



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.519509-7

RELATOR : DESEMBARGADORA FEDERAL LILIANE RORIZ
APELANTE : IND/ ARTEB S/A
ADVOGADO : JACQUES LABRUNIE E OUTROS
APELADO : MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO : ROBERTO DA SILVEIRA TORRES JUNIOR E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
INPI
PROCURADOR : MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA
ORIGEM : TRIGÉSIMA NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(200551015195097)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, para decretar a nulidade da patente de invenção PI 9505263-1, intitulada “*APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO DO SOQUETE PARA LÂMPADA TIPO HI*”.

Baseou-se a douta Juíza *a quo* no fundamento de que as provas carreadas aos autos denotam que o desenho da empresa italiana MCE (Montaggio Componenti Elettrici di Nigro Vincenzo & C.) já antecipava o teor da patente objeto da lide – o que foi reconhecido tanto pelo INPI, quanto pelo perito do Juízo – razão pela qual a autarquia não poderia ter concedido o privilégio em tela.

Em suas razões de apelação (fls. 807/876), a empresa INDÚSTRIAS ARTEB S/A pugna pela reforma da sentença.

Aduz que existem provas contundentes e irrefutáveis nos autos que demonstram que o referido soquete foi por ela desenvolvido.

Relata que, com a finalização do projeto, apresentou-o à MCE, delineando as especificidades e o desenho técnico da invenção – conforme fax transmitido em 20/07/1995, com comprovante de envio e de recebimento –, a fim de que a aludida empresa produzisse os respectivos protótipos, seguindo as inovações constantes do projeto, desenvolvido única e exclusivamente por ela própria e, posteriormente,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.519509-7

encaminhar o produto já pronto para sua aprovação, o que ocorreu em 04/08/1995, conforme comprova a fatura de fls. 52.

Em outras palavras, a apelante sustenta que o que ocorreu, na realidade, foi o desenvolvimento da invenção de sua parte, sendo que a MCE, a partir das informações e desenhos transmitidos pela ARTEB, em 20/07/1995, limitou-se a fabricar os protótipos, em número de vinte.

Sustenta, ainda, que, contrariamente ao que entendeu a douta Juíza, a referida situação é corroborada pelo laudo pericial.

Contra-razões de MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e do INPI, respectivamente às fls. 903/928 e 931/9932, defendendo a manutenção da sentença na íntegra.

O Ministério Público, às fls. 943/946, manifesta-se por sua não intervenção no feito.

É o relatório.

LILIANE RORIZ
Relatora

VOTO

A autora – ILUMINAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA., atualmente denominada MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. – é uma empresa brasileira controlada pela Magnetti Marelli, empresa italiana subsidiária da corporação italiana Fiat.

Ingressou em Juízo com vistas à obtenção da nulidade da Patente de Invenção nº 9505263-1, intitulada “*APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO DO SOQUETE PARA LÂMPADA TIPO H1*”, de titularidade da 2ª ré, a empresa brasileira INDÚSTRIAS ARTEB S/A – depositada em 22/11/1995 e concedida em 13/11/2001 –, sob o fundamento de ausência de novidade, eis que o seu objeto já se encontrava no estado da técnica, quando do depósito da mesma, com base nos seguintes fatos:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.519509-7

- A existência de um desenho técnico de titularidade da empresa italiana MONTAGGIO COMPONENTI ELETTRICI DI NIGRO VICENZIO & C. (“MCE”), datado de 13/06/1995, “*que não apenas antevia os desenhos que embasaram a patente em questão, como também, continha, na realidade, as mesmíssimas figuras da patente da Primeira Ré*” (fl. 4), além de ter esta última recebido da mesma empresa italiana MCE, no ano de 1995, 20 unidades de soquete acompanhadas do respectivo desenho técnico.
- A existência de documentos de patente anteriores à data do depósito da patente em litígio que teriam antecipado a atividade inventiva (a patente britânica GB 1,120,106; a patente norte-americana US 5,634,705; e o pedido de patente europeu EP 0766036).

Como já visto, o Juízo de primeiro grau entendeu que as provas carreadas aos autos denotavam que o desenho da empresa italiana MCE antecipava o teor da patente objeto da lide – o que foi reconhecido tanto pelo INPI, quanto pelo perito do Juízo – razão pela qual a autarquia não poderia ter concedido o privilégio em tela.

Cabe, pois, examinar as duas questões em separado, iniciando-se pela primeira oposição.

