



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

---

RELATORA : JUÍZA FEDERAL CONV. MARCIA HELENA NUNES  
EM AUXÍLIO AO JUIZ FEDERAL CONV. ALUISIO  
G. C. MENDES

APELANTE : VALE S.A.

ADVOGADOS : MARCELO GOYANES e outros

APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL–INPI

PROCURADOR : ROSA MARIA RODRIGUES MOTTA

A

APELADO : FABIO VENTURINI

APELANTE : FABIO VENTURINI

ADVOGADOS : LUIZ LEONARDOS e outros

APELADA : VALE S.A.

ADVOGADOS : MARCELO GOYANES e outros

ORIGEM : JUÍZO DA 39ª VARA FEDERAL DO RIO DE  
JANEIRO

RELATÓRIO

Inicialmente, chamo o processo à ordem. Deve a Subsecretaria da Turma regularizar os presentes autos, para que as antigas peças de fls. 889 a 903 sejam repostas em sua posição original, cancelando-se a renumeração e nova ordem indevidas. Com isso, restituir-se-á a r. sentença de fls. 895/903 à sua numeração original, qual seja, 891/899, bem como colocadas na ordem correta as introduções e respectivas sentenças que julgaram os embargos de declaração do réu e da autora, respectivamente, na ordem em que foram proferidas. Registre-se que não foi dada nenhuma ordem judicial para tal indevida alteração.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela COMPANHIA VALE DO RIO DOCE – CVRD e por FABIO VENTURINI, em face da sentença de fls. 891/899, integrada pela sentença de fls. 901/903, que julgou improcedente o pedido de nulidade da patente de invenção PI 9401623-2 e



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

---

procedente o pedido sucessivo para declarar a co-propriedade da Autora em relação à aludida patente. Os réus foram condenados em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem rateados entre os mesmos.

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE – CVRD move ação de rito ordinário, ajuizada em 23/08/2005, em face do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e de FABIO VENTURINI, objetivando a declaração de nulidade da patente PI 9401623-2 (plataforma móvel de substituição de motores de tração de locomotiva), ou, sucessivamente, a declaração de co-propriedade da autora em relação à mencionada patente.

Aduz que o segundo réu ingressou com ação contra a Companhia Vale do Rio Doce perante o juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, alegando ser titular da patente PI 9401623 que estaria sendo utilizada sem “justa remuneração” ou autorização pela ora Autora, desde 1987.

Informa que o segundo réu foi empregado da Companhia entre 12/07/1963 a 31/01/1988, período em que desempenhou várias funções, desde “auxiliar de artífice” até “mecânico especializado”, sem ter sido jamais efetivamente contratado para as funções de pesquisa ou que implicassem no desenvolvimento de atividade inventiva. Aduz que, ainda sob o vínculo empregatício, o segundo réu teria desenvolvido uma “plataforma móvel de substituição de motores de tração de locomotivas”, simplesmente denominada “mesa falsa”, a qual passou a ser utilizada pela autora em 1987, em suas instalações “Drummond Central”, localizadas nas proximidades de Nova Era – MG.

Aduz que a patente PI 9401623-2 foi expedida pelo INPI em 28/10/97, com prazo de validade de 20 anos, contados da data do depósito (27/04/1994), decisão contra a qual se insurgiu a autora, tendo o INPI a mantido sob o fundamento de impossibilidade de apresentação de novos



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

---

documentos. Sustenta, então, a necessidade de provocar o exame do mérito da nulidade da patente ou sucessivamente, reivindicar a sua co-propriedade.

No que tange à nulidade da patente, invoca os artigos 8º, 11 e seu parágrafo, da Lei nº 9.279/96, fundamentando que o pedido de registro foi depositado sete anos após a instalação nas dependências de sua unidade da “mesa falsa”, sendo certo, ainda, que as plataformas móveis para substituição de motores de tração em locomotivas já eram amplamente conhecidas e utilizadas no mercado ao menos desde 1958, o que vulnera a novidade do pedido de patente. Por este motivo, deixou de proceder ao depósito da patente.

Na hipótese de não ser considerada nula a patente, por falta de novidade, pugna pelo reconhecimento de que esta foi ilegalmente requerida sem a devida indicação da autora como co-proprietária, por ter sido desenvolvida ainda sob o vínculo empregatício entre o Sr. Fábio Venturini e a autora.

Contestação do INPI, nas fls. 281/285, com preliminar de sua exclusão do feito na condição de réu, para lhe deferir a participação na lide na qualidade de assistente litisconsorcial. No mérito, após reexame da hipótese, entende não assistir razão à autora, quanto ao pedido de nulidade da patente PI 9401623-2, pois esta atende ao requisito atividade inventiva, não estando em desacordo com o disposto nos artigos 8º, 11 § 1º, da LPI. No que se refere ao pedido de co-propriedade, aduz que a questão deve ser discutida entre a autora o segundo réu, tendo a autarquia obedecido os ditames legais ao conceder o título ao Sr. Fábio, sendo de se concluir não caber sua manifestação sobre o tema.

