

Apelação Cível nº 2009.071767-6, de Maravilha

Relator: Des. Gilberto Gomes de Oliveira

COMINATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRETENDIDA ABSTENÇÃO DE USO DE PATENTE E CONCORRÊNCIA DESLEAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA PATENTE COMO QUESTÃO DE ORDEM PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE DIANTE DA REDAÇÃO DO § 1º DO ART. 56 DA LEI Nº 9.279/96.

Na forma prevista no *caput* do art. 175 da Lei nº 9.279/96, a nulidade da patente, com efeito *erga omnes*, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ou com sua intervenção como litisconsorte passivo necessário, perante a Justiça Federal (art. 109, I, da Constituição Federal).

Porém, com alicerce no § 1º do art. 56 da Lei nº 9.279/96, o qual dispõe: "*a nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa*", e considerando que vige em nosso ordenamento jurídico o princípio de que ao juiz é dado dirimir todas as questões prejudiciais no curso do processo, o reconhecimento da nulidade absoluta, com a suspensão dos efeitos da patente entre os litigantes (art. 469, inciso III, do CPC), pode ocorrer na Justiça Estadual.

PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA PATENTE.

A declaração de nulidade da patente - de invenção ou de modelo de utilidade -, quer seja intentada de forma autônoma na Justiça Federal ou como questão prejudicial na Justiça Estadual, poderá ser proposta a qualquer tempo durante a vigência da patente. Ao revés disto, o prazo quinquenal a que alude o art. 175 da Lei nº 9.279/96, aplica-se tão-somente para a ação de nulidade do registro de marca ou de desenho industrial, circunstâncias diversas.

EXIGÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESNECESSIDADE.

Bem verdade que parte inconformada com a patente poderá pleitear o seu cancelamento administrativo, na forma estabelecida no art. 50 da Seção II do Capítulo VI da Lei nº 9.279/96, entretanto, considerando que é preceito constitucional o direito de apelo ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF), instaurado processo administrativo ou não, e, ainda que este tenha insucesso, nada impede que o interessado ingresse na via judicial pleiteando a declaração de nulidade.

NULIDADE MATERIAL. CRIAÇÃO INTELECTUAL QUE DEVE ATENDER AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 8º DA LEI Nº 9.279/96. AUSÊNCIA DE NOVIDADE. VÍCIO EXISTENTE. PRODUTO QUE EVIDENCIA TÃO-SOMENTE MELHORIA FUNCIONAL. PRIVILÉGIO QUE IMPLICARIA NA CONCESSÃO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE.

A proteção da criação intelectual deve atender a determinados requisitos, quais sejam, a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial, definidos no art. 8º da Lei nº 9.279/96: "*é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial*".

*Tratando-se de mero aperfeiçoamento funcional, ou seja, de uma melhoria ou aprimoramento em um produto já existente, não há que se falar em patente de invenção, mas em patente de modelo de utilidade, que igualmente possui como pressuposto uma novidade, "todavia, essa novidade se mostra relativa, pois se trata de um aprimoramento, de um aperfeiçoamento de um objeto já existente e conhecido" (SCUDELER, Marcelo Augusto. Do direito das marcas e da propriedade industrial. São Paulo: Servanda, 2.008. p. 46).*

PRODUTO EM DOMÍNIO PÚBLICO. ESTADO DA TÉCNICA EVIDENCIADO. EXEGESE DO § 1º DO ART. 11 DA LEI 9.279/96. FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PERMITIDAS.

Encontra-se o produto no estado da técnica, ou seja, acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, e não havendo qualquer infração ao privilégio concedido, no que tange às variantes construtivas do equipamento (patente de modelo de utilidade), permite-se a comercialização e a fabricação daquele modelo funcional.

RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 2009.071767-6, da Comarca de Maravilha (Vara Única), em que é apelante Avibrasil Indústria e Comércio de Equipamentos Avícolas Ltda, e apelado Big Dutchman Inc e Big Dutchman Brasil Ltda.:

ACORDAM, em Câmara Especial Regional de Chapecó, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maravilha, Big Dutchman Inc. e Big Dutchman Brasil Ltda. ingressaram com 'ação ordinária de abstenção de uso de patente e concorrência desleal cumulada com lucros cessantes e perdas e danos' contra Avibrasil Indústria e Comércio de Equipamentos Avícolas Ltda., alegando, em breve trecho, que atuam no ramo de fabricação de equipamentos para avicultura, agropecuária, horticultura e suinocultura e, há vários anos, possuem várias patentes junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Que detêm a patente PI 9404681-3, sob o título: "*combinação de uma pluralidade de conjuntos de panela de alimentação com um transportador de alimentação, sistema de alimentação para animais e outros, processo para ajustar o nível de alimentação numa pluralidade de painéis de alimentação espaçadas de um sistema de alimentação para animais e outros, e, conjunto de panela para alimentação para animais e outros*". depositada em 22 de novembro de 1.994 - pedido de registro da patente -, e concedida na data de 05 de março de 2.002, determinando direito exclusivo em todo o território nacional.

Nos moldes do art. 40 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1.996, a concessão tem validade pelo prazo de 20 anos, contados da data do depósito.

Entretanto, a parte suplicada passou a comercializar produto que reproduz sua patente em inequívoca prática de violação de privilégio industrial.

Discorreram sobre o direito aplicável à espécie e, nestes termos, postularam, a título de antecipação da tutela jurisdicional, pela determinação de que a suplicada se abstenha de fabricar e comercializar o produto, sob pena de multa e, no mérito,

pela procedência da ação, a fim de condená-la ao pagamento de indenização por dano material - perdas e danos e lucros cessantes.

A prefacial veio instruída com os documentos de fls. 21/113.

A tutela antecipada foi indeferida através da decisão de fl. 115.

Citada (fl. 118-verso), a empresa Avibrasil Indústria e Comércio de Equipamentos Avícolas Ltda. ofertou resposta, em forma de contestação (fls. 121/148), alegando que, inobstante a aprovação pelo INPI, o registro da carta patente não pode ser admitido como válido, *"diante do reconhecimento da concessão de uma patente de invenção para duas situações distintas, o que é vedado legalmente"* (fl. 125).

Também, que a patente concedida às demandantes, na modalidade de invenção, encontra-se viciada, uma vez que padece do requisito 'novidade' exigido pela legislação em vigor, pois o sistema de comedouro com regulagem do fluxo da ração em cada prato já se encontrava no estado da técnica.

Discorreu sobre a individualidade dos sistemas de comedouros em discussão e, ao final, pediu pela declaração incidental de nulidade da patente concedida às autoras, bem como a improcedência da ação, com a condenação daquelas ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, esta pela alteração da verdade dos fatos.

Anexou documentos (fls.149/285).

Impugnação à contestação às fls. 290/305.

Decisão saneadora às fls. 318/319.

Produzida prova técnica às fls. 663/906.

Manifestação das partes às fls. 911/939 e fl. 941.

Complementação ao laudo pericial às fls. 949/957.

Contraditório às fls. 960/963 e fls. 964/965.

Audiência de instrução às fls. 993/994.

O MM. Juiz de Direito, Dr. Solon Bittencourt Depaoli, na data de 24 de agosto de 2.009, prolatou a sentença de fls. 1.035/1.037, cujo dispositivo restou assim transcrito:

Ante todo o exposto, forte nos artigos 269, I, do CPC e artigo 209, "caput" e seguintes da Lei 9.279/96, julgo procedente o pedido formulado pelas autoras em desfavor da requerida para a finalidade de:

(a) determinar que se abstenha de elaborar, fabricar, expor, divulgar por qualquer meio, comercializar e de qualquer forma explorar o privilégio protegido que corresponde a patente PI n. 9404681-6, em especial o produto "Comedouro Automático Tubo Flex Avioeste", sob pena de multa diária de R\$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 461, § 5.º, do CPC;

(b) condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais sofridos, a título de perdas e danos e lucros cessantes pela utilização indevida da referida patente de invenção, eis que reconhecida prática de contrafação, valores a serem apurados em

liquidação de sentença por arbitramento (CPC, artigo 475-C, I), nos termos do artigo 210 da Lei n. 9.279/96.

