



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

Nº CNJ : 0812091-08.2009.4.02.5101  
RELATOR : DESEMBARGADORA FEDERAL SIMONE SCHREIBER  
APELANTE : MAXILOCK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
ADVOGADO : JOSE CARLOS TINOCO SOARES E OUTROS  
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL - INPI  
PROCURADOR : LENY MACHADO  
APELADO : AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S.A.  
ADVOGADO : MAURICIO MALECK COUTINHO E OUTROS  
ORIGEM : VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE  
JANEIRO (200951018120910)

### RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (fls. 969/991) em face de sentença (fls. 953/968) que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo do INPI que havia cancelado a patente de invenção PI 9901143-3 (“SISTEMA DE TRANCA ELETRO-MECÂNICA”).

O Magistrado de Primeiro Grau manteve o ato do INPI por constatar a insuficiência descritiva da patente PI 9901143-3 e pelo acréscimo de matéria em reivindicação, não mencionado em relatório descritivo anterior.

Em suas razões, a apelante informa que, ainda que com deficiências, a sua patente se referiria à invenção funcional e utilizada. Salienta que, no curso do processo administrativo de concessão da patente PI 9901143-3, o INPI teria formulado uma exigência, a qual foi cumprida, tendo a autarquia indeferido o pedido. Após recurso da apelante, o INPI formulou nova exigência, vindo a conceder a patente após o seu atendimento. Alega que, após conceder a patente, não poderia o INPI dar provimento a processo administrativo de nulidade (PAN), mas sim formular exigência para correção da patente. Afirma que a 2ª apelada (AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S.A.) teria sido parceira comercial da apelante e que teria requerido a instauração do PAN de má-fé, vez que também teria depositado pedido de patente semelhante.

Alega que o inventor do objeto da patente PI 9901143-3 não poderia ser prejudicado por eventuais vícios na mesma, os quais seriam imputáveis ao agente da propriedade industrial que teria efetuado o seu depósito e ao



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

INPI que teria deferido o pedido. Alega que o laudo pericial seria nulo, em razão de sua parcialidade.

Contrarrazões da 2ª apelada em fls. 1.017/1.051.

Em fls. 1.056/1.057, o MPF informa não ser hipótese de sua atuação. É o relatório. Peço dia.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2015.

SIMONE SCHREIBER  
DESEMBARGADORA FEDERAL  
RELATORA

V O T O

Como relatado, discute-se na presente demanda a nulidade da patente de invenção PI 9901143-3, intitulada "SISTEMA DE TRANCA ELETRO-MECÂNICA).

A patente PI 9901143-3 foi depositada em 31.03.1999 e foi concedida em 19.12.2006. Em decisão publicada em 22.09.2009, o INPI deu provimento ao processo administrativo de nulidade, instaurado por requerimento da 2ª apelada, e declarou a nulidade da patente PI 9901143-3.

Confira-se o resumo da patente em exame:

SISTEMA DE TRANCA ELETRO-MECÂNICA". Trata o presente pedido de um original sistema de bloqueio mecânico de engate, que destina-se a impedir que pessoas não autorizadas, desengatem a conexão mecânica entre um Cavalo Mecânico e sua respectiva Carreta. O desengate, só deve ocorrer com a intervenção das pessoas autorizadas, que detenham um dispositivo de controle e conheçam uma senha de identificação. Em linhas gerais, o sistema será composto das seguintes partes mecânicas e eletrônicas: Atuador da trava (1), Controlador (2), Comando (3), conexão (4), circuito de acionamento (5) e solenóide (6), a ser instalado no engate do Cavalo Mecânico (A), junto a barra de travamento ou ariete (B), sob a quinta roda (C).



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

A patente de invenção garante ao seu titular o privilégio de exploração da invenção - pelo prazo de 20 anos do depósito ou 10 da concessão, a depender do caso - em contrapartida aos benefícios sociais que serão gerados pelo eventual ingresso da invenção em domínio público. Conseqüentemente, um dos aspectos essenciais de qualquer patente é a descrição adequada de seu objeto, em relatório que, nos termos do art. 24 da LPI, “*deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução*”. Do contrário, a sociedade não teria como reproduzir o objeto da patente no futuro.

Não sem motivo, a insuficiência descritiva do relatório da patente é uma das causas de nulidade em sede de processos administrativos, conforme disposição do art. 50, II, da LPI. Outra hipótese de nulidade da patente está prevista no art. 50, III, da LPI, ocorrendo quando “*o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado*”. Por fim, também deve ter a sua nulidade declarada a patente “*não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais*”, conforme art. 50, I, da LPI.

No caso em exame, o perito do juízo entendeu que o relatório da patente PI 9901143-3 seria insuficiente descrito, o que inviabilizaria a reprodução do objeto da patente por um interessado. Também consignou que a reivindicação excede o relatório descritivo, na medida em que nele não consta menção a “*receptor de comando externo (via onda de rádio)*”.

Em tese, a exceção do objeto da patente poderia ser corrigida por apostilamento incluído pelo juízo. Contudo, a insuficiência descritiva é em tal proporção que inviabiliza a reprodução do objeto da patente, apenas podendo conduzir à nulidade desta última. Dessa forma, irretocável o ato do INPI que deu provimento ao processo administrativo de nulidade e declarou a nulidade da patente PI 9901143-3.

Outrossim, inviável a pretensão da apelante de transferir para o INPI um ônus que é integralmente seu - de diligenciar para que o pedido de patente atenda aos requisitos da LPI. Uma vez concedida a patente, não se afigura razoável a pretensão de que o INPI crie exigências a serem cumpridas por seu titular.

Da mesma forma, o reconhecimento de eventual falha na atuação do agente da propriedade industrial que efetuou o depósito da patente não enseja a convalidação de uma patente viciada. A relação entre o inventor e o agente da propriedade industrial possui natureza privada, cabendo ao primeiro a escolha do profissional adequado à defesa de seus interesses.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

Conseqüentemente, é o próprio inventor, e não o INPI, o único responsável pelos vícios em sua patente que forem decorrentes de atuação deficiente do agente da propriedade industrial.

Se eventualmente, uma patente vier a ser concedida com violação aos ditames da LPI, o INPI deve dar provimento ao processo administrativo de nulidade que vier a ser instaurado, não havendo qualquer irregularidade nesse ponto.

Observo que a alegada - mas não fundamentada - parcialidade do perito não foi verificada. Ao contrário, da análise do laudo pericial (fls. 772/815) e de sua complementação (fls. 859/875), verifica-se que o perito do juízo agiu com técnica, alcançando suas conclusões de forma absolutamente neutra. O fato de ter identificado vícios na patente PI não significa que o *expert* tenha agido de forma parcial.

As conclusões havidas no laudo pericial foram mantidas pelo Magistrado de Primeiro Grau, em sentença, a seguir transcrita, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos:

Pretende a autora seja declarada a nulidade do ato administrativo do INPI, publicado em 22/9/2009, que determinou o cancelamento da Patente de Invenção nº PI 9901143-3, titularizada SISTEMA DE TRANCA ELETRO-MECÂNICA, concedida em 19/12/2006 (fls. 52/63).

Pois bem, conforme se depreende por meio do complemento do despacho publicado na RPI nº 2020, em 22/9/2009, o INPI conheceu e deu provimento ao processo administrativo de nulidade da PI 9901143-3, interposto pela empresa AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A, ora 2ª ré, com fundamento no art. 50, inciso I, II e III da Lei nº 9279/96, por infringência ao art. 24 do mesmo dispositivo legal (fls. 100/107).

Desta forma, passo a apreciar se, de fato, o ato concessório da PI 9901143-3 infringiu os referidos dispositivos legais, abaixo transcritos, pois, do contrário, o ato do INPI que anulou a patente em tela estaria eivado de nulidade:

Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

....

Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

I não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

II o relatório e as reivindicações não atenderam ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

III o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado

Inicialmente, saliente-se que o fato da patente da autora ter sido concedida pelo INPI após o cumprimento de duas exigências, não impede o próprio INPI de instaurar de ofício o processo administrativo de nulidade, ou de julgar pedido de nulidade interposto por pessoa com legítimo interesse, como ocorreu no caso concreto, na forma do art. 51 da LPI (fls. 108/111, 114/125, 126/129, 130/139 e 144/146).

Observo que o INPI em sua contestação às fls. 311/314, alega que o funcionamento do sistema de tranca eletro-mecânica da PI 9901143-3 não está claramente descrito no relatório descritivo da referida patente, o que infringe o art. 24 da LPI em relação ao requisito de suficiência descritiva.

Outrossim, acrescenta a autarquia que a reivindicação protegida extrapolou os limites da patente inicialmente requerida, uma vez que o trecho ou receptor de um comando externo (via onda de rádio) não se encontrava pleiteado no reivindicação original e nem contido no relatório descritivo. Desta forma, diz que o objeto da patente se estendeu além do conteúdo do pedido original depositado, o que contraria o disposto no art. 32 c/c art. 50, III da LPI.

A patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção, modelo de utilidade ou desenho industrial, outorgado pelo Estado aos inventores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

sobre a criação. Seu titular poderá excluir terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc. Desta forma, a patente garante ao titular a exclusividade do uso econômico de sua invenção durante o período de vigência determinado pela LPI, qual seja de 20 anos para as patentes de invenção e de 15 anos para as de modelo de utilidade.

Visto isto, verifique-se cada um dos argumentos espostos pelo perito, em seu laudo, no que concerne às irregularidades apontadas pelo INPI para invalidar a PI 9901143-3:

O pedido de patente de invenção não detalha nem a forma e nem o ponto de fixação dos componentes na quinta-roda, impossibilitando a um técnico no assunto a sua reprodução. Também não se descreve a operação de montagem do dispositivo, o que, para o produto em questão, é de vital importância, pois a quinta-roda é um item de série de cavalos mecânicos e seu peso, acima de 200 kg, e dimensão são significativos obstáculos ao seu manuseio.

Na página 3/4, linhas 14 até 17, do relatório descritivo da patente PI 9901143-3, o sistema controlador, atuador, deve ser montado dentro do engate do cavalo, em local e de tal forma que seja difícil chegar a ele com uma carreta montada, sendo necessário desmontar-se o engate para este acesso.

Pela descrição acima fica evidente a falta de detalhamento e de informação sobre o correto local de instalação do sistema controlador, atuador, sendo impossível reproduzir a montagem de tal componente. A incerteza de como deve ser feita a montagem pode levar um técnico no assunto a montar tal dispositivo de forma



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

invertida ou que não resulte no funcionamento esperado do produto.

No relatório descritivo da patente PI 9901143-3, página 1/4, linha 15, consta que o sistema é normalmente travado e só pode ser operado quando acoplado fisicamente e eletricamente ao modo de comando digital portátil. Entretanto na página 2/4, linhas 2 a 4, consta que esta Trava (1), terá repouso em ambos os lados de seu curso, garantidos por mola, só mudando de estado (fechando ou abrindo) por comando elétrico, Estas duas afirmações são inconsistentes, pois um sistema normalmente travado significa que, em repouso, o dispositivo permanece na posição travada, ou seja, não pode ter repouso em ambos os lados, apenas em um deles.

Outro ponto inconsistente é a forma de divisão dos equipamentos entre os Clientes e os Grupos. Como não se descreve como se dá a associação dos comandos e dos controladores aos Clientes e Grupos, não é possível a um técnico no assunto realizar a montagem e o funcionamento do dispositivo (relatório descritivo, página 3/4).

Por último, nas linhas 18 e 19 da página 3/4 do relatório descritivo da patente PI 9901143-3 consta que o software, tanto no Comando (3) como no controlador (2), deve ser protegido contra leitura, porém não há qualquer explicação de como executar esta proteção, tornando impossível a um técnico no assunto promover a reprodução (fls. 798/799).

Passo a analisar as respostas do perito aos quesitos relacionados à insuficiência do relatório descritivo da PI 9901143-3;

Quesito da autora:

Nº 8 Diga o Sr. Perito Judicial, partindo do conhecimento básico do funcionamento de uma quinta-roda convencional (desprovida de um



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

sistema de tranca eletrônica tal como o tratado no documento PI 9901143-3) e tomando como base a íntegra do conteúdo explicativo contido no referido documento PI 9901143-3 (texto e desenhos), se para um técnico no assunto resultaria impossível o entendimento da solução proposta no mencionado documento, bem como também a realização prática de tal solução, tal como preconiza o Art. 24 da LPI;

Resposta : O documento PI 9901143-3 não é suficientemente detalhado de modo a permitir o entendimento da solução proposta nem a realização prática da solução (fl. 802).

Quesitos da 2ª ré:

Nº 1 - ...queira o Sr. Perito informar, justificadamente, se a suposta invenção objeto da referida patente foi suficientemente descrita, a ponto de permitir que um técnico no assunto consiga, com base em tais descrições/ensinamentos, realizá-la, ou seja, percorrer todas as fases para se reproduzir/alcançar o resultado final proposto no invento (solução técnica do respectivo problema técnico), consoante determinação prevista no art. 24 da Lei nº 9.279/96, Lei da Propriedade Industrial(LPI)

Resposta: .... Pela descrição acima fica evidente a falta de detalhamento e de informação sobre o correto local de instalação do sistema controlador, atuador, sendo impossível reproduzir a montagem de tal componente. A incerteza de como deve ser feita a montagem pode levar um técnico no assunto a montar tal dispositivo de forma invertida ou que não resulte no funcionamento esperado do produto.

...(fls.805/806)





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

Nº 4: Queira o Sr. Perito informar, justificadamente, se na PI 9901143-3 há, tal como depositada pela autora, detalhada descrição dos componentes que fazem parte do sistema de tranca objeto da dita patente e como tais componentes/peças devem ser ligados/conectados. Resposta: O relatório da patente PI 9901143-3 apresenta a descrição simplificada dos componentes que fazem parte do sistema de tranca. Entretanto, não descreve claramente como estes componentes devem ser ligados/conectados entre si (fls. 807/808).

Nº 5: Queira o Dr. Perito informar, justificadamente, como o sistema controlador deve ser posicionado para que o solenóide atue no componente correto a ser travado ou liberado e em que local exatamente é colocado o sistema, com base no relatório descritivo da patente originalmente depositada.

Resposta: A única referência ao local de instalação do controlador é que deve ser montado dentro do engate do Cavalo, em local e de tal forma que seja difícil chegar a ele com uma carreta montada. Não há como definir claramente este local, pois a quinta-roda é um dispositivo suficientemente grande para permitir diversos pontos de instalação.

O solenóide, que no relatório da patente diz estar contido no atuador, recebe a mesma descrição de montagem do controlador.

Não há, portanto, qualquer referência ao posicionamento relativo entre o controlador e o solenóide (fl. 808)

Nº 6: Queira o Sr. Perito informar, justificadamente, se a patente PI 9901143-3, da



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

autora, cumpre ou não as determinações do Ato Normativo nº 127/97, notadamente de seu item 15.1.3.2 alínea ©, no sentido de as reivindicações estarem totalmente fundamentadas no respectivo relatório descritivo, como determina o art. 25, da LPI;

Resposta: A reivindicação da patente PI 9901143-3 excede o relatório descritivo, visto que nele não consta qualquer menção a receptor de um comando externo (via onda de rádio) (fl. 808)

Nº 9: Queira o Sr. Perito informar, justificadamente, se a comparação entre os trechos transcritos nos dois últimos quesitos acima revela que, muito embora o microcontrolador, o display e o teclado numérico tenham sido apenas ilustrados nas figuras que acompanham o relatório da tal patente, como requerida originalmente pela autora, o trecho (...) ou receptor de um comando externo (via onda de rádio) é ou não mencionado no relatório descritivo, ou ao menos ilustrado por suas figuras, considerando que, se não mencionado, essa reivindicação principal se tornaria impossível de ser aceita, por expressa proibição legal, no sentido de se vedar alteração do pedido inicial, com acréscimo de matéria nova;

Resposta: O trecho (...) ou receptor de um comando externo (via onda de rádio) não é mencionado e nem ilustrado no relatório descritivo. Portanto, a inclusão deste elemento na reivindicação é impossível de ser aceita e, por si só, inviabiliza a concessão da patente requerida pela Autora (fl. 810)

Quesitos do INPI:



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

Nº 7 : É possível, mediante os desenhos apresentados originalmente, visualizar a forma como o atuador age sobre o solenóide e este sobre a barra de travamento ou aríete ?

Resposta: Não.

Nº 8: A previsão de um receptor de comando externo, via onda de rádio, já se encontrava descrita no quadro reivindicatório original ?

Resposta: Não;

Nº 9: Em caso negativo, tal característica poderia configurar acréscimo de matéria no objeto da patente?

Resposta: Sim.(fl. 814)

Desta forma, é certo que o expert do Juízo concordou com o INPI e a 2ª ré quanto à insuficiência descritiva do relatório da PI 9901143-3, em afronta ao art. 24 c/c art. 50 II da LPI, bem como no sentido de que houve acréscimo no conteúdo do pedido originalmente depositado, eis que o trecho ou receptor de um comando externo (via onda de rádio) não se encontrava pleiteado no reivindicatório original e nem contido no relatório descritivo. Desta forma, resta caracterizado, igualmente, o descumprimento da norma estatuída no art. 50, inciso III da LPI. As respostas do expert aos quesitos 8 e 9 formulados pela 2ª ré demonstram claramente a infração em tela (fls. 809/810).

