



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0811864-47.2011.4.02.5101 (2011.51.01.811864-8)
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
APELANTE : TECUMSEH DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : SP026454 - OCTAVIO TINOCO SOARES E OUTRO
APELADO : EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES S/A - EMBRACO E OUTRO
ADVOGADO : RJ058463 - ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES E OUTROS
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08118644720114025101)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PATENTE DE INVENÇÃO – NULIDADE DE REIVINDICAÇÃO DEPENDENTE – SUBORDINAÇÃO À REIVINDICAÇÃO PRINCIPAL – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS – IMPARCIALIDADE DO LAUDO PERICIAL.

I – O laudo pericial e os esclarecimentos do perito respondem a todos questionamentos feitos pelas partes, e concluem que, por estar especialmente relacionada de forma subordinada à reivindicação principal 1, a qual seria válida por preencher os requisitos de patenteabilidade, a reivindicação 9 a ela dependente também seria tecnicamente válida;

II - Não há qualquer impropriedade no fato de ter sido o presente caso examinado sob a ótica da IN 30/2013, norma que revogou o Ato Normativo nº 127/97, também emanado do INPI e então vigente na data do pedido da patente, uma vez que o teor de ambas as diretrizes, no que tange aos conceitos das reivindicações dependentes e independentes, é substancialmente o mesmo, conforme esclarecido na sentença;

III - Infundadas às críticas quanto à atuação do perito, tendo inclusive o setor técnico do INPI se alinhado às conclusões do seu judicioso laudo, fato demonstrativo de que houve imparcialidade no caso, porquanto não se vislumbra que interesse teria o vistor oficial, como também a própria Autarquia, em favorecer uma das partes no processo, mormente quando se sabe que a atuação da Administração Pública é presumidamente pautada, dentre outros, pelos princípios da legalidade e da moralidade;

IV - Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, **por unanimidade, negar provimento ao recurso**, na forma do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2017 (data do julgamento).

ANTONIO IVAN ATHIÉ

Desembargador Federal - Relator



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0811864-47.2011.4.02.5101 (2011.51.01.811864-8)
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
APELANTE : TECUMSEH DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : SP026454 - OCTAVIO TINOCO SOARES E OUTRO
APELADO : EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES S/A - EMBRACO E OUTRO
ADVOGADO : RJ058463 - ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES E OUTROS
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08118644720114025101)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por **TECUMSEH DO BRASIL LTDA.**, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal desta Capital, nos autos da ação de rito ordinário proposta pela ora apelante, em face de **EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES S/A** e do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**, objetivando a declaração de nulidade da 9ª reivindicação da patente de invenção PI 01056394-8, intitulada de "Filtro de sucção para compressor hermético alternativo", de titularidade da empresa ré/apelada.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença de fls. 545/559, que julgou improcedente o pedido da inicial, condenando a autora no pagamento das custas, dos honorários periciais e advocatícios, estes últimos *pro rata* e no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.

Em suas razões recursais, de fls. 851/884, a apelante sustenta, em resumo, que a sentença encontra-se fundamentada em laudo pericial parcial, capcioso e imprestável; que o Juízo não levou em consideração o laudo de seu assistente técnico; que a manutenção da sentença confere proteção patentária a dispositivo já inserido há muito tempo no domínio público; e que o laudo do perito é inconsistente, pois adotou instrução normativa publicada 12 anos depois da patente ser concedida, e está eivado de inúmeras incoerências e deficiências técnicas. Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da inicial, além de condenar os réus ao pagamento das custas e honorários.

Com contrarrazões do INPI, às fls. 638/640, foram os autos remetidos para este Tribunal, onde a Procuradoria Regional da República, oficiando, não vislumbrou interesse para sua intervenção na lide (fl. 676).

É o relatório. Em pauta.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2017.

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal – Relator



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0811864-47.2011.4.02.5101 (2011.51.01.811864-8)
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
APELANTE : TECUMSEH DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : SP026454 - OCTAVIO TINOCO SOARES E OUTRO
APELADO : EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES S/A - EMBRACO E OUTRO
ADVOGADO : RJ058463 - ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES E OUTROS
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08118644720114025101)

VOTO

Conheço do recurso de apelação, uma vez presentes seus pressupostos legais.

