



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

RELATOR : ANDRÉ FONTES
APELANTE : DMV BRASIL EQUIPAMENTOS IND/ COM/ LTDA
ADVOGADO : LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : ANDRE LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
APELADO : FABIO JORGE BOTELHO BATISTA
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOULART E OUTROS
ORIGEM : TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200451015139983)

RELATÓRIO

DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ajuizou ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de FÁBIO JORGE BOTELHO BATISTA, com o objetivo de invalidar ato administrativo que deferiu o registro de patente PI 9703496-7, referente a “*broca aperfeiçoada de perfuração do furo de gusa de alto forno siderúrgico*”, sob o argumento de que tal invento não obedece aos requisitos da novidade e da atividade inventiva, estando abrangido pelo estado da técnica no momento do seu depósito.

Autuado sob o n.º 2004.51.01.513998-3, foi determinado pelo juízo *a quo* apensamento do presente feito com os autos da ação n.º 2004.51.01.535347-6 (decisão à fl. 782), ajuizada por COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN, haja vista a conexão em razão da identidade do pedido de invalidação da patente PI 9703496-7, de titularidade de FÁBIO JORGE BOTELHO BATISTA.

Em sentença proferida às fls. 871-874, a MM. Juíza da Trigésima Quinta Vara Federal do Rio de Janeiro, Dr.^a Daniela Pereira Madeira, houve por bem julgar improcedente o pedido ao fundamento de que “*a solução da questão posta nos autos passa, necessariamente, pela apreciação da existência dos requisitos de patenteabilidade da PI9703496-7, conforme a Lei n.º 9.279/96, matéria que, ensejando a necessidade de manifestação técnica*”



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

por perito especialista, determina seja prestigiada a conclusão exarada pelo mesmo, quando adequadamente embasada e suficientemente fundamentada, como é o caso dos autos, até porque o expert é profissional da confiança do Juízo, encontrando-se equidistante dos interesses de ambas as partes” e “o referido laudo conclui que os documentos apresentados pela empresa autora não constituem anterioridades impeditivas à patente de invenção n.º PI9703496-7, pelo o objeto patenteadado é novo e possui atividade inventiva” (fl. 873).

Insatisfeita, a autora apela da sentença às fls. 875-927, sustentando o seguinte: a) “no que toca ao privilégio de invenção objeto da presente demanda, não é o mesmo merecedor de tutela patentária, por não cumprir os requisitos da novidade e da atividade inventiva, conforme fundamentado e explicitado no Parecer Técnico juntado pela Apelante, bem como pela crítica ao Laudo Pericial e ao posicionamento do Apelado INPI, ambos eivados de vícios inadmissíveis no trato das questões postas pela Apelante” (fl. 908); b) “a problemática da novidade foi amplamente abordada pelo referido Parecer Técnico, tendo restado comprovado, mediante prova documental, que o objeto da patente anulanda reproduz o de outras patente já concedidas” (fl. 909); c) “a ação de nulidade, ou segundo outros a denominam ação de anulação de patente, poderá ser ajuizada a qualquer tempo, haja vista que o direito referente às patentes é sempre conferido em caráter precário” (fl. 909); d) “os elementos de prova trazidos com a presente propositura, quais sejam, patentes de objetos que foram anteriores ao patenteadado pelo Apelado Fábio, demonstram, evidenciam e comprovam, de forma iniludível, que o objeto da patente anulanda já havia sido patenteadado por terceiros antes da data de seu depósito” (fl. 912); e) “não se justifica, de forma alguma, preservar uma patente de objeto que se encontra no estado da técnica, confirmando, de forma imerecida e viciada a patente de tal objeto, notadamente quando se faz da razão de decidir singelos comentários do Apelado INPI e Laudo Pericial pautado pela tendenciosidade, pelo vício e pela contradição e não se dedica uma única linha aos argumentos esposados pela autora, sequer contestados de forma técnica tanto pelos Apelados como pelo Perito Judicial” (fl. 913). No que se refere as alegações levantadas pelo apelado FÁBIO JORGE BOTELHO BATISTA em sua contestação, a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

recorrente ressalta que: a) Não obstante tenha o apelado imputado à apelante a prática de fraude processual *“sob a peia desta não ter se valido durante o trâmite administrativo da Patente anulanda das prerrogativas estabelecidas naquele procedimento para insurgir-se contra a concessão do privilégio e que a presente propositura não se prestaria para corrigir ‘suposto’ equívoco do INPI”* (fl. 894), não se pode olvidar que *“é absolutamente cediço que as patentes são conferidas sempre a título precário, sendo que sua novidade poderá ser denunciada a qualquer tempo, ‘ex-vi’ do que dispõe a Lei da Propriedade Industrial (Lei n. 9279/96), em seu artigo 56 e isto se faz mediante a propositura da competente ação de nulidade prevista no citado código”* (fl. 875); b) *“sabidamente nenhuma novidade estava sendo requerida pelo Apelado Fábio que merecesse privilégio”* e *“exatamente por assim ser, é que a Apelante não se preocupou na fase administrativa em contestar o pedido de patente do Apelado Fábio, confiante no discernimento do INPI”* (fl. 875). De conseguinte, quanto à prova técnica produzida nos autos, é salientado pelo apelante o seguinte: a) o parecer técnico trazido aos autos pela autora, ora apelante, *“pondera que na siderurgia atual, como em qualquer outro ramo industrial, encontramos vários avanços tecnológicos apenas aplicando materiais (antigos) já conhecidos, mas que atualmente possuem características melhoradas pelo avanço tecnológico de outros processos fabris”* (fl. 881); b) *“no processo de concessão da PI 9703496-7, o examinador de patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial realizou busca de anterioridade no banco de patentes. Todavia, assim procedeu apenas nos campos de classificação internacional de patentes C21B 7/12 e B23B 41/00, descritos em seu parecer (doc. N. 08 da inicial) e destarte, não documento que pudesse ser relatado como anterioridade”* (fl. 883); c) *“no entanto, o Parecer Técnico trazido aos autos pela Apelante ao proceder breve busca utilizando-se de outros campos de assuntos relacionados com a classificação internacional de patentes pertinente, logrou encontrar vários documentos de anterioridades, todos eles no mesmo campo de invenção, inclusive com os mesmos elementos construtivos, de forma a demonstrar de forma clara e precisa conjuntos de elementos empregados para a mesma finalidade e desenvolvidos para uma mesma solução técnica”* (fl. 883); d) *“em que pese a busca levada a efeito pela Apelante ter apontado, como se viu,*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

