

IV - APELACAO CIVEL 2005.51.01.512657-9

RELATOR : DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA HELENA
· CISNE

APELANTE : WANG CHIN FA

ADVOGADO : ELAINE CRISTINA FERREIRA

APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
· INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR : MARIA APARECIDA MONSORES RODRIGUES

APELADO : O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

ADVOGADO : EDUARDO GUSTAVO PACHECO E OUTROS

ORIGEM : TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE
· JANEIRO (200551015126579)

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta em face de sentença que decretou a nulidade do modelo de utilidade MU nº 7500857-2, intitulado “MACACO HIDRÁULICO”, ao argumento da ausência de novidade.

Em 26/04/95, WANG CHIN FA, comerciante, depositou junto ao INPI o pedido de patente para o modelo de utilidade denominado “MACACO HIDRÁULICO”, contando com a seguinte e única reivindicação (fl. 60):

“MACACO HIDRÁULICO para levantamento de veículos caracterizado por apresentar uma forma totalmente nova em suas linhas e desenhos, com tamanho reduzido, pouco pesado e grande capacidade de levantamento, onde atinge até 2000kg, portátil para uso emergencial em veículos de pequeno e médio porte ou também para uso profissional, sempre integrando suas linhas modernas e bonitas a um ambiente agradável, limpo e bem cuidado.”

Assim consta no relatório descritivo daquele pedido de patente (fls. 58/59):

“Refere-se a presente patente de modelo de utilidade a um macaco hidráulico elaborado de uma nova forma, através da qual possibilitou-se seu transporte de maneira bastante fácil, tornando-o um macaco hidráulico portátil, com utilização eficaz para veículos de pequeno e médio porte, seja para uso emergencial ou para uso profissional, possuindo haste para o acionamento hidráulico, removível e alça para seu transporte.”

Em 25/04/2002, foi emitido parecer técnico pelo indeferimento, assim fundamentado (fl. 63):

“O documento GB- 2 187 709, publicado em 16/09/87, foi localizado nas buscas e, tal como caracterizado na reivindicação única do pedido em exame, revela, como mostrado na sua figura I, um macaco hidráulico portátil de tamanho reduzido, pouco

pesado, possuidor de haste de levantamento removível para ser usado em levantamento de veículos como também para uso profissional. Desta feita, com base nas razões acima, considera-se imprivilegiável a matéria do pedido.”

Manifestando-se a respeito do mencionado parecer, o depositante assim deduziu (fls. 64/66):

“Há de se discordar parcialmente da conclusão a que chegou o Sr. Examinador, uma vez que o MU 7500857-2 apresenta um elemento que não consta na anterioridade apontada, elemento este dotado de ato inventivo, como será explanado adiante.

Dito elemento compreende a alça (2) para carregamento, a qual traz considerável facilidade no transporte do macaco hidráulico, principalmente em função do mesmo geralmente ser posicionado em porta-malas ou prateleiras de garagens ou outros locais, permitindo que o usuário possa não só erguê-lo do local onde se encontra, bem como possa carregá-lo com maior equilíbrio e segurança.

Entende o manifestante que a reivindicação tal como se encontra descrita não protege as características principais do objeto e por este motivo pede permissão para apresentar novo quadro reivindicatório, onde as características já conhecidas do estado da técnica ficam fazendo parte do trecho descrito antes da expressão “caracterizado por”, passando à então novidade, ou seja, a alça para a parte reivindicada do pedido em questão.”

O depositante apresentou, então, a seguinte reivindicação:

“”MACACO HIDRÁULICO, do tipo utilizado para levantamento de veículos, apresentando tamanho reduzido e portátil, passível de ter haste removível (1) da base e caracterizado por apresentar alça central para carregamento (2).

O pedido de patente foi, então, deferido, expedindo-se o respectivo certificado em 19/08/2003 (fl. 152), com validade de 7 (sete) anos a contar daí.

De posse do referido certificado, o seu titular notificou a empresa OVD IMP. E DISTRIBUIDORA LTDA. alegando contrafação de sua patente.

Diante disso, a notificada ajuizou a presente ação, pretendendo a decretação de nulidade do registro, ao argumento da ausência de novidade, bem como da violação do art. 32 da LPI.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 42/108, dos quais se observam catálogos de produtos - entre eles, macacos hidráulicos - bem como cartas patentes cujos depósitos datam de 1958, 1964, 1971 e 1973, referindo-se a “alça para transporte” dos macacos hidráulicos lá descritos (fls. 83/104).