Conforme já relatado, trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da 9ª reivindicação da patente de invenção PI 01056394-8, intitulada de "Filtro de sucção para compressor hermético alternativo", de titularidade da empresa ré/apelada.

Em que pesem as razões da apelante, a sentença não merece reforma, pois bem decidiu a questão, nada havendo a ser reparado quanto ao seu recurso, valendo dela transcrever os seguintes lances (fls. 552/559):

"(...)

A seu turno, cumpre atentar para as conclusões constantes do laudo do Sr. Perito Judicial de fls.355/397, em que foram respondidos os quesitos formulados pelas Partes e restaram apreciados detalhadamente os documentos acostados aos autos, a doutrina sobre a matéria relativa às reivindicações dependentes e independentes e a legislação pertinente e realizados estudos técnicos comparativos entre a Patente de Invenção n. PI 0105694-8 B1 e a Patente de Invenção Espanhola n. ES 548350, na forma abaixo transcrita:

“Pode-se extrair dos ensinamentos acima que as características de uma reivindicação dependente estão relacionadas diretamente às características essenciais da reivindicação principal, a qual é complementada por aquela. Ainda, tais características não precisam ser novas e nem dotadas de atividade inventiva, pois esses requisitos devem estar contidos nas características essenciais da reivindicação principal a qual a dependente está relacionada. Contudo, a associação das características definidas no preâmbulo da reivindicação com aquelas definidas após o seu termo de transição “caracterizado por” conferem a abrangência ou escopo de proteção da invenção.

Além disso, uma reivindicação dependente que se referir a mais de uma reivindicação, ou seja, reivindicação de dependência múltipla pode servir de base a qualquer outra reivindicação de dependência múltipla, desde que suas relações de dependência estejam estruturadas de maneira que permitam o imediato entendimento das possíveis combinações resultantes dessas dependências.

Por fim, a reivindicação dependente deve ser lida em conjunto com a reivindicação principal, pois validade daquela está relacionada diretamente à validade da reivindicação da principal,



incorporando todo o teor da dependente ao teor que ela faz referência.”

Da validade da patente PI 0105694-8 frente a patente espanhola ES 548350

Da Patente PI 0105694-8

O objeto da patente PI 0105694-8, depositado no dia 29 de outubro de 2001 (...), se refere a um filtro de sucção para compressor hermético alternativo montado no interior de uma carcaça hermética (1), compreendendo um corpo oco (20) definindo pelo menos uma câmara acústica e sendo provido de uma entrada de gás (22) conectada a uma linha de sucção (9) por meio de um conector tubular e de uma saída de gás (32) conectada a uma válvula de sucção (8b) do compressor, sendo dita câmara equalizadora (60) provida, por um lado, de uma abertura para o interior da carcaça hermética (1) e, por outro lado, de uma comunicação fluida (61) com a câmara acústica, dita câmara equalizadora (60) e dita comunicação fluida sendo dimensionada de modo a minimizar, simultaneamente, os ruídos de pulsação do gás no interior do filtro de sucção, a mistura do referido gás com aquele contido no interior da carcaça hermética (1) e o diferencial de pressão entre o interior dessa última e a linha de sucção (9) quando da operação do compressor após um período de parada.

O texto da reivindicação independente principal da patente em referência, que define as características técnicas essenciais da invenção, está redigido como a seguir:

“Filtro de sucção para compressor hermético alternativo montado no interior de uma carcaça hermética (1), dito filtro de sucção compreendendo um corpo oco (20) definindo pelo menos uma câmara acústica e sendo provido de uma entrada de gás (22) conectada a uma linha de sucção (9) por meio de um conector tubular e de uma saída de gás (32) conectada a uma válvula de sucção (8b) do compressor, caracterizado pelo fato de compreender uma câmara equalizadora (60) provida, por um lado, de uma abertura para o interior da carcaça hermética (1) e, por outro lado de uma comunicação fluida (61) com a câmara acústica, dita câmara equalizadora (60) e dita comunicação fluida sendo dimensionada de modo a minimizar, simultaneamente, a saída de energia acústica para a cavidade da carcaça, a mistura do referido gás com aquele contido no interior da carcaça desta última e a linha de sucção (9) quando da operação do compressor após um período de parada” (Grifo nosso).