inúmeros documentos, entretanto, os mais importantes, cujas cópias acompanhadas das respectivas traduções juramentadas se encontram juntas à inicial (docs. n. 12 a 20) e são: US 2,641,446 de 28.02.49; US 2,673,716 de 02.09.50; US 2,634,954 de 19.06.48; US 2,756,967 de 02.05.52; US 2,802,642 de 03.05.55; US 2.879.973 de 17.09.56; US 4,273,202 de 16.06.81; US 4,456,083 de 26.06.84 e US 4.047.514 de 13.09.77” (fl. 884); e) “com relação a cada patente descrita e apontada como anterioridade foi realizada comparação com a PI 9.703.496-7 do Apelado Fábio, demonstrando de forma irrecusável a falta de novidade e atividade inventiva desta, cujas características, denunciadas desde 1949” (fl. 884); f) “todos elementos reivindicados na PI 9.703.496-7, quer dizentes com a contrutividade, quer com relação ao desenho dos elementos cortantes, o que se descortina e comprova mediante a análise individuada de cada anterioridade apontada, sendo o objeto reivindicado e indevidamente obtido pelo Requerido constituído de elementos usuais e sobejamente conhecidos na fabricação de ‘brocas’ inclusive para o uso em altos fornos e que já foram melhorados como bem demonstrado na referida análise comparativa” (fl. 885); g) “o parecer técnico apresentado pelo Apelado INPI às fls. 454 e 457 do processo de conhecimento, é manifestamente inconsistente, porquanto única e tão somente alega ‘vantagens’ do objeto da patente anulanda, o que certamente refoge ao escopo de uma análise técnica, haja vista que não há previsão legal para a concessão de patentes de invenção para um objeto ‘devido às suas vantagens’, uma vez que ‘vantagens’ também existem em objetos semelhantes” (fl. 889); h) o parecer técnico apresentado pelo INPI deixa de “descrever as particularidades construtivas da PI anulanda cotejando-as com o estado da técnica relacionado pela Apelante, estabelecendo, como imprescindível, quais seriam as supostas diferenças entre ambos objetos comparados” (fl. 889), bem como não explica “qual o fator que permitiria ou porque proporcionaria o objeto da PI anulanda baixas temperaturas operacionais e via de conseqüência, emprego de menor tempo para realizar uma perfuração completa, uma vez que o relatório descritivo da referida PI não disponibiliza informações para comprovar tais características” (fls. 889-890); i) o parecer técnico produzido pela autarquia federal também não explica “qual a justificativa para afirmar que o projeto da PI em tela seria



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

mais simples e teria baixo custo de fabricação, já que não existem tais informações nos autos a comprovar tais circunstâncias em relação ao estado da técnica definido pelos documentos relacionados pela Apelante como anteriores” (fl. 890); j) não merece prosperar o argumento do INPI no sentido de que “a PI anulanda deveria subsistir pelas singelas ‘vantagens’ acima transcritas, o que à luz da legislação pertinente à propriedade industrial estaria irrecusavelmente decretando os funerais desse privilégio, pois as mesmíssimas ‘vantagens’ poderão sem esforço ser atribuídas aos objetos de qualquer das patentes estrangeiras arroladas pela Apelante” (fl. 890); l) “o título da patente anulanda é ‘broca aperfeiçoada de perfuração do furo de gusa de alto forno siderúrgico’ (destacamos) e nesse sentir, tratando-se de um ‘aperfeiçoamento’, por razões de absoluta lógica o relatório descritivo e as reivindicações deveriam destacar no que consistiria tal ‘aperfeiçoamento’. Entretanto, tal não ocorre e assim se realiza, porquanto não existe tal ‘aperfeiçoamento’ no quadro reivindicatório onde está caracterizado todo o detalhamento que forma a ‘broca’ como um todo” (fl. 891); m) o laudo produzido pelo perito nomeado pelo juízo “colocou em evidência apenas os fatos de interesse do apelado Fábio, enquanto os fatos de interesse das autoras foram confusamente sobrepujados por citações alheias e não definidas pela atual Lei da Propriedade Industrial, fatos estes simplesmente definidos, por exemplo, como ‘totalmente irrelevantes para a presente demanda’”, e, assim, “os complementos informativos mais importantes que se esperava do Laudo Pericial, não emergiram, caracterizando um desequilíbrio assustador que de forma irrecusável subestima a capacidade daqueles envolvidos na presente demanda” (fl. 900); n) “tal situação, sem qualquer esforço, é facilmente constatada apenas com a leitura do citado Laudo, pois, se observarmos as respostas dos quesitos da Segunda Autora CSN (fls. 873 a 878), que também ajuizou ação visando anular o privilégio indevidamente concedido ao Apelado Fábio e cujo feito foi apensado a este e julgado conjuntamente, podemos notar que todas elas são tendenciosas. Estas respostas, mesmo não fazendo parte do quesito, são ricamente justificadas com argumentos diversos. Esta mesma situação se repete com as respostas dos quesitos da primeira autora DMV (fls. 909 a 924), entretanto, este quadro se reverte completamente nas respostas dos quesitos do Apelado Fábio, onde



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

as respostas, sem exceção, o favorecem e não apresentam justificativas na maioria deles e apenas repetem comentários convenientes às respostas dadas, tal como bem demonstrado em impugnação ao Laudo Pericial” (fl. 900); o) “em que pesasse a complexidade das questões envolvidas e a abundância de elementos de prova e de argumentos desenvolvidos e ilustrados pela Apelante, em singelas três folhas, MM. Juízo ‘a quo’, de forma inadmissível, no mérito simplesmente limitou-se a afirmar que o Apelado INPI ao analisar a matéria teria concluído pela improcedência do pedido e que a documentação trazida pela Apelante não comprovaria que a Patente anulanda careceria de novidade e de atividade inventiva” (fl. 903); p) “de forma não menos lastimável e simplista, prestigiou a conclusão exarada pelo Perito Judicial, transcrevendo – repita-se – de forma simplista a conclusão de seu parecer que absolutamente nada de técnico contém para incorporar a r. Sentença recorrida, mas se assemelhando a uma indisfarçável ‘justificativa’ para as incongruências e inconsistências apontadas no Laudo Pericial e descortinadas sem resposta pela Apelante”; q) “transcreve, também a r. Sentença recorrida, excerto do comentário ao Laudo Pericial, da lavra do Apelado INPI, que como já abordado, sem justificar de forma técnica como imprescindível à espécie, limita-se a afirmar que o objeto patenteado pelo Apelado Fávio ‘apresenta melhor performance, sob condições mais críticas’, sem justificar no que residiriam essa ‘performance’ e quais seriam essas condições mais críticas”, além de afirmar que “esse objeto seria privilegiável por ser mais vantajoso ‘na parte econômica, face ao seu baixo custo de fabricação’, matéria totalmente alheia à espécie” (fl. 904).

Em contra-razões oferecidas às fls. 930-946, o apelado FÁBIO JORGE BOTELHO BATISTA pugna pelo desprovimento da apelação, sob os seguintes argumentos: a) “a patente objeto da presente ação, foi concedida em 19 de fevereiro de 2002, após longo exame técnico do INPI do correspondente pedido de patente depositado no referido órgão em 06 de junho de 1997”, mas, não obstante isso, a apelante não valeu de qualquer instrumento de impugnação administrativa quanto ao requerimento do privilégio; b) “independentemente do procedimento administrativo que resultou na concessão da patente em questão, o fato é que a Apelante, querendo ou não, tomou ciência inequívoca da existência da patente n.º 9703496-7 pelo menos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

