



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0109476-47.2013.4.02.5101 (2013.51.01.109476-3)  
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER  
APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL  
APELADO : HIDREMEC INDÚSTRIA DE MATERIAIS FERROVIÁRIOS LTDA  
ADVOGADO : LANIR ORLANDO E OUTRO  
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01094764720134025101)

**EMENTA**

AGRAVO RETIDO. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO PI0204410-2. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ATIVIDADE INVENTIVA NÃO OBSERVADA. LAUDO PERICIAL. ANTERIORIDADES QUE, MESMO QUE COMBINADAS, NÃO SÃO CAPAZES DE ILIDIR A ATIVIDADE INVENTIVA DA PATENTE IMPUGNADA. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – Discute-se se a patente de invenção PI0204410-2 (“*dormentes metálicos para linhas ferroviárias*”).

II – Agravo retido. Os quesitos apresentados tiveram como objetivo o esclarecimento do laudo pericial, providencia autorizada pelo art. 437 do CPC/73, vigente na época do proferimento da decisão atacada.

III – As anterioridades listadas, mormente MU 7201396-6 e PI 9802535-0, mesmo que combinadas, não são capazes de elidir a atividade inventiva da patente impugnada. Laudo pericial.

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

**A C O R D ã O**

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

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2016.

**SIMONE SCHREIBER**

**DESEMBARGADORA FEDERAL**

**RELATORA**



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0109476-47.2013.4.02.5101 (2013.51.01.109476-3)  
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER  
APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL  
APELADO : HIDREMEC INDÚSTRIA DE MATERIAIS FERROVIÁRIOS LTDA  
ADVOGADO : LANIR ORLANDO E OUTRO  
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01094764720134025101)

## RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo **INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL** (fls. 774/780) em face de sentença (fls. 763/771) que julgou improcedente o pleito autoral de declaração de nulidade da patente de invenção PI0204410-2 (“*dormentes metálicos para linhas ferroviárias*”), de titularidade da apelada (HIDREMEC INDÚSTRIA DE MATERIAIS FERROVIÁRIOS LTDA).

A patente de invenção impugnada tem o seguinte resumo:

### *DORMENTES METÁLICOS E RESPECTIVO PROCESSO DE OBTENÇÃO.*

*Dormentes (1) do tipo utilizados como base de fixação dos trilhos através de ombreiras (2), quando a construção de ferrovias em geral; cada dormente (1) é conformado em uma peça de aço laminar (3), apresentando porção central (4) com seção em "U" invertido e extremidades dobradas em porção (6); sobre o plano (4) são ponteadas ombreiras (2), do tipo "L" ou do tipo "gancho", sendo que para posicionar ditas ombreiras sobre o dormente são previstos gabaritos (8), desenvolvidos para posicionar corretamente ditas ombreiras (2) através de pontos de solda, seguindo posteriormente para a etapa de solda final.*

Em sua petição inicial (fls. 1/30), a parte autora (MIMF INDÚSTRIA DE MATERIAIS FERROVIÁRIOS LTDA.) alegou que a patente PI0204410-2 não possuiria atividade inventiva, não atenderia ao requisito da suficiência descritiva e encontrar-se-ia no estado da técnica, impedindo a livre concorrência no mercado nacional de dormentes metálicos.

A sentença (fls. 763/771) entendeu, com apoio no laudo pericial (fls. 379/599), que a patente impugnada atende aos requisitos de patenteabilidade, possuindo aplicação industrial, novidade e atividade inventiva.