O texto da reivindicação dependente 9, cuja nulidade está em pauta, foi redigido, conforme a seguir:

“Filtro, de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato do conector tubular (10) ser em material flexível e incorporando, em um extremo (11) uma primeira flange periférica (12) assentada, e retirada no interior do corpo oco (20) e, em um extremo oposto (13), uma segunda flange periférica (14) assentada contra a face interna da carcaça hermética (1) concetricamente à linha de sucção”. (Grifo nosso)

Conforme pode ser observado acima, a reivindicação 9 é dependente “de qualquer uma das reivindicações anteriores”, conforme previsto na Instrução Normativa 030/2013, ou seja, a reivindicação 9 para existir deve ser lida em conjunto com qualquer uma das reivindicações 1 a 8 do quadro reivindicatório da patente PI 0105694-8, de forma a permitir o seu imediato entendimento. Ainda, com relação à reivindicação principal 1, o texto da reivindicação 9 deve ser incorporado no texto da dita principal e não ser lido de forma autônoma.

Ainda, considerando que todas as reivindicações dependentes nº2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 estão subordinadas a reivindicação principal 1, pois somam características acessórias à invenção definida na reivindicação principal 1, de alguma forma a reivindicação dependente 9 possui relação de dependência com qualquer uma delas, podendo ser lida em conjunto com qualquer



uma das mencionadas reivindicações.

Neste sentido, verifica-se que a proteção da reivindicação dependente 9 está relacionada aos detalhes/características adicionais do condutor tubular do filtro de sucção reivindicado na reivindicação independente 1 da patente PI 0105694-8. Ou seja, a reivindicação 9 não tem como objetivo reivindicar um condutor tubular autônomo e independente, mas, sim, um filtro de sucção para compressor hermético alternativo com todas as características definidas na reivindicação independente 1, cujo condutor tubular é conforme descrito e caracterizado, de forma facultativa, na reivindicação dependente, qual seja:

(...)

Pode-se concluir que as características técnicas facultativas da reivindicação dependente 9 só irão subsistir se somente se elas forem incorporadas em qualquer uma das reivindicações 1 a 8, mais especificamente em relação à reivindicação principal 1, a qual ela se encontra subordinada.

(...)

A tabela a seguir mostra um comparativo entre a reivindicação independente 1 da patente espanhola ES 548350 e a reivindicação dependente 9, bem como a reivindicação independente 1 da patente PI 0105694-8:

(...)

Como pode ser observado na tabela acima, a única semelhança entre a reivindicação principal da patente PI 0105694-8 e reivindicação principal da anterioridade ES 548350 é a utilização de um condutor tubular flexível, porém o conjunto de cada reivindicação, que esse dito condutor se encontra caracterizado, se diferencia integralmente uma da outra.

Além disso, podemos observar que a patente ES 548350 não apresenta uma concretização tal como definida na patente PI 0105694-8, pois a dita anterioridade não prevê um filtro de sucção, cujo corpo oco define uma câmara acústica, uma entrada de gás conectada a uma linha de sucção por meio do dito conector flexível e de uma saída de gás conectada a uma válvula de sucção do compressor. A razão é porque o compressor do estado da técnica tem a sucção do gás ocorrendo diretamente do passador até o interior do filtro de sucção, sendo que a linha de sucção é mantida em comunicação fluida com o filtro de sucção através do dito conector flexível que direciona o gás frio da sucção diretamente ao interior do filtro.

Ainda, o efeito técnico alcançado pelo filtro da referida anterioridade espanhola não é capaz de promover a minimização simultânea das condições de controle de pressão, energia acústica e de mistura de gás, produzida pelo filtro de sucção, objeto da patente PI 0105694-8, que um dos elementos do conjunto do dito filtro é o conector tubular (10).

Com relação à reivindicação dependente 9, o detalhamento do conector tubular, definido e concretizado na dita reivindicação da patente PI 0105694-8 nada se assemelha à ventosa 62 definida e concretizada na reivindicação 1 da anterioridade espanhola ES 548350.

Mas por outro lado, essa concretização utilizada no conjunto da reivindicação principal 1 da patente PI 0105694-8 permite alcançar um efeito técnico jamais obtido pelo estado da técnica, muito menos pela anterioridade apontada acima.