Outrossim, refuto a impugnação ao laudo apresentada pela autora às fls. 828/839. De fato, a PI 9901143-3 foi anulada pelo INPI com base no art. 50, incisos II e III e art. 24 da LPI. Portanto, não interessa para a verificação de regularidade do ato da autarquia, a questão referente à existência, ou não, de novidade e atividade inventiva com base em anterioridades impeditivas apontadas pela 2ª ré. Entretanto, observo que a própria autora formulou quesitos relacionados à novidade e atividade inventiva da PI 9901143-3



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

(Quesitos 3, 5, 11 e 12 (fls. 801/805), conforme esclarecido pelo próprio expert em seus esclarecimentos (fls. 860/870). Assim, entendo que o laudo é perfeitamente passível de ser aproveitado no que concerne à apreciação dos requisitos que importam para a solução da lide, quais sejam, a suficiência descritiva (art. 24 c/c art. 50 II) e a restrição referente ao art. 50 III, todos da LPI.

É certo que o Juízo ao deferir a prova pericial ou mesmo requerê-la, independentemente de requerimento das partes, tem como finalidade precípua obter esclarecimentos técnicos que lhe auxiliem a elucidar as divergências abarcadas no litígio. É bem verdade que ao avaliar as provas dos autos, prevalece o livre convencimento do magistrado. Contudo, objetivando sempre a busca da verdade real, seria uma incongruência que o expert nomeado pelo Juízo não fosse de sua confiança em relação ao aspecto técnico e moral.

Portanto, adota-se aqui o entendimento esposado pelo expert a respeito da insuficiência descritiva da PI 9901143-3, No caso em questão grande parte do texto é incompreensível para um técnico (fl. 800), bem como no que concerne ao acréscimo de matéria nova, proibido expressamente por lei (art. 50 III da LPI), eis que o trecho ou receptor de um comando externo (via onda de rádio), incluído na reivindicação, não era mencionado no relatório descritivo anterior.

Desta forma, não merece reforma o ato administrativo do INPI que decidiu pela anulação da patente PI 9901143-3 (fls. 52/63), com fundamento no art. 50, inciso III e inciso II do mesmo artigo, em função do estatuído no art. 24 da LPI (fl. 102).

No sentido de se prestigiar a prova técnica, veja-se o conteúdo do voto condutor do acórdão prolatado no julgamento da apelação cível nº 431411 (processo originário 2005.51.01.516356-4), o Juiz Convocado



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, que assim se manifestou:

Ressalta-se que o art. 436 do CPC, prevê que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, havendo que se levar em conta, inclusive, que a prova destina-se a formar o convencimento do juiz e, portanto, tratando-se de demanda que gira em torno de matéria eminentemente técnica (existência ou não de atividade inventiva), a prova pericial deve ser prestigiada, e só haveria razão para sua desconsideração, se os elementos fáticos e o conjunto probatório constantes dos autos demonstrassem, de forma concreta, conclusão em sentido contrário.

Não há motivo, assim, para se refutar o laudo pericial de fls. 772/815, bem como os esclarecimentos prestados pelo expert às fls. 860/870, produzido por técnico especializado e devidamente qualificado.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de nulidade do ato administrativo do INPI que determinou o cancelamento da Patente de Invenção nº PI 9901143-3, intitulada SISTEMA DE TRANCA ELETRO-MECÂNICA, devendo o INPI proceder às devidas publicações.

(Fls. 61/69. Grifos do original).

Por fim, observo que a conduta imputada pela apelante à 2ª apelada, ainda que verdadeira, não seria capaz de configurar litigância de má-fé. Com efeito, os fatos descritos passam ao largo dos autos, não impugnando a atuação processual da 2ª apelada, devendo-se inclusive salientar que a presente demanda foi proposta pela ora apelante.

Pelo exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

SIMONE SCHREIBER  
DESEMBARGADORA FEDERAL  
RELATORA



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

VOTO VISTA

*I - Consoante o disposto no artigo 24 da Lei n.º 9.279-96, o requerimento da patente deverá descrever de forma clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, razão porque se revela correto o ato do INPI que invalidou registro antes deferido diante da posterior constatação da ausência de suficiência descritiva.*

*II - A Administração Pública deve pautar sua atuação nos termos da lei (princípio da legalidade), razão por que o fato do INPI ter deferido, num primeiro momento, o registro da patente, não representa óbice a que essa autarquia invalide posteriormente tal ato diante da constatação inobservância de um dos requisitos previstos na Lei n.º 9.279-96.*

*III - A pendência de decisão definitiva nas ações ajuizadas perante a Justiça Ordinária Local do Distrito Federal pela ora apelante MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., titular do registro anulando, com objetivo de condenar a apelada ao pagamento de ressarcimento à recorrente, bem como compeli-la a abster-se de fabricar e comercializar o invento objeto da patente, não impede que a Justiça Federal, no*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

*âmbito da competência conferida pelo inciso I do artigo 109 da Constituição da República, se pronuncie sobre a correção da invalidade do registro decretada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.*

*IV - Consoante os documentos produzidos nos autos, não se sustenta o argumento levantado pela apelante no sentido da suposta prática pela apelada AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A. de aproveitamento parasitário com o requerimento de registro da patente nº PI 0506248-9, referente a "DISPOSITIVO ELETROMECAÂNICO DE TRAVAMENTO E DESTRAVAMENTO PARA QUINTA-RODA", pois, ao apreciar, sob o prisma técnico, a alegação de identidade dos objetos da patente anulanda (PI 9901143-3, de propriedade da apelante) e da patente PI 0506248-9, registrada pela apelada, o expert do juízo foi categórico em consignar a ausência de semelhança entre os inventos, conforme quadro comparativo inserido no laudo.*

Trata-se de ação ajuizada por MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e da sociedade AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A. com o objetivo de invalidar ato emanado pela autarquia federal que, por sua vez, determinou a



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

invalidação da patente de invenção nº PI 9901143-3, referente a “sistema de tranca eletro-mecânica” (carta-patente à fl. 52).

Em decisão proferida à fl. 294, foi deferida pelo juízo *a quo* a antecipação de tutela requerida pelo autor *"para determinar que sejam suspensos os efeitos da decisão administrativa do INPI que determinou a anulação da Patente de Invenção 9901143-3, até ulterior deliberação do juízo"*. Dessa decisão foi interposto agravo (autos nº 2010.02.01.005203-4), ao qual foi dado provimento *"para, reformando a decisão a quo, indeferir a antecipação tutela requerida pela autora, ora agravada, reconhecendo, assim, a retidão do ato do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI que invalidou o registro da patente"*, em acórdão da lavra deste julgador (fls. 721-723).

Deferida a produção de prova pericial (decisão à fl. 693), foram indicados os respectivos assistentes técnicos e oferecidos quesitos pela autora MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (fls. 694-696), pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (fls. 703-704) e pela segunda ré AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A. (fls. 697-702).

Às fls. 709-710, a segunda ré AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A. requereu o indeferimento de sete quesitos oferecidos pela autora. Tal requerimento foi indeferido pelo juízo *a quo* em decisão proferida à fl. 724. Dessa decisão foi interposto novo agravo (autos nº 2010.02.01.017338-0), ao qual dado provimento parcial para indeferir *"os quesitos que objetivam tão somente o pronunciamento do perito judicial sobre a aplicação, em tese, da legislação relativa à causa, matéria de direito cuja apreciação é exclusiva do julgador da causa, sob pena de extrapolar a atribuição do expert, que é restrita à manifestação sobre questões técnicas"*, consoante acórdão lavrado por este julgador e reproduzido às fls. 818-819.

