



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

Nº CNJ : 0813283-44.2007.4.02.5101
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO
APELANTE : DMV BRASIL EQUIPAMENTOS IND/ COM/ LTDA
ADVOGADO : LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ
APELANTE : FABIO JORGE BOTELHO BAPTISTA
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOULART E OUTRO
APELADO : OS MESMOS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA
ORIGEM : DÉCIMA TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200751018132836)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pela empresa DMV BRASIL EQUIPAMENTOS IND COM LTDA (fls. 1346/1370) e por FABIO JORGE BOTELHO BAPTISTA (fls. 1372/1382), em face da sentença (fls. 1324/1344) proferida pela MM Juíza Federal da 13ª Vara Federal/RJ, Marcia Maria Nunes de Barros, nos autos da ação ordinária movida pela Apelante DMV BRASIL em face do ora Apelante, o inventor FABIO JORGE e do INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu o registro de patente de invenção PI9905187-7, referente a "punho descartável para haste tubular de perfuração do furo de gusa de alto-forno siderúrgico", sob alegação de que esta não atende aos requisitos legais de patenteabilidade.

O MM. Juízo *a quo* julgou parcialmente procedente o pedido autoral, *"para determinar a reformulação da natureza da patente de invenção PI9905187-7 (punho descartável para haste tubular de perfuração do furo de gusa de alto-forno siderúrgico) para patente de modelo de*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

utilidade, mantendo somente a reivindicação independente, e introduzindo o termo 'descartável' após o termo 'punho'."

Em vista da sucumbência recíproca, determinou a Magistrada a compensação das custas e honorários, devendo, ainda, o INPI publicar a decisão na próxima RPI e em seu site oficial.

Em razões de recurso, a apelante DMV BRASIL sustenta, em suma, que a tecnologia em tela não poderia ter sido patenteada pelo apelado, uma vez que em pleno estado da técnica antes de reivindicada a proteção e pelo fato de que a única característica que poderia justificar a novidade seria o fato do objeto ser descartável, o que argumenta não poder sustentar a sua sobrevivência como patente de invenção na modalidade de Modelo de Utilidade, por não envolver um passo inventivo ou atividade inventiva, ante não constituir característica privilegiável.

Afirma que o Perito judicial conclui que o punho da reivindicação atual deveria conter o termo descartável, demonstrando que as características do punho descartável não se encontram descritas no estado da técnica e apresentam ato inventivo.

Argumenta, assim, tratar-se de um mesmo objeto, sem nenhuma alteração substancial, apenas com uma nova adjetivação "descartável". Alega que mesmo com a alteração da natureza da patente de invenção do apelado para Modelo de Utilidade é impossível vislumbrar que a tal qualidade de "descartável" de um objeto já conhecido seja suficiente para justificar aplicação industrial e caracterize novidade e atividade inventiva.

Assevera, ainda, que a sentença mostra-se também incoerente quando analisa os documentos consistentes nas patentes GB 837.390, GB 1.039.428 e GB 2.241.545, apontados como anterioridades, quando afirma que nenhum deles antecipa integralmente a matéria da patente em questão, porquanto não se tratar de combinar elementos de várias patentes, mas de reconhecer que existem várias patentes com variações sobre o mesmo objeto que antecipam o objeto em litígio, retirando-se a atividade inventiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

Nas razões recursais do inventor FABIO JORGE BOTELHO BAPTISTA, alega o mesmo, em síntese, que a sentença ao adotar a tese do INPI e julgar parcialmente procedente o pedido, para manter válida a patente do ora apelante, convertendo-a, entretanto, em patente de modelo de utilidade, restou sem fundamentação técnica, adotando-lhe a tese simplesmente, de que a característica técnica de ser descartável seria resultado de ato inventivo e merecer de proteção por patente de modelo de utilidade e não de invenção.

Sustenta que a mudança implica em penalidade ao apelante, pois o prazo de validade de um modelo de utilidade é de 15 anos, ao passo de que o de uma patente de invenção é de 20 anos, contados de seu depósito.

Alega ser necessária a manutenção da patente em tela na qualidade de patente de invenção. Isto porque, segundo alega, anteriormente, os punhos para alto-forno possuíam uma forma construtiva maciça, sendo fabricados em aços especiais tratados termicamente, os quais possuíam um pequeno furo central que tinha a exclusiva finalidade de possibilitar a passagem do líquido refrigerante das perfuratrizes para a broca de perfuração.

Alega que a reutilização causava oneroso processo, pois demandava tempo e mão de obra, representando um processo complexo, ao contrário do "novo punho" , por ele desenvolvido, que não precisa ser maciço, possuindo um grande furo interno e central, nem ser reutilizado, tornando o processo muito mais simples, vez que a própria haste atravessa todo o punho, servindo de reforço e reduzindo a quantidade de material necessário para sua fabricação, via de consequência, o seu custo.

Argumenta que tanto o laudo pericial, quanto a argumentação do INPI militam a seu favor, no sentido de que a invenção possui novidade e atividade inventiva, não havendo nenhum fundamento técnico que justifique



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

a referida mudança para modelo de utilidade, julgando, tão somente o INPI, em sua manifestação, ser a via mais adequada, sem apresentar argumentos.

Ressalta, assim, que a forma construtiva mais simples e econômica do novo punho possibilitou que o punho passasse a ser descartável, juntamente com toda a haste com broca que foi desgastada durante a perfuração do furo de gusa, o que diminui também o perigo para os usuários destas ferramentas.

Conclui, portanto, que essa solução técnica inovadora deve ser mantida com proteção de uma patente de modelo industrial, com base no artigo 13 e 14 da LPI, eis que a invenção em tela não se mostra comum, vulgar, evidente, nem óbvia para um técnico, pois do contrário, não se estariam utilizando há tantos anos os caros punhos maciços que faziam com que a broca e a haste precisassem ser substituídas após cada perfuração do alto forno.

Contrarrazões apresentadas pelo INPI, às fls. 1385/1387, requerendo a confirmação da sentença.

Recebido os recursos, apresentou contrarrazões FABIO JORGE BOTELHO, às fls. 1390/1399; não apresentando contrarrazões a empresa autora DMV, consoante certificado às fls. 1400.

O Ministério Público Federal, às fls. 1403, manifestou-se pela ausência de interesse do *Parquet* no feito.

É o relatório. Sem revisão.

Rio de Janeiro,

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

V O T O (COMPLEMENTAR)

O Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO:

Reporto-me às notas taquigráficas da sessão de julgamento de 13/06/2014, da Egrégia 1ª Turma Especializada, que ora determino a juntada, para compor meu voto.

É como voto.

