



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518836-0

Nº CNJ : 0518836-82.2006.4.02.5101
RELATOR : ANDRÉ FONTES
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : MARGARETH GAZAL E SILVA
APELADO : COLORGRAF GRAFICA EDITORA LTDA E OUTROS
ADVOGADO : FELIPE SCHUMACHER DIAS DE CASTRO E OUTROS
PARTE RE : DELMAR LAND
ADVOGADO : RODNEY SIMOES ASSUNÇÃO
ADVOGADO : EDE SILVA MOREIRA
ORIGEM : TRIGÉSIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200651015188360)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por COLORGRAF GRÁFICA EDITORA LTDA, COLORGRAF GRÁFICA EDITORA NORDESTE LTDA., DANIEL COMPONENTES LTDA., HAWAI ETIQUETAS LTDA., INDÚSTRIA DE ETIQUETAS NORDESTE LTDA., J J MAINO IND. ETIQUETAS LTDA., NEW INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e FEIJÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. ME em face de DELMAR LAND e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, com o objetivo de invalidar o registro da patente de invenção PI 9408697-4, referente a "*processo de fabricação de etiquetas a base de compostos vinílicos*".

Em sentença proferida às fls. 504-513, o pedido foi julgado procedente sob os seguintes fundamentos principais: a) o perito judicial, "*Após apresentar quadro comparativo entre o processo utilizado no PI 9408697-4 e no PI 8903770-7, citado como anterioridade (fl. 421), destaca que nem todas as fases usadas nos dois processos são iguais, ocorrendo acréscimo no PI objeto do feito,. Portanto, encontra-se presente o pressuposto de novidade (fl. 422)*"; b) "*Contudo, a conclusão do laudo é de que as modificações introduzidas no processo não possuem atividade inventiva, pois são óbvias para um técnico no assunto (fls. 430 e 432/433)*"; c) "*O INPI, em sua manifestação técnica posterior ao laudo (fls. 490/496), mantém sua posição de que a invenção é patenteável, mas baseia sua*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518836-0

argumentação somente no requisito de novidade, cuja presença é reconhecida pelo perito. A autarquia, contudo, não traz contraposição à colocação do expert sobre a falta de atividade inventiva"; d) "a análise do relatório descritivo, a reivindicação e o quadro comparativo entre o PI 9408697-4 e o PI 8903770-7 não demonstram qual foi o problema técnico resolvido com a inclusão das fases no processo da pretensa invenção. Se, de um lado, não se pode afirmar que os processos sejam idênticos, e não há controvérsia sobre isso entre o perito e o INPI; de outro, não fica demonstrado qual foi contributo mínimo de atividade inventiva trazida pelo PI 9408697-4 em relação à invenção anterior que lhe serviu de paradigma". A sentença também determinou: "Condeno o 1º. réu na metade das custas. As despesas adiantadas pelos autores devem ser ressarcidas pro rata pelos demandados. Condeno os réus pro rata em honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor atribuído à causa em favor dos autores pro rata".

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI apela às fls. 517-520, sustentando o seguinte: a) "*a patente em cotejo teve sua concessão reexaminada através do procedimento de Nulidade Administrativa, e, neste sentido, atentando para as reivindicações, com o rigor que o caso requer, conforme parecer técnico da Diretoria de Patente, deste Instituto, foi constado que na realidade a concessão do privilégio deve ser mantido*" (sic); b) "*não podemos comungar do entendimento do MM Juiz a quo, quando afirma que o privilégio merece ser anulado, haja vista que não ficou demonstrado o contributo mínimo de atividade inventiva trazida pelo PI 9408697-4, em relação à PI anterior que serviu de paradigma, depois, de todo um exame técnico detalhado por um perito na matéria, como o técnico do INPI, competente para tal fim, que reexaminando a matéria, concluiu, na manutenção da concessão da PI ora em questão (doc. anexo)" (sic).*

Não foram oferecidas contrarrazões pelas partes apeladas, conforme certidão exarada à fl. 526.

Não foi oferecido parecer pelo Ministério Público, consoante manifestação do órgão ministerial à fl. 530.

Vieram os autos a esta Corte Regional para a apreciação da apelação do INPI e do reexame necessário (artigo 475, I, do Código de Processo Civil).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos regimentais.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

2006.51.01.518836-0

Em 22-09-2015.

