



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.813503-9

---

Nº CNJ : 0813503-08.2008.4.02.5101  
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO IVAN  
ATHIÉ  
APELANTE : TRAVMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
ADVOGADOS : SONIA RIBEIRO MAIA E OUTROS  
APELADA : REDEX TELECOMUNICACOES LTDA  
ADVOGADOS : SONIA CARLOS ANTONIO E OUTRO  
ORIGEM : DÉCIMA TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE  
JANEIRO (200851018135039)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TRAVMET INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, contra sentença proferida nos autos da ação de rito ordinário proposta por REDEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, em face da ora apelante e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, objetivando a nulidade da patente de invenção PI 9704810-0, depositada pela primeira ré em 12/09/1997, sob o título de "Trava de Tampão".

Alegou a autora-apelada, na petição inicial, que a patente da empresa ré estaria compreendida no estado da técnica na data do seu depósito, porquanto suas reivindicações já teriam sido antecipadas pelas patentes americanas US 4,964,755 e US 1,287,290, não preenchendo, dessa forma, os pressupostos de patenteabilidade da novidade e da atividade inventiva.

Às fls. 916/927, a ré Travmet, alegando cerceamento de defesa, interpôs agravo retido em face da decisão de fls. 909/911, que indeferiu o pedido de formulação de novos quesitos suplementares a serem submetidos ao perito judicial.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença de fls. 941/949, que julgou procedente o pedido, com fulcro no art. 249, I, do CPC,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.813503-9

decretando a nulidade da patente de invenção PI 970481-0, condenando a empresa ré ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa monetariamente corrigido. Outrossim, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a imediata suspensão da patente anulanda, devendo o INPI publicar a decisão na próxima edição da RPI e em seu site oficial.

Embargos de declaração interpostos às fls. 950/957, os quais não foram conhecidos, conforme decisão de fls. 974/976.

Em suas razões de apelação, às fls. 978/992, a recorrente reitera os argumentos levantados nos embargos, alegando que a sentença revela falta de compreensão sobre a essência do objeto patentado, acrescentando que foram desconsiderados seus argumentos, bem como o laudo técnico pela mesma apresentado.

Sustenta que, tanto o INPI, como o perito do Juízo deixaram de analisar o resultado prático obtido pela disposição do mecanismo de acionamento das travas do tampão em associação com a construtividade da chave de acionamento, o qual objetiva impedir a identificação da forma e da localização do mecanismo de acionamento das travas do tampão, asseverando, por fim, que tal fato atesta a presença da atividade inventiva, pois esse impedimento da identificação da forma e da localização do mecanismo de acionamento não teria sido antecipado pelas anterioridades apresentadas. Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja totalmente reformada a sentença, invertendo-se os ônus da sucumbência.

Recebido o recurso no efeito devolutivo, e com contrarrazões (fls. 997/1009), foram os autos remetidos para este Tribunal, com vistas a Procuradoria Regional da República, que opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 1013/1020).

É o relatório. Peço dia.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.813503-9

---

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2013.

ANTONIO IVAN ATHIÉ  
Desembargador Federal – Relator

V O T O

Preliminarmente, não conheço do agravo retido de fls. 916/927, tendo em vista que não foi requerida a sua apreciação por este Tribunal, quando da interposição do recurso de apelação, segundo prescreve o parágrafo 1º, do art. 523, do Código Processual Civil.

Todavia, conheço do recurso de apelação, uma vez presentes seus pressupostos legais.

Como relatado, trata-se de ação de nulidade de ato administrativo levado a efeito pelo INPI, consistente na concessão da Carta Patente PI 9704810-0, referente à "Trava de Tampão", de titularidade da empresa Travmet Indústria Metalúrgica Ltda.

