



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0032462-21.2012.4.02.5101 (2012.51.01.032462-8)
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
APELANTE : Nirmanei Almeida Santos E OUTRO
ADVOGADO : SP036177 - JOSÉ ERNESTO DE MATTOS LOURENÇO E OUTRO
APELADO : TRANSPETRO - PETROBRAS TRANSPORTE S/A
ADVOGADO : RJ086985 - PETER EDUARDO SIEMSEN E OUTROS
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00324622120124025101)

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO RETIDO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE DE INVENÇÃO – FALTA DE NOVIDADE, ATIVIDADE INVENTIVA E SUFICIÊNCIA DESCRITIVA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – REEXAME OBRIGATÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – O laudo pericial responde a todos questionamentos feitos pelas partes, e conclui que o objeto da patente em questão carece de novidade, de atividade inventiva, como também de suficiência descritiva, conforme exigido pelos artigos 11, 13 e 24 da LPI;

II - Não se vislumbram falhas ou equívocos no trabalho realizado pelo experto do Juízo, tornando dispensável a realização de uma segunda perícia;

III – Em sendo a questão eminentemente técnica, razoável o magistrado se valer do auxílio de um especialista. Desnecessária prova oral, não importando o seu indeferimento em cerceamento de defesa;

IV – De rigor remessa necessária quando condenada entidade referida no art. 475 do C.P.C., em época de sua vigência;

V - O INPI não deu causa à propositura da ação e tampouco se posicionou de forma contrária aos interesses da autora, sendo inadequada a sua condenação nas verbas da sucumbência;

VI – Recurso e agravo retido interpostos pela empresa ré desprovidos. Recurso do INPI provido para conhecer da remessa necessária, à qual se dá parcial provimento, para afastar a condenação da Autarquia nas verbas da sucumbência.

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 e ao agravo retido da empresa ré, dar provimento ao recurso do INPI e dar parcial provimento à remessa necessária**, na forma do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2017 (data do julgamento).

ANTONIO IVAN ATHIÉ



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Desembargador Federal - Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0032462-21.2012.4.02.5101 (2012.51.01.032462-8)
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
APELANTE : Nirmanei Almeida Santos E OUTRO
ADVOGADO : SP036177 - JOSÉ ERNESTO DE MATTOS LOURENÇO E OUTRO
APELADO : TRANSPETRO - PETROBRAS TRANSPORTE S/A
ADVOGADO : RJ086985 - PETER EDUARDO SIEMSEN E OUTROS
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00324622120124025101)

RELATÓRIO

Trata-se de agravo retido e de apelações cíveis interpostas por **NIRMANEI ALMEIDA SANTOS** e pelo **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**, contra sentença proferida pelo Juízo da 25ª Vara Federal desta Capital, nos autos da ação de rito ordinário proposta por **PETROBRÁS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO**, em face dos ora apelantes, objetivando a declaração de nulidade da patente de invenção PI0204535-4, intitulada de "Processo para substituição *"in situ"* do isolamento térmico degradado de dutos enterrados que transportam líquidos aquecidos, sem interrupção da operação", de titularidade da primeira apelante.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença de fls. 2.718/2.729, que julgou procedente o pedido da autora, para declarar a nulidade da patente de invenção PI0204535-4, antecipando os efeitos da tutela, para que sejam suspensos os efeitos do respectivo registro no prazo de até 30 dias daquela decisão, determinando, ainda, que a Autarquia providencie a anotação e publicação da aludida decisão na RPI, para ciência de terceiros, na forma do art. 175, § 2º, da LPI. Outrossim, condenou os réus, *pro rata*, ao reembolso das custas recolhidas e dos honorários periciais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, de fls. 2.733/2.767, a ré Nirmanei Almeida Santos Maniero requer, preliminarmente, a apreciação do agravo retido de fls. 2.155/2.158, interposto em face da decisão de fl. 2.152, que indeferiu o requerimento de produção de prova oral. No mérito, sustenta, em resumo, que *"a r. decisão atacada deve ser reformada na íntegra, porque se funda em perícia nula, seja pela insubsistência técnica das considerações contidas em Laudo absolutamente imprestável, seja pela falta de preparo e conhecimento do perito nomeado, tanto quanto pela violação ao princípio da ampla defesa diante do indeferimento de outras provas fundamentais à elucidação do complexo assunto técnico que envolve a hipótese vertente"*. Requer, assim, que a apelação seja recebida no duplo efeito e cassada a antecipação de tutela, bem como seja o recurso provido, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da inicial.

Inconformado, o INPI recorreu da sentença, às fls. 2.769/2.778, alegando que deve ser considerada ilegal qualquer ordem judicial determinada contra a Fazenda Pública sem a observância do art. 475, I, do CPC; e que não deu causa à propositura da ação e que em momento algum opôs resistência ao pedido da autora, de forma que se mostra indevida a sua



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

condenação nos ônus da sucumbência.