Em sentença proferida às fls. 953-968, o juízo *a quo* houve por bem julgar improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos: 1) *"o fato da patente da autora ter sido concedida pelo INPI após o cumprimento de duas exigências, não impede o próprio INPI de instaurar de ofício o processo administrativo de nulidade, ou de julgar pedido de nulidade interposto por pessoa com legítimo interesse, como ocorreu no caso concreto"*; 2) *"o expert do Juízo concordou com o INPI e a 2ª ré quanto à insuficiência descritiva do relatório da PI 9901143-3, em afronta ao art. 24 c/c art. 50 II da LPI, bem como no sentido de que houve acréscimo no*





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

*conteúdo do pedido originalmente depositado, eis que o trecho 'ou receptor de um comando externo (via onda de rádio)' não se encontrava pleiteado no reivindicação original e nem contido no relatório descritivo. Desta forma, resta caracterizado, igualmente, o descumprimento da norma estatuída no art. 50, inciso III da LPI. As respostas do expert aos quesitos "8" e "9" formulados pela 2ª ré demonstram claramente a infração em tela (fls. 809/810)"; 3) "não merece reforma o ato administrativo do INPI que decidiu pela anulação da patente PI 9901143-3 (fls. 52/63), com fundamento no art. 50, inciso III e inciso II do mesmo artigo, em função do estatuído no art. 24 da LPI (fl. 102)"; 4) merece ser refutada "a impugnação ao laudo apresentada pela autora às fls. 828/839. De fato, a PI 9901143-3 foi anulada pelo INPI com base no art. 50, incisos II e III e art. 24 da LPI. Portanto, não interessa para a verificação de regularidade do ato da autarquia, a questão referente à existência, ou não, de novidade e atividade inventiva com base em anterioridades impeditivas apontadas pela 2ª ré. Entretanto, observo que a própria autora formulou quesitos relacionados à novidade e atividade inventiva da PI 9901143-3 (Quesitos 3, 5, 11 e 12 (fls. 801/805), conforme esclarecido pelo próprio expert em seus esclarecimentos (fls. 860/870)" 5) "o laudo é perfeitamente passível de ser aproveitado no que concerne à apreciação dos requisitos que importam para a solução da lide, quais sejam, a suficiência descritiva (art. 24 c/c art. 5º, II) e a restrição referente ao art. 50, III, todos da LPI"; 6) "Não há motivo, assim, para se refutar o laudo pericial de fls. 772/815, bem como os esclarecimentos prestados pelo expert às fls. 860/870, produzido por técnico especializado e devidamente qualificado".*

Da sentença foi interposta apelação pela autora MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (razões às fls. 969-991) em que é sustentado o seguinte: 1) a autora realizou "perante o INPI o pedido de sua patente para 'SISTEMA DE TRANCA ELETRO-MECÂNICA'. sob o n. 9901143-3 em data de 31-03-1999 e, para tal efeito se valeu de um 'Agente' da Propriedade Industrial, estabelecido nas proximidades de sua Empresa em ITAJAI-SC."; 2) "O pedido de patente foi recebido, processado e publicado na Revista da Propriedade Industrial e não houve oposição de quem quer que seja. Levado ao 'exame técnico e de anterioridades' foi então formulada uma "exigência" na RPI 14-09-2004, a qual foi devidamente 'cumprida'. Foi, ao depois, 'indeferido' o pedido de patente na RPI 05-04-2005, provocando a interposição de 'recurso', ocasionando uma 'nova exigência' que foi tempestivamente cumprida e determinando, em



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

*consequência, a concessão da PATENTE por publicação na RPI de 26-09-2006"; 3) "Neste particular o INPI formulou a primeira 'exigência' e ao depois 'indeferiu' o pedido de patente. Em grau de 'recurso' formulou nova 'exigência' e aceitando-a, integralmente, concedeu o privilégio. Este ponto é fundamental e demonstra eficazmente que falhou o INPI e descumpriu os termos da Lei. Com efeito e se, no curso do processo administrativo, considerou como atendida a exigência, dando o pedido como em perfeita ordem para ser conferida a patente, não há mais nada a objetar. Não poderá agora e em hipótese alguma, à frente de um Pedido de Cancelamento Administrativo adrede preparado e eivado de 'má-fé' objetar. Sim, objetar a patente conferida pela aceitação da 'tese' da Apelada que salienta estar a mesma 'mal redigida'. Esta admissão é completamente extemporânea"; 4) "a autora não pode ser penalizada, pelo requerimento de seu pedido de patente ter sido elaborado por um 'Agente da Propriedade Industrial inábil"; 5) "a autora ser penalizada pelas falhas e pelo descumprimento dos termos da Lei pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI -. não pode, porque cumprindo os ditames da Constituição Federal e os preceitos da Lei da Propriedade Industrial colocou e mantém o seu "produto" no mercado com sucesso"; 6) "A Apelada AUTOTRAC tendo pleno conhecimento da eficiência e integral funcionamento do 'SISTEMA DE TRAVA ELETRO-MECÂNICO'. e, da utilização e divulgação da 'marca' adotada para identificação, isto é, a '5ª. RODA' se aproximou da Apelante com o objetivo de estabelecer uma 'parceria' nos negócios, exercida por intermédio de um vínculo entre a 'trava eletro-mecânica' de uma e o 'sistema de localização de veículos por intermédio de satélites', da outra. E, assim conviveram as empresas durante certo tempo, e por via de consequência, conhecendo uma, integralmente, as atividades e produtos da outra. Num determinado momento resolveram dissolver essa parceria"; 7) Posteriormente, a mesma sociedade AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A. protocolizou perante o INPI requerimento de nulidade da patente de propriedade da apelante MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., bem como requereu o registro de patente com objeto idêntico ao registrado pela recorrente; 8) "No caso em espécie o que está demonstrado e comprovado é que: a) Sabendo a Apelada da existência de uma 'patente' e de uma 'marca', aproxima-se do Titular (empresa Apelante) para estabelecer uma 'parceria': b) após certo tempo em que 'conviveu' usufruindo da patente e desfrutando do uso da marca, desfaz a parceria; c)*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

*promove, então, o cancelamento da patente perante o INPI e logo em seguida requer para si uma 'patente equivalente', através da cópia disfarçada e/ou da apropriação dos seus elementos essenciais; d) no 'título' dessa cópia abusiva do objeto da patente, acrescenta a marca da apelante: '5ª RODA' com o fim de denegrir a sua imagem ou torná-la um termo vulgar e de domínio público"; 9) É evidente a litigância de má-fé praticada pela apelada AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A., conforme previsto no inciso III do artigo 17 do Código de Processo Civil; 10) O INPI deve "não só 'examinar' como também colocar o pedido de patente em 'plenas condições' de ser concedido. Como suficientemente demonstrado e na fase do 'processamento', no caso dos autos, não só falhou ao deixar de formular 'novas exigências' como também descumpriu os expressos dispositivos da Lei que manda assim proceder, ou melhor, colocar o pedido em plenas condições de ser concedido. [...] Como assim não procedeu, não tem a mínima condição legal de, agora, no curso desta Ação, atacar e de se insurgir contra a concessão de uma "patente" que ele mesmo concedeu, sob a esdrúxula alegação que a Apelante deixou de atender ao disposto nos Arts. 24 e 50 da Lei"; 11) "Não estando, portanto, suficientemente descrito o objeto da 'invenção' no pedido requerido, cabe ao INPI, por ocasião do 'Exame Técnico e de Anterioridades' cumprir fielmente o preconizado pelo Art. 32, possibilitando ao interessado 'efetuar as devidas alterações', e, se for o caso, dar o devido, completo e fiel atendimento ao previsto pelo Art. 35, isto é, determinando que seja: 'adaptado o pedido à natureza reivindicada', ou, se necessário for, exigindo a: 'reformulação do pedido'"; 12) Como demonstrado nos autos, o INPI "de um lado falhou em todo esse procedimento legal e de outro descumpriu os termos da lei, em deixando de formular novas exigências"; 13) "o efetivo valor de uma patente consiste no cumprimento dos requisitos indispensáveis à sua concessão, ou seja: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Quer tenham sido bem redigidos ou mal redigidos o 'memorial, o 'resumo' e as 'reivindicações', ilustradas pelos respectivos 'desenhos', o importante a considerar é que a mesma foi tecnicamente realizada e o 'objeto' decorrente da invenção se encontra em plena utilização no mercado"; 14) "R. Sentença recorrida se 'contraria' expressamente porque não obstante a impugnação feita ao Laudo Pericial por ser ostensivamente maléfico e declaradamente parcial, diz, de um lado que o Juiz não deverá estar adstrito ao laudo e, de outro, aceita e transcreve as respostas insertas nesse famigerado Laudo"; 15) a*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

*"impugnação ao Laudo Pericial deveria ter sido, irrecusavelmente, aceita, porque foi demonstrada a sua 'parcialidade'. E, assim foi feito com toda a razão de ser, visto que se trata de perito useiro e vezeiro nessa prática ocasionando mais de uma vez perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a anulação de seu laudo Pericial"; 16) "pelo tempo já decorrido e economia processual não se pretende a anulação da R. Sentença, mas, sim só e notadamente que seja considerado esse pretense Laudo como imprestável e/ou inexistente"; 17) "R. Sentença recorrida assinala que: 'a invenção requerida extrapolou os limites da patente inicialmente requerida'. Olvida-se no particular que as leis anteriores permitiam o depósito de uma 'garantia de prioridade', a qual trazia à baila a 'noção' do que se pretendia patentear para, ao depois, com outros elementos e informação ser completado o pedido. Nesse passo não se pode desconhecer, como salientado, que foi necessária muita luta para se chegar a colocar efetivamente no mercado o objeto da invenção. Na lei atual existe também uma disposição equivalente e está contida no Art. 12, ou seja: 'Não será considerada como estado da técnica a divulgação invenção, quando ocorrida durante 12 (doze) meses que precederem à data do depósito. . . , se promovida pelo inventor'. Resulta claro, portanto, que não obstante o requerimento desse pedido de patente e o permitido em todo esse prazo, os Arts. 32 e 35, já comentados permitem as 'adaptações e as reformulações'; 18) "A solução do projeto descrita e ilustrada na PI 9901143-3, está totalmente concretizada no equipamento real que está em uso e equipa 'milhares de veículos' desde o lançamento do 'SISTEMA DE TRANS ELETRO-MECÂNICA'. Como corolário dessa demonstração do produto, posto no mercado conclui-se que uma 'invenção' se realiza e se completa por este ato e jamais, em tempo algum pelo que foi descrito em seu memorial ou nas reivindicações".*

