



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534993-0

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO ALUISIO
GONÇALVES DE CASTRO MENDES
APELANTE : IVO ANTUNES PAZ
ADVOGADOS : VINICIUS N. CERVO E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL – INPI
PROCURADOR : EDSON DA COSTA LOBO
APELADA : NHL IND/ COM/ LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES E OUTROS
ORIGEM : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO (200451015349930)

R E L A T Ó R I O

Por economia processual, aproveito parte do relatório contido na sentença de 1º grau:

“NHL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. propõe ação de procedimento ordinário em face do INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de IVO ANTUNES PAZ, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu o registro de patente de invenção PI9703994-2 para “processo para requalificação de recipientes transportáveis para gases liquefeitos de petróleo (GLP)”.

Relata a Autora que é empresa que desde a sua fundação atua no ramo de “requalificação em botijões de gás, indústria e comércio de peças para botijões de gás”, em consonância com as normas estabelecidas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, INMETRO –



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534993-0

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Ministério de Minas e Energia e Código de Auto-Regulamentação Relativo ao Envasilhamento, à Comercialização e à Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e demais regramentos estabelecidos para as empresas do setor; o procedimento de requalificação de botijões de GLP não é novo, sendo adotado corriqueiramente pelas empresas antes da regulamentação no País e há várias décadas em outros países.

Aduz que a patente em litígio trata de “processo para requalificação de recipientes transportáveis para gases liquefeitos de petróleo (GLP)”, onde o referido processo trata de uma série de etapas que compreendem avaliação e reparos corretivos e preventivos de diversos detalhes dos botijões de gás para GLP. Entende que tal patente é nula, por lhe faltar o requisito da novidade, eis que seu objeto já se encontrava no estado da técnica quando do depósito, o que se infere dos documentos que menciona e de parecer do Instituto Nacional de Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Inicial de fls. 02/26 instruída com procuração e documentos de fls. 27/209 e 213/224, pagas as custas (fl. 31).

Contestação do INPI às fls. 227/234, com os documentos de fls. 235/239, alegando preliminarmente que deve figurar na relação processual na qualidade de assistente litisconsorcial, e no mérito que, reexaminando a matéria, concluiu assistir razão à parte autora, pugnando pela nulidade da patente em litígio. Informa, ainda, que foram apresentados três requerimentos administrativos de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534993-0

nulidade da patente, em nome de: 1) AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEL – ANP; 2) BERQUÓ & CIA. LTDA. e 3) SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – SINDIGÁS; COMPANHIA ULTRAGAZ S/A; MANGELS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; SUPERFÍCIE LTDA; ESTAMPARIA INDUSTRIAL ARATELL LTDA; E COPAGAZ – DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

Carta Precatória às fls. 244/281.

Contestação do segundo Réu às fls. 284/299, com os documentos de fls. 300/545, argüindo a improcedência do pedido autoral, por entender que a patente detém os necessários requisitos da atividade inventiva e da novidade, não estando o seu objeto compreendido no estado da técnica à época do depósito.

Indeferida a antecipação de tutela (fl. 549).

Réplica da parte autora às fls. 550/557, ocasião em que não requereu a produção de qualquer prova.

Em provas, o segundo réu requereu o julgamento antecipado da lide, a teor do art. 330, I, do CPC.

Em provas, o INPI disse não ter outras a produzir (fl. 570)

Em cumprimento à decisão de fl. 572, o INPI disse manter o posicionamento anterior (fls. 584/588) e o segundo réu (fls. 600/601).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534993-0

Em seguida, foi proferida sentença, às folhas 603/606, na qual a MM. Juíza julgou procedente o pedido, para decretar a nulidade da patente de invenção nº PI 9703994-2, determinando a sua imediata suspensão, devendo o INPI publicar o conteúdo da decisão na próxima RPI e em seu site oficial.

O réu Ivo Antunes Paz apresentou recurso de apelação, às folhas 620/626, pugnando, em síntese, pela reforma do julgado, sustentando que a sua patente não se encontrava no estado da técnica, uma vez que não foi observado o período de graça previsto no artigo 12, da LPI, no qual os 12 meses que antecedem o depósito do pedido são resguardados ao seu criador nas condições previstas no mencionado dispositivo legal. Além disso, sustenta que na data de 29/08/96 as normas existentes no setor eram referentes a métodos esparsos e genéricos, que nada tem a ver com a patente do recorrente.

