



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0117421-51.2014.4.02.5101 (2014.51.01.117421-0)
RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES
APELANTE : PLAST PET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EIRELI - EPP
ADVOGADO : HUGO LEONARDO PEREIRA LEITÃO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
ADVOGADO : ARTHUR CELIO CRUZ FERREIRA JORGE GARCIA E OUTRO
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01174215120144025101)

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DE PATENTE DE INVENÇÃO REFERENTE A “SISTEMA DE TRAVAMENTO E/OU MOVIMENTAÇÃO DE UMA PARTE MÓVEL EM RELAÇÃO A UMA PARTE FIXA”.

I - Para que seja deferido o registro de patente de invenção exige-se o preenchimento dos requisitos da novidade (artigo 11 da Lei nº 9.279-96), da atividade inventiva (artigo 13 da Lei nº 9.279-96), da aplicação industrial (artigo 15 da Lei nº 9.279-96).

II - O objeto de controvérsia na presente ação diz respeito ao registro de patente de invenção nº PI 0301758-3, depositado em 13.06.2003 e deferido em 09.08.2011, referente a “SISTEMA DE TRAVAMENTO E/OU MOVIMENTAÇÃO DE UMA PARTE MÓVEL EM RELAÇÃO A UMA PARTE FIXA”.

III - Conquanto a autora PLAST PET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EIRELI – EPP (ora apelante) sustente a invalidade da referida patente em razão de não ostentar a novidade e atividade inventiva exigidas para o deferimento do seu registro, os documentos técnicos produzidos nos autos (laudo pericial e manifestação técnica do INPI) atestam que foram preenchidos tais requisitos legais.

IV – Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos do artigo 436 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao atual artigo 479 do Código de Processo Civil de 2015), inexistem óbices a que o julgador, de maneira fundamentada, pautar sua decisão nas conclusões do laudo pericial, haja vista o perito judicial ser terceiro imparcial e equidistante dos interesses dos litigantes e tratar-se de profissional especializado de confiança do juízo.

V – Desprovisionamento da apelação da autora.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, negar provimento à apelação da autora, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Votaram o Desembargador André Fontes, o Desembargador Antônio Ivan Athié e a Juíza em Convocação Helena Elias Pinto.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016. (data do julgamento)

ANDRÉ FONTES



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Relator
Desembargador do TRF da 2ª Região.



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0117421-51.2014.4.02.5101 (2014.51.01.117421-0)
RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES
APELANTE : PLAST PET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EIRELI - EPP
ADVOGADO : HUGO LEONARDO PEREIRA LEITÃO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
ADVOGADO : ARTHUR CELIO CRUZ FERREIRA JORGE GARCIA E OUTRO
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01174215120144025101)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por PLAST PET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EIRELI - EPP, em face do INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de SUMIÁ CANUTO KASSHARA, com o objetivo de invalidar o registro de patente nº PI 0301758-3, referente a “SISTEMA DE TRAVAMENTO E/OU MOVIMENTAÇÃO DE UMA PARTE MÓVEL EM RELAÇÃO A UMA PARTE FIXA”, deferido ao segundo Réu.

Na inicial da ação, a autora “*Afirma que a concessão da referida patente ofendeu o disposto na lei nº. 9.279/96, especialmente em seus artigos 8º e 11º. Alega a Autora ter recebido do réu notificação extrajudicial datada em 19/09/2013 e que devido à ausência de clareza, contra-notificou, visando maiores esclarecimentos. Informa que o segundo Réu em 16/12/2013, novamente a notificou, desta feita, cientificando ser o titular da PI 0301758-3, esclarecendo, portanto, que terceiros não poderiam usufruir de nenhuma maneira da referida invenção, reclamando, com base nisto, do sistema de porta utilizado em algumas caixas de transporte fabricadas pela autora. Assevera, ainda, ter feito sua defesa extrajudicial, defesa esta, que o segundo Réu se posicionou absolutamente contra, reiterando os termos anteriormente apresentados. Aduz que a citada patente não deveria ter sido concedida ante a ausência de novidade, listando, de forma a corroborar sua alegação, patentes com o mesmo sistema e prévias ao depósito da patente em questão, estando esta, conseqüentemente, compreendida no estado da técnica*”.

