



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

Nº CNJ : 0500411-07.2006.4.02.5101  
RELATOR : DESEMBARGADORA FEDERAL SIMONE SCHREIBER  
APELANTE : TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES  
ADVOGADO : FERNANDO EID PHILIPP E OUTROS  
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL - INPI  
PROCURADOR : MARCO F. V. DI IULIO  
APELADO : OS MESMOS  
APELADO : POLY EASY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO  
LTDA  
ADVOGADO : GERALDO EVANDRO PAPA E OUTRO  
ORIGEM : TRIGÉSIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE  
JANEIRO (200651015004119)

### RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por TIGRES S.A. TUBOS E CONEXÕES (fls. 488/510) e pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (fls. 697/700) em face de sentença (fls. 476/486) que julgou improcedente o pedido de nulidade da patente de invenção PI 9604338-5 (“conjunto de conexão para ligação de ramal”), depositada pela apelada (POLY EASY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.) em 16.06.1998 e concedida em 29.10.2002.

Em sua petição inicial (fls. 02/26), a ora 1ª apelante argumentou que a patente PI 9604338-5 não atenderia aos requisitos da atividade inventiva e novidade, em face dos documentos US 4168089, EP 0088703, BR PI 8201647-0, BR MU 6802859-8, BR MU 7000485-4 e BR PI 9202897-7.

Sentença em fls. 476/486. Com amparo na prova pericial (fls. 390/420), a Magistrada de Primeiro Grau manteve a patente impugnada. Nesse sentido, salientou que o “perito judicial procedeu à análise comparativa de cada uma das anterioridades, delimitando os aperfeiçoamentos trazidos pelo objeto da patente em lide. Nesse sentido, é especialmente elucidativa a resposta ao quesito 2 do INPI (fls. 415-417), que reafirma o entendimento manifestado pelo expert perante os quesitos 4 a 9 formulados pela parte autora (fls. 391-394). Em síntese, o perito concluiu que os objetos das anterioridades apresentam arranjo construtivo e resultado final diversos daqueles observados no objeto da patente



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

*anulanda. Além disso, o auxiliar do juízo demonstra ser possível constatar também o ato inventivo (vide resposta ao quesito 17 à fl. 397, ao quesito 19, à fl. 403 e ao quesito 27 à fl. 405). Desse modo, não merecem prosperar as teses autorais. Não pairam dúvidas acerca da existência de caráter inovador da tecnologia criada pela empresa corré” (fl. 483). Afastou também as conclusões do assistente técnico da 1ª apelante, bem como a alegação de que não teria havido complementação da prova pericial. Por fim, em relação à manifestação do INPI no sentido de adequar a redação das reivindicações da patente impugnada, ponderou que “[c]onsiderando que a apostila é matéria que é estranha ao pleito deduzido pela autora e que não há mínimos elementos de prova que permitam reconhecer a nulidade parcial das reivindicações, inexistem subsídios para determinar a modificação do ato administrativo emitido pela autarquia” (fl. 486).*

Recurso da 1ª apelante em fls. 488/510. Em suas razões, alega que o laudo pericial seria nulo, vez que teria se limitado a responder os quesitos das partes envolvidas, sem realizar a comparação do objeto da patente PI 9604338-5 com os 6 documentos que comprovariam a ausência de novidade. No mérito, reitera os argumentos de sua petição inicial, no sentido de que a patente PI 9604338-5 não atenderia aos requisitos da atividade inventiva e novidade, em face dos documentos US 4168089, EP 0088703, BR PI 8201647-0, BR MU 6802859-8, BR MU 7000485-4 e BR PI 9202897-7.

Em relação ao requisito da novidade, aduz que todos os elementos constantes das 3 reivindicações da patente impugnada teriam sido antecipados pelos referidos documentos. Tal afirmativa encontraria respaldo na manifestação do INPI, que após consignar que diversos trechos do quadro reivindicatório da patente impugnada teriam sido antecipados pelos aludidos documentos, teria requerido a apostila das reivindicações não caracterizadas pela novidade. Outrossim, apesar de impugnar suas conclusões, a 1ª apelante registra que o laudo elaborado pelo perito do juízo teria reconhecido a existência de diversas similaridades entre a patente impugnada e as anterioridades elencadas (respostas aos quesitos 4, 5, 6, 8 e 9). No tocante ao requisito da atividade inventiva, argumenta que “nenhuma das características reivindicadas na patente da apelada exerce função diferente daquela preconizada pelo estado na técnica e que não fosse previsível por técnico no assunto” (fl. 502).



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

Alegando fato novo, requer a juntada de parecer que demonstraria, por meio de novos documentos, que o objeto da patente impugnada já teria sido antecipado pelo estado da técnica. Por fim, subsidiariamente, pleiteia a apostila sugerida pelo INPI, alegando que não haveria qualquer óbice à sua realização, eis que constituiria apenas declaração parcial de nulidade da patente impugnada.

Em fls. 669/671, a apelada (POLY EASY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.) requer o desentranhamento do parecer e documentação anexa, juntados pela 1ª apelante em seu recurso. Em fls. 686/689, a 1ª apelante se manifesta contrariamente ao requerimento.

Contrarrazões da apelada em fls. 672/684.

Recurso do INPI em fls. 697/700, pleiteando o apostilamento da patente impugnada.

