



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0802457-17.2011.4.02.5101 (2011.51.01.802457-5)
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

APELANTE : SEMEATO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADO : DIOGO PEDRO ORSO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08024571720114025101)

EMENTA

AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRECLUSÃO LÓGICA EM RELAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PATENTE DE INVENÇÃO PI0100454-9. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ATO QUE CONCEDEU A PATENTE IMPUGNADA E DE FALTA DE ATIVIDADE INVENTIVA. NÃO VERIFICADAS. INPI ANALISOU TODOS OS SUBSÍDIOS APRESENTADOS PELOS INTERESSADOS. PRESENÇA DE ATIVIDADE INVENTIVA. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – Discute-se se a patente de invenção PI0100454-9 A2 (“*dispositivo de regulagem das rodas limitadoras de profundidade da semeadura para máquinas semeadoras, adubadoras e plantadoras*”) possui atividade inventiva.

II – Agravo retido e preclusão lógica. O direito processual não permite a adoção de posturas contraditórias pelas partes. Assim, tendo a apelante aceitado o perito do Juízo, não pode impugná-lo posteriormente, na medida em que este ato é absolutamente incompatível com o primeiro.

III – Não há qualquer vício no ato administrativo do INPI que concedeu a patente impugnada. O exame dos autos revela que, no curso do processo administrativo concessório da patente impugnada, foram instaurados três Subsídios ao Exame Técnico, tendo o INPI analisado todas as anterioridades apresentadas por interessados.

IV – Presença de atividade inventiva. O fato de o objeto da patente impugnada envolver elementos mecânicos conhecidos, como as cremalheiras, não significa que seja desprovida de atividade inventiva. Como observou o perito do Juízo, “em nenhum dos documentos apresentados pela Autora ficam demonstradas, de forma clara, inequívoca, evidente ou óbvia as características técnicas que se referem especificamente a um mecanismo de travamento da cremalheira utilizado para regular a profundidade, ou a ação de uma roda limitadora de uma semeadora, ou adubadora ou plantadora passível de uso sem necessidade de ferramentas. Não fica comprovado como as características construtivas contidas nos documentos tenham determinado, sugerido, motivado ou influenciado no desenvolvimento dos atributos técnicos essenciais da referida patente” (fls. 711/712).

V – Agravo retido e apelação a que se nega provimento.

ACORDÃO

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

ao agravo retido e à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2017.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
RELATORA



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0802457-17.2011.4.02.5101 (2011.51.01.802457-5)
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

APELANTE : SEMEATO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADO : DIOGO PEDRO ORSO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08024571720114025101)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por **SEMEATO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO** (fls. 857/886) em face de sentença (fls. 847/854) que julgou improcedente o pleito autoral de declaração de nulidade da patente de invenção PI0100454-9 A2 (“*dispositivo de regulagem das rodas limitadoras de profundidade da sementeira para máquinas semeadoras, adubadoras e plantadoras*”), de titularidade da 2ª apelada (KUHNS DO BRASIL S/A – IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS).

A patente de invenção impugnada tem o seguinte resumo:

DISPOSITIVO DE REGULAGEM DAS RODAS LIMITADORAS DE PROFUNDIDADE DA SEMEADURA PARA MÁQUINAS SEMEADORAS, ADUBADORAS E PLANTADORAS.

A invenção trata de modalidade de dispositivo de regulagem das rodas limitadoras de profundidade da sementeira para máquinas semeadoras, adubadoras e plantadoras, que proporcionará extrema rapidez e facilidade de regulagem, independentemente do número de linhas da máquina, minimizando o tempo de parada de operação e, ainda, dispensando o uso de qualquer tipo de ferramenta para realização da regulagem das novas posições de operação. Assim sendo, a invenção compreende um conjunto de cremalheiras [1], integrado solidariamente a banda limitadora de profundidade [2], sendo passível de movimentos verticalizados - ascendentes e descendentes - relativamente a linha de sementeira da máquina [3] e ditos de regulagem da profundidade de sementeira, quando da liberação/destravamento [A] mecânica(o) proporcionada(o) por um mecanismo [4] de destravamento [A] ou travamento [B] dos movimentos verticalizados do conjunto de cremalheiras [1], constituído por uma alavanca [41], de acionamento manual, adequadamente articulada [42] e que, disposta entre as cremalheiras [1], tem sua extremidade [43] integrada a um elemento de trava [44], cuja ação de travamento [B] ou destravamento [A] é proporcionada, respectivamente, pela conexão ou desconexão de sua superfície multidentada [45] com/dos os dentes [11] do dito conjunto de cremalheiras [1].

