



Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0511974-95.2006.4.02.5101 (2006.51.01.511974-9)

RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ

APELANTE : JOSÉ GUILHERME ACETO

ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTROS

APELADO : ALCOA ALUMÍNIO S/A

ADVOGADO : LUIZ GONZAGA MOREIRA LOBATO E OUTROS

ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05119749520064025101)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE PATENTE DE INVENÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA – ART. 13 DA LPI – CONDENAÇÃO DO INPI EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – Quanto à alegada incompetência técnica do perito, a questão não merece maiores desdobramentos pois encontra-se preclusa;

II - A inobservância da intimação a que se refere o art. 431-A do CPC/73 não consubstancia nulidade absoluta da prova pericial, devendo à parte demonstrar a existência de prejuízo para que tal ocorra. No caso concreto, a alegada ausência de intimação não teve o condão de causar prejuízo ou cerceamento de defesa, porquanto não houve diligência alguma que necessitasse do acompanhamento dos assistentes técnicos das partes, restringindo-se o trabalho do perito tão-somente ao confronto e análise de documentos que já se encontravam anexados aos autos e à plena disposição dos litigantes;

III – Não há impedimento legal para o perito buscar subsídios técnicos de outros profissionais para a confecção do laudo, conforme entendimento do Eg. STJ. Daí não decorre qualquer irregularidade, ou violação ao art. 431-B do CPC/73, o fato de o referido trabalho pericial ter sido assinado em conjunto pelo perito e o competente assistente técnico por ele escolhido;

IV - Não há qualquer impropriedade no fato de o Juízo ter lastreado seu convencimento no laudo técnico do seu *expert*, desconsiderando os demais pareceres técnicos, uma vez que o magistrado não está obrigado a decidir o caso como quer a parte, mas sim julgar as questões que lhe são submetidas de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se das provas dos autos, da jurisprudência e da legislação aplicável, conforme se deu na hipótese;

V - Restando demonstrado que as reivindicações contidas na patente sob análise não atendem ao disposto no art. 8º da Lei nº 9.276/96, em face do previsto em seu art. 13, deve ser a mesma anulada;

VI – Sem embargo de figurar em feitos na qualidade de litisconsorte passivo, ou assistente, não cabe ao INPI responder por sucumbência, quando agiu em cumprimento de determinação legal, sem ter ocorrido dolo, ou erro inescusável, que motivasse o ajuizamento da ação;

VII - Apelação desprovida. Remessa a que se dá parcial provimento.



ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, **por unanimidade, negar provimento ao recurso e dar parcial provimento à remessa necessária**, na forma do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2017 (data do julgamento).

ANTONIO IVAN ATHIÉ

Desembargador Federal - Relator



Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0511974-95.2006.4.02.5101 (2006.51.01.511974-9)

RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ

APELANTE : JOSÉ GUILHERME ACETO

ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTROS

APELADO : ALCOA ALUMÍNIO S/A

ADVOGADO : LUIZ GONZAGA MOREIRA LOBATO E OUTROS

ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05119749520064025101)

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta por **JOSÉ GUILHERME ACETO**, contra sentença proferida nos autos da ação de rito ordinário proposta por **ALCOA ALUMÍNIO S/A**, em face do ora apelante e do **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**, que julgou procedente o pedido de nulidade da patente de invenção PI 9800748-3, intitulada de "ESTRUTURA GUARDA CORPO APERFEIÇOADA E MÉTODO DE MONTAGEM DE UMA ESTRUTURA GUARDA CORPO", e concedeu liminar, com base no art. 56, § 2º, da Lei 9.279/96, determinando a suspensão dos efeitos da referida patente de invenção, condenando os réus, *pro rata*, no pagamento das custas e dos honorários periciais e advocatícios.

Concluiu, o Juízo, que a pretensão da autora "*encontra amparo na legislação pertinente, na documentação acostada aos autos e em precedentes doutrinários e judiciais*", firmando seu convencimento com base no laudo pericial, no sentido de que estão ausentes os requisitos legais necessários para concessão da patente anulanda.