Em fls. 713/714, o MPF informa não ser hipótese de sua atuação.

É o relatório. Peço dia.

Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 2016.

SIMONE SCHREIBER  
DESEMBARGADORA FEDERAL  
RELATORA

V O T O

Como relatado, discute-se na presente demanda a nulidade da patente de invenção PI 9604338-5, intitulada “*conjunto de conexão para ligação de ramal*”, pela suposta falta de novidade e de atividade inventiva em face de 6 anterioridades (US 4168089, EP 0088703, BR PI 8201647-0, BR MU 6802859-8, BR MU 7000485-4 e BR PI 9202897-7).

O objeto da patente impugnada é “*um conjunto de conexão, pertencente ao campo das instalações hidráulicas e similares e destinado a proporcionar a ligação de um ramal a uma linha principal*”.

A patente foi depositada em 01.10.1996 e foi concedida em 29.10.2002. Confira-se o seu resumo:

Patente de Invenção "CONJUNTO DE CONEXÃO PARA LIGAÇÃO DE RAMAL". A presente patente diz respeito a conjunto de conexão para ligação de ramal compreendido, com conjunto, substancialmente: por uma abraçadeira (10) de fixação do conjunto de



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

conexão na tubulação principal (2); e por um conduto em "L" (11) incorporado superiormente na abraçadeira (10) e dotado de um ramo horizontal (12) provido de dispositivo (13) de conexão ao ramal predial (1); e de um ramo vertical (14), que aloja e serve de guia de movimentação, rotacional e axial, para um conjunto de faca (15) de furação de tubulação principal/aplicação de luva de ligação fluída e travamento mecânico entre a linha principal e o conjunto de conexão, conjunto de faca (15) esse formado, substancialmente, por um plugue (16) rosqueado em fio rosca interno do ramo vertical (14), a extremidade superior do qual prevê meios (17) de chavetamento para uma ferramenta de acionamento (40) e a extremidade inferior é mais estreita, tem montada originalmente uma luva metálica (18) de ligação fluída e travamento mecânico entre a tubulação principal (2) e o conjunto de conexão para ligação de ramal e tal extremidade inferior mais estreita termina em gume de corte (19), que fura a parede da tubulação principal (2).

Documentos juntados em sede de apelação

Em conjunto com a sua apelação, a 1ª apelante alegou a ocorrência de fato novo e juntou parecer e documentação anexa (fls. 517/581) que demonstrariam a ausência de novidade da patente impugnada em face de outras anterioridades além daquelas elencadas na petição inicial.

Como se sabe, o art. 397 do CPC somente autoriza a juntada extemporânea de documentos novos quando *“destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”*.

No caso em exame, a ora 1ª apelante fixou os limites objetivos da causa de pedir em sua petição inicial, não sendo possível a alteração posterior de tais balizas, mormente em sede de apelação. Ainda, deve-se salientar que, por uma questão lógica, os documentos juntados com a apelação, e que serviriam de anterioridade, já existiam por ocasião da propositura da demanda, não se justificando a pretensão da 1ª apelante de juntá-los aos autos de forma extemporânea.

Por tais motivos, deixo de analisar os documentos juntados em fls. 517/581.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

Por outro lado, entendo que o não conhecimento dos aludidos documentos é medida que atende plenamente os interesses das apelada, razão pela qual indefiro o requerimento de desentranhamento dos documentos juntados em fls. 517/581.

Alegação de nulidade do laudo pericial

A 1ª apelante requer a declaração de nulidade do laudo elaborado pelo perito do juízo, sustentando que o mesmo teria se limitado a responder os quesitos das partes envolvidas, sem realizar a comparação do objeto da patente PI 9604338-5 com os 6 documentos que comprovariam a ausência de novidade.

Não possui razão.

O laudo elaborado pelo perito do juízo, em suas 30 laudas (fls. 390/420), examinou detalhadamente a patente objeto da demanda à luz dos argumentos trazidos pelas partes. Diversamente do alegado pela 1ª apelante, o perito do juízo comparou o objeto da patente PI 9604338-5 com as anteriores elencadas, como se observa das extensas respostas aos quesitos das partes.

Novidade

O requisito da novidade está previsto no art. 8º da Lei 9.279/96 e encontra definição no art. 11 da mesma Lei, que dispõe que a “*invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica*”. Já o estado da técnica, nos termos do §1º do art. 11, “*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*”, ressalvadas as exceções previstas na própria LPI.

Na hipótese em exame, a 1ª apelante alega que as 3 reivindicações da patente PI 9604338-5 teriam sido antecipadas pelos documentos US 4168089, EP 0088703, BR PI 8201647-0, BR MU 6802859-8, BR MU 7000485-4 e BR PI 9202897-7.

Ao examinar o objeto da patente impugnada, o perito do juízo entendeu que havia certa similaridade da mesma com os documentos US 4168089 (resposta ao quesito 4, fls. 301/302), EP 0088703 (resposta ao quesito 5, fl. 302), BR PI 8201647-0 (resposta ao quesito 6, fl. 392), BR MU 7000485-4 (resposta ao quesito 8, fls. 393/394) e BR PI 9202897-7 (resposta ao quesito 9, fl. 394). Entretanto, em todos os casos, entendeu que a referida similaridade não era suficiente para descaracterizar a anterioridade da patente impugnada, na medida em que o objeto da patente



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

impugnada apresentava um arranjo construtivo e resultado final diversos daqueles observados nas anterioridades.