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2ª Região.

VOTO

I - Para que seja deferido o registro de patente de invenção exige-se o preenchimento dos requisitos da novidade (artigo 11 da Lei nº 9.279-96), da atividade inventiva (artigo 13 da Lei nº 9.279-96), da aplicação industrial (artigo 15 da Lei nº 9.279-96).

II - Os documentos técnicos produzidos nos autos atestam que o registro da patente anulanda não atendeu aos ditames da Lei 9.279-94, pois, conquanto tenha obedecido ao requisito da novidade, não preencheu o requisito da atividade inventiva, sendo constatado que se limita a reunir conhecimentos pertencentes ao estado da técnica, revelando-se óbvia e evidente para um técnico no assunto a inovação tecnológica reivindicada.

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518836-0

Brasil ou no exterior, ressalvado o 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” (artigo 13) 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).

O objeto de controvérsia na presente ação diz respeito ao registro da patente de invenção PI 9408697-4, referente a "processo de fabricação de etiquetas a base de compostos vinílicos" (carta-patente à fl. 121). Segundo o resumo apresentado por ocasião do requerimento do registro, a inovação tecnológica registrada "trata-se de um processo de fabricação de etiquetas a base de compostos vinílicos, prensados com tecidos sintéticos e vulcanizados" (fl. 120), sendo salientado ainda no relatório descritivo que o objetivo da patente é "apresentar um novo processo de fabricação destas etiquetas, por sobreposição de casadas de material vinílicos vulcanizado junto com uma trama de tecidos sintéticos. Com este processo é possível a obtenção de um produto de grande resistência ao estiramento e corte, com cores mais firmes e baixo custo de produção" (fl. 113).

Ocorre que o deferimento do registro não atendeu aos ditames da Lei 9.279-94, tendo em vista que, consoante de depreende dos documentos técnicos produzidos nos autos, o objeto da patente PI 9408697-4, conquanto tenha obedecido ao requisito da novidade, não preencheu o requisito da atividade inventiva. Nesse sentido, veja-se a conclusão exarada pelo expert judicial no laudo pericial de fls. 413-444:

44) Pelo que está exposto no laudo e nas respostas aos quesitos, verifica-se que o Réu não contribuiu com meios efetivamente novos para aperfeiçoar o estado da técnica, o que é evidenciado pelo aproveitamento dos ensinamentos disponíveis na ocasião do depósito, ou seja, na patente PI 8903770-7 (ANEXO 4) e a impregnação de manta de tela.

45) A reunião destes conhecimentos, pertencentes ao estado da técnica, revelou-se óbvia e evidente para um técnico no assunto, o que evidencia a falta do requisito legal de ATIVIDADE INVENTIVA para que a patente PI 9408697-4 possa ser considerada válida.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518836-0

Lembre-se de que, não obstante o INPI, em manifestações técnicas nos autos (fls. 491-496, fls. 521-522), mantenha seu posicionamento quanto à legalidade do deferimento da patente, não refuta de maneira clara as constatações realizadas em sentido contrário, limitando-se a ressaltar que "*Laudo Pericial não apresentou fato novo ou diferente ao já anteriormente apresentado que antecipasse o estado da técnica à matéria reivindicada na Patente PI 9408697-4*" (fl. 496) ou que "*não houve fatos ou argumentos novos para mudança ao entendimento à respeito da permanência da Patente. PI 9408697-4*" (fl. 522).

Nesse sentido, revela-se correta a sentença recorrida quando salienta que "*O INPI, em sua manifestação técnica posterior ao laudo (fls. 490/496), mantém sua posição de que a invenção é patenteável, mas baseia sua argumentação somente no requisito de novidade, cuja presença é reconhecida pelo perito. A autarquia, contudo, não traz contraposição à colocação do expert sobre a falta de atividade inventiva*"; bem como quando é ressaltado pelo juízo de primeiro grau que "*a análise do relatório descritivo, a reivindicação e o quadro comparativo entre o PI 9408697-4 e o PI 8903770-7 não demonstram qual foi o problema técnico resolvido com a inclusão das fases no processo da pretensa invenção. Se, de um lado, não se pode afirmar que os processos sejam idênticos, e não há controvérsia sobre isso entre o perito e o INPI; de outro, não fica demonstrado qual foi o contributo mínimo de atividade inventiva trazida pelo PI 9408697-4 em relação à invenção anterior que lhe serviu de paradigma*".

