



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

604863

2011.51.01.803917-7

Nº CNJ : 0803917-39.2011.4.02.5101
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO PEREIRA DA SILVA
APELANTE : CEAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
ADVOGADO : RENATA CURI BAUAB
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA
APELADO : WILSON JOSE SANTANA
ADVOGADO : ELAINE CRISTINA FERREIRA E OUTRO
ORIGEM : DÉCIMA TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (201151018039177)

RELATÓRIO

Trata-se de julgar apelação interposta pela parte autora (CEAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. ME), objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (fls. 398/409 dos autos eletrônicos), que julgou improcedente o pedido de nulidade da Patente de Invenção PI 9900210-8 para “máquina para descascar e limpar caules de cana de açúcar” concedida ao réu WILSON JOSÉ SANTANA.

Em suas razões de apelação (fls. 719/740), aduziu a parte apelante (CEAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. ME), em síntese, que a patente de invenção PI 9900210-8 para “máquina para descascar e limpar caules de cana de açúcar”, obtida pelo réu, não preenche o requisito da novidade, pois a autora já fabrica e comercializa tal produto desde 1990, data anterior ao depósito da patente, de modo que "*estando o objeto patenteadado no estado da técnica na ocasião de seu depósito*", resta evidente a falta de novidade, devendo ser declarada nula a patente.

Apelação recebida à fl. 418 em seu duplo efeito.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

604863

2011.51.01.803917-7

Contrarrrazões do INPI às fls. 421/424, defendendo a manutenção da sentença.

A seguir, vieram os autos a esta Egrégia Corte, os quais foram encaminhados ao Ministério Público Federal, cujo representante legal manifestou-se às fls.04/05, opinando pelo prosseguimento do feito.

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 PI 9900210-8 para “máquina para descascar e limpar caules de cana de açúcar” depositada em 01/01/1999 e concedida em 20/05/2008, com a descrição a seguir:

"MÁQUINA PARA DESCASCAR E LIMPAR CAULES DE CANA DE AÇÚCAR". Refere-se a presente Patente de Invenção a Máquina para Descascar e Limpar Caules de Cana de Açúcar, (1), caracterizada por ser constituída por um corpo estrutural fabricado com perfis metálicos (2) e totalmente revestido com chapas de aço inox ou outro adequado, dispõe no seu interior de diversos componentes tais como motores elétricos, eixos de transmissão, correias, roldanas, interruptor liga/desliga, bocal para alimentação, bocal de saída e rodas dentadas para descascar e limpar os caules de cana, receptáculo de lascas e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

604863

2011.51.01.803917-7

outros, sendo sua principal característica o sistema para descascar e limpar os caules, o qual é formado por uma roda direcionadora (3), um conjunto de rodas dentadas para limpeza grossa (4) e um segundo conjunto de rodas dentadas para limpeza fina(5), todas ligadas e conectadas ao sistema motriz de forma a permitir o funcionamento linear, contínuo e constante da máquina (1), destacando-se que as rodas dentadas para limpeza, grossa (4) e fina (5), possuem estrias (6) transversais que possibilitam tal operação, bem como dispõem de conjunto de amortecedores automáticos, os quais permitem a abertura automática das rodas dentadas (4) e (5) para permitir a passagem dos caules (6), permitindo descascar e limpar qualquer caule de cana, independente do diâmetro do mesmo, dispor de rodas dentadas, as quais efetuam as operações de limpeza grossa (4) e fina (5), a máquina (1) é provida de gaveta (7) deslizável e removível cuja finalidade é coletar as lascas (8) provenientes da limpeza dos caules (6), depois do caule (6) ter sido introduzido no bocal de alimentação (9) e após sair totalmente limpo pelo bocal de saída (10).

Alega a parte autora que a patente em comento não preenche o requisito da novidade, pois ela já fabrica e comercializa tal produto desde 1990, data anterior ao depósito da patente, como comprova os documentos acostados aos autos: notas fiscais referentes ao período de 1991 a 2010 (documentos 7 a 61) e contratos firmados com terceiros no período de 1991 a 1992 (documentos 62 a 67). Desta forma, "*estando o objeto patenteado no estado da técnica na ocasião de seu depósito*", resta evidente a falta de novidade, devendo ser declarada nula a patente.

Todavia, o Juízo de Primeiro Grau, ao examinar a demanda, "*à míngua de qualquer evidência de que a patente de invenção PI 9900210-8 tenha sido concedida em desacordo com os preceitos legais pertinentes*", julgou improcedente o pedido de nulidade da patente em questão.