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

PROCESSO 2007.51.01.813283-6 (31P)
RELATÓRIO

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): O relatório é o seguinte:

(Lê)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

“Trata-se de apelações cíveis interpostas pela empresa DMV Brasil Equipamentos Indústria e Comércio Ltda. – fls. 1.346/1.370 – e por Fábio Jorge Botelho Baptista – fls. 1.372/1.382 – em face de sentença proferida pela Meritíssima Juíza da 13ª Vara Federal, Doutora Márcia Maria Nunes de Barros, nos autos da ação ordinária movida pela apelante (...)

(...) O Ministério Público não se manifestou por ausência de interesse público.”

Este é o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

(RELATOR DF PAULO ESPIRITO SANTO)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2007.51.01.813283-6 (31P)
SUSTENTAÇÃO ORAL

DR. ADVOGADO: Boa tarde, Excelências, boa tarde Membro do Ministério Público, o engenheiro Fábio, titular da patente, atua há mais de trinta anos no mercado siderúrgico brasileiro, já atuou em mais de quinhentos projetos, sendo que alguns estão patenteados. Aliás, Vossas Excelências até, há alguns meses atrás, confirmaram a validade de uma outra patente do Fábio que está relacionada a essa invenção, que vou explicar agora.

A invenção do Fábio é relacionada à produção de ferro-gusa. Como é que isso é feito? Na verdade, o ferro-gusa é feito dentro de uma caldeira enorme chamada “alto-forno”, que, por ter pressões e temperaturas absurdas, não há como ter uma torneira ou uma válvula, porque, senão, explode. Então, uma parede de quase dois metros tem que ser perfurada, aí o gusa escorre. Depois, é tapado com cimento, é feito mais gusa. Ele é perfurado novamente. E, assim acontece, para que o ferro-gusa seja feito.

Qual é a ferramenta que o Fábio desenvolveu? Na verdade, essa ferramenta é uma haste enorme que tem uma broca na ponta - como se fosse uma furadeira, só que gigante - de um lado e um punho, que segura essa haste, que é preso na ferramenta perfuratriz. Existia um punho anterior, que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

causava uma série de problemas. Este é o punho anterior. O punho anterior é uma peça maciça, feita de metal e, depois, tratado termicamente. Ou seja, é um processo relativamente caro. E ele possui um furo no meio – não sei se Vossas Excelências conseguem ver daqui um furo no meio –, por onde passa o líquido refrigerante. Por quê? Porque essa peça tem que estar sendo refrigerada o tempo todo, uma vez que a temperatura é de dois mil graus, senão ela derrete. Então, há essa refrigeração.

E a haste, que tem quatro metros – eu só cortei aqui para ficar mais fácil -, era encaixada nesse punho, na ponta. Às vezes, o encaixe não era tão bem feito. E, na verdade, tinha que haver uma ligação entre o furo da haste e o furo do punho. Quer dizer, ele era soldado aqui em cada operação. Então, acontecia o furo. Depois, quando a haste entrava em contato com o ferro-gusa a dois mil graus, ela derretia. Ela tinha que ser retirada toda derretida. Era mandada para uma outra seção, onde era retirada, onde uma nova haste era encaixada no punho, voltava para o alto-forno, fazia. Essa operação era repetida várias vezes. Isso causava uma série de problemas. Primeiro, o custo, porque ela tinha que ser remontada várias vezes. Depois, nem sempre essa peça ficava presa de forma concêntrica, como tem que ser, e, pior, às vezes, ela não encaixava bem, e o líquido refrigerante saía, causando até acidentes, às vezes, problemas mais sérios.

Qual foi a invenção do Fábio? Diante desses problemas, o Fábio criou um novo punho, que, na realidade, possui essa forma. Na realidade, a invenção, a grande sacada do Fábio foi aproveitar o próprio corpo da haste como base. Na verdade, o que acontece? Esse punho é mais simples, requer muito menos material e, veja, ele encaixa aqui. Na verdade, a própria haste funciona como suporte e, melhor, o líquido refrigerante que entra não precisa mais ser conectado, porque ele aproveita a própria haste. Então, não há mais problema de vazamento do líquido refrigerante, a base continua a mesma. E o material, Excelências, é mínimo. Na verdade, é um tubo. Então, isso simplificou muito. E, como ele é mínimo e possui essa forma construtiva, ele pode ser descartado. Então, evita-se aquela etapa de pegar o negócio, levar para outro setor, desmontar, montar de novo e fazer isso de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

novo. Na verdade, ele é descartável, é usado só uma vez. Praticamente, isso é um tubo. Depois que isso termina, joga-se fora e coloca-se outro. Joga-se fora, não. Eles jogam dentro daquele ferro-gusa que está a dois mil graus, então já derrete ali.

Então, isso simplificou muito tanto a etapa de produção quanto o material. Usa-se bem menos material. Na verdade, é só isto aqui. E não precisa ficar repetindo. Ele é descartável. Então, essa descartabilidade passou a ser uma das principais características, tanto é que a patente já foi concedida lá atrás pelo INPI como “punho descartável”. Está aqui o título. Na realidade, essas características de possuir uma melhor funcionalidade, uma melhor operação e uma melhor utilização fizeram com que o INPI concedesse a patente como patente de invenção.

Ao longo desse processo, que foi ajuizado pela DMV – é uma ação de nulidade -, a DMV citou essa peça como técnica anterior. Ela tentou até confundir esse furo aqui, que é para a passagem do líquido refrigerante, com o furo da peça do Fábio, que, na verdade, é para fazer com que a haste entre dentro dele e possa ter maior firmeza, que são diferentes. De qualquer forma, o INPI, quando se manifestou nos autos dessa patente, confirmou que nenhuma das provas apresentadas pela DMV se presta para anular a patente. O INPI até...

Vou transcrever um texto.

(Lê)

“Fica a convicção, contrariamente à autora da presente ação, sobre a inconsistência da documentação exaustivamente abordada, incapaz de abalar o ato de concessão da patente em causa.”

Então, o INPI sempre se manteve pela manutenção da patente. E o INPI, quando se manifestou, ressaltou que a função apresentada no furo supera o



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

estado da técnica pela questão da concentricidade, porque o furo ainda permite que a peça fique concêntrica. Não tem aquele problema da outra, porque, como ele atravessa, ele tem muito mais firmeza. E o processo de confecção do punho evita tratamento térmico. Na verdade, é apenas um tubo, ele não precisa ser tratado termicamente. Ou seja, elimina todas essas etapas. E a utilização do tubo evita a perda de líquido refrigerante, porque a haste já está dentro dele. Então, o líquido já passa direto pela haste, não precisa ter essa conexão. Então, ele resolve uma série de problemas técnicos. Quando a perícia se manifestou nos autos, ela esclareceu que:

(Lê)

“Tem-se que o fato de o punho ser descartável, é uma novidade, uma vez que não foram encontradas anterioridades, que traz benefícios à operação, simplicidade do material utilizado, menor peso, dispensa de tratamento térmico, o que representaria mais uma operação e custo, havendo uma série de vantagens em relação ao estado da técnica.”