Em sentença proferida às fls. 501-508, o pedido foi julgado improcedente sob os seguintes fundamentos: 1) “*Verifica-se que o INPI, em sua contestação às fls. 304/306, 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. 307/314), que as razões por ela aduzidas são improcedentes, não havendo justificativa para que seja decretada a nulidade do ato administrativo que concedeu a Patente de Invenção em tela*”; 2) “*Segundo a Autora, o segundo Réu a notificou que não poderia comercializar caixas transportadoras para animais domésticos, uma vez que há nas mesmas*



portas que reproduzem a solução dada no documento PI 0301758-3, relativo a um SISTEMA DE TRAVAMENTO E/OU MOVIMENTAÇÃO DE UMA PARTE MÓVEL EM RELAÇÃO A UMA PARTE FIXA, onde são apresentadas soluções para permitir que uma porta possa ter seu sentido de abertura revertido facilmente e até mesmo ser removida, sem auxílio de ferramentas. Os meios para que se cumpra o objetivo estão descritos e ilustrados no documento de patente”; 3) “A Autora argumenta, ainda, que o objeto do documento de patente PI 0301758-3 não seria patenteável, apresentando três documentos de patente, todos de caixas de transporte de animais domésticos, em que suas portas também podem ter seu sentido de abertura revertido e até mesmo podem ser totalmente removidas, também sem o auxílio de ferramentas. Como esses documentos são de publicação anterior ao do documento PI 0301758-3, este não atenderia aos requisitos da Lei N° 9.279, no que diz respeito à novidade, e deve então ser anulado”; 4) “Neste ponto, tanto a Diretoria Técnica do INPI como o Perito Judicial, chegaram à conclusão de que há novidade e atividade inventiva na PI0301758-3, intitulada ‘SISTEMA DE TRAVAMENTO E/OU MOVIMENTAÇÃO DE UMA PARTE MÓVEL EM RELAÇÃO A UMA PARTE FIXA’, de titularidade do segundo Réu”; 5) “Diante dessas constatações, conclui-se que a prova pericial não deixa dúvida de que a que a patente em comento possui novidade e atividade inventiva para merecer a proteção com a natureza de invenção, quando comparada com as anterioridades apreciadas”; 6) “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”.

A autora apela às fls. 512-519, sustentando o seguinte: 1) “a patente em cotejo não foi declarada nula com base nas anterioridades apresentadas, todas revelando sistema de abertura de portas bi articuladas, que a nosso ver serviriam para dizer quanto ao estado da técnica”, mas, sim, com base nas patentes US 5,471,950 (depositada em 25.10.1993), US 6,182,611 B1 (depositada em 10.04.1999), US 6,345,591 B1 (depositada em 10.11.1999); 2) “Tratam-se estas invenções, de concessões de patentes contendo portas bi articuladas, que contam com datas de anterioridade muito superior àquela do Apelado, ou seja, não deveria ter sido concedida a patente ao mesmo, pois segundo o artigo 8º, da Lei nº 9.279/96 (LPI), ‘é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial’, logo, no máximo, teria direito o Apelado a um MODELO DE UTILIDADE”; 3) Nesse sentido, “a Perícia na fl.464 afirmou que: ‘Pelo exposto até o presente, vê-se que portas que permitem ao usuário escolher para qual lado irão abrir, sendo que o vínculo com seus batentes ora serve de trava, ora serve de dobradiça, já se encontravam no estado da técnica quando foi feito o pedido de patente do objeto do documento PI 0301758-3.’ [...] No entanto, as conclusões do Perito apontaram como válida a patente, e assim decidiu o Juiz a quo.”; 4) “o Magistrado de piso focou unicamente suas conclusões no Laudo Pericial, e ainda, no posicionamento adotado pelo INPI, que confirma a validade da patente de invenção, afastando igualmente o estado da técnica”; 5) “Em nenhum momento, ainda que reconhecido que tais sistemas de abertura de portas já se encontravam sob o estado da técnica, foi dito quanto a validade da invenção do Apelado a fim de seguir sob a espécie de Modelo de Utilidade, assim como sugerimos na inicial, afinal, se por variados mecanismos podemos chegar ao resultado final, de abertura de porta de caixa para transporte de pet’s para ambos os lados, em que batentes passar a servir, ora de travas, ora de dobradiças, é certo que está este conceito no estado da técnica, e o correto seria o Apelado ter direito à uma carta patente de Modelo de Utilidade, e não de PP”; 6) “por mais que se considere válida aquela invenção, deve ela passar a ser um Modelo de Utilidade, afinal, trata-se de uma funcionalidade que já era conhecida, assim como são aquelas outras apresentadas, e é a que comercializa esta Apelante”; 7) tal contexto “nos permite afirmar que referida ação judicial deveria ter sido decidida com JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, para apenas ser substituída a carta patente em cotejo, que em não