FABIO VENTURINI oferece a contestação nas fls. 310/321, alegando que o uso da invenção objeto da patente em questão feito nas instalações da autora, em absoluto segredo, não prejudica a novidade, sendo certo, ainda, que a notícia da referida invenção no Jornal da Vale igualmente não prejudicou a novidade, por se tratar de jornal de circulação interna, que não



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

descreveu de forma completa e suficiente a invenção patenteada, cujas qualidades técnicas só foram reveladas ao público quando do depósito da patente pelo segundo réu. Aduz que a máquina revelada no catálogo da empresa Whiting Corporation de 1958, não possui as mesmas características da patente sob exame.

No que se refere à alegada co-propriedade, acrescenta que o simples fato de uma invenção ter sido desenvolvida enquanto seu inventor ainda se encontrava sob vínculo empregatício com a empresa onde a invenção foi desenvolvida não implica, necessariamente, na co-propriedade desta invenção. Ressalta, que, no caso, apesar de empregado da autora, não possuía entre as suas atribuições laborais, qualquer função de pesquisa ou atividade inventiva. Aduz, ser inaplicável à hipótese o disposto no art. 45, da LPI, eis que o usuário de boa-fé a que lei se refere é um terceiro, usuário anterior e não o usuário original do invento patenteado.

Laudo pericial nas fls. 626/673, com anexos de fls. 674/746.

Manifestação do segundo réu, fls. 754/764, com anexos de fls. 765/819.  
Parecer do assistente técnico do segundo réu sobre o laudo pericial, nas fls. 820/830.

Manifestação da autora sobre o laudo pericial, nas fls. 832/839.

Parecer elaborado pela Diretoria de Patentes do INPI sobre o laudo apresentado pelo perito do Juízo, fl. 842.

Memorial apresentado pelo segundo réu, nas fls. 844/484.

O magistrado de primeiro grau julga improcedente o pedido de nulidade da patente de invenção PI 9401623-2, julgando procedente o pedido sucessivo para declarar a co-propriedade da Autora em relação à aludida patente, fls. 891/899.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

Apelação do segundo réu, nas fls. 905/909, pugnando pela reforma parcial da sentença, sob o fundamento de que não se trata de um caso de co-propriedade, primeiramente, pela inércia da autora, em uma espécie de renúncia tácita, que, em momento algum manifestou interesse em patentear a invenção sob exame. Aliás consigna, que foi a própria autora que informou ao ora apelante que a premiação a qual fazia jus por ter inventado algo de grande utilidade e economia para a empresa seria data apenas se a “mesa falsa” fosse patenteada, motivo pelo qual efetuou o depósito do pedido de patente.

Ademais, aduz que o simples fato de uma invenção ter sido desenvolvida enquanto seu inventor se encontrava sob vínculo empregatício com a empresa onde a invenção foi desenvolvida não implica, necessariamente, na co-propriedade da invenção. Reafirma que não tinha qualquer função de pesquisa ou atividade inventiva, sendo suas invenções furto de sua capacidade nata de inventar e desenvolver avanços tecnológicos, como reconhecido pela própria apelada. Sustenta, ainda, que apesar de a “mesa falsa” ter sido desenvolvida nas dependências da autora, o apelante utilizou-se de material do setor chamado de “inservível”, o qual abrigava todo e qualquer material descartado pela apelada e que seria, conseqüentemente, vendido a terceiros ou ao ferro velho. Aduz que o desenvolvimento do invento durante o expediente do apelante nas dependências da apelada constitui mera liberalidade da empresa. Quanto aos meios e recursos mencionados na r. sentença, sustenta que os “recursos e meios” referidos no artigo 91, da LPI são, evidentemente, recursos e meios técnicos que poderiam efetivamente influenciar o apelante ou contribuir, de forma significativa, para a criação do objeto da patente, o que não ocorreu. Ressalta, por fim, que a apelada está agindo de forma a esquivar-se do pagamento de qualquer indenização ao apelante pelo uso de sua invenção.

A autora apela nas fls. 911/927, pugnando pela reforma da sentença, sob o fundamento de que muito embora o magistrado tenha reconhecido a co-titularidade da patente pela aplicação do artigo 42, § 2º da Lei nº 5.772/71 e no artigo 91 da Lei nº 9.279/96 em vigor, deixou de analisar as



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

---

demais conseqüências jurídicas do depósito fraudulento e dispositivos legais cogentes.

Assim, sustenta que o depósito da patente sob exame feito pelo segundo réu, em nome próprio e em inobservância ao artigo 42, § 2º da Lei nº 5.772/71 foi intencional e teve o propósito claro de exercê-la contra a ex-empregadora, visando farta indenização perante o Juízo Cível, o que chancela o caráter fraudulento do depósito da patente. Acrescenta que, ainda que tal fraude não fosse intencional, o CPI é expresso, em seus artigos 55, III e 98, no sentido de que a omissão do legítimo titular à data do depósito, por si, engendra nulidade da patente. Sendo certo que a Lei em vigor manteve o dispositivo mais amplo ao declarar nula a patente que contrarie qualquer dos seus dispositivos legais, em seu artigo 46. Invoca o artigo 166, do Código Civil de 1916.