Vejamos:

4) Solicite-se ao Sr. Perito Judicial analisar o documento de anterioridade US 4.168.089 (constante nos Autos), comparar seu objeto ao objeto da patente PI 9604338-5 e apontar os elementos (iguais ou semelhantes) comuns a ambos os referidos documentos.

Resposta: Existe similaridade no que tange ao aspecto visual entre os elementos comparados, tendo em vista que se trata de abraçadeira bipartida sendo que uma delas apresenta ramificações “em L”; contudo, o “aperfeiçoamento da invenção” no que tange ao aspecto da função “anti-rotação” entre o tubo e o dispositivo se faz por meio das ranhuras existentes nas cintas abrasivas das superfícies internas das abraçadeiras em US4168089, no sentido de se evitar desalinhamento entre o orifício da linha principal e o dispositivo; enquanto que em PI9604338-5 a vedação do colar de tomada se faz por meio de conjunto de faca e plugue perfurante, em um único ponto de contato com seção a circular do tubo que contém a linha de fluido principal.

5) Solicita-se ao Sr. Perito Judicial analisar o documento de anterioridade EP 0.088.703 (constante nos Autos), comparar seu objeto com o objeto da patente PI 9604338-5, e apontar os elementos (iguais ou semelhantes) comuns a ambos os referidos documentos.

Resposta: Existe similaridade no que tange ao aspecto visual entre os elementos comparados, tendo em vista que a abraçadeira (ou parte dela) conter uma ramificação “em L” e possibilitar a derivação da linha. Entretanto, existem diferenças entre os elementos comparados tendo em vista que em PI9604338-5 o plugue (elemento perfurador) tem as funções de furar o tubo da linha principal, e; simultaneamente deslocar a luva metálica promovendo desta forma o travamento mecânico entre as partes; enquanto que em EP0088703 o elemento



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

perfurador tem como função perfurar o tubo principal, sendo que após o seu deslocamento (para cima) passa a vedar a ramificação (detalhe indicado no desenho 3) impedindo desta forma que o fluido escape. Temos ainda que em PI9604338-5 o CAP associado ao O'Ring tem a função de vedar o ramo à extremidade do ramo superior, sendo que a vedação entre a parte superior da abraçadeira e tubo principal é feita por meio de O'Ring; enquanto que em EP0088703 a tampa instalada na saída do ramo superior tem a função de fechar (e não vedar, pois não possui O'Ring ou qualquer outro elemento de vedação) funcionando exclusivamente como meio de proteção (para impedir o acesso ao perfurador); sendo que, a vedação entre a base e o tubo principal é feito mediante solda e resistência elétrica.

6) Solicita-se ao Sr. Perito Judicial analisar o documento de anterioridade BR PI 8201647-0 (constante nos Autos), comparar seu objeto com o objeto da patente PI 9604338-5, e apontar os elementos (iguais ou semelhantes) comuns a ambos os referidos documentos.

Resposta: Existe certa similaridade no que tange ao aspecto visual entre os elementos comparados, pois se trata de derivador axial constituído por duas metades em meia cana unidas por parafuso a ser instalado ao redor de um tubo (linha principal), todavia apresenta derivação em T (e não em "L"). A característica principal reivindicada no documento reside no fato de ser constituído por gaxeta de vedação com orifício axial e um rasgo inferior, característica dimensional que obriga o alinhamento entre o orifício da gaxeta e a saída da derivação anteriormente à etapa de perfuração, colocação de luva metálica travante, o que ocorre de forma simultânea a perfuração do tubo. Temos ainda que este dispositivo não apresenta meios travantes para evitar o "efeito rotação" no colar. Neste dispositivo a vedação do sistema se faz por meio de gaxeta (que garante a vedação entre os elementos, pois é apropriada



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

para tal finalidade) diferentemente do que ocorre em PI9604338-5, tendo em vista que neste último a vedação ocorre mediante a colocação de luva metálica travante, simultaneamente a perfuração o do tubo.

8) Solicita-se ao Sr. Perito Judicial analisar o documento de anterioridade BR MU 7000485-4 (constantes nos Autos), comparar seu objeto com o objeto da patente PI 9604338-5, e apontar os elementos (iguais ou semelhantes) comuns a ambos os referidos documentos.

Resposta: Existe similaridade entre os elementos comparados tendo em vista que também se trata de colar de tomada. Suas principais características são o corpo principal em formato cilíndrico com borda inferior na forma de dentes serrilhados e orifícios radiais para saída de água, rebaixo e anel de vedação. As principais diferenças construtivas verificadas entre os elementos comparados residem no fato de que; em PI9604338-5 não existem saídas de água (ranhuras) no corpo principal (ou em qualquer outra parte do corpo do dispositivo); que durante a instalação a luva metálica se mantém alinhada com a parede interna do tubo enquanto que em MU7000485 o corpo tubular mantém a extremidade inferior dos dentes serrilhados avançando na seção interna do tubo, o que pode contribuir para a redução de vazão e perda de carga na linha principal de água. Verificamos ainda que a porção do tubo recortada pelo gume de corte cai no interior do tubo (ou linha principal) sendo descartada em PI9604338-5. Neste caso a luva metálica travante fica posicionada entre o colar e o tubo, enquanto que em MU7000485 a porção do tubo retirada é posicionada no interior do corpo tubular vedando o orifício de passagem do ar. Caso isto não ocorra, haverá vazamento ou comprometimento da vazão pelo orifício lateral. Portanto, verifica-se que as soluções propostas para instalação e vedação dos sistemas são distintas.