Às fls. 1017-1051 a apelada AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A. apresenta contrarrazões salientando o seguinte: 1) "Por mais que a Apelante realmente acredite que tanto o INPI, como o i. Perito e, principalmente, o Magistrado sentenciante (Exmo. Dr. Guilherme Bollorini Pereira) estariam completamente errados em suas afirmações e que apenas a Apelante teria efetivamente razão quanto ao que sustenta nestes autos, nada justifica o emprego de palavras altamente agressivas e ofensivas em seu recurso de apelação, pelo que a Apelada requerer que sejam riscadas"; 2) "É inaceitável que a despropositadamente agressiva e injuriosa linguagem apresentada pela ora Apelante, por meio



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

*de seu representante, permaneça disponível para leitura nos presentes autos"; 3) "Devem, ainda, ser riscadas as expressões injuriosas contra o Sr. Perito, por meio das quais a Apelante o acusa de ter sido 'altamente parcial que podemos considerar useiro e vezeiro em tal prática' (fls. 987), descuidando os patronos de informar as circunstâncias daquelas descon siderações da perícia, que não apontam para nenhuma má-fé por parte do Sr. Perito"; 4) "Trata-se de demanda proposta pela Maxilock, ora Apelante, contra o INPI e contra a Autotrac, em que aquela busca a desconstituição do ato de invalidação da patente de invenção PI 9901143-3, referente a 'sistema de tranca eletromecânica"; 5) "a autora não alega nesta causa ter havido violação às garantias constitucionais do 'processo justo' (devido processo legal), da ampla defesa ou do contraditório, até porque apresentou contrarrazões ao PAN instaurado pela ré, sendo que cada parte ofereceu seu aditamento, ambos devidamente apreciados pelo INPI, quando da invalidação da patente"; 6) "É cediço que o processamento de pedidos de patentes, de acordo com o sistema legal, faculta ao interessado provocar a reapreciação, em segunda instância administrativa, tanto do ato que concede a patente, como aquele de indeferimento do respectivo pedido. Foi o que precisamente se passou no presente caso"; 7) "o ato concessivo da patente é impugnável, de ofício ou não, por meio da instauração de PAN, que, provido, torna aquele ato insubsistente, como se a patente nunca tivesse sido outorgada"; 8) "Maxilock visa à invalidação do ato do INPI, basicamente defendendo (i) a suficiência descritiva do relatório de seu pedido de patente (inclusive das figuras); e (ii) a congruência entre o objeto da patente e o pedido inicialmente depositado"; 9) "Maxilock chega a sustentar que o PAN teria sido instaurado de má-fé pela ré e que seu provimento pelo INPI careceria de fundamentação legal, inclusive pelo fato de que nenhuma anterioridade teria sido apresentada, de modo a retirar a novidade de seu suposto invento"; 10) "Sobre o propalado subjetivismo da ré, é importante discorrer, mesmo que de modo conciso, sobre as demandas envolvendo a Apelante e a Apelada em trâmite perante o Juízo da 7ª Vara Cível de Brasília, notadamente seus objetos, como forma de se compreender, com maior abrangência, os acontecimentos que antecederam esta causa"; 11) Existem "três demandas envolvendo as empresas Maxilock e Autotrac, sendo duas propostas por aquela e uma, reconven cional, ajuizada por esta. A ré juntou cópia das duas petições iniciais de Maxilock, das duas contestações e uma reconvenção ofertadas por Autotrac (fls. 557-625)";*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

12) "essas três demandas versam, principalmente, sobre o objeto da patente PI 9901143-3, cuja reativação Maxilock insiste, perante o Juízo Federal do Rio de Janeiro, inclusive pelo fato de o INPI já a ter, equivocadamente, concedido"; 13) "Como todas as causas tratam da patente de Maxilock e de sua suposta violação por Autotrac (e dos danos advindos desses dois aspectos), é evidente que esta demanda de invalidação do ato do INPI consiste em questão prejudicial externa - em relação ao objeto das demais -, cuja solução certamente influirá no resultado dos demais casos relatados acima"; 14) "Contra a decisão em que foram provisoriamente reativados os efeitos da patente de Maxilock, Autotrac interpôs agravo de instrumento, ocasião em que foram liminarmente suspensos os efeitos da decisão impugnada. (A decisão do relator foi devidamente confirmada quando do julgamento do recurso.)"; 15) Em sintonia com a decisão proferida no referido agravo "Maxilock não pode nem poderia fazer jus à patente em questão, pela clara falta dos requisitos legais (falta de suficiência descritiva do relatório e incongruência entre a reivindicação principal e o pedido inicial da respectiva patente)"; 16) "o cerne deste caso é saber se o ato do INPI de invalidação da patente da autora é legal ou ilegal, sendo a investigação das demais questões impertinente/desnecessária à resolução do mérito desta causa, tais como se apurar se o invento da ré se assemelha ao da autora ou se aquela concorre deslealmente com esta"; 17) "o i. expert, de forma clara e precisa, analisou as determinações da LPI e muito corretamente concluiu que a patente PI 9901143-3 é NULA, uma vez que o objeto de sua invenção carece de novidade e atividade inventiva"; 18) "o perito também se pautou nas determinações da LPI para concluir que a patente PI 9901143-3 também é NULA por ter sido concedida contrariando as disposições da INPI e do Ato Normativo 127. visto que não há suficiência descritiva do respectivo relatório, assim como houve acréscimo de matéria nova ao conteúdo originalmente depositado"; 19) "Obviamente frustrada diante das conclusões do laudo pericial, a Apelante curiosamente questiona o fato de o perito ter se manifestado sobre os requisitos de patenteabilidade. principalmente sobre novidade e atividade inventiva, apesar de a Apelante ter perguntado sobre tais requisitos"; 20) "Maxilock apenas criticou o laudo, sem apresentar qualquer argumentação técnica séria que evidenciasse que ele deveria ser refeito ou que alguma das conclusões do perito não deveria prevalecer"; 21) "O Juízo a quo indeferiu o requerimento de Maxilock para realização de nova perícia,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

*'tendo em vista que o laudo de fls. 772/815 e os esclarecimentos de fls. 860/875 são suficientes para a instrução do processo, pois são bastante abrangentes e minuciosos.'* (cf. fl. 941). [...] Diante desse indeferimento. Maxilock, devidamente intimada, não se insurgiu ou recorreu, apresentando, apenas, petição de fls. 944/950, em que volta a qualificar o perito de parcial (item 12), mas acreditando que, como o magistrado não está adstrito ao laudo, a r. Sentença poderia ser de procedência, com base nos demais elementos de prova, pelo que aguardou a r. Sentença"; 22) "Ao mesmo tempo em que confessa que seu pedido de patente foi mal redigido, a Apelante diz que seu suposto invento deveria ter sido patenteado, simplesmente porque contribuiria para o desenvolvimento tecnológico do país, na medida em que vendera milhares de unidades de seu produto"; 23) "trata-se de indagação cuja resposta não pode legitimar a reforma da r. Sentença ou até mesmo a invalidação da perícia já realizada e em relação à qual, repita-se, não houve impugnação"; 24) "Ao falar sobre má-fé, a Apelante se refere tanto à alegada postura comercial que a Apelada teria tido em relação à Apelante (suposta concorrência desleal e violação de sua 'patente'), como também à forma como a Apelada litigaria nestes autos. [...] Quanto à aludida postura, o respectivo exame compete ao Juízo Cível de Brasília, pois é lá que tramitam demandas envolvendo essas questões sobre quebra de parceria, reconvenção por danos morais, violação de patente e deslealdade em matéria concorrencial"; 25) "Consoante determinação prevista no art. 24 da LPI, a invenção deve ser suficientemente descrita, permitindo a sua realização por um técnico no assunto e quando for o caso, indicar a sua melhor forma de execução, possibilitando, desse modo, que a sociedade faça uso do seu objeto quando do término da proteção"; 26) "A despeito do ordenamento jurídico, Maxilock defende em seu apelo que, pelo fato de sua invenção ser muito simples, o relatório descritivo não precisava ser tão elaborado e detalhado, bastando simples descrição. [...] Só que o INPI asseverou, de modo categórico, por mais de uma vez, que a descrição do suposto invento (relatório descritivo) não é suficiente para um técnico no assunto conseguir chegar à invenção proposta. [...] A própria apelante, Maxilock, confessa nas suas razões recursais que o pedido de patente foi mal redigido, jogando a culpa disso nos profissionais que contratou para redigi-lo"; 27) "a Apelante ousa a questionar em juízo a decisão do INPI (quanto à insuficiência do relatório descritivo), justificando que o pedido de patente não precisaria estar suficiente e claramente descrito, porque o