2 anos antes, da propositura da presente ação, quando uma de suas maiores clientes, a Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, foi notificada pelo Apelado” (fl. 933); c) a apelante não ostenta qualquer razão para impugnar o privilégio em questão, já que “evidentemente não teria aguardado tanto tempo, deixando para ajuizar a presente demanda somente após de aforadas as medidas judiciais levadas à efeito pelo 1.º Réu (2 medidas cautelares de produção antecipada de prova – 497/519) contra a empresa Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, que é uma das suas maiores clientes (se não for a maior) na compra dos produtos contrafeitos fabricados pela própria Apelante e que violam a patente do Apelado” (fl. 934); d) a violação ao privilégio de invenção obtido pelo apelado “foi confirmada recentemente pelo r. Juízo de Guarulhos nos autos da ação ordinária ajuizada pelo Apelado contra a Apelante proferiu sentença (doc. 01) condenando a Apelante a cessar definitivamente ‘a violação dos direito do Autos oriundos das patentes brasileiras PI 9703496-7 e 9905187-7, abstendo-se de fabricar ou de qualquer forma comercializar ‘broca aperfeiçoada de perfuração do duro de gusa de alto-forno siderúrgico’ e ‘punho descartável para haste tubular de perfuração do furo de gusa de alto-forno siderúrgico’, sob pena de multa de R\$ 1.000,00 por peça indevidamente fabricada ou comercializada, tendo por definitiva a decisão antecipatória deferida às fls. 927/928” (fl. 934); e) muito embora a apelante sustente em suas razões de recurso que o parecer técnico trazido com a inicial e documentos a ela anexados não foram apreciados, esses “já foram devidamente examinados tanto pelo INPI (nas fls. 454/457) como i. Perito nomeado pelo r. Juízo a quo (nas fls. 869/937 do processo apenso n.º 2004.51.535347-6)” e “ambos concluíram que esses documentos não se prestam para anular a patente do Apelado” (fl. 935); f) não merece prosperar o argumento da apelante no sentido de que as conclusões do parecer técnico exarado pelo INPI careceriam de fundamento, tendo em vista que “o que o INPI fez foi verificar se a invenção do Apelado apresenta os requisitos de novidade e atividade inventiva, em relação aos documentos dos autos”, com o cotejo de “cada um desses documentos com a invenção patenteada, levando em consideração a novidade e a atividade inventiva” e ressaltando “as diferenças e vantagens técnicas do invento em relação a outras tecnologias” (fl. 936); g) “apesar da Apelante colocar em dúvida a análise do INPI, é



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

importante esclarecer que o exame foi totalmente escorado nas ‘Diretrizes de Exame de Patentes do INPI’” e “a apresentação das ‘vantagens’ do invento, tão criticada pela Apelante, tem fundamento do item 1.9.2.2 dessas Diretrizes que determinam que o exame de atividade inventiva deve abranger a verificação de superioridades técnicas do invento apresenta em relação ao estado da técnica” (fl. 936); h) nas impugnações técnicas realizadas pela apelante, é alegado, sem qualquer fundamento, “que o fato de já existirem ligas de cobre, como demonstrado no livro ‘Tecnologia Mecânica’, Vol. II, 2.ª Ed. Siciliano, nas fls. 771/782, impediria a concessão da patente ao Apelado”, afirmação essa rechaçada pelo perito do juízo, visto que “a patente do Apelado não protege ligas metálicas, mas sim uma broca siderúrgica que possui um combinação de elementos que forma um conceito inovador” e “caso a tese absurda da Apelante prosperasse, nenhuma tecnologia poderia ser patenteada, uma vez que sempre há pelo menos um elemento ou liga conhecido” (fl. 937); i) não merece guarida também o argumento de que “o Laudo Pericial do r. Juízo a quo foi tendencioso, pelo fato de ter supostamente respondido os seus quesitos com maior profundidade do que os quesitos do Apelado”, já que “nessa perícia, o d. Expert respondeu a todos os quesitos das partes, apresentando toda a fundamentação necessária escorada na Lei da Propriedade Industrial, na doutrina sobre a matéria e nos Atos Normativos e Diretrizes de Exame de Patentes do INPI (elaboradas por técnicos do INPI com a cooperação da Associação Brasileiro da Propriedade Industrial – doc. 02 supra)” (fl. 939-940); j) “a Apelante insiste e alega em seu apelo que o invento definido na reivindicação 1 dessa patente seria antecipado pelas tecnologias descritas nas patentes norte-americanas US 2.634.954, US 2.673.716, US 2.756.967 e US 4.273.202”, mas “tanto o INPI como o i. Perito esclareceram que a PI 9703496-7 trata de uma tecnologia inovadora em relação a esses anterioridades (fl. 931 do processo apenso n.º 2004.51.01.535347-6)” (fl. 940); l) também é infundado o argumento da apelante no sentido de que a sentença de primeiro grau teria ignorado os fatos e documentos trazidos aos autos, julgando improcedente o pedido apenas com base no laudo produzido pelo perito judicial, pois “o r. Juízo não ignorou as alegações e provas trazidas pela Apelante, mas apenas considerou que são irrelevantes para demonstrar a falta de novidade da patente” (fl. 942), bem



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

como laudo do perito judicial “*examinou em profundidade esses documentos trazidos pela Apelante, uma vez que respondeu a todos os quesitos formulados, além do que, por força do disposto no artigo 145 do Código de Processo Civil, o juiz pode, muito embora não tenha ocorrido no presente caso, fundamentar sua decisão exclusivamente no laudo do perito judicial*” (fl. 942).

Em suas contra-razões de fl. 988, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI manifesta-se no sentido de que “*adota como suas as razões expedidas pelo réu, aqui também apelado, na contraminuta ao recurso de apelação interposto pela autora contra a r. sentença prolatada às fls. 871/874, onde, acertadamente, julgado improcedente o pedido*” (fl. 987).

Em parecer emitido às fls. 991-995, o Ilustre Procurador Regional da República, Dr. Paulo Fernando Correa, abstém-se de opinar por não vislumbrar interesse público no feito.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 43, IX do Regimento Interno.

Em 24-06-2008.

ANDRÉ FONTES
Relator

VOTO

I – A novidade exigida ao deferimento da exclusividade do uso de determinado invento deve ser apurada sob aspecto global daquela solução tecnológica e não sob a ótica dos elementos que a compõem, que poderão, isoladamente, estar abrangidos pelo estado da técnica.

II – A atividade inventiva necessária ao deferimento do registro de patente é constatada se o avanço tecnológico apresentado pela invenção representa



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

solução a problema técnico existente na área de sua destinação, bem como se essa solução é contrária às atividades normais na mesma área técnica, de modo que um especialista no assunto não a adotaria.

III – Não há qualquer óbice a que, estabelecendo-se a divergência entre o laudo judicial e os pareceres dos assistentes técnicos das autoras quanto à existência de anterioridades impeditivas ao registro de patente de invenção, o magistrado, de maneira fundamentada, pautado a sua decisão nos termos daquele primeiro, tendo em vista que as conclusões do perito judicial devem prevalecer por ser ele terceiro imparcial e equidistante dos interesses litigantes.

IV – Está abrangida pelo período de graça previsto no artigo 12 da Lei n.º 9.279-96, a comercialização da criação industrial feita pelo inventor individual se essa operação é realizada com o intuito de estimar a receptividade invenção na sua área de aplicação e também avaliar a verdadeira efetividade da solução tecnológica nela apresentada.

Convém salientar, de início, que o fato de ter inexistido qualquer oposição da COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN e da DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. no procedimento administrativo que culminou no deferimento do registro da patente em questão não representa óbice a que ajuíze ação com o objetivo de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

anular tal ato administrativo nem importa em fraude processual. Salvo os requisitos previstos em lei, não pode o acesso à Justiça ser condicionado a anterior impugnação em sede administrativa, haja vista a garantia da inafastabilidade da prestação jurisdicional (inciso XXXV do artigo 5.º da Constituição da República).