Inclusive, o perito lista que:

(Lê)

“O fato de ser descartável traz vantagens, benefício de operação, simplicidade do material utilizado. O material é mais leve e dispensa o tratamento térmico, o que traz uma enorme economia de custos.”

Uma outra questão que é relevante para a presente ação é que nenhuma das provas trazidas pela DMV se presta para antecipar a invenção. Como eu disse, a DMV traz desenhos de fábrica, que, primeiramente, são desenhos internos. O INPI já ressalta que, necessariamente, não houve uma publicação e, depois, que esses desenhos são dessa técnica anterior. Ou seja, o furo que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

eles tentam confundir com este é só para a passagem de líquido refrigerante. Aliás, um dos desenhos, até o próprio desenho que a DMV traz é de uma peça que, quatro anos depois, ela pediu patente ao INPI. Ou seja, não faria sentido nenhum essa peça estar aqui. Quer dizer, estranhamente, ela traz um desenho, que, quatro anos depois, ela patenteou. Ou seja, se esse desenho tivesse de fato essa data, por que ele não patenteou logo depois, esperou quatro anos? Ou, então, o desenho estava em sigilo, o que não se prestaria para anular nenhuma patente. Então, de uma forma ou de outra, essas provas não se prestam para anular a patente.

Eu vou só ler rápido um trecho da manifestação do INPI falando das provas apresentadas pela DMV:

(Lê)

“Além de não ilustrarem os detalhes técnicos que integram e formam o conjunto patentado, trata-se de documentos de circulação interna e restrita e, conseqüentemente, inacessíveis ao público. Portanto, não se prestariam para anular a patente.”

Na realidade, o que torna a invenção descartável é sua forma construtiva. E foi exatamente isso que foi concedido pelo INPI. É claro que o inventor Fábio não está patenteando o conceito “descartável”. Como eu vi na apelação da DMV, ela chegou a mencionar: “Então, ele está patenteando o fósforo que é descartável?”. Não. Claro que não é. Nós estamos falando de uma invenção que revolucionou o mercado e que pode ser descartável. Quer dizer, o que proporciona a descartabilidade é justamente essa forma construtiva que está definida na reivindicação da patente e que foi mantida pela sentença.

O único ponto da sentença com que o Fábio não concorda é o da questão da conversão da patente de invenção em modelo de utilidade. Por quê? Porque modelo de utilidade trata de pequenos aperfeiçoamentos, e, neste caso,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

houve uma grande melhoria. Quer dizer, mudou-se de um conceito maciço, pesado, que utilizava várias vezes para um conceito bem mais simples, como este aqui, porque a produção, a fabricação é muito mais fácil, mais simples, traz economia, agiliza a produção e evita acidentes. Ou seja, é muito mais que um modelo de utilidade, é uma patente de invenção, porque é um novo conceito que melhora a funcionalidade.

Por essas razões, Excelências, o Fábio pede provimento à apelação, para que a sentença seja mantida, sendo reformada apenas a parte que converteu a patente de modelo de utilidade em patente de invenção, para que a patente seja mantida na forma de patente de invenção.

DF ABEL GOMES: O Ministério Público vai se manifestar? Não.

Tem a palavra, o Relator.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

(RELATOR DF PAULO ESPIRITO SANTO)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2007.51.01.813283-6 (31P)

VOTO

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Eminentes Pares, Doutor Procurador da República, Doutor Advogado, eu recebi a visita de Sua



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

Excelência, o Doutor Advogado Eduardo Câmara Júnior, que é do conceituado Escritório Dannemann Siemsen. Ele esteve comigo, levou o memorial para mim. O memorial era até bem específico. Deve ter dado para Vossas Excelências, também. Sua Excelência até teve uma sustentação oral antecipada. Foi uma outra sustentação oral, porque, na verdade, ele acabou falando lá para mim - ficou em pé e mostrou tudo - tudo o que falou aqui. Mas, pela competência de Sua Excelência, pelo seu trato muito bom, eu peguei o processo e levei-o de novo para a casa, para tentar ver o que eu poderia fazer neste caso em função do voto, porque eu já tinha um voto sobre isso.

Não fiquem impressionados com o meu voto, porque ele não é tão grande quanto o do Doutor Abel. Ele é meio grossinho, mas eu vou pular umas partes.

Voto:

(Lê)

“Insurgem-se a parte autora e o réu – DMV Brasil e o réu Fábio Jorge – contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária movida também em face do INPI, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar a reformulação da natureza da patente de invenção final 187’ – já falei no relatório do punho descartável para haste tubular de perfuração do furo de gusa e alto-forno – ‘para a patente de modelo de utilidade, mantendo-se somente a reivindicação independente e introduzindo o termo ‘descartável’ após o termo ‘punho’.”

Na verdade, a grande controvérsia neste caso, em relação ao apelante que fez a sustentação oral, que é Sua Excelência, o advogado do inventor Fábio, no



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

caso da DMV, que é apelante também, é que a sentença não tem sentido, é para julgar improcedente, que não há invenção nenhuma.

Neste caso, a diferença está nesta, porque a Juíza julgou procedente em parte, mas em quase toda. Apenas ela disse que a questão não era a de patente de invenção, mas sim a de patente de modelo de utilidade. Foi isso o que ela fez. E isso dá uma diferença prática, porque uma tem uma vigência de quinze anos, salvo engano, e a outra, de vinte. Quer dizer, então são cinco anos a mais, se for invenção. E essa é a questão que envolve esse tema.

Eu fiz uma citação da sentença no meu voto, que vou pular, porque, senão, vai demorar muito. Depois de eu fazer a transcrição dela, eu disse o seguinte:

(Lê)

“Como visto, invenção é desprovida de atividade inventiva quando um técnico no assunto, com a ajuda de seus conhecimentos profissionais e por um jogo de simples operações de execução, poderia perceber a solução trazida pela invenção, pela combinação dos meios divulgados no estado da técnica. (...)

(...) Por esse motivo, Senhor Presidente, eu estou negando provimento à apelação da empresa, para manter a sentença, e estou negando provimento também à apelação do Senhor Fábio.”

Estou negando provimento às apelações.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

61833

2007.51.01.813283-6



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

(RELATOR DF PAULO ESPIRITO SANTO)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2007.51.01.813283-6 (31P)
VOTO-VOGAL

DF IVAN ATHIÉ: Senhor Presidente, eu anoto que recebi o memorial do apelante engenheiro Fábio, vi, claro, a sustentação oral e fiquei convencido de que realmente aí há uma invenção.