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

*estado da técnica seria um tanto quanto óbvio"; 28) "A patente da Apelante não cumpre as determinações do Ato Normativo nº. 127/97. pois este determina, em seu item 15.1.2 alínea (d), que o relatório de urna patente de invenção precisa descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes"; 29) "É indene de dúvidas que essa descrição não é suficiente para que um técnico no assunto possa realizar o sistema proposto. Isto porque faltam dados técnicos consistentes e detalhados da invenção como, por exemplo, uma explicação mais detalhada da forma como se estabelece a conexão do comando de um cliente e grupo com o controlador do mesmo cliente e grupo"; 30) "O já mencionado art. 24, da LPI, determina que, para poder ser concedida a patente, o relatório de seu pedido deverá descrever clara e suficientemente o objeto. de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. [...] Obviamente, pelas carências de detalhamento técnico da invenção, conforme exposto acima, a patente PI 9901143-3 também não observa essa determinação legal"; 31) "Outro ponto importante está no descumprimento da determinação exposta no Artigo 25, da LPI, qual seja: que as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo. [...] Neste caso também ficou demonstrado que a reivindicação principal e única da patente em tela não cumpre essa ordem legal, bastando-se, para se constatar isso, uma rápida leitura da reivindicação da patente da Maxilock"; 32) "a Apelante deseja que prevaleça no lugar do laudo pericial o 'relatório pericial' que encomendou de profissional que aceitou dar guarida à tese da Apelante de que o relatório descritivo de sua patente está perfeitamente redigido e que, portanto, um técnico no assunto poderia, sem a menor dificuldade, realizar o objeto da invenção em apreço. [...] Acontece que a fase instrutória já foi encerrada, exatamente pelas partes não terem mais provas a produzir, não havendo como se considerar, neste momento, este novo 'laudo pericial' como substituto do original, que foi feito pelo perito de confiança do magistrado de primeiro grau, que dirigiu a atividade probatória, determinando que o perito prestasse diversos esclarecimentos às partes, notadamente à Apelante"; 33) "Um documento que encomendou e o chamou de 'relatório pericial', apresentado abruptamente em sede de apelação, não pode ter a força de reduzir não apenas o verdadeiro laudo pericial - produzido em respeito às regras processuais e ao devido*





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

*processo legal -, como também todos os pareceres do INPI, provas produzidas pelas partes, bem como o entendimento estampado na r. Sentença"; 34) "Não pode ser considerado o 'laudo pericial' agora trazido pela Apelante, quanto menos substituir o verdadeiro e legítimo laudo pericial, cuja parte sobre insuficiência descritiva e indevida adição de matéria nova foi adotada na r. Sentença". Ao final a apelada MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. requer que seja negado "provimento ao recurso de Maxilock, inclusive rechaçando o requerimento para a Apelada ser condenada em dolo processual, o que não condiz com a verdade, como se percebeu".*

Às fls. 1036-1037, o Ministério Público abstém-se de opinar por não vislumbrar interesse público que justifique a intervenção do órgão ministerial no presente feito.

Ao apreciar recurso da autora MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., a Eminente Relatora da apelação, Eminente Desembargadora Simone Schreiber, houve por bem desprovê-la, sob os seguinte fundamentos principais: 1) "*A patente de invenção garante ao seu titular o privilégio de exploração da invenção - pelo prazo de 20 anos do depósito ou 10 da concessão, a depender do caso - em contrapartida aos benefícios sociais que serão gerados pelo eventual ingresso da invenção em domínio público. Conseqüentemente, um dos aspectos essenciais de qualquer patente é a descrição adequada de seu objeto, em relatório que, nos termos do art. 24 da LPI, 'deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução'. Do contrário, a sociedade não teria como reproduzir o objeto da patente no futuro"; 2) "Não sem motivo, a insuficiência descritiva do relatório da patente é uma das causas de nulidade em sede de processos administrativos, conforme disposição do art. 50, II, da LPI. Outra hipótese de nulidade da patente está prevista no art. 50, III, da LPI, ocorrendo quando 'o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado', Por fim, também deve ter a sua nulidade declarada a patente 'não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais', conforme art. 50, I, da LPI"; 3) "*a insuficiência descritiva é em tal proporção que inviabiliza a reprodução do objeto da patente, apenas podendo conduzir à nulidade desta última. Dessa forma, irretocável o ato do INPI que deu provimento ao processo administrativo de nulidade e declarou a nulidade da patente PI 9901143-3"; 4) "Se eventualmente, uma patente vier a ser concedida com**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

*violação aos ditames da LPI, o INPI deve dar provimento ao processo administrativo de nulidade que vier a ser instaurado, não havendo qualquer irregularidade nesse ponto".*

É o relato do necessário. Passo a proferir meu voto vista.

Para o exato entendimento da questão discutida no recurso, impõe-se que se faça um breve esboço cronológico dos fatos relacionados à causa. Diante disso, se depreende dos documentos trazidos aos autos o seguinte:

- 1) Em 31.03.1999, a sociedade MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA depositou junto ao INPI o requerimento de patente do invento denominado "sistema de tranca eletro-mecânica".
- 2) Após o exame técnico do requerimento, foi determinado pelo INPI, em 14.09.2004, o cumprimento de exigências pelo requerente.
- 3) Diante do não cumprimento das exigências, o requerimento da patente foi indeferido, em 05.04.2005, com base no artigo 24 da Lei n.º 9.279-96 e no Ato Normativo n.º 127-97 (ausência de suficiência descritiva). Interposto, em 13.09.2005, recurso desse pronunciamento administrativo, esse foi provido em 26.09.2006 para deferir o registro da patente, sob o fundamento de que foram cumpridas as exigências determinadas em sede recursal, sendo expedida a respectiva carta patente, em 19.12.2006 (fl. 1001)
- 4) Concomitantemente a tais fatos, em 30.01.2006, a sociedade MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ajuizou em face da sociedade AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A. ação (autos n.º 2006.01.1.008144-9) perante o Juízo da Sétima Vara Cível do Distrito Federal com o objetivo de que: a) fosse "*declarada, por sentença, a existência do negócio em comum formalizado entre as empresas - Requerente e Requerida, com o fim de explorar comercialmente o produto 'kit 5ª Roda Inteligente', bem como o rompimento unilateral e de má-fé por parte da Requerida, em prejuízo da Requerente, configurando ato ilícito indenizável*"; b) a referida sociedade AUTOTRAC COMÉRCIO E



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

TELECOMUNICAÇÕES S.A. fosse condenada ao pagamento de ressarcimento em favor da autora (cópia da inicial às fls. 557-570). Nesses mesmos autos, a sociedade AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A. ajuizou reconvenção, em 12.01.2007, o objetivo de "*condenação da Reconvinda a pagar à Reconvinte a importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais*" (fls. 585-597). Em consulta realizada no portal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal na rede mundial de computadores (*internet*), foi verificado que, em 18.11.2015, foi proferida sentença nesses autos n.º 2006.01.1.008144-9, julgando improcedente o pedido feito pela sociedade MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., bem como julgando improcedente o pedido feito pela sociedade AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A. na mencionada reconvenção. Também se verificou na referida consulta que houve interposição de apelação da sentença, sendo que os autos foram remetidos, em 18.02.2016, para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal para apreciação do recurso.

5) Em 14.02.2007, também perante o Juízo da Sétima Vara Cível do Distrito Federal, a mesma sociedade MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ajuizou em face da AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A. ação (autos n.º 2007.01.1.015878-4) objetivando "*proibir a continuidade da fabricação e comercialização por parte da Requerida, do Sistema de Tranca Eletro-Mecânica - 5.ª Roda Inteligente descrito nos autos, bem como determinar a busca e apreensão das peças que se encontrem em estoque no mercado, até o julgamento final da presente, sob pena de multa*" (cópia da inicial às fls. 599-606). Em consulta realizada no portal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal na rede mundial de computadores (*internet*), foi verificado que, em 18.11.2015, foi proferida sentença nesses autos n.º 2007.01.1.015878-4, julgando improcedente o pedido feito pela sociedade



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Também se verificou na referida consulta que houve interposição de apelação da sentença, sendo que os autos foram remetidos, em 18.02.2016, para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal para apreciação do recurso.