Por força da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais, verbas periciais adiantadas e também honorários de advogado dos patronos das autores, verba essa fixada em R\$ 5.000,00 (cinco) mil reais, observando-se a qualidade das peças processuais, complexidade da matéria e demais parâmetros do artigo 20, § 3.º, alíneas "a" e "c", do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Insatisfeita, a parte suplicada opôs embargos de declaração às fls. 1.039/1.044 que, através da decisão de fl. 1.046, restou rejeitado.

Ato contínuo, interpôs recurso de apelação (1.050/1.089).

Pediu, primordialmente, pela declaração de nulidade da patente conferida às autoras, uma vez que, ao revés do que entendeu o magistrado *a quo* - no sentido de que a pretensão incidental estaria prescrita na forma prevista no art. 174 da Lei nº 9.279/96 -, pelo princípio da especialidade, aplica-se o art. 56, *caput*, desta Lei, que dispõe que a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente.

E, ainda que se aplique o prazo quinquenal a que alude o art. 174 da Lei que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, a pretensão de declaração de nulidade não está prescrita, vez que a patente foi outorgada na data de 05 de março de 2.002 e a resposta apresentada em 18 de outubro de 2.004.

Reafirmou que o sistema de comedouro previsto nas reivindicações das demandantes não dispõe de novidade e atividade inventiva, pois em domínio público há muitos anos - desde a década de 60 (sessenta). Inclusive, que as asserções do *expert* não destoam desta realidade.

Ainda, que, para a procedência do pedido de nulidade da patente, não se faz necessária a instauração de procedimento administrativo perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

No mérito, que as conclusões do *expert*, assim como os demais elementos constantes nos autos, não deixam dúvidas acerca das diferenças dos mecanismos construtivos utilizados nos produtos da recorrente comparados aos produtos da recorrida.

Prequestionou dispositivos legais e, em desfecho, pautou-se pelo acolhimento do recurso e reforma da decisão de primeiro grau.

Contrarrazões às fls. 1.095/1.108.

Esta é a exposição dos principais fatos colhidos na ação.

VOTO

O recurso é tempestivo (fl. 1.091) e há prova do recolhimento do preparo (fl. 1.089) estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual examina-se a *quaestio*.

Antes do estudo, um esclarecimento faz-se necessário.

É que, no caso concreto, trata-se de demanda que visa a abstenção de uso de patente, na qual foi formulado pela suplicada 'pedido declaratório de nulidade', com alicerce no § 1º do art. 56 da Lei nº 9.279/96 - que regula a propriedade industrial -, o qual estabelece: "a nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa".

Em tais hipóteses, considerando que o *caput* do art. 175 desta Lei estabelece que a ação de nulidade será ajuizada no foro da Justiça Federal e que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, quando não for autor, intervirá no processo, parcela da doutrina e da jurisprudência entende que a pretensão de declaração de nulidade de patente ou do registro reclama a presença passiva necessária do INPI (art. 47 do CPC), que é a autarquia federal que profere o ato administrativo supostamente nulo, o que determinaria, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, a competência absoluta e inderrogável da Justiça Federal para processar e julgar a causa.

Contudo, considerando que: (a) vige em nosso ordenamento jurídico o princípio de que ao juiz é dado dirimir todas as questões prejudiciais no curso do processo; (b) a natureza da nulidade é absoluta em decorrência do efeito *ex tunc* advindo do art. 167 da Lei nº 9.279/96 e, bem por isto, pode ser conhecida de ofício; e, (c) que o § 1º do art. 56 da Lei em referência prevê a possibilidade de que a nulidade da patente poderá ser argüida em resposta; filio-me ao entendimento de que o reconhecimento deste vício, como questão de ordem prejudicial, pode ocorrer na justiça comum.

A temática foi assim dirimida no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA PATENTE COMO QUESTÃO PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. (...) 3. Havendo autorização legal (art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96) para a argüição de nulidade da patente como matéria de defesa e, conseqüentemente, para o acolhimento da manifestação pelo Juízo cível, com a suspensão dos efeitos por ela gerados, não há como concluir que a patente só deixa de gerar seus regulares efeitos quando anulada em ação própria, perante a Justiça Federal. 4. A nulidade da patente, com efeito *erga omnes*, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção, perante a Justiça Federal. Porém, o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça comum estadual. Precedentes (...) (AgRg no Ag 526187-SP. Rel. Min. Fernando Gonçalves. Quarta Turma. DJ 03.09.2.007).