No que se refere à questão de fundo, se depreende dos autos que o ora apelado, FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA é engenheiro atuante no ramo de desenvolvimento e aprimoramento de materiais para a indústria siderúrgica, e, segundo narra em sua contestação, desenvolveu em 1997 “*uma broca para perfuração do furo de gusa que supreendentemente superava todas as expectativas*” e “*broca era de baixo custo e ao mesmo tempo apresentava uma grande durabilidade e resistência*” (fl. 468). Na mesma época, em meados de 1997, o apelado FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA apresentou o invento aos técnicos da COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN (autora da ação autuada sob o n.º 2004.51.01.535347-6, em apenso), que, satisfeita com os resultados obtidos pela sua utilização, passou a adquiri-la da sociedade licenciada pelo inventor para comercializá-la, ILDEBROM DO BRASIL LTDA., fato comprovado pelas encomendas do produto realizadas pela própria CSN (fls. 658-667).

Concomitantemente a esses acontecimentos, o recorrido veio a depositar em 06.06.1997 junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI o requerimento de patente do invento sob a denominação de “*broca aperfeiçoada de perfuração do furo de gusa de alto forno siderúrgico*”, que foi deferido em 19.02.2002 sob o n.º 9703496-7 (fl. 138).

Ainda de acordo com o que é afirmado na contestação do réu, FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA, ora apelado, a COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN adquiriu a broca fabricada pela licenciada do inventor até 1999, momento em que passou a comprá-lo da autora da presente ação, DMV BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., “*sem a sua autorização e infringindo de forma deliberada a sua patente*” (fl. 503). Tal fato também encontra comprovação nos autos, tendo em vista a inicial da medida cautelar ajuizada pelo réu em face da COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN (autos n.º 2003.001.137953-9) trazida às fls. 497-519 em que se pleiteou “*a busca e apreensão de exemplares dos*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

produtos que infringem a patente PI 9703496-7 (fl. 518), bem como a produção de prova pericial no material apreendido por perito nomeado pelo juízo. Na realização dessa perícia, constatou-se não apenas que os produtos apreendidos nas dependências da CSN se tratavam do invento objeto da reivindicação da patente PI 9703496-7 (resposta ao quesito n.º 7 do ora apelado – fl. 533), mas também que os exemplares da broca eram fabricados ilegalmente pela DMV BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO (resposta ao quesito 14 do ora apelado – fl. 535), autora da presente ação, sendo concluído ao final pelo *expert* que houve, de fato, violação ao privilégio decorrente do deferimento da patente PI 9703496-7 (item 1 da conclusão do laudo pericial à fl. 536).

Portanto, com base nessas primeiras considerações, é inegável que estão comprovados dois fatos: 1) que a COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN, durante o período de 1997 a 1999, adquiriu a broca fabricada pela sociedade licenciada pelo titular da patente a comercializá-la, ILDEBROM DO BRASIL LTDA.; 2) que, sem adentrar a questão da alegada invalidade da patente PI 9703496-7, em momento posterior a sociedade DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. vendeu à COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN broca idêntica ao invento cuja exclusividade de fabricação e comercialização idêntica pertencia ao apelado FÁBIO JORGE BOTELHO BATISTA.

Em seu favor, tanto a DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., autora da presente ação, como a sociedade COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN, autora da ação autuada sob o n.º 2004.51.01.535347-6 (em apenso), invocam a invalidade da patente PI 9703496-7 tendo em vista que o instrumento em questão não ostenta a novidade e atividade inventiva exigidas ao deferimento do privilégio, sustentando, dentre outras alegações, que a mencionada broca encontra-se abrangida pelo estado da técnica e que inexistente qualquer contribuição desse artefato à solução de algum problema tecnológico.

A fim de se ter uma melhor noção dos problemas enfrentados na área siderúrgica, convém remeter ao que foi salientado pelo apelado em sua contestação, *in verbis*:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

18. *Uma usina siderúrgica chega a produzir milhões de toneladas de aço por ano e, como se sabe, a base do aço é ferro gusa o qual é produzido continuamente pelo coração da usina que é o Alto forno.*

19. *Conforme mostrado nas figuras 1 a 3 (doc. 06), o processo de retirada do ferro gusa no estado líquido (incandescente), conhecido como 'corrida', consiste na perfuração de um orifício localizado próximo do fundo do alto forno, chamado de 'furo de gusa' ou 'furo de corrida'. Ao término da corrida, este furo é tamponado com uma massa refratária, para depois de algum tempo ser perfurado novamente, num processo que se repete várias vezes por dia.*

20. *Tal processo, é como se furasse a lateral de um reservatório para se retirar o líquido quente em seu interior através deste furo. Esvaziado o reservatório, o furo seria tampado com uma massa até que o reservatório ficasse cheio novamente, quando o furo seria aberto mais uma vez, para que o líquido escoasse.*

21. *O vazamento do furo de gusa de um alto forno de grande porte é uma operação extremamente importante. Por ele escoam toda a produção de uma usina siderúrgica e, portanto, qualquer desvio ou problema no furo tem implicações diretas no volume de produção, nos custos, na qualidade, na segurança e no meio-ambiente.*

22. *Por outro lado, o vazamento do furo de gusa é uma operação muito delicada e complexa, pois o furo de gusa é longo (de 3 a 4 metros de comprimento – largura das paredes do alto-forno), de pequeno diâmetro (de 50mm e 60mm), muito quente (chega a mais de 1000°C de temperatura) e extremamente sujeito a trincas (possibilidade de rachar).*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

23. *Caso processo e a ferramenta utilizados na sua perfuração não sejam adequados e especialmente projetados para esta aplicação, poderão ocorrer perdas de produção, acidentes com graves conseqüências para os operadores e equipamentos do alto forno, além de alarmantes emissões de poluentes para atmosfera.*

24. *Não se pode esquecer que um alto forno de grande porte é um equipamento de enormes proporções, que trabalha sobre condições extremas de pressão contendo toneladas de ferro gusa líquido a uma temperatura de 1.500°C.*

25. *Devido à crescente demanda por produtos siderúrgicos no mercado mundial nos últimos anos, as tecnologias aplicadas na produção de gusa têm evoluído rapidamente em busca de uma maior profundidade e segurança.*

26. *Por sua vez, as massas utilizadas no tamponamento desses furos nos alto-fornos possuem cada vez mais elementos em sua composição que as tornam mais resistentes, para suportar melhor o desgaste provocado pelo escoamento do gusa e da escória produzidos pelo alto forno.*

27. *Como conseqüência, este 'endurecimento' das massas tornou-as muito mais resistentes à perfuração com brocas, provocando o aparecimento de novos processos.*

28. *Dentre esses processos, o mais difundido entre a maioria das usinas siderúrgicas mundiais é o vazamento com barra. Este procedimento consiste em furar a massa refratária, por meio da inserção de uma barra no furo de gusa. A vantagem deste processo é a possibilidade de se realizar vazamentos regulares, enquanto a desvantagem é o grande risco de graves*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

acidentes conhecidos como ‘arrombamentos’ do furo de gusa.

29. Uma outra tecnologia utilizada é broqueamento, em que são utilizadas brocas para perfurar a massa refratária.

30. Mesmo tendo acesso às mais modernas tecnologias utilizadas no mundo, as usinas nunca conseguiram uma broca que apresentasse um resultado satisfatório. Ou seja, uma ferramenta que conseguisse perfurar o alto forno com eficiência e segurança e ao mesmo tempo e a um custo baixo” (fl. 466-468).