Recebidos os recursos das partes no efeito devolutivo, e com contrarrazões da empresa autora, às fls. 2.781/2.790, foram os autos remetidos para este Tribunal, onde a Procuradoria Regional da República, oficiando, opinou pelo desprovimento dos apelos (fls. 2.797/2.800).

É o relatório. Em pauta.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2017.

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal – Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0032462-21.2012.4.02.5101 (2012.51.01.032462-8)
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
APELANTE : Nirmanei Almeida Santos E OUTRO
ADVOGADO : SP036177 - JOSÉ ERNESTO DE MATTOS LOURENÇO E OUTRO
APELADO : TRANSPETRO - PETROBRAS TRANSPORTE S/A
ADVOGADO : RJ086985 - PETER EDUARDO SIEMSEN E OUTROS
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00324622120124025101)

VOTO

Conheço dos recursos de apelação, uma vez presentes seus pressupostos legais, assim como conheço do agravo retido nos autos, por ter sido requerida sua apreciação por este Tribunal, quando da interposição do recurso, segundo prescrição do art. 523, § 1º, do antigo Código de Processo Civil, vigente à época.

Primeiramente, não merece prosperar o agravo retido interposto em face da decisão que indeferiu o requerimento de produção de prova oral, senão vejamos.

Tratando-se no caso de ação de nulidade de patente de invenção de questão eminentemente técnica, deve o magistrado se valer do auxílio de especialista para proceder ao exame comparativo de documentos, os quais inclusive encontram-se acostados aos autos, pelo que, em tais hipóteses, a produção da prova oral mostra-se desnecessária, não importando o seu indeferimento em cerceamento de defesa, acrescentando-se ainda que cabe exclusivamente ao Juiz, como destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não de sua produção.

Quanto ao mérito e como dito no relatório, trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade da patente de invenção PI0204535-4, intitulada de "Processo para substituição *in situ*" do isolamento térmico degradado de dutos enterrados que transportam líquidos aquecidos, sem interrupção da operação", de titularidade da primeira apelante.

Em que pesem as razões da apelante Nirmanei Almeida Santos, 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. 1.259/1.270):

"(...)

Como fundamento ao seu pedido, a Autora alega que a patente PI 0204535-4, depositada pela primeira Ré em 18/10/2002 se encontrava absorvida pelo estado da técnica nesta data, face aos documentos referentes à patente europeia EP888513B1, depositada em 03/04/1997 (fls. 84/135), bem como o "folder" comercial de uma empresa sueca, publicado em 1998, referindo-se à



tecnologia constante na EP 888513B1 (fls. 137/147), faltando-lhe, portanto, novidade e atividade inventiva que justificasse a concessão do privilégio, ocorrido em 7/10/2008, na forma do art. 8º, combinado com o art. 13º da LPI. Aduz, ainda, que o INPI não teve acesso aos referidos documentos durante a apreciação do pedido de patente depositado pela primeira Ré.

A Autora junta, por fim, um Parecer Técnico emitido pelo Sr. Ilson Pasqualino da COPPE/UFRJ (fls. 846/898), concluindo que a patente impugnada não apresenta os requisitos de novidade e atividade inventiva, tendo por base o estado da técnica representado pela anterioridade EP 888513B1.

Verifica-se que o INPI, em sua contestação às fls. 974/977 afirma ter reexaminado a matéria discutida, com enfoque nos argumentos trazidos aos autos pela Autora, concluindo, conforme parecer técnico da Diretoria de Patentes do Instituto (fls. 978/983), que as razões por ela aduzidas são procedentes, uma vez que a patente em apreço foi expedida contrariando o disposto no art. 8º, combinado com art. 13 da LPI, na medida em que a patente PI 0204535-4, embora revele novidade frente à EP 888513B1, foi considerada sem atividade inventiva frente ao estado da técnica.

(...)

Ora, tratando-se de patente relativa a uma nova tecnologia, é sempre muito tênue a linha que distingue a inovação verdadeira da mera evolução daquelas existentes, o que permite posições distintas do INPI, como no caso concreto, ou seja, primeiro concedendo a patente e depois recomendando a sua anulação. Obviamente, seria menos traumático para a imagem da Autarquia que tais opiniões distintas fossem observadas apenas na seara administrativa, porém, nada impede que isto ocorra apenas nos autos de um processo judicial.

No presente caso, verifica-se que a própria Diretoria de Patentes do INPI - DIPRA, no parecer técnico de fls. 978/983, concluiu que “a matéria constante do quadro reivindicatório da patente PI0204535-4 embora revele novidade frente a D1, entretanto elas foram consideradas sem atividade inventiva frente ao estado da técnica. Assim sendo, pode-se inferir que o Artigo 8º c/c dá azo a anulação da patente objeto da presente demanda”.

O expert nomeado pelo Juízo, por sua vez, concluiu em seu parecer às fls. 2251/2300:

“As análises realizadas revelam documentos que, individualmente, apresentam as características presentes na reivindicação independente da patente anulanda. Logo, a patente PI0204535-4 não possui novidade.

De qualquer maneira, ainda que fosse arguido o preenchimento do requisito de novidade, a matéria protegida no quadro reivindicatório, principalmente, da reivindicação é evidente para um técnico no assunto face às anterioridades apontadas, o que demonstra a ausência de



atividade inventiva.

