



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

599628

2010.51.01.807776-9

Nº CNJ : 0807776-97.2010.4.02.5101
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO PEREIRA DA SILVA
APELANTE : IND/ MACHINA ZACCARIA S/A
ADVOGADO : ADAUTO SILVA EMERENCIANO
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : AMERICO LUIS MARTINS DA SILVA
APELADO : MAQUINAS SUZUKI S/A
ADVOGADO : JOSE CARLOS TINOCO SOARES E OUTROS
ORIGEM : VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (201051018077769)

RELATÓRIO

Trata-se de julgar apelação interposta pela parte autora (INDÚSTRIA MACHINA ZACCARIA S/A), objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (fls. 710/716 dos autos eletrônicos), que julgou improcedente o pedido de nulidade da Patente de Invenção PI nº 9805668-9, referente à uma "MÁQUINA POLIDORA DE GRÃOS APERFEIÇOADAS" concedida à ré MÁQUINAS SUZUKI S/A.

Em suas razões de apelação (fls. 719/740), aduziu a parte apelante (INDÚSTRIA MACHINA ZACCARIA S/A), em síntese, que o laudo pericial em que se baseou a sentença encontra-se repleto de vícios e contradições, eis que não foram observadas a existência de várias anterioridades do referido equipamento, as quais comprovam a inexistência de qualquer novidade e atividade inventiva no objeto da Patente anulanda, especialmente no que tange ao fato de que *"IGNOROU o fato de que a Anterioridade já antecipa as características da PI9805668-9 no que tange ao DUPLO PASSE da patente anulanda, no sentido de que BRUNIDOR É O MESMO QUE POLIDOR. Dessa forma, dois brunidores tratam de dois*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

599628

2010.51.01.807776-9

polidores, ou seja, a Anterioridade apresenta DOIS ESTÁGIOS DE POLIMENTO", ou seja, "CONJUNÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS para proporcionar maior rendimento É ÓBVIA PARA UM TÉCNICO NO ASSUNTO, sendo que os equipamentos que compõem o sistema SÃO CONHECIDOS DO ESTADO DA TÉCNICA E CONCLUSIVAMENTE NÃO APRESENTAM CONDIÇÕES DE PATENTEABILIDADE POR FALTA DE ATIVIDADE INVENTIVA".

Apelação recebida à fl. 741 em seu duplo efeito.

Contrarrrazões do INPI às fls. 747/75032, defendendo a manutenção da sentença.

A parte ré MÁQUINAS SUZUKI S/A. apresentou contrarrrazões às fls. 751/784.

A seguir, vieram os autos a esta Egrégia Corte, os quais foram encaminhados ao Ministério Público Federal, cujo representante legal manifestou-se às fls. 06/09, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

MARCELO PEREIRA DA SILVA
Desembargador Federal

VOTO

Através da presente ação, pretende a parte autora a nulidade da patente de invenção nº. PI 9805668-9, referente a uma "MÁQUINA POLIDORA DE GRÃOS APERFEIÇOADA", depositada em 14/12/1998 e concedida em 23/11/2004, com a descrição a seguir:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

599628

2010.51.01.807776-9

"MÁQUINA POLIDORA DE GRÃOS APERFEIÇOADA", do tipo que diferencia-se do estado da técnica pelo fato de compreender uma estrutura que realiza o polimento em dois estágios; dita estrutura (1) da máquina proposta, compreende um primeiro motor elétrico (2), que através de um conjunto de correias (3), aciona um primeiro conjunto polidor (4), o qual compreende um cuba de entrada para os grãos (5), uma câmara de polimento (6) e um ponto para entrada de água (7); a estrutura (1), da presente máquina conta ainda com um segundo motor (8), que através de suas respectivas correias (9) aciona um segundo conjunto polidor (10), montado seqüencialmente e em um nível mais baixo com relação à saída do primeiro conjunto polidor (4); o segundo conjunto polidor (10), tal como ocorre com o primeiro conjunto polidor (3), incorpora um ponto de entrada de água (12), bem como respectivos condutos (13), empregados para a saída do resíduo resultante do processo polimento.