Vejamos o que dispõe a Lei de Propriedade Industrial:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

604863

2011.51.01.803917-7

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.

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 deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, conforme requerimento feito pela própria autora (fl. 186),

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

604863

2011.51.01.803917-7

tendo as partes, inclusive, apresentado seus quesitos (fls. 189/212 e fls. 213/215).

Intimada as partes acerca da proposta de honorários, a parte autora impugnou o valor indicado (R\$ 12.950,00), tendo o Juízo, entretanto, mantido tal valor, "*tendo em vista a complexidade inerente à matéria*" (fl. 322).

Todavia, a prova deixou de ser realizada, visto que a empresa autora afirmou sua impossibilidade financeira de arcar com os custos da perícia (fl. 334).

Diante disso, analisando os documentos acostados aos autos pela parte autora (fotografias, notas fiscais e contratos de compra e venda de equipamento industrial), os quais foram apontados pela autora como aptos a comprovar a ausência de novidade, como bem ressaltado pelo Magistrado de Primeiro Grau, constata-se que as fotografias "*são absolutamente imprestáveis, não permitindo a correta identificação de seu conteúdo*", enquanto que "*as notas fiscais e os contratos apresentados comprovam apenas a existência, no estado da técnica, de máquinas de raspar cana – mas não que houvesse uma máquina com as características reivindicadas por meio da patente de invenção PI 9900210-8*", concluindo que "*nenhum deles antecipa integralmente a matéria da patente em litígio*", assim como "*são insuficientes para afastar a atividade inventiva da patente de invenção PI 9900210-8*".

Por outro lado, verifica-se que o INPI, ao proceder o reexame técnico da matéria, concluiu que deve ser mantida a patente de invenção PI 9900210-8, por considerar que sua concessão atendeu aos requisitos legais, esclarecendo que tal patente "*se refere a uma máquina para limpar colmos de cana-de-açúcar que possui uma abertura para inserção dos colmos a serem limpos. Sob atuação de um conjunto de rodas que integram uma roda direcionadora dos colmos, um par de rodas dentadas de limpeza de material grosseiro e um par de rodas de limpeza fina. É presente no equipamento*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

604863

2011.51.01.803917-7

uma gaveta de abertura lateral que serve para retirar as impurezas retiradas no processo de limpeza de colmos" (fls. 173/179).

O parecer técnico apresentado no momento da contestação assim concluiu:

De acordo com o artigo 11 da LPI parágrafo 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 artigos 12, 16 e 17. Neste princípio, a aferição da data é fundamental para atestar a condição temporal dos documentos apontados como impeditivos, não devendo caber dúvidas quanto à sua regularidade e validade.

Devido à falta de provas que demonstrem que a presente patente não apresenta requisitos de patenteabilidade da Lei 9279, conclui-se pela não procedência do pedido de nulidade da patente PI 9900210-8.

Observe-se que o INPI atua como órgão responsável pela concessão de registros e patentes no Brasil, de modo que sua atuação é pautada em critérios técnicos e de acordo com o interesse público, sendo o ato administrativo praticado pela autarquia dotado de presunção de legitimidade e veracidade.

Desta forma, caberia à parte autora produzir as provas necessárias do fato constitutivo do seu direito, ou seja, deveria comprovar a inexistência dos requisitos de patenteabilidade, conforme art. 333, inciso I do CPC.

Portanto, não tendo sido produzida a prova necessária para infirmar as conclusões do INPI no sentido de reconhecer a legalidade do ato que concedeu a patente de invenção PI 9900210-8, esta merece ser mantida.

Em face do exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso de apelação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

604863

2011.51.01.803917-7

É como voto.

MARCELO PEREIRA DA SILVA
Desembargador Federal

EMENTA

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SEM PROVAS.

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

2 - O INPI atua como órgão responsável pela concessão de registros e patentes no Brasil, de modo que sua atuação é pautada em critérios técnicos e de acordo com o interesse público, sendo o ato administrativo praticado pela autarquia dotado de presunção de legitimidade e veracidade.

3- Com base no art. 333, inciso I do CPC, não tendo a parte autora produzido a prova necessária para infirmar as conclusões do INPI, comprovando que a patente de invenção PI 9900210-8 não preenche os requisitos de patenteabilidade, deve ser mantido o ato de concessão da patente em comento.

4- Apelo desprovido.

ACÓRDÃO

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

604863

2011.51.01.803917-7

Acordam os membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, na forma do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2013.

MARCELO PEREIRA DA SILVA
Desembargador Federal