6) Em 19.06.2007, a sociedade AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A. requereu perante o INPI a invalidação do registro (fls. 173-187), o que foi deferido pela autarquia federal em pronunciamento realizado em 10.09.2008, publicado na Revista de Propriedade Industrial n.º 2.020, de 22.09.2009.

7) Objetivando a invalidação desse ato administrativo do INPI, a sociedade MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ajuizou a presente ação (autos n.º 2009.51.01.812091-0) perante o Juízo da 35.ª Vara Federal do Rio de Janeiro, o qual, num primeiro momento, em decisão publicada em 16.11.2009, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela pleiteado por essa autora.

8) Dessa decisão, a sociedade MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. interpôs, em 26.11.2009, o agravo autuado sob o n.º 2009.02.01.018070-8, cuja posterior desistência do recurso manifestada por essa agravante foi homologada em decisão da lavra deste relator, em 10.03.2010.

9) Posteriormente, em decisão proferida em 21.01.2010 (fl. 294), o Juízo da 35.ª Vara Federal do Rio de Janeiro reconsiderou o anterior pronunciamento e houve por bem antecipar os efeitos da tutela requerida pela autora MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., sob o fundamento de que, ao deferir inicialmente o registro da patente, o INPI entendeu que estavam cumpridas as exigências determinadas no âmbito administrativo.

10) Dessa decisão, em 26.02.2010, o INPI interpôs agravo autuado sob o n.º 2010.02.01.002236-4, o qual não foi admitido em decisão proferida por este Relator em 09.03.2010 em razão de sua intempestividade.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

11) Sendo cientificada apenas em 29.04.2010, da decisão que deferiu a antecipação de tutela em favor da autora, a ora apelada, sociedade AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A. interpôs, em 03.05.2010, agravo (autos nº 2010.02.01.005203-4), que, ao final, foi provido "*para, reformando a decisão a quo, indeferir a antecipação tutela requerida pela autora, ora agravada, reconhecendo, assim, a retidão do ato do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI que invalidou o registro da patente*" (acórdão proferido em 28.09.2010 - fls. 721-723).

12) Posteriormente, diante do indeferimento da exclusão de sete quesitos oferecidos pela autora MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (decisão à fl. 724), a segunda ré AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A. interpôs novo agravo (autos nº 2010.02.01.017338-0) ao qual dado provimento parcial para indeferir "*os quesitos que objetivam tão somente o pronunciamento do perito judicial sobre a aplicação, em tese, da legislação relativa à causa, matéria de direito cuja apreciação é exclusiva do julgador da causa, sob pena de extrapolar a atribuição do expert, que é restrita à manifestação sobre questões técnicas*" (acórdão proferido em 29.03.2011 - fls. 818-819).

Inicialmente, é necessário registrar que, conquanto, tenha sido Relator dos diversos agravos interpostos de decisões interlocutórias proferidas nestes autos (agravos nº 2009.02.01.018070-8 - extinto diante da desistência manifestada pelo agravante, agravo nº 2010.02.01.002236-4 - não admitido diante da intempestividade constatada, agravo nº 2010.02.01.005203-4 - acórdão proferido em 28.09.2010, e agravo nº 2010.02.01.017338-0 - acórdão proferido em 29.03.2011), este julgador não está prevento para o julgamento da presente apelação. Isso porque tais processos que ensejariam a minha prevenção nos termos do *caput* do artigo 77 do Regimento Interno ("*Art. 77. A distribuição de mandado de segurança, de habeas data e de recurso torna preventa a competência do Relator para todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto na*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

*execução referentes ao mesmo processo; a distribuição de habeas corpus, de inquérito e de sindicância, bem como a realizada para efeito da concessão de fiança ou de decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá para a ação penal, para a execução penal e para os habeas corpus impetrados em razão da mesma ação penal de origem") fazem parte do acervo pertencente ao gabinete deste desembargador antes de sua assunção no cargo de Corregedor-Regional da Justiça Federal da 2ª Região (biênio 2011-2013), situação que se insere na exceção prevista no § 1º do mesmo artigo ("§ 1º. Se o relator deixar o Tribunal ou transferir-se de Seção ou de Turma, a prevenção será do órgão julgador.") e que já foi objeto de deliberação da pela Egrégia Primeira Seção Especializada desta Corte Regional em sessão realizada em 29.05.2014 ("Decidem os membros da 1ª Seção, Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em questão de ordem relativa à interpretação do § 1º do art. 77 do Regimento Interno, considerar, como órgão julgador, o gabinete e não o órgão fracionário" - Certidão nº TRF2-CET-2014/00555)*

Passemos à apreciação das questões levantadas na apelação.

No que se refere os requisitos para o deferimento de patente, a Lei n.º 9.279-96 estabelece que *"é patenteável a invenção que atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial"* (artigo 8.º). Quanto ao requisito da novidade, no mesmo diploma é disposto que *"a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica"* (caput do artigo 11), e esse último deve ser entendido como *"tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido da patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17"* (§ 1.º do artigo 11). Quanto aos requisitos da atividade inventiva e da aplicação industrial, também é disposto na lei que *"a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica"* e que *"a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria"* (artigo 15).

Por conseguinte, o artigo 50 da Lei n.º 9.279-96 estabelece que *"a nulidade da patente será declarada administrativamente quando: I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25,*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

*respectivamente; III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão". E, no que se refere especificamente aos artigos 24 e 25, que tratam do requisito da suficiência descritiva, neles é disposto respectivamente que "o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução" e "as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção".*

Segundo se depreende do respectivo resumo apresentado por ocasião do requerimento do registro, a patente anulanda tem por objeto um "sistema de bloqueio mecânico de engata, que destina-se a impedir que pessoas não autorizadas, desengatem a 5 conexão mecânica entre um Cavalo Mecânico e sua respectiva Carreta. O desengate, só deve ocorrer com a intervenção das pessoas autorizadas, que detenham um dispositivo de controle e conheçam uma senha de identificação".

No que tange os caso dos autos, não obstante o ato administrativo de invalidação tenha se baseado somente na ausência de suficiência descritiva, mostrando-se silente, de fato, quanto à novidade e à atividade inventiva, não se pode olvidar que a mera ausência isolada desse requisito legal já é fundamento apto a sustentar o indeferimento da patente.

Conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que os pareceres emitidos pela Diretoria de Patentes do INPI no procedimento administrativo que culminou na invalidação do registro em comento são incontestes na conclusão de que o requerimento da patente realizado pela ora agravada carece de suficiência descritiva (artigo 24 da Lei n.º 9.279-96), estando justificada a invalidação determinada pela autarquia federal nos termos do artigo 50, inciso II e III, do mesmo diploma.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes excertos dos pareceres técnicos: a) "[...] o pedido de patente de invenção, em exame, é um conjunto de esquemas e planos indo contra a Lei da Propriedade Industrial, artigo 10º, item III. Também vai contra o AN127/97, item 15.1.2.i, que diz `que o relatório descritivo deverá descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la'. O proponente apresenta uma montagem de



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

*módulos existentes no mercado, para as funções que a elas já são atribuídas. Estes módulos não estão em condições de serem pedidos para serem patenteados. Para isto, o peticionário teria que entrar com o pedido de cada módulo, em separado, e detalhá-lo”; b) “o relatório descritivo relata que, na figura 05 é mostrada num desenho esquemático, um sistema de tranca eletromecânica a ser instalado sob a quinta roda (folha 4/4, linhas 1 a 3). Caso esta tranca estivesse descrita, em detalhes (escrita e acompanhada de desenhos da tranca) no pedido, na época do seu depósito, o exame técnico teria matéria patenteável, com consistência, para comparar com o estado da técnica. Da forma que foi apresentado o pedido, é considerado um plano ou idéia de aplicação de uma tranca, que poderia ser aplicada num cofre, numa porta ou janela de segurança, num porteiro eletrônico, etc. Planos ou idéias não são patenteáveis (artigo 10º da LPI), só os resultados tecnológicos destes.”; c) “Quanto a manifestação sobre o parecer, o peticionário apresenta sua contestação na folhas 46 a 50, em que procuraremos esclarecê-las objetiva e satisfatoriamente. Razões: [...] Na folha 49, linhas 19 a 21, o segmento `não seria difícil para um técnico no assunto ou conhecedor de mecânica, empregarem os componentes descritos, de forma adequada, guiando-se pela figura 5 para promover a conformação do objeto desta patente'. Não há suficiência descritiva para isto no relatório apresentado, o mecanismo da tranca eletromecânica, na quinta roda não é apresentado, nem descrito, nem desenhado, nem detalhado. A figura 5 não basta como descritor, é apenas um diagrama.”; d) “o requerente não conseguiu demonstrar em seu pedido, através do primeiro e deste segundo exames técnicos, matéria que pudesse ser aproveitada como patenteável, que atende-se o requisito de suficiência descritiva, do artigo 24 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9279/96), e do AN127/97, item 15.1.2.i”.*