Defende a parte autora, em suma, a existência das anterioridades a seguir indicadas em seu apelo, as quais comprovam que "*os supostos aperfeiçoamentos reivindicados na patente retro já estão sob domínio público*", o que enseja a inexistência de novidade e atividade inventiva no objeto da Patente PI 98056689, pelo que deve ser declarada nula a patente:

- 1) Patente com prioridade unionista no JAPÃO, titulada por Satake Corporation, Número nº 07- 309933, com data de 02/11/1995; depositada no INPI, em 01/11/1996, Pedido PI 96054000;
- 2) Patente com prioridade unionista no JAPÃO, titulada por Satake Corporation, Número 08/209384, com data de 22/07/1996; depositada no INPI, em 21/07/1997, Pedido PI 97004041- 0;
- 3) Patente US 28,485 de 29/05/1860;
- 4) Patente US 424,602 de 27/12/1888;
- 5) Patente US 912,449 de 16/02/1909;
- 6) Patente US 4,324,175 de 07/01/1979;
- 7) Patente US 5,119,721 de 21/08/1991;
- 8) Patente BR PI 7705195 de 05/08/1997;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

599628

2010.51.01.807776-9

9) Patente BR PI 97043 de 12/09/1957.

Todavia, o Juízo de Primeiro Grau, ao examinar a demanda, julgou improcedente o pedido de nulidade da patente em questão, com base no laudo pericial que "*concluiu que os requisitos da novidade e atividade inventiva estão presentes*" (fl. 715).

Vejamos o que dispõe a Lei de Propriedade Industrial:

Art. 8º - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

(...)

Art. 11 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

(...)

Art. 13 - 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. {sem grifos no original}

Como leciona Denis Borge Barbosa¹, a patente "*é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia*", a qual deve ser dotada dos seguintes pressupostos técnicos:

"Novidade - que a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público, de forma a que um técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la.

¹ in Tratado de Propriedade Intelectual - Patentes (Tomo II), Lumen Juris Editora, Rio de Janeiro, 2010, págs. 1099 e 1152.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

599628

2010.51.01.807776-9

Atividade Inventiva - que a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja, que um técnico do setor específico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos conhecimentos já por ele acessíveis.

Utilidade Industrial - que esse efeito seja suscetível de aplicação objetiva, concreta, em escala e forma industrial de maneira que a solução técnica possa ser repetida indefinidamente sem a intervenção pessoal do homem".

Resta claro que, no presente caso, as questões são de natureza técnica, sendo necessária a realização de prova pericial, a qual foi devidamente realizada, conforme se verifica do laudo acostado às fls. 563/579, o qual concluiu que os requisitos da novidade e atividade inventiva estão presentes, conforme se verifica dos trechos a seguir transcritos:

Em nosso entendimento todos os documentos acima mencionados mostram aspectos quanto a existência de descascadores de grãos, a partir de estruturas que não antecipam, em nenhum momento, as principais, relevantes e exclusivas características técnicas que formam o conjunto descrito na Patente objeto da lide, como um todo, que resulta notadamente em melhorias substanciais [fl. 571].

(...)O Perito observa que até o presente momento nenhum dos documentos acostados reproduz dentro de uma única estrutura um funcionamento integrado, como um todo, do conjunto que produza num só o que o objeto da lide indica. Ou seja, a matéria contida em cada um desses documentos mencionados quando analisada em conjunto ou isoladamente, não apresenta em nenhum momento, a mesma forma estrutural e nem a realização dos serviços numa só máquina o que, então, confere a PI anulanda o privilégio concedido, sendo, então, que documentação acostada serve apenas para indicar a obtenção, isoladamente, das finalidades da PI anulanda, porém por meio de outras estruturas e processos [fl. 572].



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

599628

2010.51.01.807776-9

(...)A patente anulanda já admite em seu teor que há componentes que já se encontram alcançados pelo estado da técnica, porém, nenhuma outra das PI acostadas adianta a coexistência de suas pretensões. Analisadas isoladamente, não há como negar, quanto a existência de similaridade parcial entre a PI anulanda e as PI's carreadas pelo Autor aos autos quanto aos componentes e finalidade das respectivas patentes. Ou seja, são máquinas que visam cereais (arroz), utilizam água, utilizam energia elétrica, utilizam rolos metálicos ou pedras, se fazem através de estágios, possuem câmaras, utilizam talco que é um elemento abrasivo, etc.

Por outro lado, quando se observa os detalhamentos internos das PI's carreadas em relação a PI anulanda, verifica-se a existência das diferenças. Além disso, observa-se diferenças quanto ao princípio de aplicação. A Autora também busca identificar em aspectos isolados contidas em PI diferentes um conjunto de características que, se reunidas, promovessem o que a PI anulanda se propõe realizar.