É importante ressaltar que, inobstante o fato de que o magistrado *a quomencione* em sua decisão 'ação declaratória incidental' (fl. 1.036), trata-se, como exposto, de questão prejudicial, uma vez que não foram observados os pressupostos processuais de validade para a deflagração desta demanda (art. 5º e art. 325, do CPC) . A parte suplicada apenas reclamou a nulidade em defesa.

A doutrina ensina:

Nesse sentido, o § 1º do art. 56 dispõe que a nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. Assim, o réu numa ação de contrafação ou de indenização, poderá alegar na contestação, ou mesmo após essa fase, a nulidade da patente sobre a qual se baseia a ação. Constituindo uma simples questão prejudicial, o juiz deverá necessariamente apreciar a argüição antes de prolatar a sentença final. Se ele reconhecer que a patente é nula, a ação de contrafação ou de indenização será necessariamente julgada improcedente. No

entanto, sobre a nulidade assim reconhecida não incide a força julgada e, portanto, seus efeitos não se projetam para fora do processo e a questão pode ser apreciada novamente em outro processo.

Por outro lado, pode o réu apresentar a questão prejudicial (nulidade da patente) na forma de uma ação declaratória incidental, que será recebida e julgada junto com o pedido principal (no exemplo a contrafação ou a indenização por exploração indevida da patente), desde que o juiz seja competente em razão da matéria (art. 470, II, do CPC), ou seja, desde que se trate de um juiz federal (art. 57 da Lei de Propriedade Industrial) (LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V., A Lei de Propriedade Industrial Comentada. São Paulo: Lejus, 1999, p. 130)

Assim, se reconhecida a nulidade, o efeito desta decisão só é válido entre as partes (coisa julgada formal), melhor dizendo, em ação própria, proposta na Justiça Federal, poderá ser novamente discutida a validade da patente. Isto porque, não faz coisa julgada (material) a apreciação de questão prejudicial, decidida incidentalmente no processo (art. 469, III, do Código de Processo Civil).

Na hipótese de intentada ação declaratória incidental, a decisão terá efeito *erga omnis*, uma vez que "*faz, todavia, coisa julgada a resolução de questão prejudicial, se a parte o requerer (arts. 5º e 325), o juiz for competente em razão da matéria e constituir pressuposto necessário para o julgamento da lide*" (art. 470, do Código de Processo Civil).

Pois bem. Assevera a recorrente, Avibrasil Indústria e Comércio de Equipamentos Avícolas Ltda., que o pedido de declaração de nulidade não está prescrito, posto que, pelo princípio da especialidade, aplica-se ao caso o art. 56, *caput*, da Lei nº 9.279/96, que dispõe que a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente.

Razão lhe assiste.

Isto porque, a declaração de nulidade da patente (de invenção ou de modelo de utilidade, art. 2º, inciso I), quer seja intentada de forma autônoma na Justiça Federal ou como questão prejudicial na Justiça Estadual, poderá ser proposta a qualquer tempo durante a vigência da patente.

O doutrinador Gabriel Di Blasi ensina com propriedade:

(...) Conforme o que foi dito anteriormente, tornar uma patente nula é ato que pode ser praticado também pelo Judiciário. Portanto, a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente pelo INPI ou por pessoa com legítimo interesse (A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1.996. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 300 e p. 374).

O prazo quinquenal a que alude o art. 175 da Lei nº 9.279/96, ao revés do que entendeu o magistrado *a quo* à fl. 1.036, aplica-se tão-somente para a ação de nulidade do registro de marca ou registro de desenho industrial (art. 2º, incisos II e III), circunstâncias notoriamente diversas.