Ademais, a matéria contida na patente não possui suficiência descritiva, pois um técnico no assunto não poderia reproduzir o processo da patente tendo por base as informações ali contidas. Certamente, deveria fazer uso de informações que não estão contidas na patente, como, por exemplo, as informações contidas na técnica anterior apontada.

Portanto, tendo como base a documentação analisada pela perícia, conclui-se que a patente PI0204535-4 não preenche os requisitos necessários para a sua concessão e que, portanto, a recomendação é pela sua nulidade.”

Observa-se, assim, que a prova pericial não deixa dúvida de que a patente em apreço não possui novidade e atividade inventiva para merecer a proteção com a natureza de Patente de Invenção, quando comparada com as anterioridades apontadas no laudo.

Embora o juiz, na formação de seu convencimento, não esteja adstrito ao laudo pericial, é certo que, tratando-se de matéria eminentemente técnica, uma decisão contrária às conclusões do expert há de ser baseada em outros elementos de prova que se mostrem mais subsistentes.

Em suma, se o laudo pericial é contundente no reconhecimento da inexistência de ato inventivo na tecnologia levada a registro, o qual, segundo o perito, estaria inserida no estado da técnica, é de se reconhecer, na ausência de comprovação das afirmações em sentido contrário, a impossibilidade da manutenção da respectiva Patente de Invenção.

(...)

Não há motivo, assim, para se refutar o laudo pericial de fls. 2251/2300, produzido por técnico especializado e devidamente qualificado. Logo, tendo o expert concluído, categoricamente, que a patente da primeira Ré estava absorvida pelo estado da técnica quando comparada a patente europeia EP 888513B1, publicada em 1997 e folder da empresa sueca Mittel, publicado em 1998, que se refere à tecnologia constante na patente europeia, a procedência do pedido é medida que se impõe, cabendo apenas a este Magistrado ressaltar a insegurança e riscos gerados por uma alteração de postura do INPI, autêntica agência reguladora da proteção à propriedade intelectual.

(...)”

Como visto acima, bem houve a sentença ao julgar procedente o pedido de decretação da nulidade da patente de invenção em comento, ao concluir que lhe faltam os requisitos da novidade e da atividade inventiva.



O laudo pericial responde a todos questionamentos feitos pelas partes, e conclui, na forma acima transcrita, que o objeto da patente em questão carece de novidade, de atividade inventiva, como também de suficiência descritiva, conforme exigido pelos artigos 11, 13 e 24 da LPI.

Por outro lado, não se vislumbra falhas ou equívocos que decorram do trabalho realizado pelo experto do Juízo, profissional dotado de saber na área de abrangência da perícia, que, de forma isenta, há muito vem prestando serviços à Justiça Federal, tendo realizado diversas perícias na área da Propriedade Industrial, fato que o qualifica plenamente para o exercício da função para a qual foi nomeado, tornando dispensável a realização de uma segunda perícia.

No que se refere à alegada “estranheza” do parecer do INPI, também não se vislumbra inconsistências no aludido trabalho, ou que interesse teria a Autarquia em favorecer uma das partes no presente processo, mormente quando se sabe que a atuação da Administração Pública é presumidamente pautada, dentre outros, pelos princípios da legalidade e da moralidade.

Destarte, não se vê incorreção na sentença, que julgou procedente o pedido da exordial com lastro nas conclusões extraídas do laudo pericial e do parecer técnico da Autarquia, decretando a nulidade da patente de invenção da empresa ré, por ausência de seus pressupostos legais.

Quanto ao recurso do INPI, alegando inobservância ao disposto no art. 475, I, do CPC, tem-se que somente se conhece de remessa de ofício em casos em que a Autarquia for ré, por fato de patente ou registros, quando condenado em sucumbência, eis que não há ofensa a bem jurídico dela, a determinação envolvendo atos de sua estrita competência funcional. Na hipótese, a Autarquia foi condenada a pagar custas e honorários periciais e advocatícios, pelo que merece provimento o recurso para reconhecer que a presente sentença se sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, com efeito de integral análise da matéria, o que se faz nesta oportunidade.

No que tange aos honorários advocatícios, entendo ser devida a aplicação do princípio da causalidade ao caso, merecendo a sentença parcial reforma neste aspecto.

Com efeito, apesar de integrar o polo passivo da demanda, o INPI não deu causa à propositura da ação e tampouco se posicionou de forma contrária aos interesses da autora, de forma que se mostra inadequada a sua condenação nas verbas da sucumbência, devendo as mesmas serem suportadas exclusivamente pela empresa ré.

Ante o exposto, **nego provimento** ao recurso e ao agravo retido interpostos pela empresa ré, e **dou provimento** ao recurso do INPI, para conhecer da remessa necessária, à qual **dou parcial provimento**, para excluir a Autarquia da condenação nos ônus da sucumbência. Mantida a sentença em seus demais termos.

É como voto.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2017.

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal — Relator