Aduz que a omissão da sentença quanto à nulidade decorrente do depósito fraudulento foi pré-questionada em sede de embargos de declaração, sem sucesso, sob o fundamento de que tal matéria não foi aventada na inicial. Argumenta, no entanto, que a questão foi ventilada nos autos em várias ocasiões: na réplica, na manifestação de 21/06/2006, na petição de fl. 839 e, ainda, que a questão não houvesse sido exaustivamente argüida ao longo da ação, há que se reconhecer que a prestação jurisdicional não está condicionada à exposição de tal fundamentação jurídica na peça exordial, bastando a presença da exposição fática necessária à justa aplicação do direito, conforme premissa básica do Direito Processual Civil, de que “*iura novit curia*”, mediante o qual se limita ao autor a alegar e comprovar os fatos, cabendo ao juiz aplicar a lei pertinente.

Alega que a chamada presunção de conhecimento da lei (LICC, artigo 3º) conduz o 2º apelado ao ônus de se defender em relação aos fatos alegados e conduz os juízes à prerrogativa de valorar os fatos para justa aplicação do direito ou “*narra mihi factum dabo tibi jus*”. Sustenta que a nulidade da patente deve ser pronunciada *ex officio*, quando o juiz conhecer do ato ou de seus efeitos e a encontrar provada e que a necessidade de



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

arguição de nulidade da patente na inicial é tão equivocada quanto a afirmação da sentença que tenta sanar a omissão e afastar a nulidade com base em suposta ausência de prejuízo da apelante. Neste passo, afirma que o depósito e concessão indevida do privilégio, além de contrariar as disposições legais, é prejudicial à apelante não só por subtrair-lhe os direitos de explorá-la no comércio como também por obrigar-lhe a se defender da absurda ação de infração proposta pelo 2º apelado no Juízo Cível. Ademais, a apelante só teve declarada a co-propriedade da patente em questão um ano antes do fim de seu prazo de proteção. Sustenta, pois, que corolário à declaração de co-propriedade da apelante é o reconhecimento de depósito fraudulento da patente em questão.

Sustenta que a sentença aplica fundamentação relativa ao pré-requisito da novidade para afastar o laudo pericial de fls. 623/746 que opinou pela falta de atividade inventiva da patente anulanda e que, se a prerrogativa básica da atividade inventiva é que a patente não seja evidente para um técnico no assunto, impossível ao magistrado afastar as provas técnicas constantes dos autos e avaliar de moto próprio a inventividade da patente, prerrogativa técnica.

Argumenta que houve cerceamento de defesa ao ser dispensada a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do 2º apelado, afirmando que os seus patronos foram extremamente cautelosos e claros ao consentir com o julgamento antecipado da lide, nos seguintes termos: “Finalmente, louvados os princípios da economia processual e do livre convencimento, não hesitaria a Apelante em concordar com o pronto julgamento do mérito neste processo, caso este d. Magistrado considere que a força probante da perícia e documentos acostados aos autos são suficientes para atestar a nulidade da patente na presente lide”.

Sustenta que tendo a sentença acatado a tese de que a invenção sob exame era mantida de segredo industrial pela apelante, haveria que reconhecer que o depósito incorreu em ato ilícito maior, qual seja, quebra de sigilo comercial argüida nos autos.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

---

Quanto aos princípios patentários aplicáveis à relação empregatícia, sustenta que nem toda invenção patenteável desenvolvida diariamente pelos seus 56 mil empregados gera uma patente efetivamente explorável no mercado. Assim, afirma que para que se invista em patentear determinado invento, não basta apenas que ele seja patenteável, mas que a patente dele resultante tenha efetivo potencial de mercado. Sustenta, ainda, que o mínimo que se espera de um funcionário, no exercício do tempo remunerado, é que este traga soluções que venham a agregar às atividades da empresa, cortando custos, aumentando a produtividade e que o espírito da lei reside em premiar as soluções cotidianas que, por seu cunho estratégico, venham a gerar patentes comercialmente rentáveis e de cujos dividendos possa o empregado participar.

Aduz que nunca a interessou a co-propriedade da patente objeto da lide, pois sempre soube de sua incapacidade de gerar frutos, motivo pelo qual não a patenteou em co-propriedade, nem premiou o segundo réu pelo referido invento, como o fez em outras ocasiões.

Contrarrazões da autora, nas fls. 933/940.

Contrarrazões do segundo réu, nas fls. 942/957.

Contrarrazões do INPI, nas fls. 960/963.

Remetidos os autos a este E. Tribunal, deles teve vista o Ilustre representante do Ministério Público Federal, oficiando pela não intervenção ministerial, fls. 967/969.

É o relatório.

MARCIA HELENA NUNES  
Juíza Federal Convocada



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

---

/mgo



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

---

VOTO

Juíza Federal Convocada. Márcia Helena Nunes, Relatora

Conforme exposto no relatório, trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela VALE S.A. e por FABIO VENTURINI, em face da sentença de fls. 891/899, integrada pela sentença de fls. 901/903, que julgou improcedente o pedido de nulidade da patente de invenção PI 9401623-2 e procedente o pedido sucessivo para declarar a co-propriedade da Autora em relação à aludida patente.