A problemática levantada pelo apelado, pelo menos à época do depósito do invento no INPI, não apresentava solução evidente, conforme se depreende do documento referente XXVIII Seminário de Redução de Minério de Ferro promovido pela Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais – ABM em dezembro de 1997:

“A produção de um alto forno depende, dentre outros fatores, do ritmo de operação da sala de corridas. Dentre várias tarefas executadas neste setor, o vazamento de furo de gusa é uma das principais. Ou seja, ela é considerada uma das tarefas críticas do processo de escoamento de líquidos (gusa e escória) do cadinho. (...) Por outro lado, o que se deseja num vazamento de furo de gusa e que o mesmo seja realizado utilizando-se uma ferramenta de menor custo possível, atendendo a todas outras dimensões da qualidade total. A maioria das siderúrgicas nacionais integradas, adoram o procedimento de vazamento de gusa com barra inserida no furo (socking bar) (...). A partir de junho de 1996 foi adotado o procedimento de vazamento total de furo de gusa com broca no alto forno 3 da CSN, no intuito de aumentar a segurança



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

das pessoas e equipamentos da sala de corridas, devidos as várias ocorrências de arrombamento, conforme mostrado no gráfico 1” (fl. 705).

Como se vê, mesmo em 1996, a realização do “vazamento de furo de gusa” no campo siderurgia era uma tarefa que enfrentava problemas quanto à produtividade, ao custo e à segurança da operação, o que a princípio desacredita a afirmação tecida pela sociedade DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. no sentido de que as inovações supostamente trazidas pela broca que objeto da patente PI 9703496-7 já estariam inseridas no estado da técnica desde a década de 1940. Com o fim reforçar essa premissa, as autoras DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (presentes autos) e COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN (ação autuada sob o n.º 2004.51.01.535347-6, em apenso), levantaram várias patentes que, no seu entender, representariam anterioridade à solução tecnológica imprimida pelo invento patentado pelo apelado. Na produção da prova pericial, tais anterioridades foram rechaçadas, no entanto, pelo perito nomeado pelo juízo, cujo laudo serviu de fundamento da sentença de primeiro grau.

Não vejo, no entanto, qualquer fundamento para colocar em dúvida o acerto das conclusões exaradas pelo *expert* do juízo e, via de conseqüência, da decisão de primeiro grau que julgou improcedente tanto o pedido da presente ação como dos autos em apenso. O laudo exarado pelo perito judicial foi expresso em afirmar que nenhuma das patentes invocadas pela autora DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. nos presentes autos (US 2,641,446 de 28.02.1949 – fl. 371, US 2,673,716 de 02.09.1950 – fl. 379, US 2,634,954 de 19.06.1948 – fl. 387, US 2,756,967 de 05.03.1952 – fl. 394, US 2,802,642 de 03.05.1955 – fl. 399, US 2,879,973 de 17.09.1956 – fl. 405, US 4,273,202 de 05.02.1979 – fl. 413, US 4,456,083 de 12.05.1981 – fl. 419 e US 4,047,514 de 12.10.1976 – fl. 425), bem como qualquer das invocadas pela COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN nos autos em apenso (US 4,047,514 de 12.10.1976 – fl. 175, US 4,273,202 de 05.02.1979 – fl. 211, US 4,456,083 de 12.05.1981 – fl. 239, US 2,879,973 de 17.09.1956 – fl. 259, US 4,627,503 de 12.08.1983 – fl.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

288, US 4,817,742 de 16.09.1988 – fl. 339, US 5,197,556 de 17.01.1991 – fl. 385, US 5,609,286 de 28.08.1995 – fl. 411 e US 5,484,096 de 24.06.1994 – fl. 448) representam anterioridade que leve à conclusão de que o invento da patente PI 9703496-7 já se encontrava abrangido pelo estado da técnica.

E, diversamente do que é alegado por essas sociedades, tal conclusão decorreu de apreciação coerente e fundamentada de cada quesito submetido ao *expert*, o que afasta qualquer atitude tendenciosa e parcial desse profissional, não havendo que se falar em nulidade daquele laudo pericial.

Se não, vejamos.

Como se viu, o objeto da patente PI 9703496-7 é uma “*broca aperfeiçoada de perfuração do furo de gusa de alto-forno siderúrgico*” razão porque não se pode considerar como anterioridade as patentes de brocas destinadas à perfuração de rocha invocadas pela sociedade DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. nos presentes autos (US 2,641,446 – fl. 371, US 2,673,716 – fl. 379, US 2,634,954 – fl. 387, US 2,756,967 – fl. 394, US 2,802,642 – fl. 399, US 2,879,973 – fl. 405), tendo em vista a evidente diversidade da área de aplicação consoante frisado em resposta ao quesito n.º 8 do apelado FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA (fl. 929 dos autos em apenso). A respeito da questão o *expert* também salientou que as condições operacionais da perfuração de rochas são muito diferentes das exigidas para perfuração do furo de gusa de um alto forno siderúrgico: “*Uma broca tem função de perfurar ou broquear, porém as suas características construtivas vão depender do seu campo de aplicação. A perfuração do furo de gusa de alto-forno é uma condição bastante específica e complexa, sendo que as condições operacionais a que a broca é submetida são muito especiais: abrasão extrema pelo concreto refratário e esforços mecânicos sob altas temperaturas (até 1.000°C)*” (fl. 902 dos autos em apenso – resposta ao quesito n.º 28 do apelado FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA). Por esses mesmos motivos, não pode ser utilizado como prova de que o objeto da patente PI 9703496-7 estava abrangido pelo estado da técnica a referência feita pela COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN ao “Manual de Perfuração de Rocha” (fl. 758-764 dos autos em apenso), pois se refere unicamente a brocas utilizadas na perfuração de rochas (fl. 901 dos autos em apenso – resposta ao quesito n.º 27 do apelado FÁBIO JORGE



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

BOTELHO BAPTISTA). A respeito dessa referência bibliográfica, o perito do juízo também salienta: *“a figura E-31 da página 318 do Manual de Perfuração de Rocha apresentado pela Autora mostra uma coroa de pastilhas múltiplas para perfuração de rochas. Ela não apresenta um corpo tubular, nem um chanfro para soldagem e cada suporte apresenta 6 pastilhas, num total de 18 pastilhas. Esta broca tem características construtivas diferentes da broca inventiva, além de ser uma broca para perfuração de rochas onde as condições de trabalho são diferentes daquelas encontradas na perfuração do furo de gusa de alto-forno”* (fl. 902 dos autos em apenso – resposta ao quesito n.º 28 do apelado FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA – grifos aditados).

Por conseguinte, as patentes invocadas pela COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN também não representam anterioridade impeditiva do deferimento do privilégio ao apelado já que, muito embora se tratem de brocas de perfuração de alto forno siderúrgico, não antecipam, em sua totalidade, a solução tecnológica imprimida pela patente PI 9703496-7, mesmo que se considere alguma similaridade com as características presentes nesse invento, tais como o uso de solda por indução com cobre ou liga de cobre, ou ainda o uso de pastilhas de metal duro como elementos cortantes, consoante os seguintes trechos do laudo pericial:

US 4,627,503 – *“não consta o uso de cobre na soldagem do elemento de corte na cabeça da broca, mas sim na confecção do próprio elemento de corte”* (fl. 879 dos autos em apenso) e *“refere-se a um elemento de corte composto por uma camada de diamante policristalino que é fixada entre duas camadas metálicas. Este documento não antecipa as características, tal como definido nas reivindicações 1 e 2 da patente anulanda e não faz qualquer referência ao campo de aplicação do objeto da patente PI 9703496-7 em questão”* (fl. 886 dos autos em apenso).