1. DA ANTERIORIDADE DO DESENHO TÉCNICO DA MCE

Inicialmente, cabe destacar existirem nos autos diversos pareceres de profissionais altamente gabaritados e conceituados sobre a questão em litígio. São eles:

- Parecer das *experts* Dra. Maria Margarida Rodrigues Mittelbach e Dra. Nelida Jessen, apresentado pela Autora, às fls. 145/155 (doravante denominado Parecer Margarida/Nelida).
- Parecer da Pesquisadora de Patentes Neide de Oliveira Gomes, apresentado pelo INPI, às fls. 179/181 (doravante denominado Parecer INPI).
- Parecer do *expert* Eng. Clovis Silveira, apresentado pela 2ª Ré, às fls. 217/270 (doravante denominado Parecer Clovis).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.519509-7

-
- Parecer do *expert* Eng. Luiz Eduardo Sauerbronn, da Escola Politécnica da UFRJ, apresentado pela Autora, às fls. 425/446 (doravante denominado Parecer UFRJ).
 - Laudo do Perito do Juízo, Eng. Dante Grasso Junior, de fls. 574/640 (doravante denominado Laudo Judicial).
 - Parecer dos Assistentes Técnicos da Autora, Eng. Henrique Steuer Imbassahy de Mello e Dr. Eduardo da Gama Câmara Junior, de fls. 659/741 (doravante denominado Parecer AT/A).
 - Parecer dos Assistentes Técnicos da 2ª Ré, Eng. Francisco Carlos Rodrigues Silva, de fls. 743/748 (doravante denominado Parecer AT/R).

Em poucas ocasiões tive oportunidade de atuar em um processo que contasse com tantas e tão gabaritadas opiniões de diversos *experts*, o que, se por um lado, facilita a compreensão dos aspectos técnicos da lide, por outro lado, dificulta, por obrigar o julgador a discordar de parte de suas conclusões.

Há um aspecto, porém, em que todos os *experts* – sejam os da Autora, sejam os das Rés, seja o do Juízo – concordam: que o objeto da PI 9505263-1 é quase idêntico ao desenho técnico elaborado pela empresa italiana MONTAGGIO COMPONENTI ELETTRICI DI NIGRO VICENZIO & C. (“MCE”), datado de 13/06/1995.

Leiam-se os seguintes trechos:

“A comparação entre os desenhos mostrados na patente e representados pelas figuras 1 a 3 e os referidos desenhos técnicos emitidos pela empresa Montagio Componenti Elettrici não deixam dúvida quanto à evidência de se tratarem do mesmo suporte” (Parecer Margarida/Nelida, apresentado pela Autora, fls. 153).

“Como o soquete mostrado no desenho técnico de titularidade da empresa italiana ‘MCE’ apresenta similaridade com as características do soquete apresentado no documento anulando, com pontos mínimos divergentes, os quais são meros detalhamentos, sem nenhuma



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.519509-7

influência na funcionalidade do soquete resultante, constatou-se então que o soquete da ‘MCE’ anteviu o soquete que embasou os desenhos da patente anulanda” (Parecer INPI, fls. 179/180).

“(…) de fato, as figuras do desenho são bastante semelhantes – quase idênticas – às da patente, como não poderia deixar de ser, uma vez que se trata exatamente do mesmo produto, da mesma invenção do departamento técnico da ARTEB, que os elaborou e solicitou à MCE italiana a construção dos referidos protótipos, (…)” (Parecer Clovis, apresentado pela 2ª Ré, fls. 242).

“O desenho de fabricação da MCE, datado de 13 de junho de 1995, é muito similar ao objeto da patente PI 9505263-1, (…)” (Parecer UFRJ, apresentado pela Autora, fls. 436).

“A análise comparativa acima mostra que o desenho técnico acostado pela autora às fls. 51 dos autos antecipa todas as características reivindicadas pela patente PI 9505263-1” (Laudo Judicial, fls. 587).

Fixado esse ponto, cabe apreciar, quanto à similaridade dos desenhos técnicos, dois aspectos: *i)* quem teria originalmente legitimidade para o pedido de patente (MCE ou ARTEB); e *ii)* se o desenho técnico da MCE, que é anterior ao pedido de patente da ARTEB, corresponde a uma divulgação da invenção, colocando-a em domínio público.