Nesse passo, não há qualquer coincidência entre as características técnicas da reivindicação principal 1 da anterioridade espanhola ES 548350 e aquelas da reivindicação dependente 9, que são incorporadas no conjunto da reivindicação principal 1 da patente PI 0105694-8.

Ainda, com relação à reivindicação dependente 9 da mencionada patente PI 0105694-8, essa não tem como propósito proteger de forma autônoma um conector tubular para ser usado em



qualquer filtro de sucção, mas tão somente definir de forma precisa as características facultativas ou opcionais que podem concretizar o filtro de sucção descrito na patente PI 0105694-8. Pois o que essa patente visa proteger é o conjunto que compreende o dito filtro, sendo o conector tubular, previsto na reivindicação 9, mais um elemento que compreende esse conjunto.

Por fim, a reivindicação dependente 9 é parte acessória de pelo menos uma reivindicação principal e/ou de uma das dependentes (2 a 8), e não pode ser interpretada de maneira autônoma ou isolada em relação às demais reivindicações da patente PI 0105694-8, a qual está subordinada.”

3. CONCLUSÃO

Diante de todas as considerações expostas, o Perito deste Juízo, entende que, conforme definido no preâmbulo da reivindicação 9, esta é dependente “de qualquer uma das reivindicações anteriores”. Ou seja, a reivindicação 9 para existir deve ser lida em conjunto com qualquer uma das reivindicações de 1 a 8 do quadro reivindicatório da patente PI 0105694-8. As características técnicas da reivindicação dependente 9 são consideradas acessórias de pelo menos uma das oito reivindicações da patente PI 0105694-8, que lhe antecedem, principalmente em relação às características técnicas essenciais da reivindicação principal 1. Por essa razão não pode ser lida ou interpretada de forma isolada ou autônoma em relação às mencionadas reivindicações.

As características técnicas que compreendem a reivindicação dependente 9 podem ser destituídas de novidade e atividade inventiva, pelo fato desta estar subordinada, pelo menos, à reivindicação principal 1 da referida patente, cujas características técnicas essenciais possuem tais requisitos de patenteabilidade.

A validade da reivindicação dependente 9 está subordinada a validade daquelas reivindicações antecedentes a que se refere, mais especificamente, à reivindicação principal 1 da patente PI 0105694-8. Assim, para uma reivindicação dependente deixar de existir pelo menos a respectiva reivindicação principal deve também deixar de existir, ou seja, deve ser nula. Caso contrário, a reivindicação dependente continuará existindo na condição de ser interpretada em conjunto com a reivindicação principal que está subordinada, para concretizar a respectiva invenção.

A proteção outorgada pela reivindicação dependente 9 da patente PI 0105694-8 está relacionada às particularidades e detalhes do condutor tubular de um filtro de sucção, cujas características essenciais são definidas pela sua reivindicação independente 1.

A reivindicação dependente 9 não possui qualquer identidade com a reivindicação independente 1 da anterioridade espanhola ES 548350, mesmo em relação à previsão do condutor tubular flexível, pois o conjunto dessa anterioridade se diferencia integralmente das características técnicas que compreendem o conjunto da reivindicação principal 1, que o condutor da referida reivindicação 9 está subordinado. Assim, para fazer sentido sua existência no quadro reivindicatório da patente PI 0105694-8, a mesma deve ser lida em conjunto com a reivindicação principal 1 da referida patente.

Ainda, pode-se observar que o documento do estado da técnica citado pela autora, não antecipa as características técnicas essenciais da patente PI 0105694-8. Na realidade, como já mencionado, foi observado que a única característica semelhante entre as patentes PI 0105694-8 e o documento ES 548350 é a utilização de um condutor tubular flexível.

Portanto, concluo que a reivindicação dependente 9 da patente PI 0105694-8 está relacionada de forma subordinada pelo menos a qualquer uma das 8 reivindicações que lhe antecedem,



especialmente com relação à reivindicação principal 1, que pelo fato dessa preencher todos os requisitos de patenteabilidade previstos na Lei 9.279, de 14/5/1996 e, conseqüentemente, ser tecnicamente válida, a reivindicação dependente 9 também é tecnicamente válida.”