US 4,817,742 - *“refere-se a um calço perfurado tipo borboleta, formado por uma lâmina fina de material*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

metálico. Este documento não antecipa as características, tal como definido nas reivindicações 1 e 2 da patente anulanda e não faz qualquer referência ao campo de aplicação do objeto da patente PI 9703496-7” (fl. 886 dos autos em apenso).

US 5,197,556 - “refere-se a um calço perfurado tipo borboleta, formado por uma lâmina fina de material metálico. Este documento não antecipa as características, tal como definido nas reivindicações 1 e 2 da patente anulanda e não faz qualquer referência ao campo de aplicação objeto da patente PI 9703496-7 em questão. “ (fls. 886-887 dos autos em apenso).

US 5,609,286 - “refere-se a uma haste de soldagem composta de um tubo que é usada para a aplicação de um revestimento de diamante utilizando técnicas de soldagem convencionais. Este documento não antecipa as características, tal como definido nas reivindicações 1 e 2 da patente anulanda e não faz qualquer referência ao campo de aplicação do objeto da patente PI 9703496-7 em questão” (fl. 887 dos autos em apenso).

US 5.484.096 - “refere-se a um método para unir dois corpos por meio de um processo de brasagem. Este documento não antecipa as características, tal como definido nas reivindicações 1 e 2 da patente anulanda e faz qualquer referência ao campo de aplicação do objeto da patente PI 9703496-7 em questão” (fl. 887 dos autos em apenso).

Também com intuito de sustentar o argumento de que a solução tecnológica apresentada na patente PI 9703496-7 já fazia parte do estado da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

técnica, foram levantadas tanto pela autora da presente ação, DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., quanto pela autora da ação autuada sob n.º 2004.51.01.535347-6 (em apenso), COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN, as seguintes patentes de brocas de perfuração de alto forno siderúrgico, cujas anterioridades também foram afastadas, a meu ver corretamente, pelo perito judicial, conforme se depreende dos seguintes excertos:

US 2,879,973 – *“está relacionada a uma broca de perfuração por percussão e, mais particularmente, a uma que tem quatro pastilhas de corte montadas em um suporte de cabeça com duas delas opostas diametralmente”* (fl. 259 dos autos em apenso), razão porque *“possui características construtivas diferentes da broca da patente PI 9703496-7. Também não há qualquer referência neste documento ao uso desta broca na perfuração do furo de gusa de alto-forno siderúrgico”* (fl. 886 dos autos em apenso)

US 4,273,202 – *“não possui pastilhas de metal duro soldadas com cobre ou liga de cobre, além de outras características da broca da patente PI 9703496-7, como, por exemplo, o processo de fixação da broca à haste, que no caso da patente norte-americana citada é através de rosca”* (fl. 885 dos autos em apenso).

US 4.456.083 – *“não possui pastilhas de metal duro soldadas com cobre ou liga de cobre, além de outras características da broca de patente PI 9703496-7”* (fl. 886 dos autos em apenso).

US 4,047,514 – *“refere-se a uma broca de perfuração para alto-forno com as pastilhas de corte fixadas ao corpo da broca com uma solda de 3 à 5% do peso do*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

carbono, 0,5 a 3% do peso de silício e o contra peso de ferro. Esta broca não possui pastilhas de metal duro soldadas com cobre ou liga de cobre, além de outras características da broca da patente PI 9703496-7” (fl. 885 dos autos em apenso).

No que se refere a essa última patente estrangeira mencionada (US 4,047,514), convém ressaltar que, muito embora similarmente ao objeto da patente PI 9703496-7 se trate de “*uma broca de perfuração para ser usada para fazer furo de corrida em um alto-forno*”, dotada de “*uma pluralidade de pastilhas de metal duro de corte organizadas radialmente e soldada à cabeça de broca*” (fl. 183 dos autos em apenso), a soldagem dessas pastilhas é realizada com uma composição metálica diversa, não representando anterioridade. E tal conclusão não é afastada pelo fato de o documento da mencionada patente estadunidense fazer menção à solda composta de cobre, tendo em vista que essa referência é feita no sentido de não recomendar o uso desse material para solda de pastilhas de brocas destinadas à perfuração de alto forno siderúrgico. É dizer: à época do depósito da patente US 4,047,514, em 12.10.1976, a solda de cobre não era prevista como solução ao problema da fixação dos elementos de corte de broca para área siderúrgica e, por isso, não poderia ser considerada como estado da técnica para essa destinação, muito embora fosse reconhecida como solução adequada para solda de brocas para perfuração de rochas. Nesse sentido, vale remeter às considerações feitas a respeito pelo perito judicial: “*a patente US 4.047.514 menciona que este tipo de solda, (usado em brocas para perfuração de rochas), não deve ser aplicada em brocas para alto-forno porque, segundo afirmam, as pastilhas se soltam. (...) Portanto, a patente citada US 4.047.514 ensina, que se as pastilhas de corte de uma broca de perfuração de alto-forno forem soldadas com uma solda de cobre ou prata, a solda se funde e as pastilhas se soltam em função da alta temperatura. A patente citada apresenta então uma solda composta de carbono, silício e ferro como a solução para que as pastilhas não se soltem. Ou seja, a patente US 4.047.514 apresenta uma solução diferente daquela apresentada pela presente invenção*” (fl. 880 dos autos em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

apenso – resposta ao quesito n.º 11 da COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN – grifos no original).

Assim, diante de tudo o que foi ressaltado a respeito das conclusões do laudo pericial produzido em juízo, inexistente qualquer fundamento para declarar a invalidade do ato administrativo que deferiu a patente PI 9703496-7, já que o seu objeto obedece aos requisitos legais. Sabe-se que, para que faça jus ao direito de uso exclusivo de determinada invenção, deve o requerente do registro de patente demonstrar a presença dos requisitos do artigo 8.º da Lei n.º 9.279-96. Ao tratar desses requisitos o autor Denis Borges Barbosa observa que: a) por novidade devemos entender que “*a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público, de forma a que o técnico, dela tendo conhecimento pudesse reproduzi-la*”; b) a atividade inventiva é verificável diante do fato de que “*a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja, que o técnico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos conhecimentos já acessíveis*”; c) a utilidade industrial decorre da constatação de que “*a tecnologia seja capaz de emprego, modificando diretamente a natureza, numa atividade econômica qualquer*” (*Uma Introdução à Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003. p. 364). No que se refere especificamente o requisito da novidade, o mesmo autor salienta que:

“a noção de novidade e estado da técnica é bastante uniforme no direito comparado, permitindo trazer à análise da lei brasileira o aporte doutrinário e jurisprudencial estrangeiro. Aproveitando-nos desta profusão de fontes doutrinárias, acompanharemos a Chavanne e Brust na definição dos caracteres necessários da anterioridade. Dizem os autores que a anterioridade deve ser:

Certa, quanto a existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento, com base nos dados já tornados públicos.

Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma.

Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta.”

(Uma Introdução à Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 369)

E prossegue o autor:

“Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante dos quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades. Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica – um só uso público, ou uma só citação, em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente num só



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

documento (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade.”

