



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534946-1

Nº CNJ : 0534946-30.2004.4.02.5101  
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES  
APELANE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL- INPI  
PROCURADOR : MARGARETH GAZAL E SILVA  
APELADO : TEXIMA S/A IND. DE MÁQUINAS  
ADVOGADO : ROBERTO MASSARO  
INTERESSADA : MASTER SAS DI RONCHI FRANCESCO SC  
ADVOGADO : ANA PAULA ALFARANO E OUTRO  
PARTE AUTORA : TEXIMA S/A IND/ DE MAQUINAS  
PARTE RÉ : MASTER SAS DI RONCHI FRANCESCO SC  
PARTE RÉ : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL - INPI  
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 9A VARA-RJ  
ORIGEM : NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
(200451015349461)

## RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta às fls. 1262/1266 pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL contra a sentença proferida às fls. 1221/1228 pela MM. Juíza da 39ª Vara Federal/RJ, Ana Amélia Silveira Moreira Antoun Netto, nos autos da ação nº 2004.51.01.534946-1 ajuizada pela empresa TEXIMA S/A INDÚSTRIA DE MÁQUINAS em face do apelante e da empresa MASTER SAS DI RONCHI FRANCESCO SC.

A ação foi ajuizada pela TEXIMA S/A INDÚSTRIA DE MÁQUINAS objetivando, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da patente PI 9203658-9, de titularidade da MASTER SAS DI RONCHI FRANCESCO SC. No mérito, postulou a decretação da nulidade da patente da ré.

Para tanto, alegou a autora, em resumo, que a matéria objeto da patente de invenção PI 9203658-9 encontra-se compreendida no estado da técnica, ante a anterioridade das seguintes patentes norte-americanas: US



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534946-1

2.582.241, US 2.682.116, US 2.640.277, US 3.048.383, EP 88202976.2, US 2.896.335, US 3.319.353, US 2.591.621 e US 3.371.430. Ressaltou que os dispositivos de ventilação forçada estão dispostos no "INTENSIFICADOR PARA MÁQUINAS DE TINGIMENTO" (matéria primordial da PI 9203658-9) da mesma forma preconizada nas patentes norte-americanas US 2.582.241, US 2.682.116 e US 2.640.277.

Decisão à fl. 1120 indeferindo a liminar postulada.

Às fls. 1221/1228 foi proferida sentença julgando procedente o pedido para decretar a nulidade da patente de invenção PI 9203658-9 ("INTENSIFICADOR DE OXIDAÇÃO PARA MÁQUINAS DE TINGIMENTOS), concedendo, ainda, a liminar requerida para determinar a suspensão dos efeitos da patente até o trânsito em julgado da presente ação.

Entendeu a magistrada, em síntese, que a patente PI 9203658-9 não atende ao requisito da atividade inventiva, visto que vários dos documentos apresentados nos autos mostram soluções semelhantes àquela ensinada pela referida patente, como no caso da seguinte patente pré-existente: US 3.048.383.

Às fls. 1256/1257 foi proferida sentença rejeitando os embargos de declaração opostos às fls. 1231/1238 pela MASTER SAS DI RONCHI FRANCESCO SC.

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL apelou às fls. 1262/1266 sustentando, em síntese, que o objeto reivindicado apresenta características novas em sua estrutura, não contida no estado da técnica. Assevera que as anterioridades apontadas pela autora desempenham funções distintas das propostas pela patente da ré, apresentando diferenças construtivas e outros efeitos técnicos, não caracterizando violação aos artigos 8º e 11º da LPI.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL afirmou às fls. 1273/1276 que não tem interesse público que autorize a sua intervenção obrigatória no feito.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534946-1

À fl. 1278 foi proferido despacho determinando o retorno dos autos ao Juízo *a quo* para que promova o Juízo de admissibilidade em relação ao recurso de apelação interposto pelo INPI às fls. 1262/1266.

Decisão às fls. 1285/1286 pelo Juízo *a quo* recebendo o recurso de apelação do INPI.