Traz-se à baila, mais uma vez, o escólio de Gabriel Di Blasi:

(...) Qualquer pessoa física ou jurídica, com legítimo interesse, pode ajuizar uma ação de nulidade do registro de uma marca, junto à Justiça Federal, fundamentada no fato de o registro ter sido concedido em desacordo com as disposições legais. A ação de nulidade somente poderá ser promovida dentro do prazo máximo de cinco

anos, a contar da data da concessão do registro, como previsto no art. 174 da Lei (A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1.996. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 300 e p. 374).

Desta forma, não há que se falar em prescrição da pretensão de declaração de nulidade da patente de invenção nº PI 9404681-3, almejada pela parte suplicada em resposta, como questão de ordem prejudicial.

Razão assiste à parte recorrente, também, no que concerne à exigência do julgador singular para que referido litigante submete-se à sua apreciação o processo administrativo de nulidade instaurado perante o órgão responsável pela concessão da patente (INPI).

Ora. A parte inconformada com a patente poderá pleitear o seu cancelamento administrativo, na forma estabelecida no art. 50 da Seção II (do processo administrativo de nulidade) do Capítulo VI (da nulidade da patente) da Lei nº 9.279/96, entretanto, considerando que é preceito constitucional o direito de apelo ao Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF), instaurado processo administrativo ou não, e, ainda que este tenha insucesso, nada impede que o interessado ingresse na via judicial pleiteando a declaração de nulidade.

Este é o entendimento da doutrina ao expor: *"não há necessidade de exaurimento da via administrativa para o aforamento da anulatória"* (JÚNIOR, Waldo Fazzio. Manual de Direito Comercial. São Paulo: Atlas, 2006. p. 135), e, *"a concessão do privilégio está sujeita ao controle jurisdicional, além do controle administrativo que se faz ao longo do processo de concessão e do processo administrativo de nulidade, previsto no art. 50 da Lei nº 9.279/96"* (REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 339/340).

Conclui-se, desta maneira, que o processo administrativo de nulidade da patente não é pressuposto para o aforamento da ação de nulidade. Em razão disso, atrelado à circunstância de que a nulidade poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa, era tarefa do magistrado *a quo* aprofundar-se no estudo da prejudicial argüida em resposta, posto que, repita-se, o direito subjetivo da suplicada não estava prescrito e, como visto, o exaurimento da esfera administrativa não é elementar para o deslinde da controvérsia.

Resolvidas estas questões, verifica-se que a argüição de nulidade sustentada pela parte recorrente não se atém ao aspecto formal da concessão da patente de invenção nº PI 9404681-3, esta à fl. 39 dos autos, no qual torna-se nula quando não tiver sido atendido quaisquer dos requisitos legais (inciso I do art. 50 da Lei nº 9.279/96); quando não observado o disposto nos arts. 24 e 25, em relação ao relatório e às reivindicações, respectivamente (inciso II); quando o objeto da patente estender-se além do conteúdo inicialmente requerido no depósito (inciso III); ou, por fim, quando em seu processamento tiver sido omitida qualquer formalidade essencial à concessão (inciso IV).

Defende a recorrente, na verdade, que a nulidade é medida que se impõe, *"haja vista a vasta citação de anterioridades que fulminaram por completo a higidez da patente de invenção concedida pelo INPI"* (fl. 1.058), ou seja, que os *"sistemas automáticos de comedouros para animais são invenções que há muitos anos tem invadido o sistema patentário introduzindo reiterados melhoramentos para sua destinação"* (fl. 1.059), de maneira que se trata de invento de pleno domínio público - estado da técnica.

A pretensão é palpável, pois a proteção da criação intelectual deve atender a determinados requisitos, quais sejam, a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial, definidos no art. 8º da Lei: "*é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial*".