Em sua petição inicial (fls. 488/520), a parte autora (SEMEATO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO) alegou que o ato administrativo que concedeu a patente impugnada não teria motivação e fundamentação legal. Sustentou também que a patente PI0100454-9 A2 não possuiria atividade inventiva, especialmente em relação ao uso de cremalheira para regulagem da altura da roda limitadora de profundidade, por conta



das anterioridades (i) US-111871, (ii) US-783347, (iii) US-790999, (iv) US-1269789, (v) US-1305674, (vi) US-1309693, (vii) US-1552929, (viii) US-1648113, (ix) US-1969173, (x) BR-7002481, (xi) catálogo da máquina PST ACTIVA, datado de 04.1998; e (xii) catálogo da máquina PST ACTIVA, datado de 04.1999. Aduziu que a patente atacada teria por objeto mera mudança de forma e/ou proporção, e mera justaposição de meios conhecidos.

Com apoio no laudo pericial (fls. 686/712, 745/747, 779 e 797/800) e na manifestação da área técnica do INPI (fls. 760/773), a sentença (fls. 847/854) entendeu que a PI0100454-9 A2 reúne os requisitos de patenteabilidade, notadamente a atividade inventiva.

Apelação de **SEMEATO S/A** em fls. 857/886. Inicialmente, reitera seu agravo retido (fls. 820/823), interposto em face de decisão que indeferiu requerimento de realização de nova perícia. Para tanto, sustenta que o perito do Juízo possui formação em engenharia de produção e, no caso concreto, tendo em vista a complexidade que reveste a matéria, seria necessário ouvir a opinião de um engenheiro mecânico.

No mérito, revisita as teses veiculadas em sua petição inicial. Assim, questiona o ato administrativo do INPI que concedeu a patente impugnada, na medida em que a autarquia não teria fundamentado os motivos pelos quais deixou de considerar e analisar os subsídios oferecidos pela apelante no curso do processo concessório da PI0100454-9 A2. Ao fazê-lo, o INPI teria violado os arts. 2º, parágrafo único, I, VII e VIII, e 50, ambos da Lei 9.784/99, bem como os arts. 5º, II e LV, e 93, IX, da CRFB.

Sustenta a ausência de atividade inventiva na PI0100454-9, na medida em que o emprego de cremalheiras para a movimentação ascendente ou descendente de componentes de máquinas agrícolas já seria conhecido e largamente utilizado bem antes da data de depósito do pedido de patente de invenção PI 0100454-9 A2.

Contrarrazões da 2ª apelada (KUHN DO BRASIL S.A. – IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS) em fls. 783/794.

O INPI não ofereceu contrarrazões (certidão em fl. 895).

Em fls. 901/902, o MPF informa não ser hipótese de sua atuação.

É o relatório. Peço dia.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2017.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
RELATORA



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0802457-17.2011.4.02.5101 (2011.51.01.802457-5)
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

APELANTE : SEMEATO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADO : DIOGO PEDRO ORSO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08024571720114025101)

VOTO

Inicialmente, observo que a sentença foi proferida em 09.09.2016, já sob a vigência do CPC/2015, de maneira que a sua admissibilidade é feita pelo Tribunal (art. 1.010, §3º, do CPC/2015). Em razão disso, **conheço** do recurso de apelação, eis que presentes os seus requisitos, e **o recebo no duplo efeito** (art. 1.012 do CPC/2015).

Agravo retido da apelante

O agravo retido (fls. 820/823) foi interposto em 03.02.2015, ainda sob a vigência do CPC/1973, razão pela qual conheço do mesmo. Em síntese, a apelante requer a realização de nova perícia, ao argumento de que o perito do Juízo possuiria formação em engenharia de produção e, no caso concreto, tendo em vista a complexidade que reveste a matéria, seria necessário ouvir a opinião de um engenheiro mecânico.

Sem razão.