Contrarrrazões da TEXIMA S/A INDÚSTRIA DE MÁQUINAS às fls. 1288/1300 sustentando, inicialmente o não conhecimento do recurso de apelação do INPI, tendo em vista que o apelante limitou-se a reportar-se às ponderações apresentadas em sua petição de 09/6/2009 (fls. 1263/1269), não tendo atacado especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, argumenta que conforme concluiu o perito judicial, a patente PI 9203658-9 carece de atividade inventiva, tendo sido concedida sem observação das condições do art. 10 da LPI, contrariando, ainda, o art. 13 da Lei 5.772/71.

A empresa MASTER SAS DI RONCHI FRANCESO SC. não se manifestou nos autos.

Consoante fls. 1316/1338, os advogados da empresa MASTER SAS DI RONCHI FRANCESO SC. renunciaram aos poderes que lhe foram outorgados, não tendo a referida empresa, contudo, constituído novo patrono.

É o relatório.

Rio de janeiro, 03 de setembro de 2015.

VOTO



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534946-1

Inicialmente não há que se falar em não conhecimento do recurso do INPI, conforme sustenta a apelada.

No presente caso, na primeira folha do recurso (fl. 1162) consta argumentação, embora simples, mas suficiente para impugnar a sentença guerreada. Ademais, o apelante reiterou os termos de suas razões finais, de fls. 1263/1266 (acrescida do parecer técnico da Diretoria de Patentes - de fls. 1267/1269), contendo as referidas peças alegações aptas para contrapor os fundamentos da sentença.

Nesse sentido é o seguinte julgado:

*AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.*

*1.- A repetição de argumentos anteriores, por si só, ainda que possa constituir praxe desaconselhável, não implica na inépcia do recurso, salvo se as razões do inconformismo não guardarem relação com os fundamentos da decisão recorrida, o que não se verifica, na hipótese.*

*2.- Agravo Regimental improvido.*

*(STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 148.672/PR - DJe 29/06/2012 - Rel. Ministro SIDNEI BENETI)*

Portanto, superada a preliminar de não conhecimento do recurso.

No que tange à análise do mérito do recurso, não merecem prosperar os argumentos do apelante, conforme a seguir será exposto.

No presente caso, a patente de invenção PI 9203658-9 (INTENSIFICADOR DE OXIDAÇÃO PARA MÁQUINAS DE TINGIMENTO) foi depositada em 18/9/1992, tendo sido concedida em 16/5/2000, quando já se encontrava em vigor a Lei 9.279/96.

A autora/apelada, apontou como anterioridades impeditivas as seguintes patentes: US 2.582.241 (de 15/1/1952 - fl. 66), US 2.682.116 (de 29/6/1954 - fl. 83), US 2.640.277 (de 02/6/1953 - fl. 134), US 3.048.383 (de 07/8/1962 - fl. 50), EP 88202976.2 (de 20/12/1988 - fl. 74), US



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534946-1

2.896.335 (de 28/7/1959 - fl. 111) , US 3.319.354 (de 16/5/1967 - fl. 118), US 2.591.621 (de 1º/4/1952- fl. 157) e US 3.371.430 (de 05/3/1968 - fl. 172).

Em se tratando de patente de invenção, a Lei 9.279/96 regulamenta os requisitos necessários à patenteabilidade nos seguintes dispositivos:

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

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

*§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.*

*§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.*

*§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.*

*Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.*

*Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria."*

Com efeito, verifica-se que no presente caso foi elaborado o laudo pericial, de fls. 889/953, e os esclarecimentos posteriores que foram



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534946-1

prestados em face da impugnação da empresa-ré, de fls. 1094/1116, tendo o perito judicial feito uma comparação minuciosa da patente de invenção PI 9203658-9 com as demais patentes estrangeiras indicadas na inicial, respondendo aos quesitos formulados pelas partes, inclusive, os suplementares, além da análise de documentos constantes nos autos.