Os recursos não merecem prosperar.

Da apelação interposta pela parte autora:

Inicialmente, no que tange ao alegado cerceamento de defesa ao ser dispensada a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do 2º apelado, não cabe neste momento processual reabrir tal discussão, tendo em vista que, muito embora de maneira cautelosa, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Ora, não há como se admitir que haja concordância com o prosseguimento do processo, sob condição. Não tendo a parte autora insistido na produção das referidas provas, ocorreu a preclusão consumativa.

No mérito, discute-se nos autos patente de invenção que o 2º réu - ex-empregado da empresa autora pelo período de 1963 a 1988, período durante o qual desenvolveu o engenho em discussão, cuja utilização pela empresa se iniciou em 1987, em uma de suas instalações - a “Drummond Central”, nas proximidades de Nova Era/MG (fl. 7 da inicial) - veio a depositar em 27.04.1994 (na vigência do CPI) e concedida em 28.10.97 (na vigência da LPI). O objeto patenteadado se denomina “*Plataforma móvel de substituição de motores de tração em locomotivas*”, resumidamente conhecido como “*mesa falsa*”.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

---

Segundo o Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71), sob cuja égide foi depositado (em 27.04.1994) o pedido de privilégio objeto da presente ação:

*“Art. 6º São privilegiáveis a invenção, o modelo de utilidade, o modelo e o desenho industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial.*

*§ 1º Uma invenção é considerada nova quando não compreendida pelo estado da técnica*

*§ 2º O estado da técnica é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvado o disposto nos artigos 7º e 17 do presente Código. (...)”*

*“Art. 55. É nulo o privilégio quando:*

*a) seu objeto não observou as condições dos artigos 6º, 10, 11 e 12;*

*b) (...)*

*c) tiver sido concedido contrariando direitos de terceiros; (...)”*

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), que atualmente rege a matéria e sob cuja égide foi concedida a patente de invenção em discussão (28.10.97), assim dispõe:

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

*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. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.”*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

---

Assim, faz-se necessário verificar se a patente PI 9401623-2, atende aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial e se está em conformidade com os ditames legais. Verifica-se da exposição legal acima feita que a previsão de nulidade de registro de patente é restrita às hipóteses legais e já que a patente em tela veio a ser deferida sob a égide da atual Lei da Propriedade Industrial sua concessão por ela se há de reger.

Nestes termos, cumpre registrar que a invenção é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica, que é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente.

A Autora alega, em sua inicial, que a PI 9401623-2 deve ser anulada, pois carece de novidade, por ter sido depositada sete anos após sua instalação nas dependências de uma de suas unidades – mais precisamente, desde 1987, na dependência “Drummond Central”, localizada nas proximidades de Nova Era/MG (fl. 7 da inicial) – o mecanismo conhecido como “mesa falsa”, sendo certo, ainda, que as plataformas móveis para substituição de motores de tração em locomotivas já seriam amplamente conhecidas e utilizadas no mercado ao menos desde 1958 e que, por tal motivo, não tomou a iniciativa de requerer a concessão de privilégio de invenção sobre o equipamento em discussão.

No entanto, mesmo sendo a Autora sabedora das supostas anterioridades e utilizando em grande frequência o transporte ferroviário, por ser empresa mineradora e transportar os minérios desde a fonte de extração até os portos onde escoam os produtos, não se tem conhecimento de que utilize os citados mecanismos que seriam anteriores, mas, sim, a plataforma criada e, depois, patenteada pelo 2º réu. E fazia tal uso reservadamente, dentro de sigilo industrial, o que se verifica nos autos.

Está comprovado que antes da propositura da presente ação, a empresa Autora já havia requerido a nulidade da patente perante o INPI, não logrando



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

êxito, consoante se verifica dos seguintes excertos da decisão então proferida, em 10.12.99 (fls. 323/324):

*“(...) A presente patente está sendo contestada pela empresa Companhia Vale do Rio Doce que alega ser nula a patente por infringir os preceitos da lei de propriedade industrial nº 9279, de 14 de maio de 1996.*

*(...)*

*Conforme parecer técnico fls. 158/159, a requerente não apresentou documentação técnica que invalidasse o objeto da patente em questão.*

*Observamos, também, que não ficou comprovado a divulgação da invenção com data anterior ao depósito do pedido de privilégio, de tal forma que um técnico no assunto pudesse reproduzi-la, uma vez que a mesma foi mantida como segredo industrial. Neste aspecto cabe ressaltar que a própria requerente afirma que a tecnologia foi indevidamente tornada pública através da patente PI 9401623-2. Além disso, a documentação apresentada não envolve detalhamento técnico da invenção, sendo, inclusive de caráter confidencial.*

*Quanto à titularidade da invenção, ressaltamos o que dispõe o artigo 6º da legislação ora vigente.*

*Art. 6º. Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei.*

*§ 1º. Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.*

*Não cabe ao INPI decidir sobre a titularidade de uma invenção e sim sobre a matéria técnica do pedido depositado, levando em consideração as disposições legais vigentes da propriedade industrial.*

*Assim sendo, concluímos pela não aceitação das razões do processo de nulidade administrativo do privilégio, na medida em que a documentação trazida ao processo não é suficiente para provar a falta de novidade do privilégio. (...)*”



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

---

Se desde o exame do pedido administrativo formulado perante o INPI, foi a própria VALE S/A. quem afirmou perante a Autarquia Marcária fazer tal utilização prolongada do engenho objeto da invenção do 2º réu, eis que tal crítica redundou, apenas, em preservação da novidade do objeto do pedido de privilégio.