As peças, embora sejam semelhantes, diferem substancialmente, porque, como bem disse, no memorial, “o punho inventado pelo apelante não é maciço, temperado e nem depende de máquinas operatrizes, como tornos ou fresas, para a sua confecção, mas possui um grande furo interno e central que atravessa toda a sua extensão, possibilitando que a haste de perfuração de alto-forno seja inserida nele e atravesse toda a sua extensão”. E há também a questão de ser descartável, que é de suma importância para a indústria. Em assim sendo, abreviando ao máximo o meu voto, Senhor Presidente, eu reconheço que há mesmo patente de invenção.

Acompanho o eminente Relator em relação à apelação da DMV e divirjo em relação à apelação do engenheiro, para dar provimento e determinar a manutenção da Patente 9905187-7 na modalidade de patente de invenção.

É como voto, Senhor Presidente.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

(RELATOR DF PAULO ESPIRITO SANTO)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2007.51.01.813283-6 (31P)
PEDIDO DE VISTA

DF ABEL GOMES: Eu também recebi os memoriais e fiz aqui uma leitura. Este é um processo com que ficamos com bastante perplexidade, quando o INPI até confirmou a patenteabilidade do invento, considerou como passível de patente de invenção. Depois, veio o perito e enveredou por uma outra linha.

Vossa Excelência leu o voto?

Eu não vi o processo, não o examinei, mas eu pude ver que o perito se apresentou, em alguns momentos, bastante titubeante.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Sinceramente, eu tive muita dúvida neste processo. Levei para a casa o memorial. Eu já tinha feito o voto, e revi tudo.

Eu acho que seria bom se Vossa Excelência pudesse pedir vista.

DF ABEL GOMES: Então, eu vou pedir vista.

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Até porque, se me convencer do contrário, eu até mudo o meu voto para ficar unânime. Mas, por enquanto, eu estou confirmando a sentença...

DF ABEL GOMES: É muito técnico.

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): ...porque a sentença deu quase tudo. Só não deu a invenção.

DF ABEL GOMES: Essa questão da descartabilidade, que o Desembargador Athié falou, é interessante.

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Eu também poderei isso, mas pensei de outra forma.

DF ABEL GOMES: Eu vou pedir vista.

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): É bom.

DF ABEL GOMES: É melhor.

Perito de um lado. O INPI do outro. Um Desembargador de um lado. Outro, do outro.

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): É matéria de fato.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

DF ABEL GOMES: Aqui, nós fazemos aqui é jurisprudência, então pede-se jurisprudência. Não, Desembargador Athié?

Então, eu vou pedir vista.

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Se Vossa Excelência trazer um voto contrário ao meu e me convencer, eu mudo o meu voto também na hora, porque eu também fiquei um pouco na dúvida. Isso é uma matéria de fato muito técnica.

DF ABEL GOMES: É.

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Depois, então, de assistir duas vezes à sustentação do Doutor Advogado, que é muito competente, eu fiquei... Mas eu já tinha feito o voto.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

(RELATOR DF PAULO ESPIRITO SANTO)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2007.51.01.813283-6 (31P)
RESULTADO PARCIAL

Após o voto do Relator, negando provimento aos recursos, e o do Desembargador Ivan Athié, negando provimento ao recurso de DMV e dando provimento ao de Fábio Jorge, pediu vista o Desembargador Abel Gomes.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

(RELATOR DF PAULO ESPIRITO SANTO)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

PROCESSO 2007.51.01.813283-6 (275P)
VOTO-VISTA

DF ABEL GOMES: Egrégia Turma, na sessão de 17/12 foi proferido o voto pelo Desembargador Federal Paulo Espirito Santo negando provimento aos recursos. Após, o Desembargador Federal Ivan Athié proferiu voto-vogal negando provimento ao recurso da DMV e dando provimento ao de Fábio. Nos termos das Notas, na própria sessão, eu pedi vista, pois havia essa divergência.

Eu também nego provimento ao recurso da DMV e dou ao de Fábio, para que se apostile a carta-patente.

Seguindo a mesma compreensão, digo: é uma questão técnica de patente. Perícia. Esclarecimentos prestados pelo perito.

(Lê)

“Destaco que o perito judicial fez algumas colocações aparentemente conflitantes, tais como: que não tem o condão de tornar o laudo pericial completamente imprestável (...)

(...) Estou negando provimento à apelação da DMV, dando parcial provimento à apelação do Fábio, para determinar que o INPI apostile a carta-patente do apelante, para que a reivindicação passe a ter a seguinte limitação – abre aspas –: ‘punho descartável para haste tubular de perfuração de furo de gusa de alto-forno siderúrgico compreendendo...’”



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

Lembro-me de que até o advogado fez uma demonstração, aqui da Tribuna, de uma peça pesadíssima, grande, e fico pensando como seria se ele quisesse juntar como prova no processo eletrônico. Não sei como seria. Teríamos de pegar aqueles sacos, como vemos em filme americano - “evidência nº 1” -, e juntarmos em algum lugar, pois teria de ficar como prova, porque, olhando o objeto, poderíamos vislumbrar melhor o que o perito fala no laudo a respeito daquilo, de como é o funcionamento.

Eu voto acompanhando o Desembargador Federal Ivan Athié.

(VOTO-VISTA DF ABEL GOMES)
(RELATOR DF PAULO ESPIRITO SANTO)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2007.51.01.813283-6 (275P)
RETIFICAÇÃO DE VOTO

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Senhor Presidente, eu revi esse caso e o repensei, pois ele me chama um pouco atenção. Inicialmente, em meu voto, eu reconheci a patente de utilidade, de melhora da técnica, mas depois eu pensei bem – recebi o memorial novamente – e, para ser unânime, vou modificar o meu voto e julgar procedente no sentido do Fábio, para que seja patenteado como invenção.

Ficará unânime, mas, por favor, anote que eu revi o meu voto, Senhor Presidente.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

(VOTO-VISTA DE ABEL GOMES)
(RELATOR DE PAULO ESPIRITO SANTO)
(PRESIDENTE DE ABEL GOMES)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

PROCESSO 2007.51.01.813283-6 (275P)
ESCLARECIMENTOS

DF ABEL GOMES: Vai ficar assim: após o voto-vista do Desembargador Federal Abel Gomes, negando provimento à apelação da DMV e dando parcial provimento à de Fábio Jorge, acompanhando, na conclusão, o Desembargador Federal Ivan Athié, que também assim fazia, divergindo parcialmente do Desembargador Federal Ivan Athié...

Vossa Excelência também mantém o provimento total de Fábio?

DF IVAN ATHIÉ: Senhor Presidente, confesso-lhe que não me recordo com detalhes disso.

DF ABEL GOMES: O meu é o apostilamento apenas.