Entretanto, determinante é que nenhuma das patentes carreadas aos autos é capaz de indicar a coexistência, no mesmo, equipamento, dos itens da PI anulanda, inerentes

à existência de compartimento reservatório de talco com vibrador e elemento de regulagem de abertura; a existência de disposição de dois motores que acionam os dois polidores; uma montagem dos dois estágios de polimento dosador montado sobre cuba do segundo conjunto polidor; e pontos para entrada de água em cada elemento polidor ou estágio de polimento. [fl. 573]

(...)Com base no que foi acostado aos autos e ao que foi verificado por este Perito, entende este Perito que a PI 9805668-9 detém novidade e atividade inventiva. Portanto fazendo jus a concessão da Patente que lhe foi concedida pelo INPI. [fl. 574]

No mesmo sentido, temos a manifestação do INPI (fls. 370/378), no sentido de que os documentos apontados pela parte autora não comprometem a patenteabilidade da invenção, eis que não comporta "*os elementos componentes da máquina polidora em pauta, (...)*,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

599628

2010.51.01.807776-9

compreendendo solução técnica realmente inovadora e não prevista nestes documentos, consistindo essencialmente numa máquina com características próprias que a distingue das demais, oferecendo uma opção aperfeiçoada, dentre as existentes no estado da técnica apontado".

E prossegue na análise a referida autarquia federal (fl. 377/378):

Vale dizer que a matéria contida em cada um desses documentos supra, quando analisadas em conjunto ou isoladamente, não apresenta, em nenhum momento, a mesma forma estrutural tal qual idealizada, introduzida e realizada na patente em questão, muito embora referindo-se ao mesmo assunto, evidenciam construtividades distintas quando comparadas à matéria da presente patente, conceitualmente em seus princípios particulares e genuínos, diferenciando-se, inclusive entre si, não só em seus respectivos aspectos construtivos, funcionais como operacionais, cabendo destacar a patenteabilidade das mesmas, podendo-se considerar, inclusive, o conteúdo de tal documentação, apenas como um reforço ilustrativo do estado da técnica predominante (...)

Assim, não estando a matéria do objeto da patente de invenção PI 9805668-9 comprovadamente antecipada em uma única fonte, considero que a mesma é dotada de novidade.

Sobre o tema, confira-se a lição de Denis Borge Barbosa²:

Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado *de forma integral* por *um único documento* do estado da técnica. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções - a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o

² idem 1 págs. 1168/1169



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

599628

2010.51.01.807776-9

homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

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

Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:

1.5.4. Falta de novidade

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

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

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

Por outro lado, considera-se que "*a atividade inventiva necessária ao deferimento do registro de patente é constatada se o avanço tecnológico apresentado pela invenção representa solução a problema técnico existente na área de sua destinação, bem como se essa solução é contrária às atividades normais na mesma área técnica, de modo que um especialista no assunto não a adotaria*" (TRF-2ª Região, Apelação Cível 20045101513998-3, Segunda Turma Especializada, Rel. Des. Federal André Fontes, julgamento 30/09/2008)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

599628

2010.51.01.807776-9

Neste ponto, considero que não restou comprovada a ausência de atividade inventiva da patente de invenção PI 9805668-9, devendo ser prestigiadas as conclusões do perito judicial e do INPI no sentido de que é válida a patente de invenção em comento.

Em face do exposto, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

MARCELO PEREIRA DA SILVA
Desembargador Federal

VOTO DIVERGENTE

I – Aspectos relevantes da invenção patenteada são coincidentes com as anterioridades levantadas na ação, contexto que levanta uma série de dúvidas sobre o preenchimento dos requisitos da novidade e da atividade inventiva (artigos 11 e 15 da Lei nº 9.279-96), pois vários elementos da patente PI 9805668-9 estão compreendidos pelo estado da técnica e levam à eventual conclusão de que as inovações alegadas pela primeira ré poderiam ser deduzidas de maneira evidente ou óbvia por um especialista da área de aplicação do produto.

II - Verificado o confronto entre dois laudos produzidos nos autos e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

599628

2010.51.01.807776-9

inexistindo elementos de certeza a respeito da obediência dos requisitos legais, deve ser invalidado o registro deferido pelo INPI, diante da prevalência do princípio in dubio contra patenter, tendo em vista que, em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado.

Trata-se de apelação interposta pela autora INDUSTRIA MACHINA ZACCARIA S.A. com o objetivo de reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (fls. 710-716 dos autos eletrônicos), que julgou improcedente o pedido de invalidação da patente de invenção PI 9805668-9, referente a "MÁQUINA POLIDORA DE GRÃOS APERFEIÇOADAS", de propriedade da primeira ré MÁQUINAS SUZUKI S.A.