1.1. DA LEGITIMIDADE PARA O PEDIDO DE PATENTE

Sendo – como visto –, praticamente idênticos os desenhos técnicos, num primeiro momento pode parecer que o cerne da questão se encontra em se apreciar se o que ocorreu foi uma invenção da ARTEB – a 2ª Ré –, que encomendou à empresa MCE a fabricação dos protótipos, ou uma criação da MCE, que remeteu os protótipos para a 2ª Ré, a título de amostras submetidas à análise e inspeção ao eventual



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.519509-7

futuro comprador em escala comercial do produto, a fim de que pudesse verificar se seria realmente adequado àquilo que pretendia.

Ocorre que não é este o ponto nodal para se definir com quem está o bom direito.

O fato é que temos uma patente concedida pelo INPI, após um longo processamento administrativo de seis anos, o que gera para sua titular uma presunção *juris tantum* de que era ela a autora da invenção, na forma do art. 6º e seu § 1º, da LPI.

Assim, para que a patente possa ser anulada, é necessário que a parte interessada faça efetiva prova em contrário, no sentido de que não era a titular legitimada para requerer a patente, sendo outra a verdadeira inventora do produto.

A esse respeito, dizem os *experts* da Autora que a versão apresentada pela ARTEB de que teria inventado o produto e encomendado os protótipos à MCE não seria possível, com base em dois aspectos:

- que a MCE, com base apenas nos documentos remetidos pelos faxes apresentados pela ARTEB não teria informação suficiente para fabricar as amostras solicitadas;
- que apenas 15 dias não seriam suficientes para que a MCE pudesse enviar as amostras prontas para a ARTEB, a não ser que ela já detivesse informações detalhadas da construção do soquete, bem como o ferramental para produção das amostras em data bem anterior a 04/08/1995 (data de envio das amostras pela MCE para a ARTEB).

Tais observações, porém, não passam de conjecturas, ainda que respeitáveis, mas sem força probatória apta a anular uma patente.

Observe-se o que, a respeito, destacou o Perito do Juízo:

“A MCE apresentou o desenho do soquete (que é o produto final de um projeto), sem qualquer outra documentação que demonstrasse que o referido projeto fosse de sua autoria (por exemplo, um pedido de patente da empresa MCE referente ao soquete em litígio, notas fiscais anteriores ao depósito da PI 9505263-1 comprovando que a empresa italiana vendia regularmente o soquete código 9GPM014 aos seus



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.519509-7

clientes, documentos demonstrando etapas de desenvolvimento e testes, etc.),

A Ré, por sua vez, apresentou uma série de documentos (fls. 259, fls. 272, fls. 275 a 295), demonstrando que estava em processo de desenvolvimento do soquete objeto da PI 9505263-1. Além disso, a própria patente se constitui de documento significativo para confirmar hipótese de que foi a ré quem procedeu ao desenvolvimento do projeto de soquete objeto da PI 9505263-1” (fls. 588).

Realmente, soa estranho imaginar que uma empresa do porte da MCE, que atua no ramo automobilístico internacional, fosse desenvolver um soquete para melhor fixar lâmpadas aos faróis de veículos e não fosse requerer a patente desse novo produto, ou que não tivesse em seu poder ao menos a documentação que comprovasse o efetivo desenvolvimento do projeto por parte de seus empregados, ou, ainda, que não apresentasse notas fiscais relativas a vendas do produto para outras empresas, que não a 2ª Ré.

Caso fosse a MCE a verdadeira inventora do produto, não teria ela requerido, nestes ou em outros autos, a adjudicação da patente a ela, como autoriza o art. 49 da LPI?

Por outro lado, bem observou o Perito do Juízo que a Ré ao menos comprovou que estava desenvolvendo o projeto desde março de 1995.

Com efeito, a documentação trazida aos autos demonstra concretamente que a apelante e a empresa italiana MCE travavam de fato relações comerciais que giravam em torno do Soquete para Lâmpada objeto do privilégio em tela.

Já as correspondências empreendidas entre a apelante e as empresas MERCEDES BENZ DO BRAZIL e HELLA KG HUECK (fls. 248 e 272/280) revelam que a ARTEB, já no início de 1995, vinha trabalhando no aperfeiçoamento do projeto de soquete.

Nesse sentido, há também nos autos cópia de um fax enviado à empresa italiana MCE (fls. 287/295), datado de 20/07/1995, em que há um envio de “*terminais do soquete para lâmpada H1 referente ao projeto do Farol Caminhão M.B.B. – M96*”.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.519509-7

Acrescente-se a tal conjuntura que, em 04/08/1995, a MCE enviou à ora apelante uma FATURA PROFORMA de 20 (vinte) PORTA-LÂMPADAS (SOQUETE) como “*amostra gratuita para fins de avaliação*” (fls. 53), o que faz crer que a empresa italiana, na verdade, não idealizou o projeto, mas apenas produziu o soquete sob encomenda e orientação técnica da ARTEB.

