



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0151728-94.2015.4.02.5101 (2015.51.01.151728-2)
RELATOR : Desembargador(a) Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
APELANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN
ADVOGADO : RJ118924 - MARIANA ZONENSCHEN E OUTRO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01517289420154025101)

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL e PROCESSO CIVIL: PATENTE DE INVENÇÃO - PUNHO DESCARTAVEL - REQUISITOS - REIVINDICAÇÕES - RELATÓRIO DESCRITIVO E DESENHOS - DIRETRIZES DE EXAME PELO INPI - EXTENSÃO ALEM DO CONTEUDO DO PEDIDO ORIGINALMENTE DEPOSITADO. INTERESSE DE AGIR.

I - O interesse de agir advém do fato de que a declaração de nulidade do ato administrativo de concessão de uma patente por sentença, além de possuir eficácia *erga omnes*, produz efeitos *ex tunc*, retroagindo no tempo, até a data do respectivo depósito perante o INPI - LPI, art. 48 -.

II - A patente *sub judice* atende aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, não está compreendida no estado da técnica e o respectivo relatório descreve clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

III - As diretrizes de exame de patente de invenção pelo INPI consideram que os desenhos são parte do relatório descritivo e, portanto, características técnicas neles reveladas, estando de acordo com a previsão contida pelo art. 41 da LPI e afastando violação ao art. 25 da LPI.

IV - A definição das especificações do material do punho descartável nas reivindicações dependentes atenderam a uma exigência técnica do INPI e foram consideradas pelo mesmo como não são essenciais para a invenção atingir os efeitos técnicos, tendo em vista que um técnico no assunto saberia perfeitamente quais materiais poderiam ser empregados, em função das propriedades mecânicas, da disponibilidade e do custo para a sua confecção, descaracterizando a extensão além do conteúdo do pedido originalmente depositado vedada pela LPI - art. 50, III -.

V - "*O magistrado não se encontra adstrito ao laudo pericial quando da apreciação e valoração das alegações e das provas existentes nos autos, podendo, inclusive, decidir contrário a ele quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como ocorre na presente caso*" (STJ - REsp 1.650.747/SP, rel. min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe de 11/05/2017).

VI - Apelação de FABIO JORGE conhecida e provida; apelação da CSN prejudicada.



ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a unanimidade, dar provimento ao recurso de FABIO JORGE e julgar prejudicada a apelação da CSN, nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

MARCELLO GRANADO
Desembargador Federal



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0151728-94.2015.4.02.5101 (2015.51.01.151728-2)
RELATOR : Desembargador(a) Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
APELANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN
ADVOGADO : RJ118924 - MARIANA ZONENSCHIN E OUTRO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01517289420154025101)

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pela **COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN** e por **FABIO JORGE BOTELHO BAPTISTA** em face da sentença do Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (fls. 1641/1652), que julgou procedente o pedido inicial - CPC/2015, art. 487 -, para declarar a nulidade da patente de invenção PI 9905187-7, intitulada “PUNHO DESCARTÁVEL PARA HASTE TUBULAR DE PERFURAÇÃO DE FURO DE GUSA DE ALTO-FORNO SIDERÚRGICO”, de titularidade do réu **FABIO JORGE BOTELHO BAPTISTA**, e impor ao réu **INPI** a obrigação de providenciar a anotação e publicação desta decisão na Revista da Propriedade Industrial - RPI, para ciência de terceiros, na forma prevista do art. 175, § 2º, da Lei nº 9.279/96, condenando ambos os réus nas custas, honorários periciais e honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa - CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 4º, III -.

Às fls. 1655/1668, a CSN insurge-se contra a parte da sentença que não lhe concedeu a tutela de urgência, alegando que o Juízo *a quo* reconheceu a probabilidade do direito, porém afastou de maneira desacertada o iminente perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, considerando haver ação no foro estadual em que FABIO JORGE executa uma milionária indenização baseada em patente manifestamente nula, cujo depósito judicial pode vir a ser levantado por ele, que certamente não terá meios para devolver a quantia, sem olvidar-se o prejuízo ao fluxo de caixa, evidenciando-se, assim, o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC/2015. Pugna, ao final, pela concessão da tutela de urgência. Juntou documentos e guia de custas - fls. 1669/1718 -.