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): O meu era a patente de utilidade, que foi exatamente o que julgou a Juíza de Primeiro Grau. Vossa Excelência, além de ter me acompanhado, deu mais, deu a patente de invenção. Agora, o Doutor Abel está o acompanhando e eu mudarei o meu voto para ficar unânime.

DF IVAN ATHIÉ: Excelência, é total?

DF ABEL GOMES: Eu acho que esse é o caso em que talvez um esclarecimento evite um embargo de declaração. Não é uma sustentação.
DR. ADVOGADO: Não é uma sustentação, Excelência. É mais uma dúvida, porque, na realidade, o apelo foi no sentido de passar de modelo de utilidade para patente de invenção, com o que me parece que Vossas Excelências concordam.
DF ABEL GOMES: Estou acolhendo. Com esse apostilamento.
DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Eu mudei o voto.
DR. ADVOGADO: Isso que eu não entendi. Qual apostilamento?
DF ABEL



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

GOMES: Que foi observado na nota do INPI.DR. ADVOGADO: Para incluir a palavra “descartável”.

DF ABEL GOMES: Isso. Estava no seu pedido? Não.

DR. ADVOGADO: Na realidade, o pedido era para passar para patente de invenção, mas não especificamos a questão... Na verdade, está no pedido porque não pedimos para excluir essa palavra.

DF ABEL GOMES: Para não complicar, eu acompanho o Desembargador Federal Ivan Athié.

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Eu estou mudando o meu voto para também acompanhar.

DF ABEL GOMES: Com essa observação.

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Eu continuo sendo o Relator, Desembargador?

DF ABEL GOMES: Continua.

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Eu mudei o voto para ficar unânime.

DF ABEL GOMES: Já passou tanto tempo, o Desembargador Athié tem razão.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

(VOTO-VISTA DF ABEL GOMES)(RELATOR DF PAULO ESPIRITO
SANTO)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2007.51.01.813283-6 (275P)
DECISÃO

Após o voto-vista do Desembargador Federal Abel Gomes, negando provimento à apelação da DMV e dando provimento à apelação de Fábio, acompanhando o Desembargador Federal Ivan Athié na conclusão, o Desembargador Federal Paulo Espirito Santo, reavaliando a questão e à luz da norma regimental, reconsiderou a sua posição originária para, também, negar provimento ao recurso da DMV e dar provimento ao recurso de Fábio, com as anotações feitas pelo Desembargador Federal Abel Gomes.

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Fábio e negou ao da DMV. O Desembargador Federal Paulo Espirito Santo lavrará o acórdão.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

(VOTO-VISTA DF ABEL GOMES)
(RELATOR DF PAULO ESPIRITO SANTO)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

VOTO VISTA

O Exmo. Desembargador Federal ABEL GOMES:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

Conforme já relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas às fls. 1346/1370 pela DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e às fls. 1372/1382 por FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA contra a sentença de fls. 1324/1344, proferida pela MM. Juíza da 13ª Vara Federal/RJ, Márcia Maria Nunes de Barros, nos autos da ação ajuizada pela primeira apelante (DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.) em face de FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

A ação ajuizada objetivava, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da patente de invenção PI 9905187-7 (PUNHO DESCARTÁVEL PARA HASTE TUBULAR DE PERFURAÇÃO DO FURO DE GUSA DE ALTO FORNO SIDERÚRGICO), cujo inventor é FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA até o julgamento do mérito da presente demanda. No mérito, postulou a autora a nulidade da referida patente.

Para tanto, alegou a autora, em síntese, que : a) A patente PI 9905187-7 é fruto da atividade inventiva de um desenvolvimento realizado pela autora em conjunto com algumas siderúrgicas, tendo sido o objeto da patente anulanda levado ao conhecimento de vários profissionais de diferentes siderúrgicas em 1999 com o objetivo de realização de vários testes em campo, consoante notas fiscais, desenhos e declarações fornecidas pelos responsáveis pelas análises, planejamento e novos desenvolvimentos de produtos das diferentes siderúrgicas que são clientes tradicionais da autora (fls. 114/191); b) As características e elementos construtivos da patente PI 9905187-7 se encontram no estado da técnica, pois quando do depósito da mesma no INPI, em 19/8/1999, já eram fartamente conhecidos no meio siderúrgico, já que desenvolvidos e utilizados em conjunto para a função de perfurar materiais duros ou em altas temperaturas; c) O parecer técnico que instruiu a inicial, de fls. 62/104, concluiu que a patente de invenção PI 9703496-7 não apresenta novo processo, nem tampouco um novo elemento, mas apenas um conjunto de elementos já conhecidos de maneira já



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

conhecida e óbvia, obtendo-se, via de consequência, um resultado já conhecido;

Decisão à fl. 207 indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Às fls. 1324/1344 foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido para determinar a reformulação da natureza da patente de invenção PI 9905187-7 para patente modelo de utilidade, mantendo somente a reivindicação independente, e introduzindo o termo "descartável" após o termo "punho".

Entendeu a magistrada que quanto a novidade, nenhum dos documentos consistentes nas patentes GB 837.390, GB 1.039.428 e GB 2.241.545, apontados como anterioridades, antecipa integralmente a matéria da patente em litígio, havendo diferenças entre eles. Asseverou que, em que pese as conclusões do laudo pericial, para afastar a novidade não são suficientes "meras semelhanças", sendo necessário que toda a matéria reivindicada esteja integralmente descrita em um único documento do estado da técnica, de acordo com o princípio do documento único, razão pela qual a patente de invenção PI 9905187-7 é dotada de novidade.

No que tange à atividade inventiva, o Juízo *a quo* adotou as conclusões do laudo pericial, corroborado pela Diretoria Técnica do INPI, no sentido de que os punhos para hastes tubulares de perfuração do furo de gusa então existentes tinham graves problemas que foram solucionados com a descartabilidade proposta pela patente em questão, razão pela qual não se trata de patente de invenção, mas sim de um modelo de utilidade.

A DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. apelou às fls. 1346/1370 argumentando, em resumo, que a qualidade de "descartável" não atende os requisitos da novidade e da atividade inventiva, eis que a mera condição de "descartável" para um objeto já existente não pode ser considerada essencialmente nova e muito menos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

revestida de atividade inventiva, notadamente quando já revelada em objetos anteriores, com as mesmas características e funções e que também são utilizados numa única vez, em virtude das próprias condições de trabalho a que se submetem. Afirma que não há inovação a ser reconhecida, tratando-se de um objeto sem nenhuma alteração substancial, apenas com uma nova adjetivação ("descartável"), não se extraindo nenhum resultado novo, razão pela qual não se justifica a conversão da patente de invenção PI 9905187-7 em modelo de utilidade.

Sustenta que o fato de ser descartável, como são todos os demais punhos utilizados para a mesma finalidade, uma vez que após utilizados para o mesmo fim que se destinam se tornam imprestáveis, não constitui característica privilegiável. Ressalta que a simplicidade do material não constitui característica privilegiável.

FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA apelou às fls. 1372/1382 aduzindo que a transformação de patente de invenção em modelo de utilidade penaliza o apelante, na medida em que o prazo de validade de um modelo de utilidade é de 15 (quinze) anos, ao passo que de uma patente de invenção é de 20 (vinte) anos.

Sustenta que antes da invenção do novo punho, objeto da patente de invenção PI 9905187-7, os punhos para alto-forno possuíam uma forma construtiva maciça, sendo fabricados em aços especiais tratados termicamente, sendo reutilizados inúmeras vezes, demandando tempo e mão de obra para a sua remontagem. Afirma que a reutilização dos demais punhos acabava sendo contraproducente, pois a broca e a haste precisavam ser substituídas após cada perfuração do alto forno, porque o ferro gusa líquido em alta temperatura derretia a haste e a broca e, como o punho não era atingido pelo gusa, ele tinha que ser retirado do conjunto destruído para ser usado em uma nova haste com broca em uma perfuração, representando um processo oneroso e que trazia sérios riscos para os usuários da ferramenta. Já o punho inventivo do apelante eliminou todos esses inconvenientes, uma vez que apresentou uma forma construtiva bem mais



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

simples e econômica que permitia o descarte de todo o conjunto de broca, haste e punho após cada perfuração, pois possui um grande furo interno e central que atravessa toda a sua extensão, possibilitando que a haste de perfuração de alto forno seja inserida nele e atravesse toda a sua extensão, constituindo uma solução técnica inovadora.

Assevera que a invenção do apelante não era comum, vulgar, evidente e nem sequer óbvia para um técnico no assunto, não havendo qualquer razão para converter a patente de invenção PI 9905187-7 em modelo de utilidade.

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL apresentou contrarrazões às fls. 1385/1387 no sentido de que a sentença guerreada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Contrarrazões de FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA às fls. 1390/1399 reiterando os argumentos constantes na apelação de fls. 1372/1382.

O Ministério Público Federal à fl. 1403 disse não ter interesse público que justifique a sua intervenção no feito.

Na sessão do dia 17/12/2013 foi proferido voto pelo Exmo. Desembargador Federal, Paulo Espírito Santo, negando provimento aos recursos. Após, o Exmo Desembargador Federal Ivan Athié proferiu voto vogal negando provimento ao recurso da DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e dando provimento ao recurso de FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA. Nos termos das notas taquigráficas de fls. 1435/1445, na própria sessão do dia 17/12/2013 pedi vista dos autos, razão pela qual trago hoje o processo a julgamento.

Passo a decidir.

O cerne da presente lide consiste em decidir se a patente de invenção PI 9905187-7 é nula ou se preenche os requisitos legais necessários para ser



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

passível de proteção na modalidade de patente de invenção ou de modelo de utilidade.

De início, observa-se que a magistrada à fl. 1342 da sentença, quando da análise do requisito da novidade, faz menção equivocadamente às patentes GB 837.390, GB 1.039.428 e GB 2.241.545 que não fazem parte do presente processo. Releve-se que, no entanto, tal fato não compromete a fundamentação como um todo, a qual se verifica da análise do caso concreto.

Passando a análise da questão de fundo, necessário se faz destacar a cronologia abaixo relativa aos atos processuais, documentos e laudos periciais constantes dos autos:

1) A DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. com o objetivo de comprovar a nulidade da patente de invenção PI 9905187-7, de titularidade do réu FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA, instruiu os presentes autos com um total de 45 (quarenta e cinco) documentos listados às fl. 105 e constantes de fls. 108/191, consistentes em declarações de empresas, notas fiscais, desenhos, e catálogos e cópias de outros processos judiciais;

2) Às fls. 890/914 o perito do Juízo elaborou laudo pericial, no qual foram objeto de análise os documentos apresentados pela autora com a inicial (mais precisamente as declarações de empresas, notas fiscais e desenhos), merecendo destaque as respostas aos seguintes quesitos:

2.1) RESPOSTAS AOS QUESITOS DA AUTORA (DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.):

- O perito judicial à fl. 902 respondeu ao quesito 04 da autora (fl. 772) afirmando que de acordo com os desenhos constantes das páginas 117, 120, 126, 132, 138, 141, 169, 170, 171 e 172 dos autos e do texto do documento



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

da patente de invenção PI 9905187-7, as hastes de perfuração do furo de gusa já eram utilizadas antes do depósito da patente do réu;

- O perito judicial à fl. 903 respondeu ao quesito 08 da autora (fl. 773) afirmando que tendo sido feita uma pesquisa (por amostragem) nas patentes dos EUA constantes da tabela 06 (fls. 903/904), não há registro de punhos descartáveis;

2.2) RESPOSTAS AOS QUESITOS DO RÉU, FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA:

- O réu indagou ao perito (quesito 21 - fl. 783) a respeito do fato dos desenhos da autora possuírem o mesmo número (TQ-09011), porém com datas diversas, além de outros aspectos que comprometeriam a credibilidade das provas. O perito judicial respondeu à fl. 907 que estava de acordo no que diz respeito as diferenças encontradas, pois tratam-se de evidências, ressaltando que na perícia não há julgamento de juízo de valor;

- O réu no quesito 22 (fl. 784) indagou ao perito se o mesmo concordava que os documentos trazidos pela autora não se prestam para comprovar "coisa alguma", seja pelo fato de serem desenhos idênticos, mas com datas diferentes, seja por demonstrarem peças que só foram desenvolvidas anos mais tarde (e não nas datas indicadas nos desenhos, exatamente como concluído pelo INPI - fls. 668 e 757/758). O perito respondeu à fl. 907: "Sim, de acordo.";

- O réu no quesito 25 (fl. 785) indagou ao perito judicial se nos desenhos da autora TQ-09001 (fls. 117, 126 e 141), TQ-09002 (fls. 120), DMVUSIAF3-S32208510050 (fl. 132) e DMVUSIAF1/2-S32084100-B-38 (fl. 138), o tubo (haste) atravessa totalmente o corpo tubular do punho como na reivindicação 1 da patente de invenção PI 9905187-7. O perito respondeu à fl. 907 que na tabela 05 (fl. 899/901) há um desenho em que a haste atravessa o punho, razão pela qual há a antecipação do objeto definido na reivindicação 01 da patente de invenção PI 9905187-7;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

- O réu no quesito 26 (fl. 785) indagou ao perito judicial se os punhos da autora constantes dos catálogos da Fagersta/Secoroc (fls. 143/146) apresentam construção maciça. O perito judicial respondeu à fl. 908 que nos catálogos da Fagersta/Secoroc (fls. 143/146) há punhos tubulares;

- O réu no quesito 33 (fl. 787) indagou ao perito se o mesmo concordava que a autora não apresenta um documento que antecipe a invenção de forma integral. O perito judicial respondeu à fl. 908 que concordava, pois os documentos antecipam parcialmente as características do punho do documento da patente PI 9905187-7, mas não de forma integral, na medida em que não há punho descartável na relação de documentos apresentados pela autora;

- O réu no quesito 35 (fl. 787) indagou ao perito judicial se concordava que nenhuma das técnicas anteriores apresentadas pela autora antecipa o objeto da patente PI 9905187-7. O perito judicial à fl. 908 respondeu que concordava parcialmente, pois a única característica da patente anulanda que é uma novidade é o fato do punho ser descartável, mas que não está relacionada nas reivindicações do documento de patente revisado. O processo de operação é o mesmo, seja para os punhos anteriores ou para o caso do punho em questão, da patente anulanda.