Ainda que se possa argumentar, como o fez o Perito da UFRJ, que os desenhos da ARTEB, inicialmente enviados para a empresa HELLA ou para a MCE, são distintos do objeto da PI 9505263-1, ainda assim, constituem os mesmos início de prova de que a ARTEB estava desenvolvendo um projeto com vistas a solucionar problemas técnicos na fixação de lâmpadas em faróis de veículos automotores, “*tais como a dificuldade de se obter firme retenção da lâmpada, excelente transmissão de corrente elétrica e perfeita vedação do sistema, além da necessidade de processos de fabricação mais complexos*” (fls. 584).

De acordo com o Perito do Juízo, a PI 9505263-1 “*se propõe a solucionar os problemas acima mencionados*” (fls. 584).

Assim, entendo que não restou provado nos autos, de forma peremptória a colocar por terra a presunção de legitimidade que pesa a favor da titular da patente, que foi a MCE a real autora da invenção.

Destaque-se que avaliei essa questão mesmo não tendo a MCE vindo aos autos para invocá-la – podendo-se entender que faltaria à autora legitimidade para tal –, visto ser de fundamental importância para a correta solução da lide.

Por fim, sobre este aspecto do problema, resta ainda consignar que o art. 7º da LPI define que se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção, de forma independente, o direito de obter a patente é assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

Assim, como não restou comprovado nos autos que a MCE tenha requerido a patente, seja no Brasil, seja no exterior, e vigorando no Brasil o sistema atributivo, a norma legal confirma o direito da ARTEB sobre sua patente.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.519509-7

1.2. DA ANTERIORIDADE DO DESENHO TÉCNICO DA MCE

O ponto nodal a se definir, para se averiguar se a invenção era ou não dotada de novidade, é verificar se o fato de a empresa MCE deter um desenho técnico quase idêntico à patente da ARTEB, antes da data do depósito do pedido de patente, inclui a invenção no estado da técnica, impedindo com isso a presença do requisito da novidade.

Estabelece o art. 8º da Lei de Propriedade Industrial (Lei n.9.279, de 14/05/96) que:

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

Por sua vez, reza o art. 11:

“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.”

A invenção, pois, é considerada nova quando não esteja compreendida no estado da técnica. Trata-se de um conceito legal que estabelece uma ficção jurídica, determinando, de forma objetiva, se está ou não presente a novidade, independentemente de qualquer conhecimento subjetivo que o inventor possa deter sobre alguma anterioridade à sua criação, privilegiando, com isso, o princípio da segurança jurídica. Caso o legislador tivesse estabelecido o critério subjetivo, seria quase impossível superar a insegurança jurídica, relativamente aos requisitos de patenteabilidade.

Assim, o conceito de novidade se integra com o conceito de estado da técnica, restando claro que o acesso do público obsta que a invenção seja considerada nova e, por conseguinte, que possa ingressar na



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.519509-7

categoria de invenção patenteável.

Cabe avaliar o que deve ser considerado como acesso público.

A meu ver, tornar público um conhecimento implica necessariamente em se constatar suficiência na divulgação, isto é, uma transmissão do conhecimento da regra técnica que não esteja subordinada a uma obrigação de guardar segredo, ainda que implícita, vez que o direito à proteção não pode ser afetado por fatos que configuram a própria dinâmica da inovação.

Com efeito, há uma efetiva diferença entre a comunicação de uma invenção a uma empresa para que esta fabrique os respectivos protótipos mediante sigilo e uma divulgação ao público em geral.

É certo que não há nos autos prova dessa obrigação de segredo, que seria ônus da Ré. Tampouco há nos autos, entretanto, prova de que o desenho técnico tenha sido divulgado a terceiros, que não a MCE, prova essa que seria ônus da Autora.

Ora, como a patente foi concedida e o que se pretende é sua invalidação, o ônus da prova resta invertido, cabendo àquele que alega a nulidade comprovar seus vícios.

Em outras palavras, o fato de uma outra empresa estar de posse de um desenho técnico similar ao da patente antes da data do depósito, sem que o mesmo tenha sido comprovadamente usado para outro fim que não o da fabricação dos protótipos, não é suficiente para caracterizar um acesso público e, conseqüentemente invalidar a patente, competindo àquele que alega ter havido divulgação prévia da invenção provar tanto que ela ocorreu, quanto sua abrangência, a ponto de afetar o requisito da novidade, vez que a simples dúvida na matéria deve ser sempre apreciada a favor do titular da patente já concedida.