A decisão de folha 633 deixou de receber a apelação interposta pelo réu, por intempestividade.

Interposto agravo de instrumento, foi deferido o requerimento de antecipação de tutela, para que o recurso de apelação fosse recebido, o que foi cumprido pelo MM Juiz *a quo*, à folha 653.

A empresa NHL Indústria e Comércio Ltda apresentou contra-razões, às folhas 660/669, pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença, refutando os argumentos apresentados pelo apelante.

O INPI não apresentou contra-razões.

Remetidos os autos a este E. Tribunal, deles teve vista o Ministério Público Federal, que deixou de opinar, por não vislumbrar a existência de interesse público que autorizasse sua intervenção no feito (folhas 679/680).

É o relatório. Peço data.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534993-0

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado – Relator

V O T O

JUIZ FEDERAL CONVOCADO ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES (RELATOR):

A discussão constante dos autos diz respeito à patente PI 9703994-2, depositada em 29/08/97, e que veio a ser concedida a segunda ré, em 03/08/2004, tendo como título “Processo para requalificação de recipientes transportáveis para gases liquefeitos de petróleo (GLP)”.

Aduz a parte autora que a patente concedida pelo primeiro réu ao segundo réu seria nula por lhe faltar o requisito da novidade, eis que seu objeto já se encontrava no estado da técnica quando do depósito, conforme documentos constantes dos autos e de parecer do Instituto Nacional de Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Para que uma invenção seja patenteável deverá apresentar novidade em sua forma ou disposição. O Estado da Técnica deve ser admitido como tudo o que foi tornado acessível ao público, em todos os recantos do mundo – antes da data do pedido de patente por divulgação escrita ou oral (inclusive desenhos, ilustrações, palestras, exposições, utilizações, etc...), que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o modelo é novo ou não.

Outro requisito para que a invenção seja privilegiável é que esta possua atividade inventiva (inventividade). 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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534993-0

normais na mesma área técnica, de modo que um especialista no assunto não a adotaria.

Além disso, para que uma invenção seja patenteável, é preciso também que tenha utilização industrial.

Observa-se da leitura da sentença, que a MM. Juíza a quo concluiu que restou demonstrado nos autos que o objeto da patente sub-judice já se encontrava no estado da técnica quando do depósito, não tendo a parte ré logrado êxito em comprovar, através de outros elementos de convencimento, que a patente deveria prevalecer tal como registrada.

Procedendo-se à análise dos autos, verifica-se que agiu com acerto a MM. Juíza a quo, pois as reivindicações formuladas no pedido da patente de invenção sub-judice já se encontravam disciplinadas através da norma da ABNT NBR 8865, de dezembro de 1996, ou seja, antes da data do depósito da patente, que ocorreu somente em 29/08/97.

Em suas razões de apelação, o réu Ivo Antunes Paz sustenta que não teria sido observado o período de graça previsto no artigo 12, da LPI, no qual os 12 meses que antecedem o depósito do pedido são resguardados ao seu criador nas condições previstas no mencionado dispositivo legal, *verbis*:

“Art. 12. 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, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534993-0

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.”

Na presente hipótese, entendo não ser cabível a aplicação do dispositivo legal acima transcrito, uma vez que o réu, por ocasião do depósito do pedido de patente, não realizou o requerimento de reivindicação de prioridade, conforme afirmado pelo INPI à folha 586 e corroborado pela carta patente de folha 388, o que se faz presumir que não tenha havido divulgação do objeto da patente antes do seu depósito no INPI, não tendo o mesmo comprovado, através de documentos, que terceiros teriam obtido informações sobre a patente direta ou indiretamente ou em decorrência de atos por ele realizados.

Além disso, não obstante o método previsto na norma da ABNT NBR 8865 haver sido publicado somente em 30 de dezembro de 1996, observa-se pelo documento de folha 49 que o seu projeto era de 17 de maio de 1996, ou seja, fora do período de graça, que seria de 29/08/96 a 29/08/97.