Em que pese as razões da apelante, a sentença não merece reforma, pois bem decidiu a questão, nada havendo a ser reparado, valendo dela transcrever os seguintes lances (fls. 944/948):

*"Pretende a empresa autora, em síntese, a declaração de nulidade da patente de invenção n.º PI 9704810-0, referente a "trava de tampão", por entender que o seu objeto carece de novidade e atividade inventiva, já estando o seu objeto compreendido no estado da técnica na época do depósito.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.813503-9

---

*Na definição de DENIS BORGES BARBOSA (in Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2.ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003, p.335:*

*“Uma patente, na sua formulação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito”.*

*A patente de invenção possui três requisitos tradicionais: novidade, atividade inventiva e utilidade industrial.*

*No caso dos autos, a parte autora entende que a patente discutida não preenche os necessários requisitos da novidade e da atividade inventiva, afirmando que seu objeto já se encontrava no estado da técnica na data do depósito (12/09/1997), como pretende demonstrar pelos documentos juntados aos autos, que constituiriam anterioridades impeditivas, quais sejam as patentes norte-americanas US 4.964.755 e US 1.287.290.*

*O INPI, ao proceder ao reexame técnico da matéria (fls.318/323), com a análise de toda a documentação trazida pela parte autora, concluiu pela procedência do pedido, eis que tal documentação comprovaria que o objeto da patente carece de atividade inventiva. Confira-se:*

*“(…)*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.813503-9

*A patente se refere a “trava de tampão” tendo como elementos duas unidades básicas, sendo a primeira unidade a “trava de tampão” e a segunda unidade a “chave de manobra” e tendo como objetivo oferecer proteção contra violações de caixas de passagem de redes subterrâneas de água, esgotos, água pluviais, eletricidade, telefônicas, gás e do tampão e é constituído por um acionador rotativo que gira dentro de sua sede, conectado por pinos de fixação às hastes de travamento. Quando é girado o acionador rotativo movimenta as hastes para travar ou soltar o tampão do seu aro. O giro do acionador rotativo é conseguido por meio de chave de manobra, que penetra no orifício do tampão com as aletas recolhidas. Após a penetração as aletas se abrem, encaixando-se no canal do acionador rotativo, podendo assim transmitir o movimento de giro necessário. Quando em desuso, o orifício do tampão é obturado por uma tampa, impedindo a penetração de água.*

(...)

**O ESTADO DA TÉCNICA CITADO NA AÇÃO**

*A autora cita os documentos US 4964755 e US 1287290 para comprovar a ausência de novidade e atividade inventiva da patente em tela.*

(...)

*US 4964755 ensina trava de tampão aplicada em tampões de caixas de inspeção e bueiros compreendendo um sistema de travamento e uma chave de manobra, a chave de manobra (60) é o elemento*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.813503-9

---

*principal do sistema de travamento em que a abertura e o fechamento da trava é feito a partir das aletas (67) fixas dispostas na chave de manobra (60) e que, após a passagem pela abertura (22), cooperam com um atuador (50) de ferrolho (11).*

(...)

*US 1287290 ensina trava de tampão aplicada em tampões de caixas de inspeção e bueiros compreendendo basicamente um sistema de travamento e uma chave de manobra, a chave de manobra (21) fazendo fechamento da trava a partir das aletas (19, 20) que se encontram montadas sobre a haste (21) e passam através de orifício (22) e entalhe (18) e após a passagem, as aletas (19, 20) cooperam com um atuador (16) de ferrolho (10, 11).*

#### **ANÁLISE COMPARATIVA**

*Analizando o quadro reivindicatório patenteado em vista do estado da técnica citado, fica constatada a existência de novidade entre a reivindicação 1 e a técnica anterior citada.*

*A diferença mais evidente entre a reivindicação 1 e o estado da técnica representado por US 4964755 e US 1287290 consiste no fato das aletas (15) se encontrarem em uma posição de reclusão antes da passagem por um orifício (10) e após a passagem, as aletas (15) se abrem.*

*Outra diferença constante da matéria da patente (reivindicação 13) é a previsão de um obturador (18) no orifício (10) quando este não está em uso.*