havendo tal possibilidade, a nulidade se aplica”; 8) “O Apelado estava errado em sua tentativa extrajudicial, assim como deduzimos da perícia, e como já tínhamos afirmando na inicial, porém, é importante que esta R. Corte se manifeste no sentido de, primeiro dizer quanto a NULIDADE DA CARTA PATENTE, uma vez que o mais aceitável seria um Modelo de Utilidade, ante a melhoria funcional trazida para aquilo que já se encontrava no estado da técnica, e depois para dizer da possibilidade convivência no mercado dos objetos de cada uma das litigantes, afinal, se diante daqueles outros o referido PI se distancia, que fique de claro que o mesmo ocorre com a invenção desta Apelante”; 9) conforme documentos anexados às razões de recursos, outras duas patentes (US6814244 B1 e US6065612 A) similares “atendem aos mesmos requisitos da inventividade”. Ao final requer a apelante “que seja recebida a presente APELAÇÃO à SENTENÇA de fls.501/509, com os anexos que seguem, ora outros processos de patentes que apresentam o mesmo mecanismo de abertura de porta para ambos os lados, e que, em consideração às conclusões do Perito do Juízo, que foi enfático ao afirmar na fl. 464, que ‘vê-se que portas que permitem ao usuário escolher para qual lado irão abrir, sendo que o vínculo com seus batentes ora serve de trava, ora serve de dobradiça, já se encontravam no estado da técnica quando foi feito o pedido de patente do objeto do documento PI 0301758-3’, para que então SEJA REFORMADA A SENTENÇA uma vez que apontou a invenção da Apelada uma melhoria funcional, ora correspondente a um MODELO DE UTILIDADE, como bem definiu o legislador, e, portanto, deve ser declarada a nulidade da carta patente correspondente - PI 0301758-3”. De modo alternativo, a apelante também requer “Caso entenda esta R. Câmara que trata-se de assunto que deveria ser resolvido e esgotado em primeiro grau, se requer o deferimento do pedido de devolução dos autos ao Juízo de piso, a fim de que tais questões possam ser discutidas, bem como com o Perito nomeado, que neste sentido poderá se pronunciar”.