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

9) Solicita-se ao Sr. Perito Judicial analisar o documento de anterioridade BR PI 9202897-7 (constante nos Autos), comparar seu objeto com o objeto da patente PI 9604338-5, e apontar os elementos (iguais ou semelhantes) comuns a ambos os referidos documentos.

Resposta: Existe similaridade visual entre os elementos comparados, tendo em vista que se trata de produto análogo ao MU7000485 (doc. 5). Na verdade trata-se do desenvolvimento de um perfurador, em formato de “L”, na forma de um corpo externo a ser rosqueado na projeção tubular do colar de tomada dispensando ferramenta de instalação. Em comparação ao PI9604338-5 constatamos que existem diferenças entre a forma como é feita a perfuração do tubo principal, que ocorre de forma diferente com a utilização de broca (externa ao ramo 1) ; e, em relação ao elemento travante que é colocado após a perfuração do orifício (em PI9604338-5 é instalado simultaneamente); manualmente, ou através do aumento da pressão interna ocasionada pela instalação do registro de esfera, que em PI9604338-5 ocorre a partir da inserção de luva metálica travante.

Conseqüentemente, quando questionado especificamente sobre se os aludidos documentos teriam antecipado as soluções propostas pelo objeto da patente impugnada, respondeu negativamente. Nesse sentido:

12) Com base nas respostas aos quesitos 5 e 11, solicita-se ao Dr. Perito Judicial informar se, quanto a um dos referidos elementos, qual seja, a “extremidade inferior do conjunto de faca (15) terminando em gume de corte (19)”, o documento de anterioridade EP 0.088.703 (constante nos Autos) já não apresentava solução igual ou semelhante.

Resposta: Não, tendo em vista que existe diferença entre os elementos comparados. Em PI9604338-5 o plugue (elemento perfurador) tem as funções de furar o tubo da linha principal, e; simultaneamente deslocar a luva metálica promovendo desta forma o travamento mecânico entre as partes; enquanto que em EP0088703 o



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

*elemento perfurador tem como função perfurar o tubo principal, sendo que após o seu deslocamento (para cima) passa a vedar a ramificação (detalhe indicado no desenho 3) impedindo desta forma que o fluido escape. Temos ainda que em PI9604338-5 o CAP associado ao O'Ring tem a função de vedar o ramo à extremidade do ramo superior, sendo que a vedação entre a parte superior da abraçadeira e tubo principal é feita por meio de O'Ring; enquanto que em EP0088703 a tampa instalada na saída do ramo superior tem a função de fechar (e não vedar, pois não possui O' Ring ou qualquer outro elemento de vedação) funcionando exclusivamente como meio de proteção (para impedir o acesso ao perfurador); sendo que, a vedação entre a base 9 e o tubo principal é feito mediante solda e resistência elétrica.*

*13) Com base nas respostas aos quesitos 8, 9 e 11, solicita-se ao Sr. Perito Judicial informar se, quanto a outro dos elementos, qual seja, “o segundo anel o O`Ring (27) localizado entre a abraçadeira (10) e a tubulação principal (2)”, os documentos de anterioridade BR MU 7000485-4 e BR PI 920897-7 (constantes nos Autos) já não apresentavam soluções iguais ou semelhantes.*

*Resposta: Somente a PATENTE MU 7000485-4 cita no seu texto o elemento de vedação não definindo, entretanto o seu posicionamento no dispositivo (colar de tomada) e nem o especificando como “anel O'ring” que é um elemento destinado a vedação de sedes (apresentando seção com formato circular ou quadrada) constituído de borracha, com seção transversal circular, o qual é alojado em um canal pré-dimensionado que submete a seção do anel a uma pressão, proporcionando assim a vedação do sistema a partir da deformação plástica do elemento.*

*14) Com base nas respostas aos quesitos 6,9 e 11, solicita-se ao Sr. Perito Judicial informar se, quanto a outro dos referidos elementos, qual seja, “o terceiro anel O`ring (28) localizado entre o ramal horizontal (12) e o*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

ramal predial (1)”, os documentos de anterioridade BR PI 8201647-0 e BR PI 9202897-7 (constantes nos Autos) já não apresentavam soluções iguais ou semelhantes.

Resposta: Não, tendo em vista que na PATENTE 8201647 o derivador de segurança com fixador anelar bipartido faz a vedação por meio de gaxeta (na fixação das “meias canas”), e; na saída (17), local onde se coloca o tampão (sendo que opcionalmente, pode ser utilizado plug). Quanto à PATENTE PI9202897-7 verifica-se que esta é “um aperfeiçoamento em dispositivo de furação para ligação predial” dotado de anéis de vedação (não é citada a palavra O'Ring, mas se trata de dispositivo com a mesma forma e finalidade). Todavia, neste caso se verifica que na PATENTE em questão a vedação do sistema se faz por meio de O'Ring, enquanto que em PI9202897-7 a vedação e travamento do colar se faz mediante a inserção de luva metálica.