Assim teve razão a douta magistrada sentenciante em também afastar a alegada carência de novidade, por não ter existido uma divulgação anterior da patente, já que a tecnologia inventada pelo réu era utilizada pela VALE S.A como segredo industrial, conforme reconhecido pela própria autora perante o INPI e no decorrer do processo.

Desta forma, a alegação autoral de violação ao sigilo industrial quando do requerimento da patente pelo 2º réu não lhe acarretou nenhum benefício na época; ao contrário, sob o ponto de vista de exame sob a luz da Lei de Propriedade Industrial, por parte do INPI, dado ser considerada conservada a novidade. E da mesma forma, pela Justiça Federal, já que fica limitada a controvérsia entre as partes, na presente demanda, à ocorrência ou não de nulidade do privilégio ou, se mantido, seu compartilhamento ou não. Não há, pois, que se falar em suposta má-fé que acarrete consequências jurídicas, no que diz respeito à presente demanda. Isso porque qualquer outro aspecto foge ao âmbito do presente processo, daí porque a discussão a respeito aí se encerra.

Prosseguindo no exame, eis que é considerada dotada de atividade inventiva a invenção que não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica, para um técnico no assunto. Além disso, a invenção será considerada suscetível de aplicação industrial quando puder ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria.

Para impugnar a patenteabilidade do invento do 2º réu, sob o ângulo de já se encontrar no estado da técnica, despojando-o de atividade inventiva, a empresa Autora carregou aos autos documentação relativa a outros inventos



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

---

afins, que lhe seriam anteriores, o que foi objeto não só das argumentações dos contendores como também de análise em pareceres técnicos trazidos por cada uma das partes, suportando as respectivas argumentações. Também foram objeto de exame pelo louvado do Juízo, o engenheiro Dante Grasso Junior, que elaborou o laudo pericial de fls. 623/673, com os anexos de fls. 674/746.

Como matéria principal do laudo, estão os estudos ou quadros comparativos entre as características reivindicadas na patente PI 9401623-2, do 2º réu e as patentes indicadas para confronto, sempre sobre cinco tópicos considerados relevantes pelo Perito:

Na fl. 642 – confronto com a Patente US 2,454,226, com o resultado de que ela não antecipa todas as reivindicações da patente do 2º réu, sendo negativas as três primeiras comparações realizadas e havendo outras diferenças como necessitar de fiação para conduzir a energia elétrica vinda de fonte externa;

Na fl. 646 – confronto com a Patente US 2,640,435, com o resultado de que ela não antecipa todas as reivindicações da patente do 2º réu, sendo negativas as três primeiras comparações realizadas e havendo outras diferenças como necessitar de fiação para conduzir a energia elétrica vinda de fonte externa;

Na fl. 654 – confronto com a Patente US 2,649,436, com o resultado de que ela não antecipa todas as reivindicações da patente do 2º réu, sendo negativas as três primeiras comparações realizadas e havendo outras diferenças como necessitar de fiação para conduzir a energia elétrica vinda de fonte externa;

Na fl. 656 – confronto com a Patente US 2,797,833, com o resultado de que ela não antecipa todas as reivindicações da patente do 2º réu, sendo negativas as três últimas comparações realizadas, também havendo



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

---

necessidade de fiação para conduzir a energia elétrica vinda de fonte externa, sendo afiação fixa, sem necessidade de carretel.

Em face da diferença quanto à última patente estrangeira em confronto, é importante mencionar que apesar da resposta afirmativa nos dois primeiros tópicos, mesmo assim são apontadas distinções, pois a patente do 2º réu se compõe de plataforma acionada por meio de dois pistões hidráulicos, para levantar e abaixar sob a locomotiva, enquanto que a citada patente confrontada utiliza um único cilindro hidráulico. No segundo item, apenas é dito pelo Perito que a plataforma da patente americana usa uma disposição de colunas semelhante à da plataforma objeto da ação, sem maiores explicações.