Contrarrazões do réu SUMIÓ CANUTO KASSAHARA às fls. 552-561, pugnando pelo desprovimento da apelação. Ressalta nesse sentido que: 1) “*muito embora pretenda a autora desqualificar a PI 0301758-3 ao argumento de que referida invenção não atenderia a esses requisitos legais de patenteabilidade e, conseqüentemente, seria nula ab initio, tal circunstância não é o que se depreende de absolutamente nenhum dos pareceres técnicos colacionados aos autos, seja do órgão especializado (INPI), da Univerisdade Estadual Paulista (UNESP) ou do Perito Judicial*”; 2) “*restam totalmente fulminadas todas e quaisquer pretensões da recorrente no sentido de obter a declaração de nulidade da patente de invenção PI 0301758-3, eis que consoante já declarado pela r. sentença de Primeira Instância, fora regularmente concedida a este recorrido após os seus devidos trâmites, e especialmente ante as criteriosas análises promovidas pelos técnicos especializados do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, os quais, aliás, igualmente à Universidade Estadual Paulista – UNESP, novamente asseveraram a regularidade da concessão da carta patente ao contestante, consoante se depreende do laudo anexado às fls. 307/314*”; 3) “*O recorrente utiliza-se agora, em sede de Apelação, de argumentação retórica visando confundir Vossas Excelências quanto aos termos. Estado da técnica não significa, tampouco refere, um conceito ou ideia (in casu de uma porta bi-articulada), mas sim como se dá tecnicamente o mecanismo que opera para que isto seja possível – e é exatamente isso o objeto de patente*”; 4) “*pretende agora em sede de apelação continuar a demanda como se ainda estivesse na fase probatória, anexando outra patente internacional sem a devida tradução juramentada (inclusive pleiteando sua juntada a posteriori) numa tentativa desmedida de tentar convencer Vossas Excelências com sua argumentação retórica, desprovida de conteúdo técnico e/ou jurídico*”.

Às fls. 562-564, contrarrazões do INPI, manifestando-se pelo desprovimento da apelação e salientando que “*Como já exposto nos pareceres técnicos presentes nos autos, a patente em litígio possui como objeto funções e características que não se encontram nas anterioridades apresentadas, estando presentes a novidade e a atividade inventiva. [...] Assim, as reivindicações da patente impugnada não*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

representam apenas melhoria funcional no que já conhecido do estado da técnica, mas, sim, caracterizam-se como inovação digna de privilégio por patente”.

À fl. 569, o Ministério Público abstém-se de opinar no feito por entender não ser o caso de intervenção obrigatória do órgão ministerial.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos regimentais.

Em 25-10-2016.

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2ª Região.



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0117421-51.2014.4.02.5101 (2014.51.01.117421-0)
RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES
APELANTE : PLAST PET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EIRELI - EPP
ADVOGADO : HUGO LEONARDO PEREIRA LEITÃO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
ADVOGADO : ARTHUR CELIO CRUZ FERREIRA JORGE GARCIA E OUTRO
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01174215120144025101)

VOTO

I - Para que seja deferido o registro de patente de invenção exige-se o preenchimento dos requisitos da novidade (artigo 11 da Lei nº 9.279-96), da atividade inventiva (artigo 13 da Lei nº 9.279-96), da aplicação industrial (artigo 15 da Lei nº 9.279-96).

II - O objeto de controvérsia na presente ação diz respeito ao registro de patente de invenção nº PI0301758-3, depositado em 13.06.2003 e deferido em 09.08.2011, referente a “SISTEMA DE TRAVAMENTO E/OU MOVIMENTAÇÃO DE UMA PARTE MÓVEL EM RELAÇÃO A UMA PARTE FIXA”.

III - Conquanto a autora PLAST PET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EIRELI – EPP (ora apelante) sustente a invalidade da referida patente em razão de não ostentar a novidade e atividade inventiva exigidas para o deferimento do seu registro, os documentos técnicos produzidos nos autos (laudo pericial e manifestação técnica do INPI) atestam que foram preenchidos tais requisitos legais.

IV – Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos do artigo 436 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao atual artigo 479 do Código de Processo Civil de 2015), inexistem óbices a que o julgador, de maneira fundamentada, pautar sua decisão nas conclusões do laudo pericial, haja vista o perito judicial ser terceiro imparcial e equidistante dos interesses dos litigantes e



tratar-se de profissional especializado de confiança do juízo.

V – Desprovemento da apelação da autora.

A Lei n.º 9.279-96 estabelece que “*é patenteável a invenção que atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial*” (artigo 8.º). Quanto ao **requisito da novidade**, no mesmo diploma é disposto que “*a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica*” (caput do artigo 11), e esse último deve ser entendido como “*tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido da 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*” (§ 1.º do artigo 11). Quanto aos **requisitos da atividade inventiva e da aplicação industrial**, também é disposto na lei que “*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*” (artigo 13) e que “*a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria*” (artigo 15).