15) Com base nas respostas aos quesitos 7, 8, 9 e 11, solicita-se ao Sr. Perito Judicial informar se, quanto ao ultimo dos referidos elementos. qual seja, “a luva metálica (18) de ligação fluida e travamento mecânico entre a tubulação principal (2) e o conjunto de conexão”, os documentos de anterioridade BR MU 6802859-8 BR MU 7000485-4 e BR PI 9202897-7 (constantes nos autos) já não apresentavam soluções iguais ou semelhantes.

Resposta: Não, tendo em vista que em BRMU6802859-8 o elemento travante é de plástico (e não metal como em PI9604338-5); que a perfuração do orifício é feita por furadeira (manual ou elétrica) e não pelo próprio conjunto de faca e gume de corte (como em PI9604338-5); e ainda, que neste caso é necessário interromper o serviço no tubo sob pena de ocorrer vazamentos (o que não ocorre em PI9604338-5). Quanto à PATENTE MU7000485 verifica-se que a perfuração do tubo da linha principal é feita por meio de corpo cilíndrico tubular com borda inferior serrilhada, diferentemente que em PI9604338-5 (no qual a vedação



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

*se faz por meio de inserção de luva metálica) sendo que neste caso a vedação se faz por meio de anel de vedação no corpo do conjunto da faca. Quanto à PATENTE BR PI9202897-2 temos que a vedação é feita de forma análoga à PI9604338-5 tendo em vista que na sua construção, especificamente no ramo mais curto (1) do colar de tomada que adota ferramenta de cone, que, depois de perfurado o tubo, permanece fixa e com a extremidade (dentes de corte) no interior do tubo. A diferença é que no primeiro caso o elemento travante é colocado após a perfuração manualmente ou por meio de instalação de registro de esfera em seu interior; diferentemente do que ocorre em PI9604338-5, que promove a vedação do sistema por meio de inserção de inserção de luva metálica. São essas as principais diferenças verificadas.*

Conclui-se, portanto, que a patente PI 9604338-5 possui novidade.

Atividade Inventiva

A atividade inventiva é outro dos requisitos de patenteabilidade. (art. 8º da LPI). Nos termos do art. 13 da LPI, uma “*invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica*”.

Confira-se a definição trazida pelo INPI em suas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente

5.01 A invenção é dotada de atividade inventiva, de acordo com o disposto no artigo 13 da LPI se, tendo em conta o estado da técnica, não decorra de maneira evidente ou óbvia para um técnico no assunto. Novidade e atividade inventiva são critérios diferentes e a pergunta - "existe atividade inventiva?" - só surge se a invenção é nova.

5.02 O termo "óbvio ou evidente" significa aquilo que não vai além do desenvolvimento normal da tecnologia, mas apenas o faz clara ou logicamente a partir do estado da técnica, ou seja, algo que não envolve o exercício de qualquer habilidade ou capacidade além do que se espera de um técnico no assunto.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

5.03 Se o técnico no assunto pode chegar à invenção tão somente por análise lógica, inferência ou sem experimentação indevida com base no estado da técnica, seguindo as orientações apresentadas nas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Bloco I, a invenção é óbvia e, desta forma, não apresenta qualquer solução técnica inesperada. Se assim for o caso, o pedido não é patenteável por falta de atividade inventiva.

Na hipótese dos autos, o perito do juízo foi categórico em consignar que a invenção protegida pela PI 9604338-5 não seria óbvia para um perito no assunto e que, embora alguns de seus elementos constem das anterioridades elencadas pela 1ª apelante, *“a Ré (POLI EASY) desenvolveu melhor solução, não prevista no escopo das soluções apontadas nos seis documentos do estado da técnica existentes quando do depósito da patente PI9604338-5”* (fl. 397).

Nesse particular, vale transcrever os seguintes trechos do laudo pericial:

*16) Com base nas respostas aos quesitos anteriores, solicita-se ao Sr. Perito Judicial informar se, com as soluções disponíveis nos seis documentos do estado da técnica existentes quando do depósito da patente PI 9604338-5, não seria possível a um técnico no assunto associar e reunir, em uma única conexão, alguns dos elementos previstos em um ou vários daqueles documentos.*

*Resposta: Sim. seria possível associar alguns dos elementos previstos em um ou em vários daqueles documentos. Entretanto, com base no que foi apresentado até aqui, verifica-se que a Ré (POLI EASY) desenvolveu melhor solução, não prevista no escopo das soluções apontadas nos seis documentos do estado da técnica existentes quando do depósito da patente PI9604338-5; em especial a vedação do orifício do tubo principal o qual é realizado pelo conjunto de faca (pluque e gume de corte) disposto internamente no ramo 14 do colar de tornada.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

*17) Com base nas respostas aos quesitos anteriores, solicita-se ao Sr. Perito Judicial informar se, diante dos referidos seis documentos de anterioridade constantes nos Autos, não teria sido óbvio ou evidente a um técnico no assunto chegar ao "CONJUNTO DE CONEXÃO PARA LIGAÇÃO DE RAMAL" previsto na patente PI 9604338-5.*

*Resposta: Não me parece tão óbvio assim chegar ao "CONJUNTO DE CONEXÃO PARA LIGAÇÃO DE RAMAL" previsto na PATENTE PI9604338-5 a partir dos referidos documentos, tanto é que a PI9604338-5 desenvolveu melhor solução para o problema de vedação de colar de tomada que as soluções que constam dos seis documentos citados.*

*18) Com base nas respostas aos quesitos anteriores, solicita-se ao Sr. Perito Judicial informar se o "CONJUNTO DE CONEXÃO PARA LIGAÇÃO DE RAMAL" previsto na PI 9604338-5 apresenta atividade inventiva em face do que já existia no estado da técnica, quando do depósito desta patente.*

*Resposta: Sim, tendo em vista a inventividade do sistema de vedação por meio de conjunto de faca (pluque e gume de corte) desenvolvido pela Ré (POLI EASY).*

Dessa forma, a patente PI 9604338-5 possui atividade inventiva.