Na fl. 657, sobre a publicação da Whiting Corporation (fls. 235 e 250 dos autos, publicação do ano de 1958, diz o Perito:

*“Nestes documentos são apresentados diversos equipamentos e instalações utilizados na manutenção de veículos ferroviários. No entanto, não se observam fotos ou outras informações que indicassem a utilização de plataformas acionadas por pistões hidráulicos.*

*Portanto, a publicação da Whiting Corporation não antecipa as reivindicações da patente PI 9401623-2, no que concerne à utilização de cilindros hidráulicos para o acionamento da plataforma.”*

Na fl. 658, diz o Perito:

*“(…) No tocante à aplicação industrial não resta dúvida de que a PI 9401623-2 atende a este quesito, uma vez que está é perfeitamente passível de fabricação pela indústria.*

*Em relação à novidade a PI 9401623-2 atende este requisito. Esta conclusão está baseada na análise da documentação acostada que não revelou qualquer documento anterior ao depósito desta patente que, individualmente, antecipasse todas as suas características reivindicadas. (…)*”



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

No entanto, no que diz respeito ao exame alusivo à atividade inventiva, o parecer do Perito não foi favorável. Tal conclusão, porém, pelo que foi acima examinado, não guarda, a nosso ver, total coerência, pois só um ou outro ponto é comum em cada uma das patentes anteriores confrontadas. Além disso, admite a “...*exceção de sua alavanca de fixação (que se constitui de aspecto de segurança não relacionado com o desempenho da plataforma) ...*”.

Assim considera como o aspecto mais importante da patente em litígio a utilização de cilindros hidráulicos juntamente com braços pantográficos para o seu acionamento, que tem como do estado da técnica, conforme a patente americana US 2,797,833.

No entanto, admite que a patente brasileira em exame “*utiliza dois cilindros hidráulicos em conjunto com estrutura pantográfica para o acionamento da plataforma, sendo que esta disposição construtiva não é observada nos documentos colocados como anterioridades*” – vide resposta ao quesito 4-v, da Autora (fl. 661).

Quanto ao requisito da atividade inventiva, também merece transcrição excerto do parecer técnico anexado pelo INPI em sua contestação, fls. 286/287, discorrendo sobre os documentos juntos com a inicial que serviriam para apontar o estado da técnica e demonstrando as diferenças verificadas:

*“No Doc. 11, por sua vez, observa-se a disposição de um equipamento compreendendo elementos para a remoção de um par de rodas de locomotivas diesel ou elétricas; troca inteira de truques ferroviários; troca de molas e engrenagens; arriamento de pares de rodas ou truques para a inspeção e reparos; calibragem da mola, e demais operações. No entanto, observada a totalidade do que está instruído e ilustrado nesse documento, não se pode afirmar que o mesmo revele, previamente, que a sua plataforma seja acionada por*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

---

meio de dois pistões hidráulicos, destinados ao levantamento e abaixamento, nem tampouco que a plataforma fique ancorada entre quatro colunas por meio de quatro travas penetrantes nas referidas colunas, bem como da presença da alavanca de fixação e motor-reductor, por exemplo, tal que é a instrução e ilustração do objeto da patente em tela.”

Merece especial destaque, ainda, trecho do parecer técnico junto pelo INPI quanto ao laudo apresentado pelo Perito do Juízo, na fl. 842:

“... observa-se que, à exceção do quesito número 1, todos os demais obtiveram respostas que convergem para a manutenção da patente em pauta (PI 9401623-2).

Considerando-se o quesito nº 1, que argüi sobre a possibilidade da reprodução do objeto da patente através do conhecimento de onze documentos que dão base à argumentação da ação de nulidade, e a réplica dada pelo perito do juízo, qual seja, “Apenas com esses documentos não. No entanto se levarmos em consideração também o documento US 2,797,833 que foi fornecido pela autora à perícia e se encontra no anexo II deste laudo, é perfeitamente possível reproduzir o objeto da PI 9401623-2”, tem-se a comentar que esse novo documento aditado à discussão não oferece condições para o fim de obstar o privilégio da patente em lide uma vez que a matéria referente a esse documento trata de um meio de transporte de carga, mais particularmente um veículo dotado de meios para movimentar um contêiner destinado ao abastecimento de aviões comerciais de gêneros alimentícios, ao passo que o objeto da patente questionada trata de um equipamento voltado para a retirada e recolocação de motores de tração de locomotivas com o fito da manutenção. ...”

A finalidade e a utilização díspares das patentes confrontadas, além de se tratar de documento que só foi apresentado ao perito por ocasião da elaboração de seu laudo, não tendo sido apresentado com a inicial ou sequer



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

com a réplica mostram o empenho da Autora para obter, embora sem o devido fundamento, a pretendida nulidade da concessão do privilégio ao 2º réu. Afinal, aviões e locomotivas usam sistemas totalmente diferentes de funcionamento, mesmo estando os primeiros em terra, aqueles utilizando pneus de borracha e os últimos, rodas de metal em trilhos, do que deriva necessitarem de mecanismos totalmente diversos para sua manutenção e troca de motores de tração.

Assim sendo, relativamente à atividade inventiva, com razão a magistrada consignou que *“uma patente de invenção não pode ser limitada à construtividade do invento, devendo-se levar em conta também o efeito significativo do invento, ou seja, a novidade que ele incorpora e as soluções inesperadas daí advindas.”*

Desta forma, a atividade inventiva da patente em exame foi considerada existente com base no conjunto probatório, inclusive com ênfase aos pareceres apresentados pelo INPI. E do próprio laudo pericial, como visto, colhem-se inúmeras comprovações favoráveis à privilegialidade do invento.