Em decisão de fl. 596, o MM. Juiz de Primeiro Grau deferiu a realização de prova pericial e nomeou como perito do juízo o Dr. Elio Grossman, sem que a recorrente tenha feito qualquer impugnação à qualificação técnica do mesmo.

Muito pelo contrário, após indicar seu assistente técnico e formular quesitos (fls. 599/604), a recorrente pleiteou a redução dos honorários, afirmando que *“tem conhecimento da qualificação técnica do expert nomeado pelo Juízo e do valoroso serviço que presta à comunidade jurídica, sobretudo à 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. A requerente sabe que a estimativa dos honorários periciais (FLS. 630) leva em consideração tanto o curriculum vitae e o extenso curriculum lattes do expert quanto a complexidade que a demanda suscita”* (fl. 636).

Verifica-se, portanto, que, em um primeiro momento, a recorrente aceitou sem objeções o profissional indicado pelo Juízo, tendo ainda enaltecido sua formação profissional. A insatisfação com relação à qualificação técnica do *expert* do Juízo surgiu apenas após a entrega do laudo pericial, cuja conclusão revelou-se desfavorável à apelante.

O direito processual não permite a adoção de posturas contraditórias pelas partes. Assim, tendo a apelante aceitado o perito do Juízo, não pode impugná-lo posteriormente, na medida em que este ato é absolutamente incompatível com o primeiro.

Nesse contexto, conclui-se ocorreu **preclusão lógica** no caso concreto, não sendo admissível a



tardia irresignação da apelante.

Por fim, ressalto que o laudo (fls. 686/712) elaborado pelo Dr. Elio Grossman não padece de nenhum vício técnico, tendo analisado a patente impugnada em todos os seus aspectos e respondido os quesitos formulados pelas partes. Ainda, em mais de uma oportunidade, o perito do Juízo prestou esclarecimentos (fls. 745/747, 779 e 797/800).

Por esses motivos, nego provimento ao agravo retido.

Mérito

Como relatado, o objeto da demanda é a suposta nulidade da patente de invenção PI0100454-9 A2 (“*dispositivo de regulagem das rodas limitadoras de profundidade da semeadura para máquinas semeadoras, adubadoras e plantadoras*”).

Para tanto, a apelante invocou dois argumentos: **(a)** a existência de **vício no ato administrativo do INPI que concedeu a patente impugnada**, na medida em que a autarquia não teria fundamentado os motivos pelos quais deixou de considerar e analisar os subsídios oferecidos pela apelante no curso do processo concessório da PI0100454-9 A2; e **(b)** a **ausência de atividade inventiva**, especialmente em relação ao uso de cremalheira para regulagem da altura da roda limitadora de profundidade, por conta das anterioridades **(i)** US-111871, **(ii)** US-783347, **(iii)** US-790999, **(iv)** US-1269789, **(v)** US-1305674, **(vi)** US-1309693, **(vii)** US-1552929, **(viii)** US-1648113, **(ix)** US-1969173, **(x)** BR-7002481, **(xi)** catálogo da máquina PST ACTIVA, datado de 04.1998; e **(xii)** catálogo da máquina PST ACTIVA, datado de 04.1999.

Como se verá a seguir, a apelante não possui razão e a sentença deve ser mantida.

Em relação à alegação de que o INPI não teria examinado os subsídios apresentados ao longo do processo administrativo concessório da PI0100454-9, tal assertiva não encontra amparo nos autos, que revela terem sido instaurados três Subsídios ao Exame Técnico. Como demonstrativo de que os subsídios apresentados foram analisados, basta salientar que a primeira decisão que deferiu a patente impugnada foi anulada porque o último subsídio apresentado não fora examinado.

Retomado o exame de mérito, com a análise de todos os subsídios apresentados, ainda assim, o INPI entendeu que as anterioridades listadas não foram suficientes para impedir a patenteabilidade da PI0100454-9.

Dessa forma, não há qualquer vício no ato administrativo do INPI que concedeu a patente impugnada.

Melhor sorte não possui a apelante em relação à alegação de falta de atividade inventiva.

A patente impugnada tem o seguinte resumo:

DISPOSITIVO DE REGULAGEM DAS RODAS LIMITADORAS DE PROFUNDIDADE DA SEMEADURA PARA MÁQUINAS SEMEADORAS, ADUBADORAS E PLANTADORAS.

