira “ensina características equivalentes ao sistema da patente anulanda, a saber, refrigeração evaporação do refrigerante por dutos (serpentinhas) inundadas e a baixa pressão. Além disso, a única etapa de processo da reivindicação 1 do processo de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2004.51.01.501743-9

refrigeração é antecipada por este documento. Assim, o processo carece de novidade exigida” (fl. 783).

Dessa forma, a patente de invenção PI 9204433-6 não atende ao requisito da novidade, devendo ter a sua nulidade declarada por violação ao art. 8º da LPI.

Pelo exposto, divirjo do Exmo. Relator e DOU PROVIMENTO à apelação, para DECLARAR a nulidade da patente de invenção PI 9204433-6, referente a “*processo de resfriamento de tanques com circulação forçada de amoníaco*”.

Condeno o INPI e a 2ª apelada (ALLENGE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.) ao pagamento, em igual proporção, de honorários sucumbenciais no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado causa.

Deve o INPI publicar o presente acórdão na próxima RPI e em seu site oficial.

Custas ex lege.

É como voto.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DE PATENTE DE INVENÇÃO REFERENTE A "PROCESSO DE RESFRIAMENTO DE TANQUES COM CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AMONÍACO".

I - Para que seja deferido o registro de patente de invenção exige-se o preenchimento dos requisitos da novidade (artigo 11 da Lei nº 9.279-96), da atividade inventiva (artigo 13 da Lei nº 9.279-96), da aplicação industrial (artigo 15 da Lei nº 9.279-96), além da suficiência descritiva (artigos 24 e 25 da Lei nº 9.279-96).

II - O especialista nomeado pelo juízo concluiu inicialmente pela manutenção do registro sob a premissa de que os documentos anexados aos autos se mostraram inábeis a comprovar a ausência de novidade da patente.

III - Posteriormente, ao apreciar os documentos referentes a novas anterioridades levantadas pela autora, o perito, revendo a manifestação



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.501743-9

anteriormente realizada, concluiu pela nulidade da patente. No entanto, o juízo de primeiro grau, ao sentenciar, entendeu por não levar em consideração a manifestação técnica complementar do especialista por se basear em documentos novos, juntados posteriormente à apresentação do laudo pericial original.

IV - Inexistem óbices, contudo, à apreciação de tais documentos, mesmo após a elaboração do laudo pericial, se foi aberta oportunidade para os réus tomarem conhecimento desses documentos e contraditá-los, como de fato ocorreu; tendo em vista que o próprio Código de Processo Civil confere às partes a faculdade de apresentar documentos novos, desde que submetidos ao contraditório, segundo se depreende da inteligência dos artigos 397 e 398 do diploma processual.

V - Diversamente do que entendeu o juízo *a quo*, reputa-se válida a segunda manifestação técnica do *expert* judicial, bem como os documentos que a fundamentaram, pois foram apresentados antes da finalização do procedimento de produção da prova pericial e foram submetidos ao contraditório e à ampla defesa.

VI - No que tange à efetiva demonstração por tais documentos da ausência do requisito da novidade da patente anulanda (PI 9204433-6) verifica-se que deve prevalecer a constatação feita pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI em sua manifestação técnica externada com relação justamente à patente estadunidense US 1.886.243, na qual salienta que se trata de processo diverso do patenteado do registro PI 9204433-6.

VII - Como o único documento que se revelava apto a afastar o requisito da novidade da patente PI 9204433-6, na realidade, não guarda plena identidade com o processo objeto do privilégio, inexistente fundamento para refutar a manutenção do registro e, por consequência, a sentença de improcedência do pedido.

VIII - Manutenção da sentença recorrida, ainda que por fundamentos diversos dos externados pelo juízo *a quo*, negando provimento, via de consequência, à apelação da autora.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, por maioria, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.501743-9

deste julgado. Votaram os Desembargadores André Fontes, Messod Azulay Neto. Vencida a Desembargadora Simone Schreiber.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2015. (data do julgamento)

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2ª Região