O objeto de controvérsia na presente ação diz respeito ao registro de patente de invenção nº PI 0301758-3, depositado em 13.06.2003 e deferido em 09.08.2011 com validade até 13.06.2023 (carta-patente reproduzida à fl. 37), referente a “*SISTEMA DE TRAVAMENTO E/OU MOVIMENTAÇÃO DE UMA PARTE MÓVEL EM RELAÇÃO A UMA PARTE FIXA*”. De acordo com o resumo apresentado perante o INPI (fl. 102), “*O ‘SISTEMA DE TRAVAMENTO E OU MOVIMENTAÇÃO DE UMA PARTE MÓVEL EM RELAÇÃO A UMA PARTE FIXA’, particularmente de um sistema o qual permite o pivotamento e travamento de partes móveis em relação a partes fixas como, por exemplo, de partes móveis portas (1) e partes fixas batentes (2) ou laterais, de ambos os lados bem como a remoção total da referida porta (1), partindo do princípio que o mecanismo (3) da invenção tem as funções de dobradiça e de trava. Apresenta como vantagens, a perfeita conjugação da versatilidade aliada à praticidade, uma vez que soluciona problemas de diversas naturezas tais como os relacionados a pequenos ambientes de acessos cada vez mais restritos*”.

Conquanto a autora PLAST PET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EIRELI – EPP (ora apelante) sustente a invalidade da referida patente em razão de não ostentar a novidade e atividade inventiva exigidas para o deferimento do seu registro, os documentos técnicos produzidos nos autos atestam que foram preenchidos tais requisitos legais.

Nesse sentido, o laudo pericial (fls. 436-465) é incontestado ao concluir pela validade da patente, conforme trecho a seguir transcrito (grifos aditados):

*“Pelo exposto até o presente, vê-se que portas que permitem ao usuário escolher para qual lado irão abrir, sendo que o vínculo com seus batentes ora serve de trava, ora serve de dobradiça, já se encontravam no estado da técnica quando foi feito o pedido de patente do objeto do documento PI 0301758-3. **Por comparação com o que os demais documentos de patente que constam dos autos apresentam, as soluções apontadas no PI 0301758-3 são distintas.***

No texto do documento de patente PI 0301758-3, o sistema é apresentado como



inédito, e é tal que permite “o pivotamento e travamento, de partes móveis em relação a partes fixas como, por exemplo, portas, de ambos os lados bem como a remoção total da referida porta”.

As portas das caixas transportadoras descritas nos documentos de patente US 6.182.611 e US 6.345.591 são partes móveis que pivotam em relação a partes fixas (carcaças das respectivas caixas), e notadamente o mecanismo de travamento encontrado na porta da caixa descrita no documento de patente US 6.182.611 também acumula as funções de dobradiça e de trava, sendo inclusive detalhado em quatro reivindicações. Na reivindicação 12 diz-se que há pelo menos um sistema – havendo apenas um, a porta só abre se há dobradiça do outro lado; como os sistemas são iguais, deduz-se que a porta pode tanto abrir para um lado quanto para o outro quando há dois sistemas.

Já o uso dos mecanismos propostos pelo PI 0301758-3 não são encontrados nos demais documentos de patente que constam dos autos. Não há em outro documento dobradiças/travas magnéticas, eletromagnéticas, com sistema de alavancas ou com fechaduras do tipo “bico de papagaio”.

*Soma-se a isso a característica de que os sistemas descritos no documento PI 0301758-3 podem ser usados em pelo menos três campos de aplicação: portas de móveis, portas de eletrodomésticos e portas de cômodos. Os demais documentos tratam de um mesmo campo de aplicação, o de caixas transportadoras de animais domésticos. O documento de patente PI 0301758-3 estende a solução de portas que abram para ambos os lados, de acordo com a vontade do usuário e sem uso de ferramentas especiais, a outros campos, pensando na praticidade. **As restrições apontadas do relatório do documento PI 0301758-3 que justificam sua aplicação – restrição de espaço e por ser facilmente adaptável para deficientes físicos (Fls. 73 e 74 dos autos) – não existem nos demais documentos de patente;** justamente por ser móvel, a caixa transportadora pode ser deslocada livremente para a posição que facilite a abertura de sua porta – ter ou não a conveniência de abri-la para qualquer lado não faz diferença. Com as variações descritas no PI 0301758-3, o problema do estado da técnica é resolvido.*

Conclui-se assim que a patente PI 0301758-3 é válida.”