(Ob. Cit. p. 369-370)

Diferentemente do que argumentam tanto a autora da presente ação, DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., quanto a autora da ação autuada sob n.º 2004.51.01.535347-6 (em apenso), COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN, na aferição do preenchimento do requisito da novidade exigida para o deferimento da patente, deve-se proceder à apreciação do invento sob o aspecto global e não sob a ótica dos elementos que a compõem, que poderão, isoladamente, estar abrangidos pelo estado da técnica. Nessa mesma direção, também foi salientado pelo perito judicial que *“uma reivindicação independente será considerada desprovida de novidade quando todos os seus elementos, tanto do preâmbulo como da parte caracterizante, estão presentes em uma única referência. Também é importante ressaltar que é a combinação de elementos definida na reivindicação (e não cada elemento individualmente) que proporciona a novidade e a inventividade da patente PI 9703496-7”* (fl. 906 dos autos em apenso – resposta ao quesito n.º 3 do INPI).

Por conseguinte, também não se pode negar que a broca em questão também obedece ao requisito da atividade inventiva, já que a inovação determinada pelo objeto da patente não é decorrente dos conhecimentos acessíveis aos profissionais da área siderúrgica (resposta ao quesito 28 da CSN à fl. 888 dos autos em apenso). No que se refere a esse requisito, vale remeter também o que é salientado nas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes adotada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI:

Na aferição da existência de atividade inventiva deve-se considerar se um técnico no assunto, que conhecesse à época as citações do estado da técnica consideradas, teria sido motivado a realizar a combinação ou modificações necessárias para chegar à invenção em questão. Tal aferição só pode ser baseada em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

documentos publicados antes da data de depósito ou da prioridade do pedido.

Algumas situações onde há falta de atividade inventiva podem ser elencadas, sem no entanto serem exaustivas. Nesses casos, em princípio, há falta de atividade inventiva quando não há efeito técnico novo:

- mera escolha ou troca de material cujas propriedades são conhecidas;*
- mera mudança de forma e/ou proporção;*
- mera justaposição de meios conhecidos;*

Alguns fatores podem ser considerados como indícios da existência da atividade inventiva:

- dados comparativos em relação ao estado da técnica que mostram a superioridade da invenção e são convincentes na demonstração da atividade inventiva;*
- existência de problema técnico cuja solução era necessária e desejada há muitos anos e a invenção é a resposta a esta necessidade;*
- a solução apresentada pela invenção é contrária às atividades normais na mesma área técnica e um técnico no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho;*
- sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não devido à publicidade.*

No presente caso não é diferente, já que o invento em apreço veio a solucionar uma série de obstáculos enfrentados na operação de “*perfuração de furo de gusa de alto-forno*”, conforme foi constatado pelo *expert* no juízo na elaboração do seu laudo pericial, fazendo remissão inclusive ao documento referente XXVIII Seminário de Redução de Minério de Ferro promovido pela Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais – ABM em dezembro de 1997: “*os problemas existentes até então no estado da técnica foram sanados da melhor forma possível pela broca patenteada, assim se depreende ao*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

analisar o descrito nesta publicação, onde: ‘... o consumo de ferramentas para o vazamento de furo de gusa, com a adoção deste procedimento, era insatisfatório o que onerava os custos da unidade. Consumia-se muitas brocas para vazamento total ou início de vazamento, bem como barras e varas de oxigênio, para complementação de vazamento devido a ineficiência do broqueamento inicial. Era insatisfatória também a exposição do homem a uma tarefa de risco (fig. 1)’ (ABM pág.147). ‘As brocas para vazamento de furo de gusa apresentavam a mesma performance insatisfatória em todas as letras (grupo de trabalho), horários e máquinas’ (ABM pág. 147)” (fl. 895 dos autos em apenso)

Desse modo, não merece prosperar argumento das recorrentes no sentido que inexistem as vantagens propaladas pelo apelado FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA quanto ao seu invento, tendo em vista que tais fatos foram objeto de constatação do perito judicial. Ainda nesse aspecto convém lembrar que, ao contrário do que é sustentado, o deferimento da patente em questão não se baseia somente nas vantagens trazidas pelo invento patenteado, mais na solução que é apresentada por essa criação industrial a um problema enfrentado na área siderúrgica, o que, como já frisado, ocorreu com o aperfeiçoamento da broca realizado pelo apelado.

De outro lado, também não é suficiente a fundamentar a invalidação do ato que deferiu o registro da patente em questão o argumento de que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI não teria realizado corretamente a busca de anterioridades no banco de patentes, já que, consoante o alegado, a pesquisa se restringiu aos campos de classificação internacional de patentes C21B 7-12 e B23B 41-00. Nesse aspecto, é necessário lembrar que além do exame de anterioridades realizado em sede administrativa, a autarquia federal procedeu a novo exame de anterioridades por ocasião do ajuizamento da presente ação, inclusive quanto aos documentos invocados pelas autoras, reafirmando a conclusão de que inexistem patentes que antecipam a solução tecnológica apresentada pela patente brasileira PI 9703496-7, conforme expressamente salientado no parecer técnico apresentado às fls. 845-846 dos presentes autos.

Ainda no que se refere à comprovação do preenchimento dos requisitos legais para o registro da patente e da existência de anterioridades



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

impeditivas, é oportuno salientar que não representa nenhuma ilegalidade o fato de o juízo de primeiro ter pautado sua decisão nas conclusões exaradas pelo perito judicial. Muito embora o artigo 436 do Código de Processo Civil disponha que “*o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos*”, inexistente qualquer impeditivo a que o magistrado baseie seu pronunciamento judicial nas conclusões do especialista técnico nomeado pelo juízo, desde que o faça de maneira fundamentada, como de fato ocorreu no presente caso. Sabe-se que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual, consoante entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, “*o juiz, extraindo a sua convicção das provas produzidas legalmente no processo, decide a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, fundamentar a decisão exarada*” (STJ – Quinta Turma – Processo 200500290690 – Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.º 660416 – Relatora Ministra Laurita Vaz – Decisão Unânime em 15.02.2007 – DJ de 12.03.2007 – p. 310). Assim, mesmo que tenha sido produzida vasta prova pericial nos autos, com a ocorrência de divergência entre o laudo do perito judicial e os pareceres dos assistentes técnicos das autoras, aquele primeiro deve prevalecer, visto que, de acordo com a orientação consolidada pelo mesmo sodalício, “*as conclusões do perito oficial devem ser acatadas, quando apresentadas em laudo bem elaborado e fundamentado, por ser ele terceiro imparcial e equidistante dos interesses das partes*” (STJ – Primeira Turma – RESP 792071 – Ministro José Delgado – Decisão Unânime em 20.06.2006 – DJ de 03.08.2006 – p. 217).

Demais disso, convém frisar que em nenhum dos aspectos técnicos impugnados pelos assistentes técnicos das autoras (fls. 946-1047 dos autos em apenso) foi satisfatoriamente demonstrado que a referida broca não possui a necessária atividade inventiva, requisito esse constatado expressamente pelo perito judicial, e muito menos foi comprovado que o objeto da patente PI 9703496-7 foi antecipado em sua totalidade pelas patentes estrangeiras invocadas como anterioridade, tendo em vista que aqueles assistentes técnicos partiram da premissa equivocada de que a constatação da identidade entre determinadas características presentes nas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

patentes estrangeiras e na patente brasileira em apreço significaria na ausência de novidade dessa última.