Ressalte-se, ainda, que o próprio INPI, através de sua Diretoria de Patentes – DIRPA/DIPAME, ao reexaminar a matéria discutida, à luz dos argumentos trazidos à colação pela parte autora, concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores à manutenção da patente (folhas 235/237):

“Considerados os dezesseis documentos apontados nos autos na ação ordinária movida por parte da firma NHL Ind. Com. Ltda, contra o INPI, enumerados no transcorrer do arrazoadado entre 4 a 19 e que visam dar fulcro à anulação da patente de invenção em tela, tem-se a comentar que dentre eles, o documento n° 5, originado da norma NBR 8865 de dezembro de 1996 qual seja, as normas estabelecidas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, conforme projeto de abril de 1996, é aquele que sintetiza e antecipa a matéria constante do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534993-0

quadro reivindicatório da patente em discussão. Senão vejamos:

Confrontando o teor das matérias constantes da reivindicação nº 1 da patente em pauta com aquela constante da norma técnica da ABNT, acima apontada, temos que para a patente em foco é matéria patenteada na reivindicação nº 1 as seguintes características técnicas: "Processo para re-qualificação de recipientes transportáveis de gases liquefeitos de petróleo (GLP) compreendendo etapas de recepção (1); de inspeção visual de integridade com avaliações quanto a recuperabilidade (2); de despressurização com filtragem do gás para remoção inicial de odores (3); de desmontagem de componentes com avaliações quanto a recuperabilidade (4); de lavagem interna com total remoção de odores originados pelas mercaptanas e oleínas (5); de remoção de aros por quebragem (7) com avaliações quanto a recuperabilidade (6); de avaliações de integridade dos cilindros (71); de jateamento (8); de avaliações quanto à existência de corrosão (9); de remoção de corrosões aparentes por esmerilhamento (11); de verificação de solda dos aros (10) e re-solda (12); de teste hidrostático (13); de avaliação de vazamento nos cilindros (131) e nas soldas (132); de fixação de placa identificadora de recipientes re-qualificados (14); de pintura dos recipientes (15); de ensaios químicos de pintura (16); de ensaios de dureza e resistência superficial da pintura (17); de montagem de componentes - válvulas e plugs (18); de teste de estanqueidade (19); de tara (20) e de conferência final e expedição (21)".



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534993-0

Apreciando-se, agora, o teor da matéria constante do documento que dá forma à norma NBR 8865 de 12/96, temos o que segue: "Recipientes Transportáveis de Aço para Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - Procedimento para Re-qualificação compreendendo etapas de recepção (4.1.1); de inspeção visual de integridade com avaliações quanto a recuperabilidade (4.2); de despressurização (5.1); de desmontagem de componentes com avaliações quanto a recuperabilidade (5.10); de lavagem interna com total remoção de odores originados pelas mercaptanas e oleínas (5.3); de remoção de aros (4.5) com avaliações quanto a recuperabilidade; de avaliações de integridade dos cilindros (4.1.1); de jateamento (5.5); de avaliações quanto à existência de corrosão (4.2.2); de remoção de corrosões aparentes por esmerilhamento (3.6); de verificação de solda nos aros e resolda (5.10.3); de teste hidrostático (5.4); de avaliação de vazamento nos cilindros e nas soldas (5.4); de fixação de placa identificadora de recipientes re-qualificados (6.2); pintura dos recipientes (5.7); de ensaios químicos de pintura (NBR 8460/84 - item 7.8); de ensaios de dureza e resistência superficial da pintura (NBR 8460/84 itens 7.8 e 8.9); de montagem de componentes - válvulas e plugs (NBR 8865 de Maio/1985 - item 3.5 "h"); de teste de estanqueidade (5.4); de tara (5.11)".