Requerimento de apostila

Considerando que o art. 47 da LPI permite a declaração de nulidade parcial da patente e que a inclusão de apostila nada mais é do que a instrumentalização de tal declaração, em tese seria possível apostilar parte das reivindicações da patente impugnada, como pleiteado pelo INPI.

Contudo, como visto, a patente PI 9604338-5 atende aos requisitos da novidade e da atividade inventiva, não se justificando a inclusão de apostila.

Pelo exposto, nego provimento às apelações.

É como voto.

SIMONE SCHREIBER  
DESEMBARGADORA FEDERAL



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2006.51.01.500411-9

RELATORA

VOTO VISTA

*I - Inexiste fundamento para a invalidação do laudo pericial requerida pela autora apelante, tendo em vista que, compulsando os termos desse documento, constata-se que o expert do juízo se desincumbiu satisfatoriamente do seu encargo de esclarecer a matéria técnica submetida à apreciação na presente ação, realizando, inclusive o devido cotejo entre o objeto da patente anulanda e os objetos das patentes levantadas como impeditivas ao registro.*

*II - Conquanto o perito tenha verificado a similaridade de certos elementos da patente anulanda em cotejo com as anterioridades invocadas pela autora, o expert concluiu corretamente que tais constatações não caracterizariam anterioridade impeditiva ao registro, o que se coaduna com o entendimento de que o requisito da novidade apenas é afastado se a patente objeto do registro é antecipada integralmente pelo estado da técnica.*

*III - No que tange à atividade inventiva, o laudo pericial foi explícito ao consignar o preenchimento desse requisito legal, “tendo em vista a inventividade do sistema de*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

vedação por meio de conjunto de faca (plugue e gume de corte) desenvolvido pela Ré (POLI EASY)” (resposta ao quesito 18 - fl. 397).

*III - No que se refere ao apostilamento requerido pelo apelante INPI quanto às reivindicações não caracterizadas pela novidade, tal expediente ostenta, a rigor, os mesmos efeitos práticos da invalidação parcial do registro (artigo 47 da Lei nº 9.784-96) e, no presente caso, como se constatou o pleno preenchimento dos requisitos legais da novidade e da atividade inventiva, inexistente fundamento para o provimento da apelação da autarquia federal, cuja impugnação ficou restrita a esse requerimento de apostilamento.*

*IV - Não obstante o pronunciamento feito pela Eminente Relatora quanto ao indeferimento da juntada do parecer técnico e documentos anexos, apresentados juntamente com as razões da apelação da autora, bem como quanto à determinação do respectivo desentranhamento; é entendimento deste julgador que inexistente óbice à juntada de documentos em sede recursal, desde que seja dada vista à parte adversa com oportunidade de conhecer o seu teor e contradita-lo, nos termos da*





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

*interpretação conjunta dos artigos 397 e 398 ambos do Código de Processo Civil de 1973.*

*V - Voto vista divergindo parcialmente da Eminente Relatora para dar provimento parcial à apelação da autora, de modo a deferir a juntada do parecer técnico e documentos trazidos juntamente com as razões do recurso; acompanhando, contudo, o entendimento da Eminente Relatora no sentido de manter a sentença de improcedência do pedido de invalidação da patente de invenção PI 9604338-5.*

Trata-se de ação ajuizada por TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e de POLY EASY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. com o objetivo de invalidar o registro de patente de invenção PI 9604338-5, referente a “conjunto de conexão para ligação de ramal” argumentando, em suma, a falta de atividade inventiva e de novidade diante dos documentos US 4168089, EP 0088703, BR PI 8201647-0, BR MU 6802859-8, BR MU 7000485-4 e BR PI 9202897-7.

Em sentença proferida às fls. 476-486, o Juízo *a quo* julgou improcedente o pedido, sob o fundamento principal de que: “o perito concluiu que os objetos das anterioridades apresentam arranjo construtivo e resultado final diversos daqueles observados no objeto da patente anulanda. Além disso, o auxiliar do juízo demonstra ser possível constatar também o ato inventivo (vide resposta ao quesito 17 à fl. 397, ao quesito 19, à fl. 403 e ao quesito 27 à fl. 405). Desse modo, não merecem prosperar as teses autorais. Não pairam dúvidas acerca da existência de caráter inovador da tecnologia criada pela empresa corre”.

