



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.516356-4

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO ALUISIO
GONÇALVES DE CASTRO MENDES
APELANTE : LUIS AUGUSTO FERRARI MAZZON
ADVOGADOS : EDUARDO DA GAMA CAMARA JUNIOR E
OUTROS
APELADA : UNIPAC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : RICARDO DO NASCIMENTO E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
PROCURADORA : MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA
ORIGEM : TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO (200551015163564)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por LUÍS AUGUSTO FERRARI MAZZON, às fls. 1002/1029, contra a sentença de fls. 979/999, proferida nos autos da ação de rito ordinário ajuizada por UNIPAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e do ora apelante, objetivando a decretação de nulidade da patente PI 9502410-7 referentemente a “REGISTRO DE ÁGUA PARA IMPLANTAÇÃO EXTERNA DE REDE HIDRÁULICA DE ÁGUA QUENTE EM CHUVEIROS E DUCHAS”, depositada em 26/07/1995 e concedida em 13/05/2003; requereu, outrossim, a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da referida patente em relação à autora.

A autora narra, em sua inicial, que a patente anulanda refere-se a um registro para ser adaptado a uma instalação de abastecimento de água de chuveiro, dotado de uma entrada de água quente na sua porção superior, cuja vazão é controlada por uma válvula acionada por uma alavanca e de uma entrada de água fria centralmente disposta em relação à saída do registro, conforme figura de fl. 8.. Sustenta, a seguir, que a patente concedida ao



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.516356-4

segundo réu não preenche os requisitos de patenteabilidade, notadamente a atividade inventiva, nos termos dos arts. 8º, 11, 13 e 46 da Lei nº 9.279/96, considerando que a presença desse requisito pressupõe uma avaliação feita por um técnico no assunto, a fim de proceder a uma comparação entre aquilo que existe no estado da técnica e o que é reivindicado pelo inventor, e que, na hipótese da patente em questão, verifica-se a ausência de atividade inventiva, pois a partir do que existe no estado da técnica é possível reproduzir seu objeto. Afirma, ainda, a existência das anterioridades representadas pelas patentes norte-americanas US 2.744.789, publicada em 08/05/1956, US 5.353.448, publicada em 11/10/1994 e US 5.293.903, publicada em 15/03/1994. Alega, também, a necessidade da concessão da liminar, vez que criou um produto inovador, qual seja um “aquecedor térmico solar”, identificado pela marca “Soalarfort”, que permite acesso à energia solar, é um produto compacto e de fácil instalação para qualquer tipo de residência, com uma mínima intervenção construtiva, tendo requerido a concessão de patente para a referida invenção. Aduz, então, que, agindo de boa-fé, firmou com o segundo réu dois contratos comerciais, um de licença de exploração exclusiva de privilégio de invenção e o outro de cooperação comercial, tendo por objeto a produção de acessório, que é justamente o “registro misturador”, objeto da PI 9502410-7, e que, posteriormente, concluindo ser nula a referida patente de propriedade do segundo réu, resolveu rescindir os referidos contratos em 02/02/2004; que em 29/04/2005 venceu uma licitação promovida pela LIGHT – Serviços de Eletricidade S/A, firmando contrato de fornecimento de equipamentos, materiais e serviços à referida concessionária e que o segundo réu enviou notificação à LIGHT, em 19/05/2005, alegando direito de exclusividade com relação à patente PI 9502410-7, pondo em risco o contrato firmado pela autora com àquela concessionária. Em aditamento à inicial, a autora informa, que, devido ao risco que a execução do contrato com a LIGHT vinha sofrendo, adotou um tipo de misturador de água quente e fria totalmente distinto daquele descrito nas reivindicações da patente anulanda.

Às fls. 398/399 foi concedida a liminar, para autorizar a autora a fornecer 838 aquecedores solares à LIGHT, objeto do Convite nº TK 001/05.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.516356-4

A sentença julgou procedente o pedido, para declarar nulo o ato de concessão da patente PI 9502410-7, condenando os réus a pagar, cada um, honorários advocatícios no valor de R\$2.000,00 (dois mil reais), devendo cada réu pagar a quantia de R\$1.000,00 (mil reais), bem como a reembolsar as custas pagas pela autora. Deixou de submeter a decisão ao duplo grau de jurisdição, em face do disposto no § 2º do art. 475 do CPC.