*Estas diferenças foram reconhecidas pelo Eng<sup>o</sup> Antonio de Pádua da Cunha Coelho em seu parecer (ver fls 44, 52, por exemplo) o que se contrapõe à sua*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.813503-9

---

*afirmativa de que a matéria da patente é desprovida de novidade.*

*Entretanto, a previsão de aletas móveis, que permanecem em uma posição de reclusão para permitir sua passagem através do orifício (10) é uma solução opcional à previsão de entalhe no orifício para passagem de aletas fixas, conforme ensinam os documentos do estado da técnica. Tal solução é vista como uma alternativa passível de ser alcançada por um técnico com conhecimentos na área, dentro do âmbito de seus conhecimentos, não constituindo, assim, atividade inventiva.*

*Assim, a reivindicação 1 falha em definir atividade inventiva sobre o estado da técnica contrariando os artigos 8º e 13 da Lei 9279/96.*

*As reivindicações dependentes 2 a 13 descrevem essencialmente o funcionamento de algumas partes componentes do objeto da patente, como apontado pelo Engº Antonio de Pádua da Cunha Coelho em seu parecer (ver fls 53, 58, por exemplo). Essas reivindicações dependentes não caracterizam as particularidades do pedido e não definem, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção, sendo, assim, imprivilegiáveis por falta de clareza (artigo 25 da LPI).*

*As reivindicações, por conterem textos explicativos, não atendem às disposições previstas no artigo 19 da Lei 9279/96 em vista do item 15.1.3.2.k que dispõe sobre a não aceitação de reivindicações com trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens, e simples uso do objeto.*

**CONCLUSÃO**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.813503-9

---

*Após análise da matéria da patente PI9704810-0, em vista dos argumentos da autora e do estado da técnica citado, constatamos que o quadro reivindicatório patenteado não atende aos requisitos legais estabelecidos pelo artigo 8º em vista do artigo 13 e artigos 19 e 25 da Lei 9279/96.”*

*Determinada a realização de prova pericial (fl.725), encontra-se o respectivo laudo às fls.808/836. Concluiu o referido laudo que a patente em questão não atende aos critérios da novidade e da atividade inventiva. Foi feita uma análise da patente anulanda e um estudo comparativo das anterioridades apresentadas com o quadro reivindicatório da patente, concluindo que o estado da técnica, consubstanciado pelos documentos US 4.964.755 e US 1.287.290, antecipa integralmente a matéria da patente em litígio. Do laudo, destaco, ainda:*

*“A obviedade do sistema de travamento pode ser explicada. A obtenção da transformação do movimento circular em longitudinal (linear, reto) é tão óbvia, que na década de 70 (1970), surgiram os famosos Tornos Automáticos para usinagem (fabricação) de peças metálicas, que usavam basicamente esta transformação de movimento, através de “comes”, que são componentes mecânicos com uma base de disco circular com saliências externas que ao girar, geram no seguidor (haste reta) um movimento longitudinal ou até radial em relação a elas. A forma como são acionados os elementos rotativos para a obtenção de deslocamento longitudinal (radial ou perpendicular – ao longo do raio – em relação ao tampão de bueiro) é uma técnica de domínio de qualquer técnico no assunto há muito tempo, independentemente se for disco dentado, aletas*





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.813503-9

---

*(pinos) fixos ou aletas retráteis ou até manualmente ou por um sistema elétrico ou mecânico.”*

*Quanto à novidade, entendo assistir razão ao INPI, e não às conclusões exaradas pelo Sr. Perito. Analisando os documentos US 4.964.755 e US 1.287.290, apontados como anterioridades, verifico que nenhum deles antecipa integralmente a matéria da patente em litígio, havendo marcantes diferenças, notadamente a previsão de um obturador no orifício, quando este não está em uso, e o fato de as aletas se encontrarem em uma posição de reclusão antes da passagem por um orifício.*