Conforme se depreende dos autos, a sentença recorrida tomou por fundamento a premissa de que, segundo constatado pelo próprio *expert* do juízo, "o objeto da patente de invenção da requerida reveste-se de indiscutível mérito, sendo merecedor de proteção, por tratar de indiscutíveis avanços tecnológicos aplicados a máquina polidora de grão, pelo fato de revestir-se de criatividade e inovações técnicas, fruto de conhecimentos tecnológicos, merecendo patente de invenção, até então inexistente, possibilitando o alcance do propósito pretendido pela Requerida, de forma inédita e por tal razão merecedora de proteção como patente de invenção".

Irresignada, a autora sustenta em suas razões de recurso que "O fato efetivamente comprovado que apurou a existência de várias anterioridades do referido equipamento, comprova a inexistência de qualquer novidade e atividade inventiva no objeto da Patente anulanda, requisito este essencial, motivo pelo qual veio a empresa Apelante interpor a presente ação. Não há como admitir possível a concessão de uma patente de invenção nos moldes reivindicados pela Apelada Suzuki, jogando toda a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

599628

2010.51.01.807776-9

reputação do INPI de tão nobre autarquia às favas. Na realidade, ínclitos Julgadores, pretendeu a Apelada Suzuki, e infelizmente, com o aval do Apelado INPI, estabelecer um monopólio sobre uma máquina polidora de grãos com aperfeiçoamentos absolutamente já absorvidos pelo Estado da Técnica".

Ao apreciar a apelação, o Eminentíssimo Relator, Desembargador Marcelo Pereira da Silva, houve por bem negar provimento ao recurso, sob o entendimento de que *"resta claro que, no presente caso, as questões são de natureza técnica, sendo necessária a realização de prova pericial, a qual foi devidamente realizada, conforme se verifica do laudo acostado às fls. 563/579, o qual concluiu que os requisitos da novidade e atividade inventiva estão presentes"*, e *"No mesmo sentido, temos a manifestação do INPI (fls. 370/378), no sentido de que os documentos apontados pela parte autora não comprometem a patenteabilidade da invenção, eis que não comporta 'os elementos componentes da máquina polidora em pauta, (...), compreendendo solução técnica realmente inovadora e não prevista nestes documentos, consistindo essencialmente numa máquina com características próprias que a distingue das demais, oferecendo uma opção aperfeiçoada, dentre as existentes no estado da técnica apontado"*. O Eminentíssimo Relator foi acompanhado em seu entendimento pelo Desembargador Messod Azulay Neto.

Não obstante os percucientes fundamentos expendidos pelo Relator e pelo Desembargador Messod Azulay Neto, *divirjo, data maxima venia*, da orientação adotada pelos eminentes integrantes desta Segunda Turma Especializada.

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

599628

2010.51.01.807776-9

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).

Segundo se verifica dos autos, a apelante aponta a existência de diversas anterioridades que impedem o registro da patente em questão, pois os aperfeiçoamentos reivindicados pela segunda ré já estariam abrangidos pelo estado da técnica. Tais anterioridades estão consubstanciadas nos seguintes documentos: 1) Patente com prioridade unionista no Japão, titulada por Satake Corporation, Número nº 07- 309933, com data de 02.11.1995; depositada no INPI em 01.11.1996, Pedido PI 96054000; 2) Patente com prioridade unionista no Japão, titulada por Satake Corporation, Número V 08-209384, com data de 22.07.1996; depositada no INPI em 21.07.1997, Pedido PI 97004041-0; 3) Patente US 28,485, de 29.05.1860; 4) Patente US 424,602, de 27.12.1888; 5) Patente US 912,449, de 16.02.1909; 6) Patente US 4,324,175, de 07.01.1979; 7) Patente US 5,119,721, de 21.08.1991; 8) Patente BR PI 7705195, de 05.08.1997; 9) Patente BR PI 97043, de 12.09.1957.