A respeito, correta a menção nos comentários ao laudo pericial, por parte da defesa do 2º réu, ao invocar trecho do voto proferido pelo MM. Desembargador Federal André Fontes da 2ª Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por ocasião do julgamento da apelação cível nº 2001.51.01.536752-8, que tratava de alegada nulidade de determinada patente de invenção em razão de suposta ausência de atividade inventiva:

*“(...) O preenchimento dos requisitos da atividade inventiva e da novidade exigidos para o deferimento da exclusividade do uso de determinado invento, devem ser apurados 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.”*  
(grifei) (vide fl. 768, item II)



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

---

Sustenta a apelante que a sua alegação de nulidade da patente decorrente do depósito fraudulento não foi analisada pelo Juízo monocrático, tendo a referida questão sido ventilada na réplica, bem como nas manifestações de fls. 344/350 e 832/839. Registre-se já ter sido examinado o que poderia ser focado quanto à alegação de quebra de sigilo industrial.

Ora, ocorre que sobre a hipótese há alegações relevantes para a presente causa e há alegação decorrentes da disputa maior entre as partes, que já polemizam há anos, discutindo sobre pagamento de prêmio pela invenção, se a empresa poderia ficar utilizando o invento sem nenhuma remuneração ao inventor, se a empresa tinha ou não interesse em seu patenteamento, bem como a discussão na ação proposta anteriormente pelo inventor contra a empresa perante a Vara Empresarial Estadual, etc. Ora, o que ocorre é que muitas dessas discussões extrapolam o âmbito da competência da Justiça Federal, que, como o nome da presente demanda, só se circunscreve ao exame da nulidade ou não da patente e do direito ou não de seu compartilhamento.

Para o exame da nulidade, há que se verificar a legislação, que limita as hipóteses de seu reconhecimento. Como já dito acima, sob a ótica da LPI – Lei de Propriedade Industrial, de nº 9.279/96 -, sob cuja égide o invento foi deferido, não ocorre caso de nulidade da patente em tela, já que atende a todos os requisitos do artigo 8º e ss. da LPI. Outrossim, a previsão da alínea “c” do art. 55, do CPI já não encontra eco na LPI, que não registra dispositivo afim, de forma que se tem como revogada, o que prejudica a alegação da Autora de que a patente seria nula por ter desrespeitado direito de terceiro, no caso, o da empresa. Aliás, o direito a ser reconhecido em relação à empresa, seu pedido secundário, o de compartilhamento da patente, veio a ser reconhecido na sentença recorrida.

Quanto à fraude alegada, não se vislumbra a mesma, pois não há dúvida de que o inventor do objeto patentado foi efetivamente o 2º réu, fato que a Autora não desmente. Ela própria junta o veículo de comunicação interno Jornal da Vale, de 1978 (fls. 269/270), elogiando o então empregado, sob o



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

título da matéria “Mais uma invenção de Venturini” e o subtítulo “Venturini tem um longo currículo como inventor. Agora fez uma máquina que conserta motor de trem.” – matéria na página 7 da citada publicação, de cujo teor a Autora colhe informações por ele fornecidas de ter trabalhado, no invento então citado, nas instalações industriais da empresa, fazendo o projeto e os cálculos no escritório técnico da Oficina de Locomotivas e trabalhando e utilizando materiais da empresa, na Serraria e nas Oficinas.

Sendo o inventor, o 2º Réu poderia depositar o invento e o fez anos depois de não mais ser empregado, o que afastava a presunção de titularidade pela empresa, prevista pelo então CPI, em seu artigo 40, § 2º (atual art. 88, § 2º, da LPI). Afinal, como a própria autora coloca na inicial, durante o contrato de trabalho do 2º réu com a Autora, que durou de 12/07/1963 a 31/01/1988, o Sr. Fabio Venturini “*desempenhou várias funções, desde “auxiliar de artífice” até “mecânico especializado”, sem ter jamais sido efetivamente contratado para as funções de pesquisa ou que implicassem no desenvolvimento de atividade inventiva.*” (vide fl. 06 – último parágrafo). Logo, não tendo sido contratado pela empresa para produzir o invento, há de se reconhecer a titularidade por parte do inventor.

No entanto, a Autora requereu, como pedido secundário, e obteve sua procedência, relativamente ao compartilhamento da patente, tendo sido deliberado que ambos têm direito ao privilégio, o que será adiante mais profundamente examinado.

Da apelação interposta pelo segundo réu:

A matéria alusiva ao citado recurso já veio sendo examinada acima, em especial, nos últimos parágrafos precedentes, que devem integrar o exame do apelo do segundo réu.