Em suas razões de apelação, às fls. 1666/1696, o recorrente sustenta, preliminarmente, que o laudo pericial seria nulo por não cumprir as formalidades estabelecidas nos arts. 431-A e 431-B do CPC/73, de forma que a sentença nele amparada deveria ser anulada. No mérito, além de reiterar as razões expendidas na contestação e nas impugnações ao laudo pericial, alega que foi equivocada a conclusão do perito judicial no que tange à análise da patente francesa FR2728003 e do catálogo de produtos Panorama, ambos apontados como anterioridades impeditivas para a concessão da patente anulanda, e que o Juízo desconsiderou plenamente os pareceres dos assistentes técnicos dos réus, sobretudo o do INPI, órgão confiável dotado de competência para análise de patentes, uma vez que desprovido de qualquer interesse particular. Pugna, assim, pela anulação da sentença e da prova técnica que a embasou. Caso assim não se entenda, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido da inicial, com a inversão dos ônus da sucumbência.

Recebido o recurso no duplo efeito, "*sem prejuízo do imediato cumprimento da decisão liminar deferida na sentença*", e dada vistas aos apelados, a autora apresentou contrarrazões, às fls. 1753/1768, enquanto o INPI se manifestou à fl. 1773, informando não ter interesse em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

apresentar contrarrazões, em face do seu posicionamento no feito.

Neste Tribunal, a Procuradoria Regional da República, oficiando às fls. 1780/1784, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Em pauta.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2017.

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal – Relator



Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0511974-95.2006.4.02.5101 (2006.51.01.511974-9)

RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ

APELANTE : JOSÉ GUILHERME ACETO

ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTROS

APELADO : ALCOA ALUMÍNIO S/A

ADVOGADO : LUIZ GONZAGA MOREIRA LOBATO E OUTROS

ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05119749520064025101)

VOTO

Conheço da remessa necessária e do recurso de apelação, uma vez presentes seus pressupostos legais.

Como relatado, trata-se de apelação de sentença que, com lastro em laudo pericial técnico, julgou procedente o pedido de nulidade de patente de invenção por ausência dos requisitos legais necessários para a sua concessão.

A questão trazida aos autos foi analisada com propriedade pelo Ministério Público Federal, cujo parecer adoto como razão de decidir, valendo dele transcrever os seguintes lances (fls. 1782/1784):

"inicialmente, pugna o recorrente pela nulidade da sentença e a realização de uma nova prova pericial, sob o fundamento de que o Perito nomeado pelo juízo não possui formação técnica condizente com a área de conhecimento da patente, bem como pelo fato de não ter sido intimado a teor do art. 431-A, do CPC.

Tal fundamento não se sustenta, pois, apesar de o Apelante ter peticionado (fls. 1312/1314) insurgindo-se contra a indicação do Perito, na forma prevista nos artigos 423 e 424, do CPC, quedou-se inerte diante da decisão de fls. 1318, que manteve a nomeação do expert, restando preclusa a pretensão, como preceitua o artigo 183 do mesmo diploma legal.

No que tange à alegação de ausência de comunicação do apelante acerca do local para o início da prova pericial, entendemos que tal fato não acarretou prejuízo para as partes, na medida em que a análise técnica ficou adstrita aos documentos acostados aos autos, bem como a matéria foi objeto de debate entre todas as partes, que puderam se manifestar livremente em respeito ao contraditório.

No mérito, cinge-se o Apelo em aferir se a Patente de Invenção, nº PI9800748-3 possui ou não atividade inventiva consistente em saber se os documentos apontados pela autora antecipam, ou não, os ensinamentos da patente, de modo que a solução proposta pelo invento não tenha decorrido de dedução óbvia de um



técnico no assunto.

Ancorada na conclusão do Laudo Pericial foi prolatada a Sentença de piso, ao fundamento de que “havendo divergência entre laudos periciais há de prevalecer o laudo do perito do Juízo face à sua imparcialidade a merecer credibilidade em suas afirmações por serem destituídas de interesse na causa.” (fls. 1654)

Ora, o fato de a Sentença basear-se nas conclusões oferecidas pelo Perito Judicial não configura qualquer vício de nulidade, uma vez que a questão em análise envolve conhecimento técnico e, mesmo que o Juízo não esteja vinculado às conclusões do especialista (art. 436 do CPC), pode o Julgador basear-se na perícia técnica, a qual foi submetida ao amplo contraditório, para formar seu convencimento.

De fato. Após detida análise dos autos, verificamos que a decisão contra a qual insurge-se o Recorrente não merece reparo.

Como bem elucidado pelo Laudo Pericial (fls. 1545) “1. Foi demonstrada a falta de novidade e atividade inventiva do objeto da patente anulanda o que contraria o art. 13º da LPI. 2. A patente anulanda protegeu características de gradil que já se encontravam no estado da técnica contrariando o artigo 11º da LPI”.