Da análise do laudo pericial, destacam-se as conclusões de fl. 921 e 1115, *in verbis*:

Fl. 921:

*"Conforme a Lei 9.279/96 de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial) é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Assim, para se concluir sobre a anulação ou não da Carta Patente PI 9203658-9, esta deve ser analisada em relação a cada um dos requisitos acima.*

*No tocante à aplicação industrial não resta dúvida de que a PI 9203658-9 atende a este quesito, uma vez que o equipamento por ela protegido é perfeitamente passível de fabricação pela indústria.*

*Em relação à novidade a PI 9203658-9 atende este requisito. Esta conclusão está baseada na análise da documentação acostada que não revelou um documento único anterior ao depósito desta patente que antecipasse todas as suas características reivindicadas.*

*No entanto, no que diz respeito à atividade inventiva a PI 9203658-9 não atende este requisito, visto que vários dos documentos apresentados mostram soluções semelhantes àquela ensinada pela referida patente. Assim, o que se constata é que a patente em litígio apresenta um equipamento concebido a partir da simplificação de soluções apresentadas por outros equipamentos pré-existentes ao depósito da PI 9203658-9 (como por exemplo, o equipamento mostrado na US3,048,383), simplificações estas que para serem efetivadas, não necessitam da realização de pesquisa e desenvolvimento (ambos imperativos para a existência de atividade inventiva).*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534946-1

*Logo, a PI 9203658-9 não atende a todos os requisitos necessários para a sua patenteabilidade."*

Fl. 1115:

*"O laudo pericial é claro e preciso em suas análises, as quais revelaram que o objeto da PI 9203658-9 apresenta aplicação industrial e novidade, mas não apresenta atividade inventiva visto "que se constata é que a patente em litígio apresenta um equipamento concebido a partir da simplificação de soluções apresentadas por outros equipamentos pré-existentes ao depósito da PI 9203658-9 (como por exemplo o equipamento mostrado na US 3,048,383), simplificações estas que, para serem efetivadas, não necessitam da realização de pesquisa e desenvolvimento (ambos imperativos para a existência)."*

Portanto, restou claro que a patente PI 9203658-9 não atende ao requisito da atividade inventiva. Releve-se que o parecer técnico juntado pela empresa MASTER SAS DI RONCHI FRANCESCO SC., assim como também o parecer técnico do INPI não conseguiram afastar a credibilidade do laudo pericial que elucidou de forma clara e específica as questões postas nos autos pelas partes.

Ademais, além da inexistência de falhas no laudo pericial, deve ser ressaltado que o perito judicial é dotado de imparcialidade, o que reforça a credibilidade do laudo pericial, devendo este ser acolhido sem ressalvas, na medida em que traduziu a melhor forma de avaliação da patente PI 9203658-9.

Por fim, destaque-se, ainda, que *"Evidentemente, não viola o art. 436, CPC, a decisão judicial fundada no laudo pericial (STJ - 1ª Turma - Resp 670.255/RJ -- DJ de 10/4/2006 - pág. 134 - Relator: LUIZ FUX).*

Nesse sentido são os seguintes julgados *mutatis mutandis*:



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534946-1

**AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO PERITO DO JUÍZO BASEADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - IMPUGNAÇÕES SUCESSIVAS E DESACOMPANHADAS DE ELEMENTOS TÉCNICOS CAPAZES DE INFIRMAR O VALOR ENCONTRATO PELO EXPERT.**

*1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos do perito judicial, depois de sucessivos esclarecimentos e impugnações.*

*2 - O MM. Juiz a quo, depois da segunda impugnação, julgou certa a liquidação acolhendo os cálculos do perito judicial, porque imparcial, goza de credibilidade e porque desprovido de erro perceptível ao juiz, dado que os cálculos elaborados pela perícia, bem como a metodologia empregada foram apurados em conformidade com a sentença exequenda, tomando-se, ainda, por base os extratos da conta vinculada ao FGTS da Exequente Carmem Rodrigues Farias, atualizando e convertendo o valor da época para a moeda atual (Real), com incidência de juros de mora e correção monetária, nos termos do título judicial.*

*3 - Os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, órgão equidistante dos interesses em litígio, gozam de presunção de veracidade que se mantém diante da confirmação de seu acerto pela decisão agravada.*