De igual modo, INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ao se pronunciar nos autos da presente ação, reafirmou a validade da patente antes deferida, conforme o seguinte trecho parecer técnico apresentado pela autarquia federal (grifos aditados):

[...]

3.3) Análise da novidade da PI 0301758-3

A aferição da novidade deve ser feita comparando-se a matéria da reivindicação com um único documento, que não pode antecipar integralmente a matéria reivindicada.

A simples comparação das características da reivindicação 1, da patente em lide, com cada uma das anterioridades apresentadas (D1, D2 e D3), mostra que o objeto da patente é bem mais que um sistema de travamento de porta bi articulado, possuindo aplicações mais amplas e contendo diversas características não encontradas nas



anterioridades, tais como:

- O pivotamento e o travamento de portas de ambos os lados, conforme o uso;
- As funções de dobradiça e de trava ou fechadura, simultânea;
- As alternativas de mecanismo dos tipos magneto, bi articulado ou bico de papagaio.

A reivindicação 1, portanto, é dotada de novidade em relação às anterioridades apresentadas pela Autora. Assim, as reivindicações dependentes 2, 3 e 4 também são dotadas de novidade.

3.4) Análise da atividade inventiva da PI 0301758-3

A Autora alega que qualquer um dos sistemas bi articulados encontrados em D1, D2 ou D3 anteciparia a invenção da patente em lide, tais sistemas servindo, basicamente, para fixar remover as portas de acesso de animais ao transportador.

Entretanto, observamos em nossa análise que um técnico no assunto não teria como desenvolver o sistema de travamento e ou movimentação da PI 0301758-3, a partir dos citados sistemas do estado da técnica, na medida em que esses sistemas tem características construtivas e aplicações distintas e bem mais limitadas que o sistema da patente em lide.

Além de o sistema de travamento e ou movimentação da PI 0301758-3 possuir elementos adicionais e funções diversas em comparação com os sistemas bi articulados encontrados em D1, D2 ou D3, o próprio sistema bi articulado da patente em lide possui características específicas que possibilitam as funções de dobradiça, trava ou fechadura, simultâneas, inexistentes nos documentos do estado da técnica apresentados pela Autora.

Dessa forma, consideramos que a reivindicação 1, da PI 0301758-3, possui atividade inventiva, assim como as suas reivindicações dependentes 2, 3 e 4.

4) Conclusão

Em vista do exposto, os documentos D1 (US 5471950), D2 (US 6182611) e D3 (US 6345591) apresentados pela Autora não foram considerados impeditivos à patente em questão, pois o objeto ora pleiteado compreende características e funções específicas ausentes nos documentos apresentados.

Por outro lado, cabe lembrar que o disposto no quadro reivindicatório da patente não protege de forma ampla os mecanismos de travamento e movimentação de partes móveis, como no caso dos mecanismos bi articulados em geral, pois esses mecanismos já são, de fato, conhecidos no estado da técnica. Ressaltamos o que determina o art. 41 da LPI: 'A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos'. Assim



sendo, a proteção a que faz jus a patente PI 0301758-3 se refere, especificamente, à forma do sistema de travamento ou movimentação reivindicada.

Por fim, constatamos que há novidade e atividade inventiva na Patente de Invenção ora analisada perante as anterioridades apontadas pela Autora. Portanto, somos de opinião de que a patente PI 0301758-3 atende às condições de patenteabilidade exigidas no artigo 8º da LPI e deve ser mantida.