Outrossim, não se pode olvidar que as conclusões do laudo do perito judicial foram corroboradas por parecer técnico produzido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI (fls. 845-846 dos presentes autos), que embora integre a relação processual como réu, é o órgão da administração cuja atribuição é deferir o privilégio e velar pelo cumprimento dos ditames legais e constitucionais referentes às criações industriais. Lembro que o exame sucinto das questões pelo assistente técnico da autarquia federal não afasta correção dessa manifestação técnica, mormente se está escorada nas conclusões pormenorizadas e bem fundamentadas do perito judicial.

Inexiste, portanto, qualquer vício que acarrete a invalidade do laudo judicial e, muito menos, leve à nulidade da sentença de primeiro grau. Como já salientado, segundo se depreende do laudo produzido às fls. 869-936 dos autos em apenso, o *expert* nomeado pelo juízo se desincumbiu devidamente de sua atribuição, respondendo de forma imparcial e fundamentada todos quesitos realizados pelas partes. Além disso, às partes foi dada oportunidade de emitir parecer complementar por meio de seus assistentes técnicos, em que tiveram oportunidade de levantar todas as discordâncias que surgiram quanto ao laudo judicial. E, diversamente do sustentam as recorrentes, o fato de o perito judicial ter se estendido em determinadas argüições não revela qualquer parcialidade, tendo em vista que o desenvolvimento das respostas foi correspondente à complexidade dos quesitos e obedeceu ao verdadeiro objetivo da produção da prova pericial: esclarecer o juízo acerca de questão que depende de conhecimento especial técnico. A constatação de que o perito foi objetivo nos quesitos formulados pelo réu, ora apelado, e mais prolixo nos quesitos elaborados pela autora da ação n.º 2004.51.01.535347-6 (em apenso), COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN, e pela autora da presente ação, DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., como alega essa última sociedade, em nada vicia a produção da prova pericial se as respostas foram dadas de maneira clara e fundamentada, propiciando, principalmente no caso das autoras, elementos para impugnação em razão do caráter pormenorizado das manifestações do perito nessas passagens do laudo.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

Por conseguinte, também não merece guarida o argumento de que, como o apelado passou a comercializar o seu invento antes do seu depósito no INPI, tal solução tecnológica já estaria abrangida pelo estado da técnica e assim seria insuscetível de registro. Segundo se depreende dos autos, o recorrido passou a vender o invento em maio de 1997, por meio de sua licenciada ILDEBROM DO BRASIL LTDA., cerca de um mês antes do seu depósito no órgão de patentes brasileiras em junho de 1997, o que a meu ver representa um prazo exíguo para se entender que a referida solução tecnológica passasse a ser de pleno conhecimento de todos da área siderúrgica. Além disso, tal invocação representa uma evidente contradição aos demais argumentos levantados no presente caso. Ou seja, se, como é alegado, a criação tecnológica patenteada pelo apelado fazia parte do estado da técnica desde a década de 1940, seria irrelevante o fato do invento ter sido divulgado cerca de um mês antes do seu depósito no INPI em junho de 1997.

Ainda no que se refere a questão, também entendo que o fato de o recorrido FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA ter comercializado o invento antes do seu depósito não impede que ele se beneficie do período de graça previsto no artigo 12 da Lei n.º 9.279-96. O referido dispositivo dispõe que *“não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente”*. Sobre o instituto, Denis Borges Barbosa discorre que: *“o período de graça é objetivo, e sua proteção não é afetada pelo descuido ou falta aparente ou real de intento em proteger o valor econômico do invento. Porém, não obstante o intuito protecionista do instituto, voltado ao inventor individual ou pequena empresa que – historicamente – tendem a perder o direito de pedir patente por divulgarem o invento antes do depósito, o que se tem neste dispositivo é uma suspensão do período em que a tecnologia cai em domínio público. Assim, a interpretação de seu teor levará em conta a exigência constitucional de balanceamento entre interesses contrastantes, sem perder de vista à proteção ao mais fraco, que pode ser o inventor, mas também sem frustrar os interesses da comunidade, que é de ter a tecnologia de uso livre, ou logo publicada para conhecimento público. Assim, nenhuma contemplação poderá haver no caso de invento de titularidade uma grande ou média empresa que*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

descura de pretender proteção a seus inventos; dormientibus non soccurit jus. Para estes, há que se aplicar o período de graça com o máximo de restrição” (Ob. Cit. 377). Assim, penso que se pode entender como divulgação do invento também a sua comercialização com intuito de se estimar a receptividade no nicho mercadológico a que se destina, bem como avaliar a verdadeira efetividade da solução tecnológica presente na invenção. Constatase nos autos que a broca em questão foi produzida apenas por uma sociedade licenciada pelo inventor e adquirida pela COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN a partir de maio de 1997. Mesmo que se desconsidere o curto período compreendido entre a primeira venda e o depósito no INPI (cerca de um mês), não se tem notícia de uma produção em grande escala do artefato, o que leva a crer que o inventor apenas visava aferir o êxito do uso de sua criação na área a que se destina.

Necessário lembrar também que o fato de o apelado FÁBIO JORGE BOTELHO BATISTA não ter declarado no seu requerimento de registro o período de divulgação do invento não importa em qualquer vício, tendo em vista que a omissão na prestação dessa informação acarretaria prejuízo apenas à esfera jurídica do requerente e, como se viu, a divulgação antecipada do invento se deu pelo curto período de um mês.

Isto posto, nego provimento à apelação da autora DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., por reconhecer a validade do ato administrativo que deferiu o registro da patente PI 9703496-7, já que obedecidos os requisitos da novidade e da atividade inventiva

Em 26-02-2008.

ANDRÉ FONTES
Relator

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO AJUIZADA COM O OBJETIVO DE INVALIDAR ATO ADMINISTRATIVO QUE DEFERIU O REGISTRO DE PATENTE PI 9703496-7, REFERENTE A “BROCA APERFEIÇOADA DE PERFURAÇÃO DO FURO DE GUSA DE ALTO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

FORNO SIDERÚRGICO”, POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA NOVIDADE E DA ATIVIDADE INVENTIVA.

I – A novidade exigida ao deferimento da exclusividade do uso de determinado invento deve ser apurada sob aspecto global daquela solução tecnológica e não sob a ótica dos elementos que a compõem, que poderão, isoladamente, estar abrangidos pelo estado da técnica.

II – A atividade inventiva necessária ao deferimento do registro de patente é constatada se o avanço tecnológico apresentado pela invenção representa solução a problema técnico existente na área de sua destinação, bem como se essa solução é contrária às atividades normais na mesma área técnica, de modo que um especialista no assunto não a adotaria.

III – Não há qualquer óbice a que, estabelecendo-se a divergência entre o laudo judicial e os pareceres dos assistentes técnicos das autoras quanto à existência de anterioridades impeditivas ao registro de patente de invenção, o magistrado, de maneira fundamentada, pautar a sua decisão nos termos daquele primeiro, tendo em vista que as conclusões do perito judicial devem prevalecer por ser ele terceiro imparcial e equidistante dos interesses litigantes.

IV – Está abrangida pelo período de graça previsto no artigo 12 da Lei n.º 9.279-96, a comercialização da criação industrial feita pelo inventor individual se essa operação é realizada com o intuito de estimar a receptividade invenção na sua área de aplicação e também avaliar a verdadeira efetividade da solução tecnológica nela apresentada.

V – Apelação desprovida.

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, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Votaram os Desembargadores André Fontes, Liliane Roriz e Messod Azulay Neto.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2008. (data do julgamento)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.513998-3

ANDRÉ FONTES
Relator
Desembargador do TRF da 2ª Região