- O réu no quesito 36 (fls. 787/788) indagou ao perito judicial se a patente PI 9905187-7 deve ser mantida em vigor por atender ao requisitos legais de novidade e atividade inventiva. O perito respondeu à fl. 909 que a decisão de mérito é do magistrado, porém entende que há ato inventivo no fato do punho ser descartável, embora isto não se encontra descrito nas reivindicações da patente anulanda.

2.3) DA CONCLUSÃO DO PERITO JUDICIAL (FL. 913):

O perito judicial assim concluiu a respeito da perícia:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

"O fato do punho ser descartável se configura como um ato inventivo, pois traz vantagens para sua operação... (fl. 912)"

"O fato do punho ser descartável é uma novidade, uma vez que não foram encontradas anterioridades, que traz benefícios à operação, simplicidade do material utilizado, menor peso, dispensa tratamento térmico - o que dispensa mais uma operação em sua confecção, aumentando o custo - e como vantagem secundária a reciclagem do material. Porém não há nas reivindicações do documento revisado, Versão 2, uma caracterização que trate dessas vantagens, ou seja, de ser o punho descartável."

3) As partes se manifestaram sobre o laudo às fls. 916/931 (FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA), às fls. 980/990 (A DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.), sendo que o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL apresentou os seus quesitos às fls. 973/975;

4) O perito judicial às fls. 993/1025 prestou esclarecimentos em face das manifestações da parte, oportunidade na qual respondeu também aos quesitos do INPI;

5) DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO PERITO JUDICIAL ÀS FLS. 993/1024, DESTACAM-SE OS SEGUINTE TÓPICOS:

5.1) À fl. 1006, o perito judicial ao esclarecer a resposta do réu ao quesito 26 afirma que discorda da afirmação constante do quesito no sentido de que os punhos constantes dos catálogos são maciços, pois são tubulares. Aduz que não há como afirmar se a haste atravessa totalmente o punho ou se é soldada na extremidade do mesmo, pois o catálogo que consta dos autos não fornece essas informações;

5.2) À fl. 1007 o perito judicial esclarece a resposta ao quesito 35 do réu afirmando que:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

"O fato de ser descartável não é um dos principais efeitos técnicos inovadores, seria o único efeito técnico inovador. Além disso, não é um efeito técnico. Ser descartável é uma característica, e que trouxe vantagens em sua aplicação, conforme já explicado no Laudo, e esse termo não é encontrado na seção "Reivindicação" - isso é fato. No entendimento deste perito o termo "descartável" pode ser incluído nessa seção, pois se trata de uma característica, não ferindo assim o disposto no Ato Normativo Nº 127/97. O efeito técnico seria decorrente da característica "descartável", na agilidade do processo e na redução de custos operacionais."

5.3) O perito judicial à fl. 1008 afirma que, embora o réu sustente que o termo "descartável" não pode ser incluído nas reivindicações nos termos do item 15.1.3.2k do Ato Normativo Nº 127/97, o termo "descartável" é uma característica do punho. Não é um trecho explicativo com relação ao funcionamento, pois "descartável" é todo aquele objeto que não é reaproveitado, que é jogado fora após o uso;

5.4) O perito judicial a fim de obter mais esclarecimentos acerca do punho, inclusive sobre a questão envolvendo o termo "descartável", solicitou ao réu que respondesse as perguntas de fls. 1010/1019, tendo, em seguida, respondido aos quesitos do INPI (fls. 1019/1023);

5.5) DA CONCLUSÃO DO PERITO JUDICIAL APÓS OS ESCLARECIMENTOS:

O perito judicial assim concluiu após os esclarecimentos prestados:

"... Da análise de todas as peças, chega-se à conclusão de que o objeto do documento de patente PI 9905187-7 estava compreendido no estado da técnica quando da data de seu depósito, o que se evidencia pelas datas das notas fiscais emitidas pela DMV BRASIL aos seguintes clientes:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

CSN;
COSIPA;
CIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO (CST);
USIMINAS;
CIA SIDERÚRGICA BELGO MINEIRA;
notas fiscais estas que trazem a descrição dos punhos apresentados nos desenhos fornecidos pela Autora, que mostram o conjunto punho/haste de perfuração/broca."

6) Às fls. 1029/1062 o réu, FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA, contesta o laudo e afirma que o perito ao longo dos seus comentários (fl. 993/1025) afirmou que não haveria qualquer impedimento em se incluir o termo "descartável" na reivindicação da patente PI 9905187-7, razão pela qual postulou pedido subsidiário no sentido de seja determinado ao INPI apostile sua carta patente para que a reivindicação passe a ter a seguinte limitação:

"1. Punho descartável (50,90) para haste tubular de perfuração de furo de gusa de alto-forno siderúrgico, compreendendo:..."

7) O INPI apresentou parecer técnico às fls. 1274/1280 opinando pela reformulação da natureza da patente em tela para patente modelo de utilidade, mantendo-se a reivindicação independente e sendo introduzido o termo "descartável" após o termo "punho";

8) Manifestação da DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. às fls. 1287/1308 contestando o laudo.

Feitas as considerações devidas a respeito da análise técnica dos documentos periciados, passa-se então à análise dos requisitos legais de patenteabilidade.

De início, destaque-se que apesar do perito judicial ter feito algumas colocações aparentemente conflitantes, tal fato não tem o condão de tornar o



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

laudo pericial completamente imprestável, sendo possível que o julgador a partir dele e em cotejo com outros elementos dos autos possa formar a sua convicção.

Nos termos do art. 8º da Lei 9.279/96 : *"É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial"*

No presente caso, estão sob análise basicamente os requisitos da novidade e atividade inventiva.

No que se refere à novidade, constata-se que a matéria objeto da patente PI 9905187-7, não restou integralmente descrita em um único documento do estado da técnica. Tal fato foi, inclusive, observado pelo perito judicial à fl. 908, em resposta ao quesito 33 do réu, ora apelante, consoante acima já exposto.