Ainda que assim não fosse, entendo que o art. 12 da LPI, ao estabelecer para o requerente da patente um período de graça, assegurando-lhe um prazo de doze meses antes da data de depósito, para que uma divulgação relativa possa ocorrer, nas formas previstas na norma legal, sem afetar o requisito da novidade, cobriria, nesse caso concreto, a necessidade do inventor de testar o invento, antes de requerida a proteção, como forma de garantir a própria dinâmica inovadora.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.519509-7

Observe-se que o desenho técnico da MCE data de 13/06/1995, enquanto que o depósito da patente ocorreu em 22/11/1995, isto é, pouco mais de cinco meses após, compreendido, pois, no período de graça.

1.3. CONCLUSÃO DO ITEM 1

Dessa forma, o desenho técnico da MCE não impede a concessão da PI 9505263-1.

Somente a título complementar, cabe destacar, ainda, que, ao contrário do que afirmado na sentença, o Laudo Judicial é favorável à validade da patente, e não contrário, enquanto que o Parecer INPI é inconclusivo, pois apresenta duas alternativas possíveis para sua avaliação.

2. DAS DEMAIS ANTERIORIDADES APONTADAS

Superada a questão da anterioridade do desenho técnico da MCE, resta apreciar a possível anterioridade das duas patentes invocadas (a patente britânica GB 1,120,106 e a patente norte-americana US 5,634,705) e do pedido de patente europeu EP 0766036.

Entende a Autora que os três documentos encontrados constituem anterioridades invalidadoras da “*inventividade da justaposição de elementos*”, tendo afirmado que “*todos os elementos reivindicados na patente estão antecipados por um ou mais dos três documentos de patentes analisados*”, carecendo a patente impugnada dos necessários requisitos de patenteabilidade.

Visto que os *experts* da Autora e do INPI não se manifestaram a esse respeito, restam as conclusões do Laudo Judicial e do Parecer Clóvis, que tratam da matéria.

2.1. A PATENTE BRITÂNICA GB 1,120,106

Sobre esta patente, após compará-la com a patente da ARTEB, concluiu o Laudo Judicial:

“*Em vista da análise acima se constata que a patente GB 1,120,106*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.519509-7

não antecipou todas as características reivindicadas pela PI 9505263-1 e, além disso, existem várias as soluções técnicas distintas adotadas nas duas patentes

Logo, se conclui que a patente GB 1,120,106 não se constitui em anterioridade à PI 9505263-1” (fls. 592).

Já o Parecer Clovis conclui da seguinte forma:

“De fato, nenhuma das doze características selecionadas pela requerente antes do Quadro I foi antecipada pela GB 1,120,106, como se depreende da análise de Quadro I acima” (fls. 235).

2.2. A PATENTE NORTE-AMERICANA US 5,634,705

Também sobre esta patente, após compará-la com a patente da ARTEB, concluiu o Laudo Judicial:

“Em vista da análise acima se constata que a patente US 5,634,705 não antecipou todas as características reivindicadas pela PI 9505263-1 e, além disso, existem várias as soluções técnicas distintas adotadas nas duas patentes

Logo, se conclui que a patente US 5,634,705 não se constitui em anterioridade à PI 9505263-1” (fls. 599).

Já o Parecer Clovis conclui da seguinte forma:

“O quadro acima revela, novamente, a intenção de forçar uma antecipação inexistente, valendo-se de uma interpretação equivocada e solerte das características do documento norte-americano.

Das doze características analisadas, quatro não existem no documento US, sete não foram antecipadas e apenas uma é comum, pois que pertencente ao estado da técnica” (fls. 238).

2.3. DO PEDIDO DE PATENTE EUROPEU EP 0766036

Sobre este documento, assim se pronuncia o Laudo Judicial:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.519509-7

“O referido documento apresenta data de depósito posterior à data de depósito da patente PI 9605263-1 que foi depositada em 22/11/1995.¹ Em vista disso, a patente EP 0766036 não se constitui em anterioridade à PI 9505263-1” (fls. 599).

Já o Parecer Clovis conclui da seguinte forma:

“Como já comentado, este pedido europeu foi depositado após o pedido de patente PI 9505263. Como a autora da ação de nulidade argumentou que o pedido tem como prioridade uma patente alemã de setembro de 1995 – embora sem demonstrar o objeto daquele, o signatário considerou prudente analisar e comparar seu conteúdo, que todavia, demonstra não haver matéria antecipada” (fls. 239).