Registre-se ainda que, por força do despacho de fls. 494, item 1, o Sr. Perito Judicial prestou os seguintes esclarecimentos às fls. 508/514:

“Cumpre esclarecer que o Ato Normativo 127/97 foi revogado pela Instrução Normativa 030/2013. Nesse passo, todos os quesitos compreendendo a citação do Ato Normativo 127/97 foram respondidos de forma clara e direta e, em seguida, foi feita uma ressalva esclarecendo que o Ato Normativo 127/97 foi revogado pela Instrução Normativa 030/2013. Ainda, com relação aos Atos normativos citados pela Autora, nota-se que em diversos quesitos, a Autora citou normas já revogadas, como o Ato Normativo 017/76 que foi derogado pelo Ato Normativo 127, de 15 de maio de 1997. Ou seja, trata-se de uma norma invalidada antes da data do depósito da patente PI 0105694-8. Como se pode notar no quesito 1 da Autora, a saber:
(...)

Dando continuidade à manifestação da Autora, esse Perito esclarece, novamente, que é impossível verificar a nulidade da reivindicação 9 da patente PI 0105694-8 com relação a patente espanhola 548350 sem a realização de uma análise comparativa da matéria reivindicada nestas duas patentes. Além disso, como a reivindicação 9 da patente PI 0105694-8 é uma reivindicação dependente da reivindicação independente 1, a análise comparativa da reivindicação 9 com relação a patente espanhola 548350 deve ser feita, necessariamente, em conjunto com o conteúdo da reivindicação independente 1.

(...)

Considerando interpretação de uma reivindicação independente, de acordo com o item 15.1.3.2.1 do Ato Normativo 127/97 e o artigo 3.05 da Instrução Normativa 30/2013, toda reivindicação independente deve, quando necessário, conter entre a sua parte inicial e a expressão “caracterizado por”, um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica. Além disso, após a expressão “caracterizado por” de uma reivindicação independente deve conter as características técnicas essenciais e particulares da invenção.

O preâmbulo compreendendo características essenciais e já definidas no estado da técnica, bem como a parte caracterizante compreendendo características técnicas essenciais e particulares de invenção serão sempre interpretadas em conjunto.

Esta separação entre elementos conhecidos e elementos novos, consumada pela expressão “caracterizado por”, visa apenas facilitar a distinção entre as características do estado da técnica e as características essenciais e particulares de uma invenção, uma vez que não altera a abrangência ou escopo da reivindicação, que será sempre determinado com base no somatório das características contidas no preâmbulo e na parte caracterizante.

Deste modo, esse Perito esclarece que independente da posição da expressão “caracterizado por”, o preâmbulo e a parte caracterizante serão sempre lidos em conjunto. Ou seja, a posição do termo “caracterizado por” não irá alterar o escopo ou a abrangência da reivindicação, pois, a leitura das duas partes será feita sempre de forma conjunta.

(...)

De acordo com o Ato Normativo 127/97, as reivindicações independentes devem, quando



necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão “caracterizado por”, um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica. Além disso, após a expressão “caracterizado por” de uma reivindicação independente, devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares, que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger.

Assim a abrangência ou escopo de uma reivindicação será determinado com base na interpretação conjunta das características contidas no preâmbulo e na parte caracterizante da mesma.

(...)

Nesse diapasão, é possível observar que tanto o Ato Normativo 127/97, quanto a Instrução Normativa 030/2013, consideram que as reivindicações dependentes devem ser sempre lidas em conjunto com as reivindicações independentes, pois, as reivindicações dependentes sempre apresentam características adicionais ou alternativas de uma invenção.”

Merece ser destacado também o exposto pela Diretoria de Patentes do INPI, no seu preciso e fundamentado parecer técnico de fls.131/135, que igualmente adoto como razões de decidir, na forma a seguir transcrita:

“(...) Logo, uma reivindicação dependente deve ser entendida unitariamente com a reivindicação da qual depende e esta unidade analisada como se fosse uma única reivindicação independente, no exame de novidade uma reivindicação dependente não necessita definir matéria que por si só seja nova, uma vez que sua validade será sempre condicionada a uma leitura em conjunto com a ou as reivindicações de que depende.