A autora TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES apela da sentença às fls. 488-510, sustentando, inicialmente, que o laudo pericial deveria ser invalidado, pois se limitou a responder os quesitos das partes envolvidas, sem realizar o devido cotejo entre o objeto da patente PI



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

9604338-5 e os seis documentos levantados na inicial como impeditivos ao registro anulando. No mais, repisa os argumentos de não atendimento aos requisitos legais da atividade inventiva e da novidade, haja vista os objetos das patentes US 4168089, EP 0088703, BR PI 8201647-0, BR MU 6802859-8, BR MU 7000485-4 e BR PI 9202897-7. Acrescenta, quanto ao requisito da novidade, que todos os elementos constantes nas três reivindicações da patente anulanda foram antecipados nos aludidos documentos, fato corroborado pela manifestação técnica no INPI nos autos, que, em razão disso, teria se pronunciado a autarquia federal pelo apostilamento das reivindicações não caracterizadas pela novidade. Também salienta que, o *expert* do juízo teria reconhecido a existências de diversas similaridades entre a patente anulanda e anterioridades levantadas na inicial, consoante respostas aos quesitos 4, 5, 6, 8 e 9. No que se refere ao requisito legal da atividade inventiva, a apelante ressalta que *“nenhuma das características reivindicadas na patente de apelada exerce função diferente daquela preconizada pelo estado da técnica e que não fosse previsível por técnico no assunto”* (fl. 502). Outrossim, levanta a ocorrência de fato novo, a justificar a juntada, em sede recursal, de parecer técnico que, no seu entender, demonstra que o objeto da patente PI 9604338-5 já teria sido antecipado pelo estado da técnica. Por fim, requer subsidiariamente que seja autorizado o apostilamento sugerido pelo INPI, sob o argumento de que inexistiria qualquer óbice a tal expediente, pois resultaria na invalidação parcial do registro.

Em manifestação de fls. 669-671, a apelada POLY EASY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. requereu o desentranhamento do parecer e da documentação nele anexada, o que foi rechaçado pelo apelante TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES às fls. 686-689.

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, por seu turno, interpõe apelação às fls. 679-700, pugnando pela reforma da sentença de modo julgar procedente em parte o pedido e determinar o apostilamento das reivindicações não caracterizadas pela novidade.

Ao apreciar as apelações, a Eminente Relatora, Desembargadora Simone Screiber houve por bem, inicialmente, determinar o desentranhamento do parecer técnico e dos documentos apresentados pela autora e apelante TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES em sede recursal, sob o fundamento de que, *“por uma questão lógica, os documentos*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

*juntados com a apelação, e que serviriam de anterioridade, já existiam por ocasião da propositura da demanda, não se justificando a pretensão da 1ª apelante de juntá-los aos autos de forma extemporânea*". No mais, pronunciou-se pelo desprovimento das apelações, sob os seguintes fundamentos: 1) diversamente do que alega a apelante TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES, o perito judicial realizou ampla comparação entre o objeto da patente anulanda e os objetos das patentes levantadas como impeditivas ao registro; 2) A patente em discussão na presente ação, PI 9604338-5, obedece ao requisito da novidade, tendo em vista que, conforme consignou o *expert* do juízo, as eventuais similaridades constatadas com relação às anterioridades levantadas pela autora não são suficientes a fundamentar a invalidação do registro, "*na medida em que o objeto da patente impugnada apresentava um arranjo construtivo e resultado final diversos daqueles observados nas anterioridades*"; 3) "*o perito do juízo foi categórico em consignar que a invenção protegida pela PI 9604338-5 não seria óbvia para um perito no assunto*"; 4) Não se justifica o apostilamento sugerido pelo INPI, pois a patente PI 9604338-5 atende plenamente aos requisitos da novidade e da atividade inventiva.

A Desembargadora Simone Schreiber foi acompanhada em seu entendimento pelo Desembargador Messod Azulay Neto.

Passo a proferir meu voto vista.

Inicialmente, verifico que inexistente fundamento para a invalidação do laudo pericial requerida pela apelante TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES, tendo em vista que, compulsando aos termos desse extenso documento (fls. 389-420), constata-se que o *expert* do juízo se desincumbiu satisfatoriamente do seu encargo de esclarecer a matéria técnica submetida à apreciação na presente ação, realizando, inclusive o devido cotejo entre o objeto da patente anulanda (PI 9604338-5) e os objetos das patentes levantadas como impeditivas ao registro.

No que se refere aos requisitos para o deferimento de patente, a Lei n.º 9.279-96 estabelece que "*é patenteável a invenção que atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial*" (artigo 8.º). Quanto ao requisito da novidade, no mesmo diploma é disposto que "*a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica*" (*caput* do artigo 11), e esse último deve ser entendido como "*tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido da patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

*disposto nos artigos 12, 16 e 17” (§ 1.º do artigo 11). Quanto aos requisitos da atividade inventiva e da aplicação industrial, também é disposto na lei que “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” e que “a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria” (artigo 15).*

Segundo se depreende do respectivo relatório descritivo apresentado por ocasião do requerimento do registro, a patente anulanda “*tem por objeto um conjunto de conexão, pertencente ao campo das instalações hidráulicas e similares e destinado a proporcionar a ligação de um ramal a uma linha principal*” (fl. 37)

Ao se pronunciar sobre a questão técnica submetida à apreciação nesta ação o perito nomeado concluiu pela validade da patente, haja vista o preenchimento dos requisitos da novidade e da atividade inventiva (conclusão à fl. 420).