A invenção trata de modalidade de dispositivo de regulagem das rodas limitadoras



de profundidade da sementeira para máquinas semeadoras, adubadoras e plantadoras, que proporcionará extrema rapidez e facilidade de regulagem, independentemente do número de linhas da máquina, minimizando o tempo de parada de operação e, ainda, dispensando o uso de qualquer tipo de ferramenta para realização da regulagem das novas posições de operação. Assim sendo, a invenção compreende um conjunto de cremalheiras [1], integrado solidariamente a banda limitadora de profundidade [2], sendo passível de movimentos verticalizados - ascendentes e descendentes - relativamente a linha de sementeira da máquina [3] e ditos de regulagem da profundidade de sementeira, quando da liberação/destravamento [A] mecânica(o) proporcionada(o) por um mecanismo [4] de destravamento [A] ou travamento [B] dos movimentos verticalizados do conjunto de cremalheiras [1], constituído por uma alavanca [41], de acionamento manual, adequadamente articulada [42] e que, disposta entre as cremalheiras [1], tem sua extremidade [43] integrada a um elemento de trava [44], cuja ação de travamento [B] ou destravamento [A] é proporcionada, respectivamente, pela conexão ou desconexão de sua superfície multidentada [45] com/dos os dentes [11] do dito conjunto de cremalheiras [1].

Sobre o tema, art. 13 da LPI dispõe que uma “invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”.

Confira-se a definição trazida pelo INPI em suas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente

5.01 A invenção é dotada de atividade inventiva, de acordo com o disposto no artigo 13 da LPI se, tendo em conta o estado da técnica, não decorra de maneira evidente ou óbvia para um técnico no assunto. Novidade e atividade inventiva são critérios diferentes e a pergunta – “existe atividade inventiva?” - só surge se a invenção é nova.

5.02 O termo "óbvio ou evidente" significa aquilo que não vai além do desenvolvimento normal da tecnologia, mas apenas o faz clara ou logicamente a partir do estado da técnica, ou seja, algo que não envolve o exercício de qualquer habilidade ou capacidade além do que se espera de um técnico no assunto.

5.03 Se o técnico no assunto pode chegar à invenção tão somente por análise lógica, inferência ou sem experimentação indevida com base no estado da técnica, seguindo as orientações apresentadas nas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Bloco I, a invenção é óbvia e, desta forma, não apresenta qualquer solução técnica inesperada. Se assim for o caso, o pedido não é patenteável por falta de atividade inventiva.

A apelante sustenta que o emprego de cremalheiras para a movimentação ascendente ou descendente de componentes de máquinas agrícolas já seria conhecido e largamente utilizado bem antes da data de depósito do pedido de patente de invenção PI 0100454-9 A2.

Contudo, o fato de o objeto da patente impugnada envolver elementos mecânicos conhecidos, como as cremalheiras, não significa que seja desprovida de atividade inventiva.



E no caso concreto, como observou o perito do Juízo, “em nenhum dos documentos apresentados pela Autora ficam demonstradas, de forma clara, inequívoca, evidente ou óbvia as características técnicas que se referem especificamente a um mecanismo de travamento da cremalheira utilizado para regular a profundidade, ou a ação de uma roda limitadora de uma semeadora, ou adubadora ou plantadora passível de uso sem necessidade de ferramentas. Não fica comprovado como as características construtivas contidas nos documentos tenham determinado, sugerido, motivado ou influenciado no desenvolvimento dos atributos técnicos essenciais da referida patente” (fls. 711/712).

Por esse motivo, concluiu que “a PI0100454-9 encontra-se em perfeita consonância com os artigos 8, 11 e 13 da LPI que abordam os aspectos essenciais da patenteabilidade”.

Por meio de sua área técnica, o INPI chegou à idêntica conclusão, observando que “nenhuma das anterioridades citadas pela autora (DOC 9 a DOC 20 e US5957219) antecipa ou sugere a obviedade das disposições encerradas na patente em tela”.

Assim, não há dúvidas de que a PI0100454-9 atende aos requisitos de patenteabilidade, devendo ser mantida.

Pelo exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo retido e à apelação da SEMEATO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

Sem majoração de honorários, considerando que a sentença havia fixado os mesmos em 20% sobre o valor atualizado da causa, percentual máximo permitido pelo CPC.

É como voto.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
RELATORA