Com base no quadro comparativo apresentado à fl. 152, constata-se que aspectos relevantes da invenção patenteada pela segunda ré são coincidentes com as anterioridades levantadas na ação. A saber: a) máquina polidora (que executa a operação de branqueamento dos grãos de arroz), coincidente nas patentes US 28,485, de 29.05.1860, US 424,602, de 27.12.1888, US 912,449, de 16.02.1909, US 4,324,175, de 07.11.1979, US 5,119,721, de 21.08.1991, PI 7705195, de 05.08.1977, PI 97043, de 12.09.1957; b) estrutura única (todos componentes, mecanismos e sistemas são montados dentro de um único arcabouço), coincidente nas patentes US 28,485, de 29.05.1860, US 424,602, de 27.12.1888, US 912,449, de 16.02.1909, US 4,324,175, de 07.11.1979, US 5,119,721, de 21.08.1991, PI 7705195, de 05.08.1977, PI 97043, de 12.09.1957; c) duplo estágio (o equipamento apresenta pelo menos uma câmara de polimento de grão, ou seja, mais de um estágio para executar o processo de branqueamento dos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

599628

2010.51.01.807776-9

grãos de arroz), coincidente nas patentes US 28,485, de 29.05.1860, US 424,602, de 27.12.1888, US 912,449, de 16.02.1909, US 4,324,175, de 07.11.1979, PI 97043, de 12.09.1957; d) estágios em série (os estágios de branqueamento são montados em série, com a saída dos grãos no primeiro estágio acoplada à entrada de grãos no segundo estágio), coincidente nas patentes US 28,485, de 29.05.1860, US 424,602, de 27.12.1888, US 912,449, de 16.02.1909, US 4,324,175, de 07.11.1979, PI 97043, de 12.09.1957; e) nível de estágios (referente à disposição dos estágios de polimentos, que apresentam diferença de nível entre si), coincidente nas patentes US 28,485, de 29.05.1860, US 424,602, de 27.12.1888, US 912,449, de 16.02.1909, PI 97043, de 12.09.1957; f) abastecimento de água (existência de entrada de água para umedecer os grãos de arroz), coincidente nas patentes US 4,324,175, de 07.11.1979, PI 7705195, de 05.08.1977; g) acionamento por motor elétrico (existência de mecanismo de operação acionado por eletricidade gerada por motor), coincidente nas patentes US 912,449, de 16.02.1909, US 4,324,175, de 07.11.1979, US 5,119,721, de 21.08.1991, PI 7705195, de 05.08.1977, PI 97043, de 12.09.1957.

Desse modo, tais elementos coincidentes levantam sérias dúvidas sobre o preenchimento do requisito da novidade (artigo 11 da Lei nº 9.279-96), tendo em vista que vários aspectos da patente de invenção PI 9805668-9 estão compreendidos pelo estado da técnica, pois já haviam sido antecipados nas patentes mencionadas. Além disso, também fica comprometido o preenchimento do requisito da atividade inventiva (artigo 15 da Lei nº 9.279-96), visto que a coincidência dos aspectos mencionados da patente em questão levam à eventual conclusão de que as inovações alegadas pela segunda ré poderiam ser decorrência evidente ou óbvia do estado da técnica para um especialista da área de aplicação do produto.

Por consequência desse contexto, constatado o confronto entre dois laudos produzidos nos autos, deve prevalecer o princípio *in dubio contra patentem*, tendo em vista que, em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado. Outrossim, inexistindo elementos de certeza a respeito da obediência dos requisitos legais da segunda ré, deve ser



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

599628

2010.51.01.807776-9

reformada a sentença para julgar procedente o pedido de invalidação do registro da patente deferido pelo INPI.

Isso posto, divirjo do Eminentíssimo Relator, Desembargador Marcelo Pereira da Silva, no sentido de dar provimento à apelação da autora INDÚSTRIA MACHINA ZACCARIA S.A. para julgar procedente o pedido de invalidação da patente PI 9805668-9, referente a "MÁQUINA POLIDORA DE GRÃOS APERFEIÇOADAS", de propriedade da primeira ré MÁQUINAS SUZUKI S.A.

É como voto.

Em 12-12-2013.

ANDRÉ FONTES

Vogal

Desembargador do TRF – 2ª Região

EMENTA

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. NULIDADE. REQUISITOS. LAUDO PERICIAL.

1- É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

2 - De acordo com as Diretrizes de Exame do INPI, "*entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica*".

3- Não estando a matéria do objeto da patente de invenção PI 9805668-9 comprovadamente antecipada em uma única fonte, não há como afastar o requisito da novidade.

4- Não restou comprovada a ausência de atividade inventiva da patente de invenção PI 9805668-9, razão pela qual devem ser prestigiadas as conclusões do perito judicial e do INPI no sentido de que é válida a patente de invenção em comento.

5- Apelo desprovido.

ACÓRDÃO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

599628

2010.51.01.807776-9

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:

Acordam os membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, em negar provimento ao recurso, na forma do voto do Relator (vencido o Des. Federal André Fontes, que deu provimento ao recurso).

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2013.

MARCELO PEREIRA DA SILVA
Desembargador Federal