A fim de corroborar tais constatações, convém remeter ao excerto do laudo pericial que fez o cotejo entre o objeto da patente anulante e o objeto da patente PI 8903770-7, levantada como impeditiva ao registro em discussão:

[...]

35) Acresce o fato que a patente PI 8903770-7, apontada à EL 384 dos autos e descrita no ANEXO 4), datada de 28 de julho de 1989, tem como reivindicação principal:

'Processo para a fabricação de etiquetas, chaveiros e assemelhados em relevo, caracterizado pelo fato de compreender o preparo do material (plastisol)..., o qual é depositado sobre matrizes adequadas com múltiplas repetições do desenho modelo, sendo as matrizes com o produto submetidas a aquecimento, geralmente na faixa de temperatura de 180°. a 600°.C, até se iniciar a gelificação do material; uma etapa de limpeza;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518836-0

resfriamento por meio de ar frio; aplicação de outra camada de material termoplástico; segunda etapa de aquecimento até completar-se totalmente o processo de gelificação; resfriamento final e separação dos artigos prontos.'

36) *Do confronto entre a patente anulanda com a anterioridade PI 8903770-7, Tabela 1, conclui-se que a diferença essencial entre elas está na 6ª. etapa em razão da manta de material sintético. [...]*

37) *Esta etapa consiste na impregnação de fibras, tecido e materiais equivalentes, fato assinalado nos ANEXOS 2 e 3.*

38) *Desta forma comprova-se que o processo reivindicado pela patente anulanda consiste fundamentalmente nos conhecimentos revelados pela PI 8903770-7, com acréscimo da etapa de impregnação da manta de material sintético, ambos pertencentes ao estado da técnica na data do depósito da patente anulanda.*

[...]

43) *Quanto ao requisito de ATIVIDADE INVENTIVA, temos que considerar que a patente anulanda incorpora uma etapa adicional ao processo descrito na anterioridade PI 8903770-7, qual seja, a prensagem ou impregnação de uma manta de tecido ao objeto previamente moldado, cada delas isoladamente contida no estado da técnica na data do depósito da patente anulanda.*

Desse modo, não assiste razão ao INPI, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de invalidação da patente de invenção nº PI 9408697-4.

No que tange à condenação do INPI no pagamento das verbas de sucumbência, convém salientar que, muito embora este Relator tenha se pronunciado em feitos similares no sentido de afastar a condenação da autarquia federal nesses valores, no caso dos autos a condenação se justifica diante do recurso voluntário interposto pelo instituto.

Isso posto, nego provimento à remessa necessária e à apelação do INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Remeta-se à DIDRA para retificar a classe atribuída ao presente processo, fazendo constar como Apelação Cível e Remessa Necessária (Classe IV).

Em 22-09-2015.

ANDRÉ FONTES
Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2006.51.01.518836-0

Desembargador do TRF da 2.ª Região

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO INTERPOSTA DE SENTENÇA QUE JULGOU
PROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE
PATENTE DE INVENÇÃO REFERENTE A "PROCESSO DE
FABRICAÇÃO DE ETIQUETAS A BASE DE COMPOSTOS
VINÍLICOS".

I - Para que seja deferido o registro de patente de invenção exige-se o preenchimento dos requisitos da novidade (artigo 11 da Lei nº 9.279-96), da atividade inventiva (artigo 13 da Lei nº 9.279-96), da aplicação industrial (artigo 15 da Lei nº 9.279-96).

II - Os documentos técnicos produzidos nos autos atestam que o registro da patente anulanda não atendeu aos ditames da Lei 9.279-94, pois, conquanto tenha obedecido ao requisito da novidade, não preencheu o requisito da atividade inventiva, sendo constatado que se limita a reunir conhecimentos pertencentes ao estado da técnica, revelando-se óbvia e evidente para um técnico no assunto a inovação tecnológica reivindicada.

III - Desprovisamento da remessa necessária e da apelação do INPI.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, negar provimento à remessa necessária e à apelação do INPI, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Votaram os Desembargadores André Fontes, Simone Schreiber e Antônio Ivan Athié.

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2015. (data do julgamento)

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2ª Região.