Em suas razões, o apelante apresenta os seguintes argumentos:

- O Laudo Pericial não poderia ter sido utilizado como fundamento para a conclusão do MM. Juízo a quo e para a prolação da sentença, eis que partiu de premissa absolutamente equivocada, ao não analisar o objeto da patente em comento como um todo, tendo por base suas reivindicações independentes, o que o eivou de vícios irremediáveis, à medida que desvirtuou totalmente o escopo do estudo pericial, culminando por conter conclusões absolutamente descabidas;
- O desvirtuamento do escopo da análise do Laudo Pericial, logicamente, prejudicou também as conclusões do Sr. Perito em relação à ausência de atividade inventiva da invenção objeto da patente PI 9502410-7;
- Desta forma, ainda que o MM. Juiz tenha rechaçado as afirmações do Sr. Perito no tocante à insuficiência descritiva e a ausência de novidade, não poderia ter se baseado no Laudo Pericial para analisar a questão da atividade inventiva;
- A patente PI 9502410-7 cuja proteção abarca, de acordo com sua reivindicação independente 1, um 'Registro de água para implantação externa da rede



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.516356-4

hidráulica de água quente em chuveiros e duchas, particularmente para utilização em banheiros, caracterizado pelo fato de que compreende um corpo (1) dotado de uma entrada de água fria (4), um orifício de saída de água (3) centralmente disposto, uma válvula interna acionável por meio de uma alavanca de acionamento (6) e uma entrada superior que recebe um tubo de água quente (5) advindo de uma tubulação hidráulica de água quente a partir de um orifício no teto do banheiro', é absolutamente diferente da patente norte-americana US 2.744,789, que constitui um dispensador de sabão líquido, de modo que, ainda que ambas destinem-se a misturar líquidos, a análise do objeto da patente brasileira, como um todo, através de sua reivindicação independente, claramente demonstra que a patente norte-americana não constitui anterioridade, no sentido de lhe obstar a atividade inventiva;

- A perícia partiu da premissa errada de que a patente PI 9502410-7 possuía insuficiência técnica, desconsiderando-a em seu conjunto, para concluir que a patente norte-americana US 5,353,448 lhe obstará a atividade inventiva;

- Os objetos das patentes PI 9502410-7 e US 5,293,903 são absolutamente distintos, sendo que o próprio escopo de ambos é diferente: o primeiro visa a misturar água, o segundo visa a desviá-la, o que, claramente, impede que se entenda que a segunda constitua anterioridade, no tocante à atividade inventiva, em relação à primeira;

- A afirmação de que invenção objeto da patente PI 9502410-7, após a sua concepção, poderia ter sido



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.516356-4

facilmente realizada por qualquer técnico, por adaptações em técnicas anteriores é muito simplista. Logicamente, após a solução do problema técnico, outros técnicos poderão reproduzir a invenção. Entretanto, no momento de sua criação, é evidente a atividade inventiva do Apelante, ao criar um objeto que carrega grande potencial benéfico; e

- Se a patente US 2,744,789 configura anterioridade à patente PI 9502410-7, também configuraria em relação às patentes norte-americanas US 5,353,448 e US 5,293,903. E, seguindo o racional do Laudo Pericial, uma simples bica de pia, por exemplo, configuraria anterioridade e obstaría a atividade inventiva da própria patente US 2,744,789.

Requer, a final, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a existência de atividade inventiva e a ausência de qualquer nulidade na concessão da patente PI 9502410-7.

Respondido o recurso, nas fls. 1031/1042 e 1043/1044, pela parte autora e pelo INPI, respectivamente, foram os autos encaminhados a este Tribunal, perante o qual o Ministério Público Federal exarou o parecer de fls. 1051/1057, opinando pelo não provimento da apelação.

É o relatório.

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado – Relator

V O T O



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.516356-4

Conheço da apelação porque presentes seus pressupostos de admissibilidade.

No caso vertente, busca a parte autora a decretação de nulidade da patente PI 9502410-7 referentemente a “REGISTRO DE ÁGUA PARA IMPLANTAÇÃO EXTERNA DE REDE HIDRÁULICA DE ÁGUA QUENTE EM CHUVEIROS E DUCHAS”, depositada em 26/07/1995 e concedida em 13/05/2003, ao segundo réu, ao argumento de ausência de atividade inventiva, requisito essencial de patenteabilidade, nos termos dos arts. 8º, 11, 13 e 46 da Lei nº 9.279/96.

A sentença julgou procedente o pedido, para declarar nulo o ato de concessão da patente PI 9502410-7, condenando os réus na verba de sucumbência.