2.4. CONCLUSÃO DO ITEM 2

Como se pode observar, as conclusões técnicas são no sentido de que *“não há nenhum aspecto fundamental da invenção que tenha sido antecipado por qualquer dos documentos arrolados, senão pouquíssimas coincidências de detalhes secundários e do estado da técnica”* (fls. 240), mostrando, pois, soluções técnicas diferenciadas, não servindo de anterioridade impeditiva para o patenteamento da invenção da ARTEB.

3. CONCLUSÃO FINAL

Assim, entendo não terem sido ilididos, por efetiva prova em contrário, os requisitos para a patenteabilidade da PI 9505263-1, razão pela qual deve prevalecer o ato administrativo de sua concessão.

Dessa forma, DOU PROVIMENTO à apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, mantendo, consequentemente, a validade da patente de invenção PI 9505623-1.

É como voto.

¹ O pedido de patente europeu foi depositado em 12/09/1996.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.519509-7

LILIANE RORIZ

Relatora

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. NULIDADE. CONCESSÃO. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO *JURIS TANTUM*. NOVIDADE. ESTADO DA TÉCNICA. ACESSO PÚBLICO. SUFICIÊNCIA NA DIVULGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PERÍODO DE GRAÇA.

1. A concessão de uma patente pelo INPI, após um longo processamento administrativo de seis anos, gera para sua titular uma presunção *juris tantum* de que era ela a autora da invenção, na forma do art. 6º e seu § 1º, da LPI. Assim, para que a patente possa ser anulada, é necessário que a parte interessada faça efetiva prova em contrário, no sentido de que não era a titular legitimada para requerer a patente, sendo outra a verdadeira inventora do produto.
2. O conceito legal de novidade estabelece uma ficção jurídica, determinando, de forma objetiva, se o requisito está ou não presente, independentemente de qualquer conhecimento subjetivo que o inventor possa deter sobre alguma anterioridade à sua criação, privilegiando, com isso, o princípio da segurança jurídica. Caso o legislador tivesse estabelecido o critério subjetivo, seria quase impossível superar a insegurança jurídica, relativamente aos requisitos de patenteabilidade.
3. O conceito de novidade se integra com o conceito de estado da técnica, restando claro que o acesso do público obsta que a invenção seja considerada nova e, por conseguinte, que possa ingressar na categoria de invenção patenteável.
4. Tornar público um conhecimento implica necessariamente se constatar suficiência na divulgação, isto é, uma transmissão do conhecimento da regra técnica que não esteja subordinada a uma obrigação de guardar segredo, ainda que implícita, vez que o direito à proteção não pode ser afetado por fatos que configuram a própria dinâmica da inovação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.519509-7

5. O fato de uma outra empresa estar de posse de um desenho técnico similar ao da patente antes da data do depósito, sem que o mesmo tenha sido comprovadamente usado para outro fim que não o da fabricação dos protótipos, não é suficiente para caracterizar um acesso público e, conseqüentemente invalidar a patente, competindo àquele que alega ter havido divulgação prévia da invenção provar tanto que ela ocorreu, quanto sua abrangência, a ponto de afetar o requisito da novidade, vez que a simples dúvida na matéria deve ser sempre apreciada a favor do titular da patente já concedida, restando invertido o ônus da prova, cabendo àquele que alega a nulidade comprovar seus vícios.

6. Ainda que assim não fosse, o art. 12 da LPI, ao estabelecer para o requerente da patente um período de graça, assegurando-lhe um prazo de doze meses antes da data de depósito, para que uma divulgação relativa possa ocorrer, nas formas previstas na norma legal, sem afetar o requisito da novidade, cobriria, nesse caso concreto, a necessidade do inventor de testar o invento, antes de requerida a proteção, como forma de garantir a própria dinâmica inovadora.

7. Quanto às demais anterioridades apontadas, as conclusões técnicas são no sentido de que não há nenhum aspecto fundamental da invenção que tenha sido antecipado por qualquer dos três documentos arrolados, senão pouquíssimas coincidências de detalhes secundários e do estado da técnica, mostrando, pois, soluções técnicas diferenciadas, não servindo de anterioridade impeditiva para o patenteamento da invenção.

8. Apelação provida.

A C Ó R D ã O

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas:

Decidem os Membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.519509-7

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2009 (data do julgamento).

LILIANE RORIZ

Relatora