Diante do exposto verificaremos o teor da reivindicação dependente de número nove em conjunto com a reivindicação independente de número um, em função do elemento comum “conector tubular” com texto e figuras a seguir.

(...)

O requerente aponta a patente ES548350 como documento comprobatório de sua alegação, especialmente sua reivindicação independente, a qual reproduzimos abaixo em conjunto com as figuras necessárias a sua compreensão.

(...)

Como podemos observar há colidência entre a utilização de um conector tubular elástico flexível nos dois compressores.

As diferenças se verificam nos seguintes fatos:

Do compressor hermético objeto da patente se utilizar de um filtro de sucção com um corpo oco com câmaras acústicas, uma entrada de gás conectada a uma linha de sucção por meio do dito conector flexível e de uma saída de gás conectada a uma válvula de sucção do compressor, o filtro de sucção compreendendo uma câmara equalizadora provida de uma abertura para o interior da carcaça hermética e de uma comunicação fluida com a câmara acústica.

Do compressor objeto da anterioridade citada ter a sucção de gás ocorrendo diretamente do passador até o interior do filtro de sucção, sendo a linha de sucção mantida em comunicação fluida com o filtro de sucção através do dito conector flexível que direciona o gás frio da sucção diretamente ao interior do filtro.

Logo, embora os dois compressores analisados se utilizem de conectores flexíveis, estes se



diferenciam no restante das características principais, não cabendo a supressão da reivindicação de número nove, que reivindica o conector tubular flexível por esta ser uma reivindicação dependente.

Dessa forma, sugerimos que seja mantida a Concessão da Patente PI0105694-8, com a permanência da reivindicação dependente 9.”

(...)

Não merece prosperar, assim, a pretensão autoral de declaração de nulidade da 9ª reivindicação da patente de Privilégio de Invenção PI 0105694-8 B1.”

(...)”

Como visto acima, bem houve a sentença ao julgar improcedente o pedido de decretação da nulidade da reivindicação dependente da patente de invenção em comento, adotando como razões de decidir as conclusões do laudo pericial e do parecer técnico do INPI.

Com efeito, o laudo pericial e os esclarecimentos do perito respondem a todos questionamentos feitos pelas partes, e concluem, na forma acima transcrita, que, por estar especialmente relacionada de forma subordinada à reivindicação principal 1, a qual seria válida por preencher os requisitos de patenteabilidade, a reivindicação 9 a ela dependente também seria tecnicamente válida.

Quanto a este aspecto, relevante salientar que não há qualquer impropriedade no fato de ter sido o presente caso examinado sob a ótica da IN 30/2013, norma que revogou o Ato Normativo nº 127/97, também emanado do INPI e então vigente na data do pedido da patente, uma vez que o teor de ambas as diretrizes, no que tange aos conceitos das reivindicações dependentes e independentes, é substancialmente o mesmo, conforme esclarecido na sentença (fls. 549/552).

Assim sendo, não se vislumbra incoerências ou deficiências que decorram do trabalho realizado pelo experto do Juízo, profissional dotado de saber na área de abrangência da perícia, que há muito vem prestando bons serviços à Justiça Federal, tendo realizado diversas perícias na área da Propriedade Industrial, fato que o qualifica plenamente para o mister para o qual foi nomeado.

Nesse passo, são absolutamente infundadas às críticas quanto à atuação do perito, tendo inclusive o setor técnico do INPI se alinhado às conclusões do seu judicioso laudo, fato demonstrativo de que houve imparcialidade no caso, porquanto não se vislumbra que interesse teria o vistor oficial, como também a própria Autarquia, em favorecer uma das partes no processo, mormente quando se sabe que a atuação da Administração Pública é presumidamente pautada, dentre outros, pelos princípios da legalidade e da moralidade.

Por outro lado, não há incorreção alguma no fato de o Juízo ter se inclinado na direção do laudo



do experto de sua confiança, em detrimento do parecer do assistente técnico da parte, tendo em vista que cabe ao magistrado julgar a questão que lhe é submetida de acordo com seu livre convencimento, analisando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso concreto, o que se deu na espécie.

Ante o exposto, **nego provimento** ao recurso, mantendo na íntegra a r. sentença recorrida.

É como voto.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2017.

ANTONIO IVAN ATHIÉ

Desembargador Federal — Relator