Observa-se que é entendimento jurisprudencial consolidado, não se constituir em nulidade ou ofensa ao art. 93, IX, da CF, o relator adotar como razões de decidir os fundamentos da sentença ou da manifestação ministerial, desde que comporte análise de toda a tese defensiva. Em tal sentido, trago à colação os seguintes julgados:

“(...)O acórdão, ao fazer remissão aos fundamentos de ordem fático-jurídica mencionados na sentença de primeira instância, atende a exigência constitucional que impõe, ao Poder Judiciário, o dever de motivar os atos decisórios que profere. A motivação "per relationem", nesse contexto, revela-se compatível com a norma inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição da República. Precedentes. Doutrina.” (STF – HC 69987, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 06/10/2006, p. 32)

“(...)I. A adoção do parecer do Ministério Público como razões de decidir pelo julgador, por si só, não



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.516356-4

caracteriza ausência de motivação, desde que as razões adotadas sejam formalmente idôneas ao julgamento da causa(...)” (STF – HC 94164, Rel. Min. Menezes Direito, DJe-157 DIVULG 21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008)

“(...)1. Não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva(...)” (STJ – HC 40874 – Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 15/05/2006, P. 244)

Assim, considerando que as alegações recursais não lograram infirmar a sentença recorrida, adoto como razões de decidir, os bem lançados fundamentos apresentados na sentença, baseados na análise do conjunto probatório, especificamente no que tange à ausência de atividade inventiva na patente PI 9502410-7, dos quais transcrevo o seguinte:

“(...)

Quanto aos requisitos da novidade e atividade inventiva, há regras expressas a respeito, verbis:

“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.”

“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.”



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.516356-4

(...)

Cabe aqui algumas definições doutrinárias a respeito desse requisito – ATIVIDADE INVENTIVA – cuja definição legal está transcrita acima (art. 13 da Lei nº 9279/96):

‘...questionada a solução para determinado problema tecnológico existente, não poderia a sua solução ter ocorrido facilmente a uma pessoa com razoável conhecimento no campo técnico pertinente (técnico no assunto), considerando as informações técnicas disponíveis até o momento da invenção (estado da técnica). Assim, a invenção é o resultado de uma atividade inventiva desde que, em conformidade com entendimento de um homem do meio técnico especializado, a mesma não se origine de maneira evidente do estado da técnica’ (Aurélio Wander Bastos, in Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial, Lúmen Juris, Rio de Janeiro, 1997).

‘Basicamente, considera-se a existência de atividade inventiva quando o ato de criação de uma invenção não poderia ter sido feito por um técnico no assunto, em condições normais de criação. Isto é, tal ato não deve ter sido desenvolvido de maneira óbvia, anteriormente à data da referida criação – em outras palavras, antes da data de depósito do respectivo pedido de patente. A atividade inventiva é um exercício intelectual da capacidade de criação humana.

A verificação desse requisito é complexa devido à sua subjetividade. Basta dizer que uma invenção pode conter novidade, ser industrialmente utilizável e, no entanto, não possuir atividade inventiva – o que a torna



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.516356-4

não patenteável. Em outras palavras, mencionamos o caso de um produto que reúne características de outros elementos já conhecidos, é considerado novo em relação ao que já existe (estado da técnica), sendo industrializável, mas não conta com inventividade por não gerar efeito técnico diferencial'. (Gabriel Di Blasi, in A Propriedade Industrial, Forense, Rio de Janeiro, 2005).

Veja-se, que, por essas definições, a compreensão do que esteja no estado da técnica é de fundamental importância tanto na aferição da novidade quanto da atividade inventiva. E esse estado da técnica não comporta questionamento quanto à sua temporalidade. O fato, como alega o 2º réu (fls. 965), de haver uma anterioridade de 40 anos como condição existente tanto para o exame da novidade quanto da atividade inventiva não ilide a possibilidade de se concluir como sendo impeditiva de registro de patente, como visto na doutrina acima transcrita; e o texto legal é enfático quanto a isso, ao reconhecer como estado da técnica 'tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente' (§ 1º do art. 11 da Lei nº 9279/96).

Visto isso, passa-se a examinar as provas dos autos, no que respeita à alegação, pela autora e o INPI, da inexistência do requisito legal da atividade inventiva no objeto da PI 9502410-7.