Por outro lado, em sua apelação (fls. 774/780), o INPI alega que a patente PI0204410-2 não possui atividade inventiva. Para tanto, transcreve trecho do laudo (fls. 128/150) elaborado pela área técnica da Diretoria de Patentes – DIRPA, no seguinte sentido:

*Tendo em vista o exposto nos itens 3.1 a 3.4, constatamos que o objeto da Patente PI0204410-2 não revela nenhuma característica inovadora frente às citações constantes no estado da técnica. Desta forma, concordamos com a argumentação da autora MIMF INDÚSTRIA DE MATERIAIS FERROVIÁRIOS LTDA de que a*



*patente em lide, o PI0204410-2, não atende às condições de proteção como patente de invenção, por decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica não envolvendo atividade inventiva, contrário ao Artigo 8º, combinado com o artigo 13º, da LPI, visto que todas as suas características são encontradas nas anterioridades citadas.*

Contrarrazões da apelada (HIDREMEC INDÚSTRIA DE MATERIAIS FERROVIÁRIOS LTDA.) em fls. 783/794. Preliminarmente, requer a apreciação de seu agravo retido (fls. 655/657), no bojo do qual pleiteia o reconhecimento da preclusão para a apresentação de quesitos suplementares quando encerrada/concluída a diligência, com entrega do laudo pericial.

Em fl. 800, o MPF informa não ser hipótese de sua atuação.

É o relatório. Peço dia.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2016.

**SIMONE SCHREIBER**  
**DESEMBARGADORA FEDERAL**  
**RELATORA**



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0109476-47.2013.4.02.5101 (2013.51.01.109476-3)  
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER  
APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL  
APELADO : HIDREMEC INDÚSTRIA DE MATERIAIS FERROVIÁRIOS LTDA  
ADVOGADO : LANIR ORLANDO E OUTRO  
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01094764720134025101)

### VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral que buscava a declaração de nulidade declaração de nulidade da patente de invenção PI0204410-2 (“*dormentes metálicos para linhas ferroviárias*”), de titularidade da apelada (HIDREMEC INDÚSTRIA DE MATERIAIS FERROVIÁRIOS LTDA).

#### **Agravo retido da apelada**

O agravo retido (fls. 655/657) foi interposto em 26.03.2014, ainda sob a vigência do CPC/1973, razão pela qual conheço do mesmo. Em síntese, a apelada se insurge contra o não reconhecimento da preclusão para a apresentação de quesitos suplementares quando encerrada/concluída a diligência, com entrega do laudo pericial.

Sem razão, na medida em que os quesitos apresentados tiveram como objetivo o esclarecimento do laudo pericial, providencia autorizada pelo art. 437 do CPC/73, vigente na época do proferimento da decisão atacada.

Em razão disso, nego provimento ao agravo retido.

#### **Mérito**

A patente de modelo de utilidade impugnada tem o seguinte resumo:

#### *DORMENTES METÁLICOS E RESPECTIVO PROCESSO DE OBTENÇÃO.*

*Dormentes (1) do tipo utilizados como base de fixação dos trilhos através de ombreiras (2), quando a construção de ferrovias em geral; cada dormente (1) é conformado em uma peça de aço laminar (3), apresentando porção central (4) com seção em "U" invertido e extremidades dobradas em porção (6); sobre o plano (4) são ponteadas ombreiras (2), do tipo "L" ou do tipo "gancho", sendo que para posicionar ditas ombreiras sobre o dormente são previstos gabaritos (8), desenvolvidos para posicionar corretamente ditas ombreiras (2) através de pontos de solda, seguindo posteriormente para a etapa de solda final.*

Na hipótese em exame, a parte autora alegou que a patente PI0204410-2 não possuiria atividade inventiva, não atenderia ao requisito da suficiência descritiva e encontrar-se-ia no estado da técnica, em razão das anterioridades MU 7201396-6, publicada em 08.03.1994, patente brasileira PI 9802535-0, publicada em 28.09.1999, e patente norte-americana US 4728030, publicada em 01.03.1988, fatores que



impediriam a livre concorrência no mercado nacional de dormentes metálicos.

Em sua apelação, o INPI apenas se insurgiu contra a conclusão da sentença de que a patente impugnada possuiria atividade inventiva.

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.