O laudo pericial também foi categórico em salientar a ausência de suficiência descritiva da patente, segundo se depreende do seguinte excerto (fls. 798-799):

*"O pedido de patente de invenção não detalha nem a forma e nem o ponto de fixação dos componentes na quinta-roda, impossibilitando a um técnico no assunto a sua reprodução. Também não se descreve a operação de montagem do dispositivo, o que, para o produto em questão, é de vital importância, pois a*





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

*quinta-roda é um item de série de cavalos mecânicos e seu peso, acima de 200 kg, e dimensão são significativos obstáculos ao seu manuseio.*

*Na página 3/4, linhas 14 até 17, do relatório descritivo da patente PI 9901143-3, "o sistema controlador, atuador, deve ser montado dentro do engate do cavalo, em local e de tal forma que seja difícil chegar a ele com uma carreta montada, sendo necessário desmontar-se o engate para este acesso.*

*Pela descrição acima fica evidente a falta de detalhamento e de informação sobre o correto local de instalação do sistema controlador, atuador, sendo impossível reproduzir a montagem de tal componente. A incerteza, de como deve ser feita a montagem pode levar um técnico no assunto a montar tal dispositivo de forma invertida ou que não resulte no funcionamento esperado do produto.*

*No relatório descritivo da patente PI 9901143-3, página 1/4, linha 15, consta que "o sistema é 'normalmente travado' e só pode ser operado quando acoplado fisicamente e eletricamente ao modo de comando digital portátil. Entretanto na página 2/4, Unhas 2 a 4, consta que "esta Trava (1), terá repouso em ambos os lados de seu curso, garantidos por mola, só mudando de estado (fechando ou abrindo) por comando elétrico", Estas duas afirmações são inconsistentes, pois um sistema normalmente travado significa que, em repouso, o dispositivo permanece na posição travada, ou seja, não pode ter repouso em ambos os lados, apenas em um deles.*

*Outro ponto inconsistente é a forma de divisão dos equipamentos entre os Clientes e os Grupos. Como não se descreve como se dá a associação dos comandos e dos controladores aos Clientes e Grupos, não é possível a um técnico no assunto realizar a montagem e o funcionamento do dispositivo (relatório descritivo, página 3/4).*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

*Por último, nas linhas 18 e 19 da página 3/4 do relatório descritivo da patente PI 9901143-3 consta que "o software, tanto no Comando (3) como no controlador (2), deve ser protegido contra leitura", porém não há qualquer explicação de como executar esta proteção, tornando impossível a um técnico no assunto promover a reprodução" (fls. 798/799).*

Além disso, o expert do juízo também constatou que a patente em questão não obedeceu aos requisitos da novidade e da atividade inventiva: "[...] Em relação à novidade a PI9901143-3 não atende este requisito. Esta conclusão está baseada na análise da documentação acostada que revelou documento anterior ao depósito desta patente o qual, individualmente, antecipasse as suas características reivindicadas. No que diz respeito à atividade inventiva, a PI9901143-3 não atende este requisito. Esta afirmação está baseada no fato de que as principais características apresentada pelo objeto protegido pela referida PI, dizem respeito à utilização de um sistema de conhecimento e de notório uso, e sendo que estas soluções ou são óbvias para um técnico do assunto ou então não adicionam ganhos à performance final do objeto patentado. No caso em questão grande parte do texto é incompreensível para um técnico" (fl. 800).

Registre-se que, diversamente do que sustenta a apelante, o fato do INPI ter, num primeiro momento, deferido o registro da patente, não representa óbice a que essa autarquia invalide tal ato. Não se pode olvidar, quanto a essa questão, que o deferimento de tal privilégio é condicionado aos requisitos previstos na Lei n.º 9.279-96 e que Administração Pública deve pautar sua atuação nos termos da lei (princípio da legalidade), ostentando a prerrogativa de rever seus atos quando eivados de ilegalidade (princípio da autotutela). Constatado pelo INPI que a referida patente PI 9901143-3 não obedeceu ao requisito da suficiência descritiva, tal órgão público tem o poder-dever (*rectius*: poder jurídico) para invalidá-lo.

Tais constatações foram, inclusive, objeto de apreciação por este julgador por ocasião do julgamento do agravo nº 2010.02.01.005203-4, em cujo acórdão foi reformada a decisão que liminarmente deferiu antecipação de tutela em favor da ora apelante e reconheceu a retidão do



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

ato do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI que invalidou o registro da patente.

Lembre-se de que a pendência de decisão definitiva nas ações ajuizadas perante a Justiça Ordinária Local do Distrito Federal pela ora apelante MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., titular do registro anulando, com objetivo de condenar a agravante ao pagamento de ressarcimento à recorrente, bem como compeli-la a abster-se de fabricar e comercializar o invento objeto da patente, não impede que a Justiça Federal, no âmbito da competência conferida pelo inciso I do artigo 109 da Constituição da República, se pronuncie sobre a correção da invalidade do registro decretada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.

Além disso, consoante os documentos produzidos nos autos, não se sustenta o argumento levantado pela apelante no sentido da suposta prática pela apelada AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A. de aproveitamento parasitário com o requerimento de registro da patente nº PI 0506248-9, referente a "DISPOSITIVO ELETROMECAÂNICO DE TRAVAMENTO E DESTRAVAMENTO PARA QUINTA-RODA". Ao apreciar, sob o prisma técnico, a alegação de identidade dos objetos da patente anulanda (PI 9901143-3, de propriedade da apelante) e da patente PI 0506248-9, registrada pela apelada, o *expert* do juízo foi categórico em consignar a ausência de semelhança entre os inventos, conforme quadro comparativo inserido no laudo (fl. 789):



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

---

De outro lado, também não merece guarida o argumento levantado pela apelante no sentido de conferir ao laudo judicial o caráter "imprestável ou inexistente". Com efeito, o documento técnico foi produzido seguindo todos requisitos formais e foi elaborado por profissional técnico habilitado e de confiança do juízo de primeiro grau. Não há, portanto, qualquer fundamento para "desconsiderar" o laudo judicial plenamente válido segundo os ditames legais. Lembre-se de que a questão discutida nos autos evidentemente demanda a necessidade de produção de prova técnica, e a "desconsideração" do laudo judicial produzido nos autos apenas seria possível na hipótese de suspeição ou impedimento do perito nomeado (artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil, em interpretação conjunta com o inciso III do artigo 138 do mesmo diploma) ou na hipótese deste profissional carecer de conhecimento técnico



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

ou científico (artigo 424, I, do Código de Processo Civil), casos em que far-se-ia necessária a produção de novo laudo. Segundo se depreende dos autos, tais situações não foram comprovadas, revelando que a insurgência do apelante nesse aspecto é decorrente do mero descontentamento da conclusão desfavorável no documento técnico.

Também não merece guarida a alegação da prática de litigância de má-fé por parte da apelada, nos termos do inciso III do artigo 17 ("*usar do processo para conseguir objetivo ilegal*"), tendo em vista os documentos produzidos comprovam que a patente da apelante, de fato, não obedeceu aos requisitos legais para o seu registro, revelando que os argumentos levantados pela apelada tanto nos autos desta ação, como na esfera administrativa com a instauração do procedimento administrativo de nulidade, tinham fundamento fático e jurídico.

Isso posto, acompanho a Eminente Relatora, Desembargadora Simone Schreiber, quanto ao seu entendimento de negar provimento à apelação.

Em 23-02-2016.

ANDRÉ FONTES

Vogal

Desembargador do TRF da 2ª Região.

E M E N T A

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DECLARADA NULA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE. INSUFICIÊNCIA DESCRITIVA. ACRÉSCIMO NO PEDIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 50, I, II, E III. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - Discute-se na presente demanda a nulidade da patente de invenção PI 9901143-3, intitulada "SISTEMA DE TRANCA ELETRO-MECÂNICA).

II - Insuficiência descritiva e violação do art. 50, II, da LPI. O laudo pericial comprovou que a descrição da patente PI 9901143-3 é insuficiente, o que inviabiliza a reprodução de seu objeto por um interessado.

III - Acréscimo no pedido de patente e violação do art. 50, III, da LPI. O laudo pericial consignou que a reivindicação excede o relatório



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.812091-0

descritivo, na medida em que nele não consta menção a “*receptor de comando externo (via onda de rádio)*”.

IV - A violação aos incisos II e III do art. 50 também configura violação ao art. 50, I, da LPI.

V - Correto o ato administrativo do INPI que declarou a nulidade da patente PI 9901143-3.

VI - Apelação a que se nega provimento.

A C O R D ã O

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto, constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2016 (data do julgamento).

SIMONE SCHREIBER  
DESEMBARGADORA FEDERAL  
RELATORA