*Acerca do primeiro requisito, que é questionado nos autos, ensina o doutrinador Marcelo Augusto Scudeler: "deve ser entendida como a condição fática de que um objeto, para ser patenteado, deve representar uma novidade para a sociedade, isto é, totalmente desconhecido".*

*E prossegue:*

*Nos termos do art. 11 da LPI, quando um objeto não é revestido de novidade, é afirmado que este objeto se encontra no estado da técnica, que é tornado por tudo aquilo tornado acessível ao público antes de ser solicitada a concessão da patente. Observa-se, neste ponto, que o inventor tem o período decadencial de um ano para solicitar a concessão de sua carta patente. Trata-se do período de graça, definido no art. 12 da LPI, concedido extraordinariamente para que o inventor faça a solicitação do registro da sua patente no órgão competente. Não o fazendo dentro deste período, o objeto inventado cai no estado da técnica, perdendo o requisito da novidade exigido pela Lei, de maneira que o produto inventado poderá ser explorado indistintamente por qualquer pessoa, posto que a Lei faz, neste caso, a presunção de que o inventor abdicou do seu direito de obter a concessão da patente e, conseqüentemente, explorar sua criação de forma exclusiva (Do direito das marcas e da propriedade industrial. São Paulo: Servanda Editora, 2.008. p. 42).*

*No caso, tenho que este requisito não foi atendido. Explica-se.*

*Como já dito, a patente concedida às autoras e inscrita no INPI sob o nº PI 9404681-3, à fl. 39, trata-se de privilégio de invenção, ou seja, àquela que reproduz um objeto novo para a sociedade.*

*Todavia, a prova pericial evidenciou, com clareza, que o sistema de comedouro automático para animais previsto nas reivindicações das autoras, no que concerne às características funcionais, não dispõe de novidade alguma para a sociedade e o mercado de consumo, pois muitos são os produtos que apresentam as mesmas características e resultados.*

*Veja-se:*

*Verificar se a respeito do estado da técnica, resulta que facilmente podem existir uma infinidade de produtos cuja função é a mesma, mas que, para efeitos de conferência de patente poderão se distinguir um do outro pela forma ornamental, ou por um ou mais efeitos;*

**RESPOSTA:**

*Conforme já comentado na resposta ao quesito anterior e demonstrado pelos milhões de patentes concedidas em todo o mundo, existe uma infinidade de produtos, equipamentos e processos apresentando as mesmas características funcionais genéricas mas que se diferenciam uns dos outros pelos conjuntos de características próprias a cada uma das respectivas soluções técnicas. Se assim não o fosse, o sistema de patentes deixaria de ser um instrumento de desenvolvimento tecnológico, passando a ser um enorme obstáculo a esse desenvolvimento pois protegidos os aspectos funcionais genéricos, não mais poderiam ser desenvolvidas*

*soluções completamente distintas mas visando o mesmo fim (...) (fl. 687, quesito nº 3) (destacou-se).*

*Assim, tendo em vista que o objeto em questão - comedouro automático para animais - trata-se de um mero aperfeiçoamento funcional, ou seja, de uma melhoria em um bem já existente, a patente concedida às autoras padece de vício, o que enseja a nulidade do ato, nos moldes postulados pela suplicada, ora parte recorrente, pois não se está diante de uma criação, mas, antes, de um aprimoramento.*

*Em conseqüência, o privilégio pretendido pelas autoras implicaria na concessão de patente de modelo de utilidade, que igualmente possui como pressuposto uma novidade, "todavia, essa novidade se mostra relativa, pois se trata de um aprimoramento, de um aperfeiçoamento de um objeto já existente e conhecido" (SCUDELER, Marcelo Augusto. Do direito das marcas e da propriedade industrial. São Paulo: Servanda Editora, 2.008. p. 46).*

Não é outra a conclusão no que se refere à variante que integra o circuito elétrico que faz a função de anti-empoleiramento.

Extrai-se do laudo pericial à fl. 672:

É do conhecimento do Sr. Perito que o sistema de comedouro com dois cabos, um que faz a regulagem de ração e outro que faz a função anti-poleiro, eram conhecidos muito antes do depósito da patente pela empresa BIG DUTCHMAN (a exemplo das patentes GB 10222509 ou US 4552095).

RESPOSTA:

Esta perita judicial, no desempenho de suas funções, tomou conhecimento dos fatos alegados no presente processo com a sua nomeação pelo juízo. O teor dos documentos juntados neste processo e os equipamentos verificados, demonstram que o equipamento BIG DUTCHMAN possui um único cabo (FIO DE AJUSTE E ANTI EMPOLEIRAMENTO ELETRICIFADO 09) que detém as funções de ajuste e anti empoleiramento, cabo este que carrega uma pluralidade de tirantes 11 associados a respectivas painéis, para regulagem do nível de alimentação.