Com base em parecer elaborado por sua área técnica, o INPI argumenta que os problemas técnicos que a patente impugnada havia identificado na técnica anterior, já eram resolvidos pelos documentos do estado da técnica D1 (MU 7201396-6, publicada em 08.03.1994) e D2 (PI 9802535-0, publicada em 28.09.1999). Nesse sentido:

### **3.4) Discussão**

*Ao se comparar as principais características reivindicadas e soluções propostas da Patente em lide em relação às soluções propostas e os elementos dos documentos D1 e D2 verifica-se **que a Patente anulanda possui características colidentes com os documentos do estado da técnica D1 e D2, conforme relatado a seguir.***

*Segundo o relatório descritivo da Patente PI02044110-2 (página 3, linhas 6 a 13), os problemas do estado da técnica são definidos da seguinte forma:*

*- Os dormentes possuem os inconvenientes de necessitarem placa de base que promovem a inclinação do trilho;*



- não permitem a fixação de grampos elásticos que possibilitam o deslocamento do trilho obedecendo ao movimento da composição;

- suas ombreiras são estampas no próprio dormente, obrigando a confecção de furos para fixação dos trilhos, o que diminui a resistência mecânica do dormente;

- suas abas laterais foram projetadas de forma estreitas impedindo uma maior concentração de britas em seu interior diminuindo a ancoragem.

*A solução proposta pela Patente anulanda em relação retirada da placa de base que promove a inclinação do trilho reside no fato da fixação do trilho ser efetuada sobre um plano (4) que se desenvolve em duas partes, sendo a parte central (a) ligeiramente côncava e as partes extremas (b) em ângulo (a) aproximado de 3°.*

*O documento D1 revela um dormente de aço para montagem de trilhos de superestrutura ferroviária, que elimina o uso das placas de apoio (vide item 3.2).*

*A solução proposta pela Patente anulanda em relação a possibilidade de deslocamento dos trilhos obedecerem ao movimento da composição reside no fato de permitir a fixação dos mesmos por grampos elásticos.*

*O documento D1 revela um dormente de aço que possibilita o uso de clipe elástico simplificado, o qual é capaz de atenuar e absorver as vibrações ocasionadas pelo comboio em movimento (vide item 3.2).*

*A solução proposta pela Patente anulanda em relação às abas laterais serem projetadas de forma estreitas impedindo uma maior concentração de britas em seu interior diminuindo a ancoragem reside no fato das laterais (7) do dormente (1) serem conformadas em dois planos externos (c) e (d), apresentando bordas alargadas (e), enquanto que a face interna do dormente se apresenta em arco de raio contínuo (f).*

*O documento D2 revela um dormente de aço que possui abas laterais que tendem a restringir o deslocamento do lastro na parte interna central do corpo, além de gerar garras nas laterais de cada aba lateral do corpo proporcionando melhores condições de fixação do dormente no solo e retenção do lastro no interior do dormente (vide item 3.3).*

***Diante do exposto, os problemas da técnica anterior, apontados na Patente de Invenção PI-0204410-2, já eram solucionados pelos documentos de interioridade citados D1 e D2, quanto ao fato das ombreiras do tipo “L” compreenderem uma peça laminada e usinada cujas bordas devem ser soldadas ao dormente (1), tal característica é constante do estado da técnica US4728030 (D3) que revela a fixação, por solda, de ombreiras no dormente eliminando a estampagem das mesmas, e a furação para fixação dos trilhos.***

*Tendo em vista o exposto nos itens 3.1 a 3.4, constatamos que o objeto da Patente*



*PI0204410-2 não revela nenhuma característica inovadora tente as citações constantes no estado da técnica. Desta forma, concordamos com a argumentação da autora MIMF INDÚSTRIA DE MATERIAIS FERROVIÁRIOS LTDA de que a patente em lide, o PI0204410-2, não atende às condições de proteção como patente de invenção, por decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica não envolvendo atividade inventiva, contrário ao Artigo 8º, combinado com o Artigo 13º, da LPI, visto que todas as suas características são encontradas nas anterioridades citadas.*

Entretanto, essa não foi a conclusão do perito do Juízo, que, após comparar a patente impugnada com as anterioridades listadas, concluiu pela presença de atividade inventiva. Vejamos:

**Por fim, no que diz respeito à atividade inventiva da PI 0204410-2, os documentos citados, mesmo que combinados, não são capazes de ilidi-la, pois:**

*(a) Embora a solução indicada na patente MU 7201396-6 determine a eliminação da placa de apoio, tal procedimento exige a inclusão de ressaltos estampados (2) e (3), que enfraquecem o dormente, sendo, por isso, necessário a inclusão de reforços (9), para oferecimento de resistência, no caso de sua flexão pelo deslocamento dos vagões. Diferente do contido na PI 0204410-2, onde a eliminação da placa de apoio ocorreu sem a necessidade de reforços contra a flexão do dormente quando do deslocamento dos vagões. Trata-se, pois, de clara evolução em relação a técnica anterior.*

*(b) Por sua vez, a patente MU 7201396-6 limitou a utilização do dormente, sendo o mesmo passível de ser utilizado somente para fixação elástica com grampo do tipo .e. (Pandrol), o que ocorre em ombreiras estampadas no dormente. Já a proposta de fixação elástica contida na patente PI 0204410- 2 permite a utilização de diferentes tipos de grampos elásticos, mediante a eliminação de ombreira estampadas, havendo, igualmente, clara evolução técnica.*

*(c) O argumento de que o dormente contido na patente PI 9802535-0 proporciona melhor fixação no solo não foi encontrado no relatório descritivo, no quadro reivindicatório e no resumo.*

*(d) A retenção do lastro no interior do dormente devido as secções internas reduzidas encontrada na PI 9802535-0 deriva do estrangulamento do corpo em sua extremidade, com a introdução das mossas (48)/(50) e )56)/(58), que reduz a secção interna. Solução diferente da proposta na patente PI 0204410-2, que não inclui o estrangulamento do dormente, pois as laterais do dormente são conformadas em dois planos externos, apresentando bordas alargadas, enquanto que a sua face interna se apresenta em arco de raio contínuo, onde as laterais apresentam bordas alargadas permite um melhor acúmulo de britas no interior do dormente, obtendo-se uma melhor ancoragem.*

*(e) A US 4728030 não revela a fixação, por solda, de ombreiras no dormente, eliminando com isso a estampagem das mesmas e a furação para fixação dos*



*trilhos. Tal entendimento não condiz com o relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenhos apresentados, que não contemplam nenhuma menção a essa proposta. De acordo com o descrito nessa anterioridade, o seu objeto material não prevê ombreiras, mas sim placa de base de aço laminado. No seu relatório, em inglês, contempla-se a utilização da expressão .base plate., que de acordo com o dicionário Inglês . Português de Termos Ferroviários (anexo), significa .placa de apoio. Lembrando, que a patente anulanda possui ainda a proposta de que o reparo das ombreiras soldadas, ou seja, sua substituição, é rápida evitando interrupção muito longa da ferrovia. Fica claro que a solução empregada num e noutro objeto não se correspondem.*

*Por fim, o próprio lapso de tempo entre as anterioridades e a PI 0204410- 2, ou seja, de 14 (quatorze) anos, revela que a solução proposta não era óbvia para um técnico no assunto. E os elementos lançados para se concluir por essa "não obviedade" são, além do fator tempo, o efeito inesperado ou surpreendente alcançado com a solução técnica proposta, representando vantagens técnicas e econômicas consideráveis.*

(fl. 472/474, grifos adicionados)

O perito do Juízo atacou especificamente os pontos de irresignação do INPI, nos seguintes termos:

***Das críticas estabelecidas pelo INPI:***

*Primeiramente devemos reafirmar o contido no Laudo Pericial que a patente anulanda demonstra clara evolução é inovação em relação a MU7201396-6, pois diferente do afirmado e perguntado "Que inovação tecnológica teríamos devido o fato da fixação poder ser realizada por diferentes modelos de grampos?, esta pergunta deveria ser respondida pelo INPI, que concedeu diversas patente de grampos elásticos para empresas nacionais e estrangeiras, pois o primeiro grampo elástico desenvolvido para ferrovia foi patenteado com prioridade holandesa por JOHAN FREDERIK DEENIK e JACOB ALBERTUS EISSES, em 7 de outubro de 1954. Posteriormente, foi estendida para diversos países, dentre eles Inglaterra, Alemanha e Chile, de acordo o afirmado pelo INPI nesse momento estaria em domínio publico qualquer fixação elástica, porem não é o que ocorreu, pois posteriormente surgiram diversos modelos de grampos elásticos, obrigando a indústria a novos desenvolvimentos de ombreiras, como segue abaixo:*

*(Imagens excluídas)*

*Portanto, esse Perito reafirma o contido na conclusão do Laudo Pericial em relação a anterioridade MU7201396-6. Quanto a patente PI 9802535-0 como afirmado no Laudo Pericial, que a retenção do lastro no interior do dormente, somente "ocorre devido ao estrangulamento do corpo em sua extremidade com a introdução de mossas (48) (50) e (56)(58), a inovação contida nesse ponto da patente PI 9802535-0, refere-se suas características geométricas, pois a mesma cria um ápice, assim a vibração do lastro produzida pela passagem dos trens,*





*tende a expulsar a brita do centro do dormente para as extremidades, no sentido ascendente, comprimindo-a na região do estrangulamento da calha do dormente. De modo semelhante, a vibração tende a empurrar a brita do lastro, das extremidades para o ápice, segundo a inclinação ascendente das garras, comprimindo-a na região do estrangulamento lateral, onde as duas correntes ascendentes e contrárias se encontram. Tal arranjo, promove a retenção da brita do lastro dentro do espaço formado pela concavidade da calha, contribuindo para reduzir a frequência de socaria.*

*Já a patente anulanda por não possuir o estrangulamento, a vibração do lastro produzida pela passagem dos trens, tende a empurrar a brita do centro do dormente para as extremidades das garras porção (6) retendo-as no seu interior evitando o efeito gangorra (1), portanto, a eliminação do estrangulamento simplificou a confecção do dormente e obteve os mesmos resultados de controle de lastro sob a calha do dormente.*

*Com relação a patente US4728030, não posso concordar com o r. Examinador, que através de ilustrações tenta provar algo que contraria o próprio INPI e a legislação vigente, pois o mesmo documento foi apresentado quando do subsidio ao exame técnico e o órgão **não entendeu tratar-se de ombreiras, sendo o documento totalmente desprezado, pois o examinador com certeza se ateve ao art. 41 da Lei 9.279 que determina:***

*Art. 41 - A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.*

***Reivindicação (US4728030)***

*9. Um dormente de acordo com a reivindicação 8, compreendendo duas placas de base de trilho fixadas à sua face superior.*

*Portanto, é evidente e inegável que este elemento (2) desempenha a função de placa de apoio, pois o reivindicado e explicitado no relatório descritivo como placa base, além disso em nenhum momento o relatório descritivo trata o elemento (2) como ombreira ou sugere a aplicação de grampo elástico.*

*Isso se torna mais nítido através da comparação abaixo, onde as patentes ilustradas possuem igualmente elementos (2), e nenhuma desempenha a função de ombreira, assim os elementos (2) da patente US 4728030, podem simplesmente desempenhar a função de nervuras transversais estiradas para apoio da placa de aperto ou calço como a patente DE 330360, então não pode o assistente técnico do INPI apurar a anterioridade por ilação dedutiva, como fez, e sim se ater ao relatório descritivo e suas reivindicações.*

*(fls. 677/681, grifos do original).*



Dessa forma, com amparo no laudo pericial, entendo que as anterioridades MU 7201396-6 e PI 9802535-0, mesmo que combinadas, não são capazes de elidir a atividade inventiva da patente impugnada.

Pelo exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo retido da apelada e à apelação do INPI.

É como voto.

**SIMONE SCHREIBER**  
**DESEMBARGADORA FEDERAL**  
**RELATORA**