*4 - A jurisprudência firmada nesta E. Corte Regional é pacífica no sentido de que, havendo divergência nos cálculos de liquidação, devem prevalecer aqueles elaborados pelo Contador Judicial, mormente diante da presunção de estes observarem as normas legais pertinentes. Precedente: TRF2 - APELAÇÃO CÍVEL 200451010108868 - Oitava Turma Especializada - Rel. Desembargadora Federal VERA LÚCIA LIMA - E-DJF2R de 04/09/2012 - p. 359/360.*

*5 - Os cálculos apresentados pelo perito do Juízo gozam de imparcialidade, presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastados, no tempo certo, com argumentos concretos. A alegação genérica de que os cálculos em liquidação estão incorretos e desacompanhada de qualquer elemento técnico não basta para rechaçar o valor encontrado pelo Perito.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534946-1

*6 - A decisão concluiu que cálculos periciais foram elaborados de acordo com o que determina o título executivo transitado em julgado, não reconhecendo a existência de excesso de execução como preconiza a Recorrente, consignando, ainda, a inexistência dos erros suscitados pela Agravante. A segunda impugnação ao laudo em nada inovou, limitando-se a repetir os argumentos da impugnação anterior. É do magistrado o juízo de conveniência e oportunidade na complementação de prova pericial, na forma do disposto no art. 130 do CPC. Os cálculos apresentados pelo perito do Juízo gozam de imparcialidade, presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastados, no tempo certo, com argumentos concretos. A alegação genérica de que os cálculos em liquidação estão incorretos e desacompanhada de qualquer elemento técnico não basta para rechaçar o valor encontrado pelo Perito.*

*7 - Agravo de instrumento desprovido.*

*(TRF/2ª Região - Quinta Turma Especializada - AG 201202010209000-AG - Agravo de Instrumento - 224075 - DF MARCUS ABRAHAM)*

Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa necessária.

É como voto.

#### EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REMESSA OFICIAL - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - NULIDADE DA PATENTE DE INVENÇÃO - CABIMENTO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA ATIVIDADE INVENTIVA.

1- Remessa necessária e apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL contra a sentença proferida pelo MM Juízo da 39ª Vara Federal/RJ, nos autos da ação nº



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534946-1

2004.51.01.534946-1 ajuizada pela empresa TEXIMA S/A INDÚSTRIA DE MÁQUINAS em face do apelante e da empresa MASTER SAS DI RONCHI FRANCESCO SC. objetivando a nulidade da patente de invenção PI 9203658-9. A autora apontou como anterioridade impeditiva as seguintes patentes: US 2.582.241, US 2.682.116, US 2.640.277, US 3.048.383, EP 88202976.2, US 2.896.335, US 3.319.353, US 2.591.621 e US 3.371.430;

2- Não há que se falar em não conhecimento do recurso do INPI. No presente caso, na primeira folha do recurso (fl. 1162) consta argumentação, embora simples, mas suficiente para impugnar a sentença guerreada. Ademais, o apelante reiterou os termos de suas razões finais, de fls. 1263/1266 (acrescida do parecer técnico da Diretoria de Patentes - de fls. 1267/1269), contendo as referidas peças alegações aptas para contrapor os fundamentos da sentença;

3- Restou claro no laudo pericial que a patente de invenção PI 9203658-9 não atende ao requisito da atividade inventiva. Releve-se que o parecer técnico juntado pela empresa MASTER SAS DI RONCHI FRANCESCO SC., assim como também o parecer técnico do INPI não conseguiram afastar a credibilidade do laudo pericial que elucidou de forma clara e específica as questões postas nos autos pelas partes;

4- Ademais, além da inexistência de falhas no laudo pericial, deve ser ressaltado que o perito judicial é dotado de imparcialidade, o que reforça a credibilidade do laudo pericial, devendo este ser acolhido sem ressalvas, na medida em que traduziu a melhor forma de avaliação da patente PI 9203658-9;

5- Remessa oficial e recurso de apelação desprovidos.

ACÓRDÃO



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534946-1

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em negar provimento à remessa oficial ao recurso interposto, nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2015.

ABEL GOMES  
Desembargador Federal  
Relator