Com relação à patente US 1022509 de fls. 488/498, verifica-se que a mesma identifica, em seu inteiro teor, o componente 10 que representa um cabo elétrico ligado ao componente 12, representando uma conexão curta. O conjunto dos componentes 10 e 12 acima mencionados, demonstra que o equipamento assim descrito possui um único cabo (elemento 10) que detém as funções de ajuste e anti-empoleiramento, cabo este que está ligado a um tirante (elemento 12) que faz a regulagem individual de cada painel de alimentação.

Esse documento indica que já era conhecido do estado, anteriormente a 22/novembro/1994, uma solução construtiva compreendendo um único cabo com a função dupla de regulagem de alimentação e anti empoleiramento.

Com relação à patente US 4552095 de fls. 506/516, verifica-se que a mesma identifica, em seu inteiro teor, o componente 18 como sendo um condutor elétrico convencional que evita o empoleiramento e o componente 27 como sendo o cabo principal ao qual são conectados os tirantes 23. Este conjunto dos componentes 18, 27 e 23 acima mencionados, demonstra que o equipamento, assim descrito, possui um fio (componente 18) que detém a função antiempoleiramento e um cabo (componente 27) que detém a função de ajuste e ao qual estão ligados os tirantes (componente 23) para a regulagem individual de cada painel de alimentação.

Assim, a análise dos dois documentos anteriores acima citados, permite que se conclua que tanto a solução de cabo único com função dupla como a solução com dois cabos, cada um tendo as funções reguladora e anti-empoleiramento, já eram conhecidas anteriormente a 22/novembro/1994, não havendo nada de novo ou inventivo em sua propositura.

Deve ser ainda observado que a própria introdução da patente PI 9404881-6, página 3, considera a patente US 4.552.095 como sendo representativa de uma solução conhecida, utilizando dois cabos e que estaria sendo contornada pela invenção proposta, por meio do uso de um único cabo com as duas funções, reguladora e anti-empoleiradora (quesito 13) (grifou-se).

No que concerne às demais modificações construtivas deste equipamento, que evidenciam a melhoria funcional do comedouro para animais - registre-se, também objeto das reivindicações das empresas autoras e, portanto, do privilégio de exclusividade concedido pela patente em discussão -, a prova pericial é conclusiva a demonstrar que não houve, de qualquer forma, por parte da empresa suplicada, infração à patente nº PI 9404681-3.

Veja-se:

Assim, apesar de os equipamentos AVIOESTE e BIG DUTCHAMN apresentarem um objetivo funcional genérico comum (distribuição uniforme do alimento independente da granulometria), cada um deles alcança o referido objetivo funcional genérico comum por meio de uma construção particular que, no caso da empresa BIG DUTCHAMN encontra-se descrita e reivindicada na patente PI 9404681-6. A construção do sistema de regulagem utilizada no equipamento AVIOESE não apresenta as características consideradas diferenciadoras e inventivas na patente acima citada (resposta ao quesito 10 à fl. 670).

Em função das respostas apresentadas nos quesitos anteriores, particularmente nos quesitos 9, 10 e 11, não é possível se admitir a igualdade construtiva entre os três equipamentos em análise. As diferenças construtivas já anteriormente apontadas e relacionadas, até agora, ao sistema de cabos de regulagem e de anti-empoleiramento e aos sistemas de regulagem interna e externa do nível de alimentação, conduzem obrigatoriamente à conclusão de que existem diferenças substanciais entre os equipamentos CORTI e AVIOESTEE, e àquele definido na patente concedida à BIG DUTCHAMN (resposta ao quesito 12 à fl. 671).

Assim, mesmo considerando que os três equipamentos em análise visam a realização de um mesmo objetivo funcional genérico, cada um deles compreende um conjunto particular de componentes constitutivos e que atuam de modo também particular para permitir o controle da quantidade de ração a ser fornecida às panelas nas aplicações aqui consideradas (resposta ao quesito 14.2 à fl. 679).