Resposta do INPI às fls. 118/126, admitindo a procedência do pleito autoral, valendo destacar o seguinte trecho:

“Com relação ao catálogo “Tongrun...”, fl. 73, e devida tradução, particularmente das pág(s) 3 e 5, com menção à data de agosto/91 (...), observa-se claramente o objeto da aludida patente, que reside na aplicação de uma “alça central” ao corpo do referido macaco hidráulico portátil, facilitando seu transporte”... “fica demonstrada de forma

irrefutável a ausência de novidade da matéria em lide, guardando total identidade entre si, não só em seus aspectos construtivos, como funcionais e operacionais. (fl. 126)”

Contestação da empresa ré às fls. 131/144, juntando parecer de engenheiro que indica como assistente técnico (fls. 168/177), a sustentar a improcedência da ação.

Laudo pericial produzido às fls. 268/296, que assim se manifesta acerca do catálogo Tongrun:

“O referido catálogo não apresenta a data de sua produção, sendo que nele se encontram retratados diversos macacos hidráulicos. Neste caso se verifica um macaco hidráulico QLQD2 que apresenta alça idêntica àquela reivindicada pela MU 7500857. No entanto, também neste caso, não se consegue comprovar que este macaco hidráulico (QLQD2) se encontrava à venda antes do depósito da patente em litígio. É importante ressaltar que com base neste catálogo não é possível sequer estabelecer se em 1991 (ano em que os macacos “QL” receberam a marca “GS”), faziam parte desta linha “QL” os modelos QLQD2A, QLQD2B ou o próprio QLQD2.

Portanto, o catálogo Tongrun de fl. 74 dos autos não apresenta informações que comprovem a ocorrência da divulgação do objeto reivindicado pela MU 7500857-2 em data anterior ao depósito desta patente.

Outrossim, refuto a irregularidade apontada pela autora no que concerne à alteração da reivindicação no corpo de pedido da patente, por iniciativa do inventor, após o requerimento do exame. Não se aplica, neste caso, o art. 32 da LPI. Observe-se que o 1º réu solicitou a apresentação do novo quadro reivindicatório após o INPI ter considerado imprivilegiável a matéria do pedido anterior, eis que o macaco hidráulico, como um todo, se encontrava no estado da técnica (fls. 63/68). Ademais, a “alça central de carregamento”, que passou a constar como única reivindicação do pedido, apesar de não ter sido reivindicada no quadro anterior, constava no relatório descritivo. Assim, conforme respostas do expert aos quesitos 02 a 10, formulados pelo 1º réu às fls. 292/294, é possível que o quadro reivindicatório de uma patente venha a ser reformulado, durante o trâmite de seu processo administrativo, face ao estado da técnica apontado pela autarquia.”

Sentença proferida às fls. 338/350, discordando do laudo pericial, acolhendo parecer técnico do INPI e concluindo pela procedência do pleito autoral, assim fundamentada:

“Todavia, comungo do mesmo entendimento da autarquia ao afirmar em seu parecer técnico: “Com relação ao catálogo “Togrun”, fl. 73 e devida tradução, particularmente das pág(s) 3 e 5, com menção à data de agosto/91 (Certificação Alemã), bem como a ilustração em outro de seus catálogos, fls. 74/76, dos Autos, observa-se claramente o objeto da aludida patente, que reside na aplicação de uma “alça central” ao corpo do referido macaco hidráulico portátil, facilitando seu transporte. Assim, partindo da veracidade dos fatos, em vista da documentação produzida e apresentada pela autora, com o fito de comprovar a efetiva divulgação do equipamento sub judice, a partir de agosto/91, fica demonstrada de forma irrefutável, a ausência de novidade da matéria em lide, guardando total identidade entre si, não só em seus aspectos construtivos, como funcionais e operacionais” (fls. 126).

Verifica-se que o Catálogo de fls. 73 da empresa TOGRUN foi confeccionado com o propósito de fornecer informações acerca da evolução de seus produtos ao longo do tempo. Desta forma, observo que na página “5”, devidamente traduzida, consta que em agosto/91 o produto macaco hidráulico “QL” recebeu a Certificação Alemã designada “QS”. Apesar das ilustrações constantes no catálogo de fls. 74/76 se referirem aos modelos QLQ1.8; QLQD2; QLQD2A e QLQD2B, é razoável se admitir que se trata de espécie do gênero QL, que recebeu o selo QS alemão. Assim, verifica-se que o modelo QLQD2 (fls. 74), que aparece sendo acondicionado em caixas com a certificação GS na pág. 08 do catálogo de fls 73, antecipa o estado da técnica do modelo de utilidade MU 7500857-2, tendo em vista possuir como única reivindicação “a colocação da alça para carregamento” (fls. 57/62).”