No que tange especificamente o requisito da novidade, o perito judicial constatou similaridade de certos elementos do objeto da patente anulanda com alguns dos documentos invocados pela autora TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES, quais sejam, US 4168089 (resposta ao quesito 4, fls. 301-302), EP 0088703 (resposta ao quesito 5, fl. 302), BR PI 8201647-0 (resposta ao quesito 6, fl. 392), BR MU 7000485-4 (resposta ao quesito 8, fls. 393-394) e BR PI 9202897-7 (resposta ao quesito 9, fl. 394). Todavia, o *expert* do juízo concluiu que tais constatações não caracterizariam anterioridade impeditiva ao registro da patente PI 9604338-5, haja vista o caráter apenas parcial da similaridade verificada. Tal conclusão técnica se coaduna com entendimento consagrado de que o requisito da novidade apenas é afastado se a patente objeto do registro foi antecipada integralmente pelo estado da técnica. Assim, na aferição do preenchimento desse requisito deve-se proceder à apreciação do invento sob o aspecto global e não sob a ótica dos elementos que a compõem, que poderão, isoladamente, estar abrangidos pelo estado da técnica.

Por conseguinte, no que tange à atividade inventiva, o laudo pericial foi explícito ao consignar o preenchimento desse requisito legal, “*tendo em vista a inventividade do sistema de vedação por meio de conjunto de faca (plugue e gume de corte) desenvolvido pela Ré (POLI EASY)*” (resposta ao quesito 18 - fl. 397), ressaltando também que a solução tecnológica sugerida no invento não é óbvia para um técnico no



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

assunto (*“Não me parece tão óbvio assim chegar ao "CONJUNTO DE CONEXÃO PARA LIGAÇÃO DE RAMAL" previsto na PATENTE PI 9604338-5 a partir dos referidos documentos, tanto é que a PI 9604338-5 desenvolveu melhor solução para o problema de vedação de colar de tomada que as soluções que constam dos seis documentos citados”* - resposta ao quesito nº 17 - fl. 397).

No que se refere ao apostilamento requerido pelo apelante INPI quanto às reivindicações não caracterizadas pela novidade, tal expediente ostenta, a rigor, os mesmos efeitos práticos da invalidação parcial do registro (artigo 47 da Lei nº 9.784-96). Como no presente caso, se constatou o pleno preenchimento dos requisitos legais da novidade e da atividade inventiva, inexistente fundamento para o provimento da apelação da autarquia federal, cuja impugnação ficou restrita a esse requerimento de apostilamento.

De outro lado, conquanto se mostrem corretos os fundamentos utilizados pela Eminente Relatora até momento, divirjo quanto ao indeferimento da juntada do parecer técnico e documentos anexos, apresentados juntamente com as razões da apelação da autora TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES., bem como quanto à determinação do respectivo desentranhamento. Com efeito, é entendimento deste julgador que inexistente óbice à juntada de documentos em sede recursal, desde que seja dada vista à parte adversa com oportunidade de conhecer o seu teor e contradita-lo, nos termos da interpretação conjunta do artigo 397 (*“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”*) e do artigo 398 (*“Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias”*), ambos do Código de Processo Civil de 1973.

Diante do exposto, divirjo parcialmente da Eminente Relatora para dar provimento parcial à apelação da autora TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES, deferindo a juntada do parecer técnico e documentos trazidos juntamente com as razões do recurso, acompanhando, contudo, o entendimento da Eminente Relatora no sentido de manter a sentença de improcedência do pedido de invalidação da patente de invenção PI 9604338-5.

Em 29-03-2016.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

ANDRÉ FONTES  
Vogal  
Desembargador do TRF da 2ª Região.

E M E N T A

APELAÇÕES. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PI 9604338-5. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEITADA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE NOVIDADE E DE ATIVIDADE INVENTIVA. NÃO VERIFICADAS. APELAÇÕES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - Discute-se na presente demanda a nulidade da patente de invenção PI 9604338-5, intitulada “conjunto de conexão para ligação de ramal”, pela suposta falta de novidade e de atividade inventiva em face de 6 anterioridades (US 4168089, EP 0088703, BR PI 8201647-0, BR MU 6802859-8, BR MU 7000485-4 e BR PI 9202897-7).

II - Validade do laudo pericial. O laudo elaborado pelo perito do juízo, em suas 30 laudas, examinou detalhadamente os argumentos trazidos pelas partes, comparando a patente objeto da demanda com as anteriores elencadas.

III - Atendimento ao requisito da novidade. Conforme observado pelo laudo pericial, as similaridades das anterioridades listadas (US 4168089, EP 0088703, BR PI 8201647-0, BR MU 6802859-8, BR MU 7000485-4 e BR PI 9202897-7) não são suficientes para descaracterizar a novidade da patente impugnada, na medida em que o seu objeto apresenta um arranjo construtivo e resultado final diversos daqueles observados nas anterioridades.

IV - Atendimento ao requisito da atividade inventiva. Como concluído pelo laudo pericial, a invenção protegida pela PI 9604338-5 não é óbvia para um perito no assunto.

V - Em razão do atendimento aos requisitos da LPI, não se justifica a inclusão de apostila na patente PI 9604338-5.

VI - Apelações a que se nega provimento.

A C O R D Ã O

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento às apelações.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.500411-9

---

Rio de Janeiro, 29 de março de 2016 (data do julgamento).

SIMONE SCHREIBER  
DESEMBARGADORA FEDERAL  
RELATORA