Ressaltou, ainda, o Perito, que existia a anterioridade impeditiva das MU 7102947-8 e FR 2728003 (patente francesa), que antecipavam características fundamentais do pedido de patente PI 9800748-3.

Verifica-se, assim, que o perito judicial prestou os esclarecimentos necessários à elucidação das questões técnicas levantadas nos autos, bem como o Julgador de piso apreciou todo o conjunto probatório produzido no processo, de modo a concluir pela procedência do pedido de nulidade da patente. Desse modo, não há qualquer retoque a ser feito na sentença.”

Com efeito, também não vejo o que modificar na r. sentença recorrida.

No que se refere à alegada nulidade do laudo pericial e, conseqüentemente, da sentença no qual se amparou, razão alguma assiste ao apelante.

Quanto à alegada incompetência técnica do perito, a questão não merece maiores desdobramentos pois encontra-se preclusa, conforme bem observado pelo *Parquet* Federal.

Com relação à realização do laudo pericial, a jurisprudência já se encontra cristalizada no sentido de que a inobservância da intimação a que se refere o art. 431-A do CPC/73 não consubstancia nulidade absoluta da prova pericial, devendo à parte demonstrar a existência de prejuízo para que tal ocorra, conforme disposto no parágrafo 1º do art. 249 do CPC/73. Como



exemplo, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1323169/BA, DJe 05/02/2013 e o EDcl no AREsp 353807/GO, DJe 18/10/2013.

No caso concreto, a alegada ausência de intimação não teve o condão de causar prejuízo ou cerceamento de defesa, porquanto não houve diligência alguma que necessitasse do acompanhamento dos assistentes técnicos das partes, restringindo-se o trabalho do perito tão-somente ao confronto e análise de documentos que já se encontravam anexados aos autos e à plena disposição dos litigantes.

Por outro lado, não há impedimento legal para o perito buscar subsídios técnicos de outros profissionais para a confecção do laudo, conforme entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça (REsp 217847, DJU 17/05/04). Daí não decorre qualquer irregularidade, ou violação ao art. 431-B do CPC/73, o fato de o referido trabalho pericial ter sido assinado em conjunto pelo perito e o competente assistente técnico por ele escolhido.

No mérito, não vislumbro qualquer impropriedade no fato de o Juízo ter lastreado seu convencimento no laudo técnico do seu *expert*, desconsiderando os pareceres do assistente técnico do apelante e os da Diretoria de Patentes do INPI, uma vez que o magistrado não está obrigado a decidir o caso como quer a parte, mas sim julgar as questões que lhe são submetidas de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se das provas dos autos, da jurisprudência e da legislação aplicável, conforme se deu na hipótese.

No presente caso, o experto do Juízo, de forma acertada a meu sentir, considerou que a patente francesa FR 2728003 e os desenhos técnicos constantes do chamado “Catálogo Panorama”, juntamente com correspondentes notas fiscais, consubstanciam anterioridades impeditivas para a concessão da patente anulanda, concluindo, ao final, que a mesma deve ser cancelada por falta de atividade inventiva.

Destarte, restando demonstrado que as reivindicações contidas na patente sob análise não atendem ao disposto no art. 8º da Lei nº 9.276/96, em face do previsto em seu art. 13, deve ser a mesma anulada, como corretamente entendeu a Preclara Sentenciante Monocrática.

Igualmente acertada a sentença quanto aos consectários legais da condenação, exceto quanto à condenação do INPI.

Recentes precedentes deste Tribunal, de ambas as Turmas Especializadas e que decidem questão sobre Propriedade Industrial, tem entendido que não cabe sangrar o orçamento da Autarquia INPI, quando agiu em cumprimento às suas normais funções, sem ter ocorrido dolo, ou erro inescusável, que motivasse o ajuizamento da ação. Assim, sem embargo de figurar em feitos na qualidade de litisconsorte passivo, ou assistente, não lhe cabe responder por sucumbência, eis que agiu cumprindo determinação legal.

Por isso, em grau de remessa necessária é reformada parcialmente a sentença apenas para excluir a condenação do INPI em custas e despesas processuais, restando a cargo do apelante os ônus da sucumbência.



Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, **nego provimento** ao recurso de apelação e **dou parcial provimento** à remessa necessária.

É como voto.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2017.

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal — Relator