Apelação da empresa ré às fls. 351/365, reiterando, em síntese, os mesmos argumentos expendidos na instrução do feito.

Contrarrazões do INPI às fls. 366/369 e da autora às fls. 375/383.

Manifestação do Ministério Público Federal à fl. 388, sustentando a ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

MARIA HELENA CISNE

Desembargadora Federal

VOTO

Inicialmente, convém aqui, tecer algumas considerações a respeito da possibilidade, ou não, de se alterar o quadro reivindicatório após o requerimento de exame.

Essa matéria foi objeto de processo movido pelo Ministério Público Federal em face do INPI, e que não chegou a ser julgado por esta Turma, porque o INPI revogou o parecer, a respeito da aplicação do art. 32 da LPI, cuja anulação era objeto daquele feito.

Diz o mencionado dispositivo:

“Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.” (grifei)

É de sabença que o quadro reivindicatório funciona para o pedido de patente, mal comparando, como o pedido inicial, para uma ação judicial. O quadro reivindicatório é o rol de “pedidos” de proteção que se requer para uma determinada invenção. O relatório descritivo, por sua vez, é como se fosse a fundamentação do pedido. É nele que se aponta o que existia, anteriormente, no estado da técnica, qual o problema técnico que a invenção visa solucionar e como essa solução é processada pela invenção. Tanto é assim, que o art. 25 da LPI assim diz:

“As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.” (grifei)

Conforme prescreve a Lei nº 9.279/96, o depósito é mantido em sigilo pelo prazo de 18 (dezoito) meses (art. 30 da LPI), após o qual se procede a sua publicação. Sessenta dias após essa publicação, inicia-se o prazo para requerimento do exame técnico, que deve ser pleiteado pelo depositante ou por qualquer interessado, em 36 (trinta e seis) meses a contar do depósito, sob pena de seu arquivamento (art. 33 da LPI).

A publicação do pedido só pode ser excetuada, nos casos em que o pedido de patente corra em sigilo, quando se refira a objetos atinentes à segurança nacional. Afora isso, ela é mandatória, até mesmo com vistas a informar o estado da técnica para posteriores pedidos de patente.

Sendo assim, no estado da técnica se inclui tudo aquilo que, mesmo não fabricado ou posto à venda, foi publicizado como informação técnica em data anterior ao depósito de invento.

Daí a importância da publicação dos pedidos de patentes. Até porque a primeira busca que se faz, no sentido de se aferir possíveis anterioridades, é nos bancos de patentes mundiais.

Decorre daí a conclusão de que a publicação serve de marco referencial de estado da técnica em relação ao invento.

Pode acontecer, inclusive, de o mesmo inventor efetuar 2 (dois) depósitos sucessivos de patente, em que o primeiro anteciparia como estado da técnica as características inventivas, por exemplo, reivindicadas no segundo. É dizer, o fato de a titularidade de dois depósitos ser coincidente, não conduz à desconsideração do seu depósito anterior, se este constituir em anterioridade impeditiva, ao só argumento da identidade de titulares. Esse é o rigor da regra que mundialmente se aplica.

Daí porque é de suma importância que a publicação do que se pleiteia a título de patente seja fidedigna ao que se encontra nos autos do procedimento administrativo.

Não creio que seja aqui o momento apropriado para se fazer um exame profundo quanto ao alcance do art. 32 da LPI. Faço essa reflexão porque o objeto dos autos é a nulidade da patente, cujo pedido se fundamentou também na violação do art. 32, rechaçada pela ilustre e laboriosa juíza da causa, a meu ver, equivocadamente, posto que a alteração feita pelo depositante, após o requerimento de exame do pedido de patente, fez transmudar inteiramente a feição da única reivindicação que compunha o mencionado pedido, ora sob apreciação.

Observa-se da reivindicação apresentada com o pedido de depósito, ter sido ela, lamentavelmente, mal formulada, mal requerida, ressaltando o depositante os elementos meramente ornamentais do objeto, como se o depósito se referisse a um desenho industrial.

A reivindicação, tal como formulada, a meu ver, deveria ter sido indeferida, de plano, por não se visualizar, em sua formulação, nada que fosse protegível a título de modelo de utilidade.