O artigo 42, do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71), assim dispunha:



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

*“Artigo 42. Salvo expressa estipulação em contrário, o invento ou aperfeiçoamento realizado pelo empregado ou pelo prestador de serviços não compreendido no disposto no artigo 40, quando decorrer de sua contribuição pessoal e também de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, será de propriedade comum, em partes iguais, garantido ao empregador o direito exclusivo da licença de exploração, assegurada ao empregado ou prestador de serviços a remuneração que for fixada.”*

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), que atualmente rege a matéria, assim dispõe:

*“Artigo 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.*

*§ 1º .....*

*§ 2º. É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.*

*Artigo 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.”*

Como já aludido, o segundo réu trabalhou na VALE S.A durante, aproximadamente, 25 anos, de 23/07/63 a 31/01/88 (fl. 85), período no qual desenvolveu alguns inventos, o que lhe rendeu prêmios e menções honrosas, como comprovado nos autos e referido na r. sentença de primeiro grau.

Apesar da irresignação do inventor, inegável que a invenção objeto da PI 9401623-2 foi desenvolvida enquanto vigente o vínculo laboral entre o segundo réu e a autora, tendo decorrido da contribuição pessoal daquele e dos recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos desta.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

Inicialmente, há o próprio relato do 2º réu, na época, no Jornal da Vale – documento 17 junto à inicial (fls.269/270), a cujos termos, em síntese, já se fez referência acima - mostrando como desenvolvia seus trabalhos criativos ou inventivos em prol de melhoramentos para as atividades da empresa, nas próprias instalações dela, durante seu período de trabalho.

Outrossim, respondendo ao quesito 10 da autora temos a seguinte resposta por parte do Perito (fl. 662):

*“10 – Pode o Sr. Perito informar se há indícios de que o Réu se utilizou de recursos técnicos, material, pessoal, instalações, tempo remunerado ou mesmo conhecimentos adquiridos de sua empregadora para desenvolver o alegado invento?”*

*Resposta: Conforme fls. 218 a 221 dos autos, para o desenvolvimento da plataforma objeto da PI 9401623-2, existiu a necessidade da disponibilização de materiais específicos (mecânicos, elétricos, etc.) para a construção da plataforma propriamente dita. Além disso, existiu ainda a necessidade de instalações adequadas para este fim (estrutura de concreto e todas as facilidades para a construção – macacos, soldas, ferramental, etc.). Também foi necessária mão de obra para a construção (o réu Fábio Venturini, um ajudante e o electricista). Em vista desses fatos, da documentação acostada e informações obtidas nas reuniões e vistorias realizadas com as partes, se pode afirmar que o Sr. Fábio Venturini se utilizou das instalações e recursos da autora para o desenvolvimento da plataforma objeto da patente em litígio.”*

Assim, sobre o tema, assim se manifestou a magistrada de primeiro grau:

*“...A fls. 219 o réu esclarece que inventou tal equipamento a pedido de um engenheiro da CVRD, que certamente era conhecedor*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

---

*da grande capacidade criativa de seu empregado. Para construí-lo, ele utilizou os materiais inservíveis da empresa e peças novas na parte elétrica. No laudo pericial (fls. 662), inclusive, constatou-se que houve a necessidade de disponibilização, por parte da empresa empregadora de materiais elétricos e mecânicos específicos (macacos, soldas, ferramentas), instalações adequadas (estrutura de concreto) e mão de obra suplementar (um ajudante e um eletricista, além do réu).*

*Portanto, a autora, enquanto empregadora do réu e fornecedora dos meios para a produção do invento, faz jus à co-propriedade do mesmo e, portanto, deveria ter sido indicada como tal.”*

Constata-se, pois, que a r. sentença apelada analisou corretamente a hipótese não merecendo as censuras postas, encontrando-se apoiada no conjunto probatório contido nos autos. Assim sendo, não há como se acolher o recurso de nenhuma das partes.

MARCIA HELENA NUNES  
Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. REQUISITOS PRESENTES. CO-PROPRIEDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

- Cuida-se de ação de nulidade de patente PI 9401623-2 (plataforma móvel de substituição de motores de tração em locomotiva), ou, sucessivamente, a declaração de co-propriedade da autora.
- Preclusa a fase de produção de provas, não cabe alegação de concordância com o julgamento antecipado da lide, sob condição.
- Presentes os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, perante o conjunto probatório dos autos.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2005.51.01.519190-0

- 
- Irrelevante do ponto de vista da Lei da Propriedade Industrial a alegação de quebra de sigilo industrial quando do depósito de patente, o que, segundo o INPI, ao indeferir o pedido administrativo de nulidade da patente, só levou ao reconhecimento da preservação da novidade do invento.
  - Alegação de má-fé ou fraude quando do pedido de registro por parte do inventor que se rejeita. Embora produzida enquanto empregado, o foi sem ter sido contratado para desenvolver funções de pesquisa ou que implicassem em desenvolvimento de atividade inventiva, segundo afirmação da Autora. Licitude do pedido de patente pelo inventor, no entanto restringida pelo reconhecimento do direito da empresa ao compartilhamento.
  - Inegável que a invenção objeto da PI 9401623-2 foi desenvolvida enquanto vigente o vínculo laboral entre o segundo réu e a autora, tendo decorrido da contribuição pessoal daquele e dos recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos desta.
  - Sentença mantida, integrando as razões do julgado. Apelações desprovidas.
- .

### ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento às apelações, nos termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2009 (data do julgamento).

MARCIA HELENA NUNES  
Juíza Federal Convocada