Assim, neste aspecto, ratifico o entendimento da magistrada que de forma clara analisou a questão no sentido de que:

"Em que pesem as conclusões do laudo pericial, para afastar a novidade não são suficientes meras "semelhanças", é necessário que toda a matéria reivindicada esteja integralmente descrita em um único documento do estado da técnica, de acordo com o princípio do documento único.

Assim, não estando a matéria do objeto da patente n.º PI 9503243-6 comprovadamente antecipada em uma única fonte, considero que a mesma é dotada de novidade. Sobre o tema, anota DENIS BORGES BARBOSA, in "Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes", Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010:

"Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções - a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica - um só uso público, ou uma só citação; em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente num só documento (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade.

Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:

1.5.4. Falta de novidade

(...) Como regra geral entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. (...)

No caso de um documento (primeiro documento) referindo-se explicitamente a um outro documento que fornece informação mais detalhada sobre certas características, o ensinamento deste último documento deve ser considerado como incorporado ao primeiro documento que contém a referência.

Assim, o que o Perito ou examinador tem de fazer é indicar qual a fonte (documento ou outra fonte) que reproduz integralmente o contido na reivindicação do privilégio em questão. Uma única fonte. O perito ou examinador não pode combinar fontes. Se não for possível determinar a integralidade da revelação nesta única e integral fonte, há novidade".

Nesse sentido é o seguinte julgado deste E. Tribunal:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. NULIDADE. REQUISITOS. LAUDO PERICIAL. 1- É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. 2 - De acordo com as Diretrizes de Exame do INPI, "entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica". 3- Não estando a matéria do objeto da patente de invenção PI 9805668-9 comprovadamente antecipada em uma única fonte, não há como afastar o requisito da novidade. 4- Não restou comprovada a ausência de atividade inventiva da patente de invenção PI 9805668-9, razão pela qual devem ser prestigiadas as conclusões do perito judicial e do INPI no sentido de que é válida a patente de invenção em comento. 5- Apelo desprovido. (TRF/2ª Região - Segunda Turma Especializada - Apelação Cível: 2010.51.01.807776-9 - DJF2R: 11/02/2014 - Relator: Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA)

Ademais, releve-se que as respostas do perito judicial aos quesitos 21 e 22 do réu (fls. 783/784) caminharam no sentido de que a credibilidade dos documentos apresentados pela autora estaria comprometida diante de alguns aspectos apontados pelo réu, tais como desenhos idênticos com datas diversas, etc. (fl. 907).

Em relação ao requisito de atividade inventiva, considera-se presente esse requisito sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica (art. 13 da Lei 9.279/96).

No presente caso, resta clara a presença de atividade inventiva, tamanho é o grau de inventividade presente no objeto da patente PI 9905187-7 constatado, inclusive, pelo próprio perito quando da conclusão do laudo pericial, à fl. 93, e também, à fl. 1007:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

"O fato do punho ser descartável é uma novidade, uma vez que não foram encontradas anterioridades, que traz benefícios à operação, simplicidade do material utilizado, menor peso, dispensa tratamento térmico - o que dispensa mais uma operação em sua confecção, aumentando o custo - e como vantagem secundária a reciclagem do material. Porém não há nas reivindicações do documento revisado, Versão 2, uma caracterização que trate dessas vantagens, ou seja, de ser o punho descartável. (fl. 93)"

"O fato de ser descartável não é um dos principais efeitos técnicos inovadores, seria o único efeito técnico inovador. Além disso, não é um efeito técnico. Ser descartável é uma característica, e que trouxe vantagens em sua aplicação, conforme já explicado no Laudo, e esse termo não é encontrado na seção "Reivindicação" - isso é fato. No entendimento deste perito o termo "descartável" pode ser incluído nessa seção, pois se trata de uma característica, não ferindo assim o disposto no Ato Normativo Nº 127/97. O efeito técnico seria decorrente da característica "descartável", na agilidade do processo e na redução de custos operacionais (fl. 1007)."

Ora, observa-se que o punho inventivo objeto da patente anulanda não se insere na modalidade modelo de utilidade, na medida em que representa muito mais que uma melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (art. 9º da LPI), sendo, na realidade, um avanço técnico em relação às anterioridades apontadas pela empresa-apelante, razão pela qual, merece proteção na qualidade de patente de invenção, nos termos do art. 8º da Lei 9.279/96.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e dou provimento à apelação de FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA para determinar que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

o INPI apostile a carta patente do apelante (PI 9905187-7) para que a reivindicação passe a ter a seguinte limitação:

"1. Punho descartável (50,90) para haste tubular de perfuração de furo de gusa de alto-forno siderúrgico, compreendendo:..."

É como voto.

ABEL GOMES
Desembargador Federal

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE PATENTE DE INVENÇÃO. REQUISITOS. TRANSFORMAÇÃO EM MODELO DE UTILIDADE NÃO JUSTIFICADA. APLICAÇÃO INDUSTRIAL, NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA CONFIGURADAS.

- Insurgem-se a parte autora DMV BRASIL e o réu FABIO JORGE contra sentença proferida, nos autos da ação ordinária movida também em face do INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, "para determinar a reformulação da natureza da patente de invenção PI9905187-7 (punho descartável para haste tubular de perfuração do furo de gusa de alto-forno siderúrgico) para patente de modelo de utilidade, mantendo somente a reivindicação independente, e introduzindo o termo 'descartável' após o termo 'punho'."

- A concessão do registro está subordinada ao fato do desenho industrial não se encontrar compreendido no estado da técnica, que constituiu-se por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611833

2007.51.01.813283-6

- Considera-se presente a atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

- Ao contrário da patente de invenção, não é exigida atividade inventiva para um modelo de utilidade, mas tão somente um ato inventivo.

- Entretanto, encontram-se presentes os requisitos na patente em questão, quais sejam, a aplicação industrial, novidade e atividade inventiva, uma vez constatado grau de inventividade pelo próprio perito, quando da conclusão do laudo pericial (fls. 93 e 1007). O punho inventivo não representa somente uma melhoria funcional, mas um avanço técnico em relação às anterioridades apontadas, merecendo a proteção na qualidade de patente de invenção, nos termos do artigo 8º, da Lei 9.279/96.

-- Apelação de DMV BRASIL desprovida e de FABIO JORGE provida, para determinar que o INPI apostile a carta patente do apelante (PI 9905187-7) para que a reivindicação passe a ter a seguinte limitação: " I. Punho descartável (50,90) para haste tubular de perfuração de furo de gusa de alto-forno siderúrgico, compreendendo:...".

A C Ó R D ã O

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação de DMV BRASIL e dar provimento à apelação de FABIO JORGE, nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2014 (data do julgamento).

PAULO ESPIRITO SANTO
Desembargador Federal Relator