De par com isso, observe-se que a alça - que se tornou o único objeto do substitutivo de reivindicação apresentado - sequer foi referida na reivindicação original. Conheço as controvérsias a respeito do que pode ser entendido como objeto “revelado” no pedido de patente e prefiro me filiar, não somente pelo caráter excepcional da patente, à corrente dos que consideram que a revelação deve estar contida no quadro reivindicatório, e não somente nos desenhos esquemáticos, resumo ou relatório descritivo. Afinal, está-se tratando de questões afetas ao desenvolvimento nacional e à segurança jurídica. E, aliás, antes mesmo disso, todavia, são as reivindicações que orientam o examinador de patentes na busca de anterioridades que lhe afetem a novidade, tal como, mal comparando, os pedidos deduzidos na inicial orientam o

aplicador do direito a analisar prevenção e litispendência e, portanto, a já existência de processo anterior com aquela mesma matéria.

Tenho, demais disso, que não se pode ficar ampliando e estendendo, por interpretações analógicas, direitos exclusivos, quando no outro pólo da relação está toda uma coletividade. O papel do examinador de patentes é aferir a atividade inventiva e a novidade do pedido (a par da aplicabilidade industrial) e conceder patente aos depósitos que congreguem os requisitos exigidos na lei para esse efeito. Não é ser “bonzinho” ou condescendente com o depositante que formula mal o seu pedido ou não sabe, exatamente, o que está a pedir. Não se está no campo da insuficiência técnico-econômica. Pelo contrário. Os procedimentos administrativos não são baratos, como não o são os custos de pesquisa e desenvolvimento empenhados numa atividade inventiva. Sendo assim, não estamos falando em seara de despossuídos ou desinstruídos. O diálogo aqui se trava com pessoas com bastante capacidade de compreensão da lei e da realidade que as cerca. Sendo assim, é bastante razoável que se lhe exija a lei a clareza e precisão da matéria cuja proteção se requer.

Ou seja, o pedido deve estar definido, aceitando posteriores reformulações - até o requerimento de exame -, apenas para tornar mais claro, mais preciso, mais exato, mas NUNCA para alterar-lhe o escopo da proteção já pleiteada.

Exceção à regra temporal do requerimento do exame é a divisão do pedido, quando se observar que os elementos cuja proteção se requer não guardam, entre si, unidade técnica, e aí o pedido poderá ser dividido “até o final do exame” (art. 26 da LPI), por determinação de ofício, ou mesmo a requerimento do depositante. Todavia, ainda assim, os novos pedidos deverão cingir-se à matéria revelada no quadro reivindicatório.

Sendo assim, tenho por pertinente a alegação de nulidade da patente ora sob análise, por violação do art. 32 da LPI, posto que a reivindicação daquela patente foi inteiramente desfigurada após o requerimento de exame, passando a reivindicar a proteção a uma “alça” que sequer era referida no quadro reivindicatório original.

Quanto ao mérito, observa-se do quadro de conclusões do perito, que aquele experto, na análise quanto à atividade inventiva de se apor uma alça num macaco hidráulico, considerou ter havido “*a realização de pesquisas e desenvolvimentos (ainda que simples)*”, sem contudo, explicitar em que teriam consistido essas pesquisas. Essa explicitação, a meu ver, seria importante, tendo em vista a aparente simplicidade do objeto da patente cuja validade ora se discute.

Destarte, entendo com a d. juíza da causa e o parecerista técnico do INPI que, efetivamente, de tudo o que se vê dos elementos dos autos, a máquina QLQD2 é uma versão complementar da máquina QL, que recebeu certificação alemã em agosto/91, em data, portanto, anterior ao depósito da patente em litígio, consistindo em anterioridade obstativa à concessão da referida patente.

Forte nesse argumento, conheço do apelo e da remessa necessária, negando-lhes provimento.

É o meu voto.

MARIA HELENA CISNE

Desembargadora Federal

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. ANTERIORIDADE. PROVA PERICIAL. OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS.

Deve ser considerada nula a patente que sofreu alteração do quadro reivindicatório, consistente em reivindicação única, transmudando-lhe o escopo de proteção após o requerimento de exame, para privilegiar característica que sequer havia sido aventada no quadro reivindicatório original.

A par disso, ainda conforme a dicção do art. 436 do CPC, “*o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos*”. Sendo assim, havendo informação do corpo técnico do INPI, compatível com dedução lógica verossímil, resolvendo a dúvida levantada pelo perito, é de se confirmar a sentença que, acolhendo tal informação, concluiu pela decretação de nulidade de registro de modelo de utilidade impugnado.

Apelo e remessa necessária improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do TRF-2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao apelo e à remessa necessária, nos termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2010.

MARIA HELENA CISNE

Desembargadora Federal