Apesar de os três equipamentos apresentarem vários elementos em comum, tais como o transportador; tubo de queda; panelas de alimentação; suporte do tubo de queda do transportador; peça tubular intermediária, telescopicamente regulável em torno do tubo de queda; saia, verticalmente ajustável; e intertravada à peça intermediária tubular, deve ser observado que o próprio texto da patente PI 9404681-6 considera a provisão desses elementos como sendo bem conhecida da técnica, listando-os no preâmbulo das várias reivindicações independentes (...) (resposta ao quesito 14.3 à fl. 679).

(...) considerando que a patente em questão PI 9404681-6 apresenta as reivindicações independentes 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, basta que uma de referidas reivindicações seja violada (ter suas características reproduzidas em equipamentos

de terceiros), para que ocorra a violação da patente. Entretanto, conforme já discutido quando da análise das referidas reivindicações, os aspectos caracterizantes nelas definidos não são encontrados nos equipamentos AVIOESTE e CORTI (resposta ao quesito nº 12 à fl. 685).

Conclui-se, então, que o modelo principal - comedouro automático para animais - encontra-se no estado da técnica, melhor dizendo, acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente efetuado pelas empresas recorridas (autoras). Via de regra - estando o equipamento em domínio público e não havendo qualquer infração à patente, como de fato não há - é lícito à suplicada fabricar e comercializar o produto em escala industrial, circunstância, inclusive, que afastaria a pretensão indenizatória.

Desta maneira, e ressaíndo dos autos indícios fortes e razoáveis que o modelo do comedouro para animais patenteado como privilégio de invenção em favor da parte recorrida enquadra-se no estado da técnica, esta circunstância há que prevalecer sobre a patente concedida pelo INPI (neste sentido: Agravo de Instrumento n. 2005.014923-5, de Joinville. Des. Trindade dos Santos. j. 08.09.2.005), até porque o privilégio de exclusividade, como se viu, foi concedido de forma equivocada - invenção e não modelo de utilidade.

No tocante ao prequestionamento (fl. 1.086), como é sabido, o recurso de apelação não se presta a questionar dispositivos de Lei Federal, mas, para combater a decisão de primeiro grau. Há via adequada para tal desiderato.

A pretensão de condenação da parte autora ao pagamento de multa, por litigância de má-fé (fl. 147), é inviável, ainda que acolhida a arguição de nulidade da patente.

É que, a teor do art. 17 do CPC, faz-se necessária a comprovação de dolo ou culpa causadores de danos processuais à parte adversa, ambos fatos inexistentes no contexto dos autos.

Neste sentido:

(...) para que haja condenação em multa por litigância de má-fé é necessário que esteja evidenciado o dolo do litigante em prejudicar a parte contrária ou que a deslealdade processual se mostre inequívoca (Apelação cível nº 2004.021766-8, de São Carlos. Relator: Des. Luiz César Medeiros. j. 22.10.2009).

Diante disto tudo, vota-se no sentido de dar provimento ao recurso da parte suplicada, a fim de afastar a prescrição quinquenal da pretensão de declaração de nulidade da patente de invenção em foco; reprimir a exigência de instauração de processo administrativo como pressuposto para o acolhimento da prejudicial de nulidade absoluta; e, com alicerce no § 1º do art. 56 da Lei nº 9.279/96, declarar a nulidade da patente nº PI 9404681-3, em face da ausência de requisito elementar (novidade) descrito na Lei nº 9.279/96, cujos efeitos estendem-se somente entre os litigantes (art. 469, III, do CPC - coisa julgada formal) e retroagem até a data do depósito - *ex tunc* (22.04.1.994).

Inverte-se os ônus sucumbenciais fixados à fl. 1.037-verso.

DECISÃO

Ante o exposto, **DÁ-SE PROVIMENTO** ao recurso, nos termos do voto do relator.

O julgamento, realizado no dia 07 de outubro de 2010, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Cesar Abreu, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Jorge Luiz de Borba.

Chapecó, 08 de outubro de 2010.

Gilberto Gomes de Oliveira

Relator

*Gabinete Des. Gilberto Gomes de Oliveira*