Nesse contexto, é oportuno frisar que, conquanto o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos do artigo 436 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao atual artigo 479 do Código de Processo Civil de 2015), inexistem óbices a que o julgador, de maneira fundamentada, pautar sua decisão nas conclusões do laudo pericial, haja vista o perito judicial ser terceiro imparcial e equidistante dos interesses dos litigantes e tratar-se de profissional especializado de confiança do juízo.

Outrossim, convém frisar que, diversamente do que sustenta a apelante, tanto o laudo pericial quanto a manifestação técnica do INPI realizaram o devido cotejo entre a patente tida como inválida e anterioridades invocadas pela ora recorrente; quais sejam, US 5471950 (D1), US 6182611 (D2) e US 6345591(D3).

Igualmente, não verifico a contradição apontada pela apelante no laudo pericial. Com efeito, ao observar que se encontrava no estado da técnica o mecanismo referente a “*portas que permitem ao usuário escolher para qual lado irão abrir, sendo que o vínculo com seus batentes ora serve de trava, ora serve de dobradiça*”, o especialista nomeado pelo juízo ressalva que a solução tecnológica prevista na patente PI 0301758-3 é distinta das apresentadas dos documentos tidos como anterioridades impeditivas (US 5471950, US 6182611 e US 6345591), sendo salientado ainda que “*Não há em outro documento dobradiças/travas magnéticas, eletromagnéticas, com sistema de alavancas ou com fechaduras do tipo ‘bico de papagaio’*” (fl. 464). Seguindo similar direção, a manifestação técnica do INPI consignou que o “*sistema bi articulado da patente em lide possui características específicas que possibilitam as funções de dobradiça, trava ou fechadura, simultâneas, inexistentes nos documentos do estado da técnica apresentados pela Autora*” (fl. 314).

Noutro eito, carece de base a alegação da recorrente no sentido de que a solução tecnológica apresentada na patente representaria mera melhoria funcional a justificar o registro como modelo de utilidade e não como invenção. Nesse sentido, tanto o laudo pericial quanto a manifestação técnica do INPI demonstram que a solução proposta na patente PI 0301758-3 representa inovação tecnológica que não se restringe ao simples avanço no uso ou fabricação de determinado dispositivo, como previsto para os modelos de utilidade no artigo 9º da Lei nº 9.279-96 (“*É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação*”). No que tange ao questionamento levantado pela recorrente, o INPI salientou em suas contrarrazões que “*não se trata tão somente de um ‘sistema de travamento de porta bi articulado’, como alardeia a apelante, uma vez que o objeto da patente impugnada envolve aplicações bem mais amplas e contém diversas características não encontradas nas anterioridades apresentadas. [...] Assim, as reivindicações da patente impugnada não representam apenas melhoria funcional no que já conhecido do estado da técnica, mas, sim, caracterizam-se como inovação digna de privilégio por patente*” (fls. 563-564).



Registre-se também que os documentos apresentados às fls. 521-537, referentes às patentes (US6814244 B1 e US6065612 A), além de terem sido juntados apenas em sede recursal, o que impossibilitou o seu exame pelo *expert* nomeado pelo juízo, não podem ser levados em conta no julgamento da apelação, já que foram elaborados em língua inglesa e estão desacompanhados da devida tradução, sob pena contrariar os termos do *caput* e parágrafo único do artigo 192 do Código de Processo Civil de 2015: “*Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado*” (correspondentes aos revogados artigos 156 e 157 do Código de Processo Civil de 1973).

Por fim, não há fundamento para o requerimento alternativo realizado pela apelante no sentido do retorno dos autos ao Juízo de origem para complementação das conclusões exaradas pelo *expert* nomeado; tendo em vista que, elaborado o laudo pericial, foi dada oportunidade para que a parte autora se pronunciasse sobre esse documento técnico, o que efetivamente ocorreu às fls. 479-486, restringindo-se a demandante a consignar que a patente em questão deveria ser deferida como modelo de utilidade e não invenção.

Isso posto, **nego provimento à apelação** da autora PLAST PET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EIRELI – EPP.

É como voto.

Em 25-10-2016.

ANDRÉ FONTES
Relator