Deve ser observado que a verificação do requisito da atividade inventiva neste processo levará em conta as anterioridades apontadas pelo perito do Juízo no laudo de fls. 831/873, quais sejam, as patentes americanas US 2.744.789, publicada em 8/5/1956 (fls. 69/77), US 5.353.488, publicada em 11/10/1994 (fls. 78/126), e US 5.293.903, publicada em 15/3/1994 (fls. 127/138). As outras alegadas anterioridades que foram objeto de exame no INPI (fls. 487/552 e 553/591) não serão vistas aqui, pois a causa de pedir a elas não diz respeito.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.516356-4

Nesse sentido, adota-se aqui o entendimento esposado pelo expert (respostas aos quesitos 42 e seguintes do 2º réu) a respeito da alegada anterioridade apontada pela autora em relação ao documento de fls. 663/664, tendo em vista que esse documento ‘não apresenta descrição ou caracterização técnica que permita o entendimento da instalação do dispositivo misturador junto ao chuveiro/ducha’ (fls. 864, item ‘b’, do quesito 42 do 2º réu).

Quanto ao registro desenvolvido pela autora (fls. 386/387) a fim de cumprir seu contrato com a LIGHT (fls. 283/302), que foi objeto do parecer de fls. 379/385 e serviu de fundamento para a concessão da medida liminar de fls. 398/399, saber se a criação de tal registro é ou não ilegal face à PI 9502410-7, de propriedade do 2º réu e sobre o qual se discute a nulidade de sua concessão neste processo, foge ao seu escopo, pois a causa de pedir é, repita-se, a ilegalidade do ato do INPI que concedeu a patente PI 9502410-7. Poderão ser examinadas as respostas dadas aos quesitos 46 a 50 de fls. 865/867 em outro contexto, mas sempre tendo em vista a pretensão da parte autora.

O laudo do perito do Juízo (fls. 831/873) concluiu pela inexistência de atividade inventiva(...).

Veja-se alguns trechos do laudo pericial no que respeita ao requisito da atividade inventiva do objeto da PI 9502410-7 em comparação com as anterioridades acima apontadas:

‘Considerando que o proposto pela Patente comentada acima [patente americana US 2.744.789, publicada em 8/5/1956, fls. 69/77] não se destine a mistura de água quente e fria, pode-se afirmar que a partir dos ensinamentos contidos neste documento, seria perfeitamente possível para um técnico no assunto, proceder às alterações necessárias para alcançar a solução proposta na patente PI 9502410-7, para tal, simplesmente substituindo o recipiente de sabão por uma conexão a uma tubulação de água quente,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.516356-4

utilizando a mesma válvula misturadora apresentada (em detalhes) neste documento americano; conforme se pode constatar, a Patente anulanda não especifica qualquer característica construtiva e funcional de sua válvula misturadora' (fls. 842).

'Como pode ser visto, este documento [patente americana US 5.353.488, publicada em 11/10/1994 fls. 78/126] apresenta uma conexão com uma entrada de água fresca controlada por uma válvula interna, e uma entrada de água reciclável cujo controle de vazão é efetuado distante da conexão. Mais adiante na descrição é apresentada uma opção de conexão (180), que funciona de forma similar, porém com diferenças angulares em sua disposição construtiva (coluna 15, linhas 30 a 45). Não se faz necessário um técnico versado no assunto, para verificar que ao efetuar simples trocas nas posições de conexões, ou seja: conectando-se a porção de entrada de passagem livre na tubulação de água fria e a controlada pela válvula na água quente; ao efetuar-se essa troca de posição da válvula entre a entrada de água fria pela de água quente, obtém-se um resultado funcional similar ao reivindicado pelo PI em questão [PI 9502410-7], ou seja, a passagem livre de água fria centralmente disposta à sua saída e a mistura controlada da água quente' (fls. 843).

'Este documento [patente americana US 5.293.903, publicada em 15/3/1994 fls. 127/138] apresenta uma opção para derivação de abastecimento de água para um segundo equipamento. Vale observar neste dispositivo, a utilização de uma válvula de esfera (56) para controlar o abastecimento



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.516356-4

de água ao equipamento e instalar. Para um técnico no assunto, seria óbvia a utilização deste dispositivo da forma como ilustrado acima, para tal, bastaria dispor da seguinte forma: a entrada de água quente (62) controlada pela válvula de esfera (56), a entrada de água fria (36) e a saída desta mistura para o chuveiro pela tubulação (15)' (fls. 844).