*A diferença mais evidente entre a reivindicação 1 e o estado da técnica representado por US 4964755 e US 1287290 consiste no fato das aletas (15) se encontrarem em uma posição de reclusão antes da passagem por um orifício (10) e após a passagem, as aletas (15) se abrem.*

*Outra diferença constante da matéria da patente (reivindicação 13) é a previsão de um obturador (18) no orifício (10) quando este não está em uso.*

*Assim, não estando a matéria do objeto da patente n.º PI 9704810-0 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, nos*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.813503-9

---

*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*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.813503-9

---

*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”.*

*Já quanto ao requisito da atividade inventiva, tanto o laudo pericial quanto o parecer técnico do INPI convergem quanto à constatação de não estar presente na patente n.º PI 9704810-0, pois a previsão de aletas móveis foi considerada, de acordo com o estado da técnica à época do depósito, como uma solução óbvia para um técnico no assunto.*

*Assim, ausente o requisito da atividade inventiva, julgo que deve ser decretada a nulidade da patente de invenção n.º PI 9704810-0.”*

Como visto acima, bem houve a sentença ao julgar procedente o pedido de nulidade do ato administrativo que concedeu o registro da patente de invenção em comento, ao concluir que lhe falta o requisito da atividade inventiva.

Com efeito, a ausência da atividade inventiva é patente na espécie, tendo em vista a obviedade do sistema utilizado para o travamento do tampão sob análise, o qual se utiliza de técnica construtiva que há muito tempo já se encontrava sob o domínio de qualquer técnico no assunto, conforme esclarecido pelo Setor Técnico da Autarquia, como também pelo Expert do Juízo.

Por outro lado, o alegado efeito prático alcançado pela disposição do sistema, o qual impediria a identificação da forma e da localização do mecanismo de acionamento das travas do tampão, conquanto possa ser considerado novo, ou diferente, não induz à conclusão de que houve



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.813503-9

atividade inventiva, na espécie, e tampouco com ela se confunde. Como já visto, as anterioridades apontadas já teriam antecipado o objeto da patente anulanda, evidenciando que esta não apresenta atividade inventiva.

No tocante à alegação de que a sentença deixou de se pronunciar a respeito do laudo técnico apresentado pela autora apelante, não há qualquer omissão que decorra do julgado, uma vez que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos, ou 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.

Destarte, restando claro 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.

Ante o exposto, não conheço do agravo retido, por não ter sido requerida expressamente a sua apreciação por este Tribunal, e nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a r. sentença recorrida.

É como voto.

ANTONIO IVAN ATHIÉ  
Desembargador Federal – Relator

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE PATENTE DE INVENÇÃO - FALTA



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.813503-9

DE ATIVIDADE INVENTIVA - RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO  
RETIDO NÃO CONHECIDO.

I - A ausência da atividade inventiva é patente na espécie, tendo em vista a obviedade do sistema utilizado para o travamento do tampão sob análise, o qual se utiliza de técnica construtiva que há muito tempo já se encontrava sob o domínio de qualquer técnico no assunto, conforme esclarecido pelo Setor Técnico do INPI, como também pelo Expert do Juízo;

II - O alegado efeito prático alcançado pela disposição do sistema, o qual impediria a identificação da forma e da localização do mecanismo de acionamento das travas do tampão, conquanto possa ser considerado novo, ou diferente, não induz à conclusão de que houve atividade inventiva, na espécie, e tampouco com ela se confunde. Como já visto, as anterioridades apontadas já teriam antecipado o objeto da patente anulanda, evidenciando que esta não apresenta atividade inventiva;

III - Agravo retido que não se conhece, por não ter sido requerida a sua expressa apreciação por este Tribunal;

IV - Apelação desprovida.

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, não conhecer do agravo retido e negar provimento ao recurso, na forma do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 17 / 12 / 2013 (data do julgamento).

ANTONIO IVAN ATHIÉ  
Desembargador Federal – Relator