Assim, consoante com o que foi aqui exposto, conclui-se que a reivindicação nº 1 da patente em foco não apresenta matéria nova passível de proteção em face daquilo que se encontra estabelecido no documento da ABNT, principalmente no que tange as normas NBR 8460/84, NBR 8865/85 e NBR 8868/96.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534993-0

No tocante as variantes existentes na reivindicação n° 1 da patente em foco, quais sejam, filtragem do gás para remoção dos odores originados pelas mercaptanas e oleínas; remoção de aros por quebração e conferência final de expedição, tem-se a comentar que as duas primeiras referem-se a operações de processamento mecânico que, apesar de não estarem expressamente reveladas nas normas da ABNT, são óbvias para um técnico no assunto, além do que, isoladamente não revelam suficiência de características técnicas passíveis de proteção. Da mesma forma, a previsão de uma etapa de conferência final de expedição para o processo de re-qualificação dos recipientes também se faz óbvia para um técnico no assunto de modo manter-lhe a proteção.

Considerada a reivindicação dependente n° 2 da patente em foco, observa-se que a mesma está exposta em três páginas do quadro reivindicatório, repetindo a matéria constante na reivindicação principal (n° 1), acrescida de pendências relativas a métodos e ferramentas a serem utilizadas no processamento mecânico de cada etapa (etapa de desmontagem de componentes, máquina conformadora de aros e bases, submissão a uma etapa de esmerilhamento dos recipientes sem aros com vistas a remover resíduos ou rebarbas de solda, dentre outros), além de conter matéria explicativa.

Assim, acostado nos fundamentos que nortearam o exame da reivindicação n° 1 e considerada a exposição acima para a reivindicação n° 2, entende-se que esta tampouco oferece condições para que se lhe mantenha a sua proteção.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534993-0

Consideradas as reivindicações n° 3, 4, 5 e 6, por sua vez, todas dependentes da reivindicação n° 2, observa-se que estas referem-se aos meios em que se dá a filtragem do gás (solução aquosa contendo hipocloritos e essência de eucalipto); utilização de produtos químicos no procedimento de lavagem sob pressão (hipocloritos, peróxidos e essências aromatizantes); elementos mecânicos que dão forma a máquina conformadora (martelotes externos e macho interno conformador) e destino dos aros resultante da operação de quebragem (encaminhados para sucateamento).

Tais características, contudo, além de não denotarem intrinsecamente o processo de re-qualificação dos recipientes propriamente dito, não estão revestidas de atividade inventiva de modo que se lhes possa manter a proteção.

Assim, em face ao que foi aqui exposto, considera-se a patente em lide desprovida de condições para a sua manutenção.”

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau.

É como voto.

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado
Relator

EMENTA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534993-0

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DO REGISTRO DE PATENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO REGISTRO.

I - Para que uma invenção seja patenteável deverá apresentar novidade em sua forma ou disposição. O Estado da Técnica deve ser admitido como tudo o que foi tornado acessível ao público, em todos os recantos do mundo – antes da data do pedido de patente por divulgação escrita ou oral (inclusive desenhos, ilustrações, palestras, exposições, utilizações, etc...), que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o modelo é novo ou não.

II - Outro requisito para que a invenção seja privilegiável é que esta possua atividade inventiva (inventividade). 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 - As reivindicações formuladas no pedido da patente de invenção *sub-judice* já se encontravam disciplinadas através da norma da ABNT NBR 8865, de dezembro de 1996, ou seja, antes da data do depósito da patente, que ocorreu somente em 29/08/97.

IV – Incabível a aplicação do artigo 12, da LPI, uma vez que o réu, por ocasião do depósito do pedido de patente, não realizou o requerimento de reivindicação de prioridade, o que se faz presumir que não tenha havido divulgação do objeto da patente antes do seu depósito no INPI, não tendo o mesmo comprovado, através de documentos, que terceiros teriam obtido informações sobre a patente direta ou indiretamente ou em decorrência de atos por ele realizados.

V – Além disso, não obstante o método previsto na norma da ABNT NBR 8865 haver sido publicado somente em 30 de dezembro de 1996, observa-se que o seu projeto era de 17 de maio de 1996, ou seja, fora do período de graça, que seria de 29/08/96 a 29/08/97.

VI - Apelação improvida.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2004.51.01.534993-0

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima epígrafadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2008 (data do julgamento).

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado
Relator