Nas respostas aos quesitos das partes, o perito do Juízo sustenta suas afirmações especialmente às fls. 846 (quesitos 8 e 9 da autora), 848 (quesitos 16 e 17 da autora), 853 (tem 'c' do quesito 12 do 2º réu), 855/856 (quesitos 16 e 18 do 2º réu), 856 (quesito 20 do 2º réu), 857 (quesitos 22 e 23 do 2º réu), 859 (quesito 29 do 2º réu), 861 (quesito 34 do 2º réu), 862 (quesito 36 do 2º réu), 867 (quesito 50 do 2º réu) e 868 (quesito 51 do 2º réu).

A conclusão final do perito está assim consignada no referido laudo:

'Em atenção ao disposto nos artigos 8º e 13 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9279) e após um exame do relatório descritivo e respectivo quadro reivindicatório do PI 9502410-7, constata-se que o conteúdo técnico ali apresentado, não apresenta características inovadoras com relação ao estado da técnica e este ser desprovido de atividade inventiva, ou seja, qualquer indivíduo com formação superior ou técnica no setor, seria capaz de obter um resultado similar ou idêntico ao que é apresentado na patente em causa' (fls. 871).

Após a juntada, pelo 2º réu, da petição de fls. 884/900, com os quesitos suplementares de fls. 919/920, o perito juntou o laudo complementar de fls. 936/950. Nesse documento, o perito do Juízo ratifica as conclusões do laudo de fls. 831/873, conforme,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.516356-4

especialmente, as respostas dadas aos quesitos suplementares 2 a 4 (fls. 980/982) e 16 a 18 (fls. 946/948).

Este Juízo concorda com as conclusões do perito. Não há a contradição no laudo pericial apontada às fls. 890 (parecer do assistente técnico do 2º réu). O fato de o perito concluir pela insuficiência descritiva já foi analisado no início dessa fundamentação e desconsiderado pelo Juízo, que concordou com o 2º réu ao este dizer ‘para a análise da suficiência descritiva, deve-se olhar a patente como um todo’ (fls. 887) e que a descrição do funcionamento da válvula não é elemento essencial da invenção, no sentido de que ‘para o homem da técnica, é importante saber que há uma válvula, e ele utiliza o tipo que forma mais conveniente’ (fls. 889), bastando saber que o foco é o registro misturador.

A patente como um todo a que alude ao 2º réu tem seu objeto definido nas reivindicações (art. 25 da Lei nº 9279/96) da seguinte forma:

‘Registro de água para implantação externa de rede hidráulica de água quente em chuveiros e duchas, particularmente para utilização em banheiros, caracterizado pelo fato de que compreende: a) um corpo dotado de uma entrada de água fria; b) um orifício de saída de água centralmente exposto; c) uma válvula interna acionável por meio de uma alavanca de acionamento; d) uma entrada superior que recebe um tubo de água quente advindo de uma tubulação hidráulica de água quente a partir de um orifício no teto do banheiro’ (fls. 479).

O não detalhamento do funcionamento da válvula não impede a conclusão de que há anterioridade em relação à patente americana US 2.744.789, publicada em 8/5/1956 (fls. 69/77), conforme concluiu o perito do Juízo (fls. 842). O mesmo em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.516356-4

relação às patentes americanas US 5.353.488, publicada em 11/10/1994 (fls. 78/126), e US 5.293.903, publicada em 15/3/1994 (fls. 127/138).

Embora os objetos dessas patentes seja diferentes daquele da PI 9502410-7, o que se examina neste processo é a existência ou não de atividade inventiva, pois em relação à novidade não há dúvida quanto à sua presença na PI 9502410-7.

Não há entendimentos conflitantes nos laudos periciais de fls. 831/873 e 936/950. Se levado em conta as reivindicações da PI 9502410-7 em comparação com as patentes americanas apontadas como anterioridades, pode-se concluir pela ausência de atividade inventiva, pois a técnica utilizada no registro de água que possibilita a mistura de água quente e fria, independentemente do tipo de válvula, pois a mistura tem que acontecer, já havia sido antecipada pelas citas anterioridades norte-americanas.

Veja que no parecer de fls. 753/768, juntado pelo 2º réu, na parte em que compara o funcionamento dos produtos referentes às patentes US 2.744.789 e PI 9502410-7, o técnico diz que ‘apesar de semelhantes, pois se baseiam no princípio da mistura de fluidos, mostram-se distintas pelas finalidades as quais se destinam: implantação de rede hidráulica de água quente e dispensador de sabonete líquido’ (fls. 766).

Ora, mas é exatamente isso que, no caso concreto, diferencia a novidade da atividade inventiva. Os objetos são distintos, não há dúvida, mas a técnica utilizada pelo 2º réu para compor seu registro, que, repita-se, pretende sempre misturar líquidos, já havia sido antecipada no estado da técnica.

Não foi outra a conclusão do técnico do INPI, especificamente em relação à patente americana US 2.744.789, publicada em 8/5/1956 (fls. 69/77). Leia-se o texto:

‘Como o documento em questão se refere a uma patente de invenção, ficou constatado que o trecho caracterizante de sua reivindicação principal não



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.516356-4

apresenta um dispositivo produtor de efeito inesperado em relação ao Estado da Técnica, especificamente representado por US 2,744,789. Podemos afirmar, seguramente, que, para um técnico neste ramo da indústria, de posse dos ensinamentos constantes daquela patente interposta, o expediente de simplesmente substituir o reservatório de sabão, pela referida tubulação de água quente (5), acarretará um dispositivo similar ao concedido pela patente anulanda sem que seja identificada atividade inventiva' (fls. 930/931).

Assim, analisando os laudos periciais e pareceres técnicos juntados aos autos, pode-se concluir pela inexistência do requisito da atividade inventiva no objeto da PI 9502410-7.”

Ressalta-se que o art. 436 do CPC, prevê que o juiz “não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos”, havendo que se levar em conta, inclusive, que a prova destina-se a formar o convencimento do juiz e, portanto, tratando-se de demanda que gira em torno de matéria eminentemente técnica (existência ou não de atividade inventiva), a prova pericial deve ser prestigiada, e só haveria razão para sua desconsideração, se os elementos fáticos e o conjunto probatório constantes dos autos demonstrassem, de forma concreta, conclusão em sentido contrário. Nesse sentido é a manifestação do il. Representante do Parquet Federal, que considerou que a discussão dos autos passa necessariamente por uma análise técnica específica e ignorar o laudo pericial significaria desistir da solução do caso, o que não se pode admitir.

Logo, a conclusão é no sentido de ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto, nego provimento à apelação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.516356-4

É o voto.

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado – Relator

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA. ARTS. 8º E 13 DA LEI Nº 9.279/96. NULIDADE DO ATO DE CONCESSÃO. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL.

I - No caso vertente, busca a parte autora a decretação de nulidade da patente PI 9502410-7 referentemente a “REGISTRO DE ÁGUA PARA IMPLANTAÇÃO EXTERNA DE REDE HIDRÁULICA DE ÁGUA QUENTE EM CHUVEIROS E DUCHAS”, depositada em 26/07/1995 e concedida em 13/05/2003, ao segundo réu, ao argumento de ausência de atividade inventiva, requisito essencial de patenteabilidade, nos termos dos arts. 8º, 11, 13 e 46 da Lei nº 9.279/96. A sentença julgou procedente o pedido, para declarar nulo o ato de concessão da patente PI 9502410-7, por concluir pela ausência de um dos requisitos de patenteabilidade, qual seja, a atividade inventiva.

II - A compreensão do que esteja no estado da técnica é de fundamental importância tanto na aferição da novidade quanto da atividade inventiva. E esse estado da técnica não comporta questionamento quanto à sua temporalidade. O fato de haver uma anterioridade de 40 anos como condição existente tanto para o exame da novidade quanto da atividade inventiva não ilide a possibilidade de se concluir como sendo impeditiva de registro de patente, conforme entendimento doutrinário; e o texto legal é enfático quanto a isso, ao reconhecer como estado da técnica “tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente” (§ 1º do art. 11 da Lei nº 9279/96).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.516356-4

III - Não há entendimentos conflitantes nos laudos periciais elaborados pelo expert do Juízo, no presente caso. Se levado em conta as reivindicações da PI 9502410-7 em comparação com as patentes americanas apontadas como anterioridades, pode-se concluir pela ausência de atividade inventiva, pois a técnica utilizada no registro de água que possibilita a mistura de água quente e fria, independentemente do tipo de válvula, pois a mistura tem que acontecer, já havia sido antecipada pelas citas anterioridades norte-americanas. Assim, analisando os laudos periciais e pareceres técnicos juntados aos autos, pode-se concluir pela inexistência do requisito da atividade inventiva no objeto da PI 9502410-7.

IV - Tratando-se de demanda que gira em torno de matéria eminentemente técnica (existência ou não de atividade inventiva), a prova pericial deve ser prestigiada, e só haveria razão para sua desconsideração, se os elementos fáticos e o conjunto probatório constantes dos autos demonstrassem, de forma concreta, conclusão em sentido contrário.

V - Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

VI - Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima epigrafadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e do 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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.516356-4

Juiz Federal Convocado - Relator