Em razões de recurso (fls. 1719/1761), FABIO JORGE sustenta: a) o eventual reconhecimento da nulidade da patente nesta ação não repercute na ação que tramita perante o Juízo estadual, tampouco interfere no cálculo da indenização devida pela CSN, razão pela qual inexistente interesse de agir; b) o TRF2 julgou demanda similar ajuizada em face de FABIO JORGE - processo nº 0813283-44.2007.4.02.5101 -, na qual reconheceu a legitimidade da patente em questão; c) a desídia da CSN no ajuizamento desta ação gerou a legítima expectativa de aceitação do registro de patente sob exame, evidenciando a falta de boa-fé dela e a violação ao *supressio* e ao princípio *venire contra factum proprium*; d) a sentença apelada fundamentou a procedência do pedido inicial com base em mero sofisma, violando o art. 93, IX, da CF e o art. 489, § 1º, I, do CPC/2015; e) o perito judicial não se ateve às questões técnicas, imiscuindo-se em matérias jurídicas, havendo confundido os institutos e as disposições dos arts. 25 e 32 da LPI; f) não há qualquer sentido em considerar o relatório descritivo e desconsiderar os desenhos, como fez a perícia judicial, os



quais estão incorporados de forma inequívoca ao relatório descritivo da patente; g) a alteração feita nas reivindicações da patente não excede a matéria inicialmente revelada no pedido de patente, tendo decorrido de uma exigência técnica feita pelo INPI, de modo que não podem violar o artigo 50, III, da LPI. Pugna, ao final, (i) pela extinção do processo sem resolução do mérito - CPC/2015, art. 485, VI - ou, alternativamente, (ii) pela declaração da nulidade da sentença por falta de fundamentação, ou, estando madura a causa, seja declarada a validade da patente PI 9905187-7. Juntou documentos e guia de custas - fls. 1762/1787 -.

Às fls. 1791/1810, em contrarrazões, FABIO JORGE aduz, em síntese, o eventual reconhecimento da nulidade da patente nesta ação não repercute na ação que tramita perante o Juízo estadual, tampouco interfere no cálculo da indenização devida pela CSN, razão pela qual inexistente o iminente perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Juntou o documento de fl. 1811.

A CSN, em suas contrarrazões (fls. 1812/1859) argumenta que: a) o interesse de agir está presente pelo fato de que a sentença que declara nulo o ato administrativo de concessão de uma patente, além de possuir eficácia *erga omnes*, produz efeitos *ex tunc*, retroagindo no tempo, até a data do respectivo depósito perante o INPI - LPI, art. 48 -; b) a confirmação da sentença apelada implicará na ausência de valor a ser indenizado por ela, pois o objeto utilizado pela CSN é de domínio público; c) a CSN passou a ter real interesse na nulidade da patente quando o perito designado para a liquidação de sentença da ação de contrafação comparou *alhos com bugalhos* e indicou valor milionário ante suposto benefício decorrente da utilização do punho, razão pela qual não há que se falar em *supressio* ou violação ao princípio *venire contra factum proprium*; d) o entendimento firmado pelo TRF2 no processo nº 0813283-44.2007.4.02.5101 baseou-se exclusivamente na alegação de ausência de inventividade, enquanto nestes autos suscita-se em inúmeras outras violações à LPI - infringência aos arts. 24, 25, 32 e 50 da LPI -; e) a sentença contém fundamentação suficiente, não havendo que se falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015; f) o procedimento administrativo de análise e concessão de uma patente vincula-se aos ditames da legalidade estrita, sendo passível de correção por via judicial; g) a insuficiência descritiva constatada pelo perito do juízo caracteriza violação ao art. 25 da LPI e o desenho não se presta a esclarecer o objeto da patente, tampouco integrar a interpretação da elaboração do quadro reivindicatório, mas sim definir a extensão da proteção patentária; h) há violação ao art. 32 da LPI porque a alteração do quadro reivindicatório somente poderia ocorrer por meio da conjunção de duas hipóteses - antes do requerimento do exame técnico e desde que não se trate de uma modificação efetiva, mas sim de apenas um detalhamento; i) em manifesta ofensa ao art. 50, III, da LPI, infringiu-se o marco temporal para o pedido de alteração do quadro reivindicatório e permitiu-se a ampliação da proteção inicialmente revelada, conforme reconhecido pelo perito judicial. Juntou os documentos de fls. 1860/1950.

O prazo para o INPI manifestar-se decorreu *in albis* - fl. 1951 -.

O pedido de concessão de tutela de urgência, por parte da CSN (fls. 1956/1969), restou



indeferido por esta relatoria (fls. 2028/2035).

Manifestação do Ministério Público Federal (fls. 2042/2044), no sentido da ausência de hipótese que justifique sua intervenção.

É o relatório. Peço dia.

MARCELLO GRANADO
Desembargador Federal

afn



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0151728-94.2015.4.02.5101 (2015.51.01.151728-2)
RELATOR : Desembargador(a) Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
APELANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN
ADVOGADO : RJ118924 - MARIANA ZONENSCHNIGER E OUTRO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01517289420154025101)

V O T O

Conheço dos recursos porque presentes os requisitos de admissibilidade.

Retifique-se a autuação levando em conta a existência de duas apelações - CSN e FABIO JORGE -.

PRELIMINAR

O interesse de agir está presente pelo fato de que, como dito pela CSN em suas contrarrazões, a sentença que declara nulo o ato administrativo de concessão de uma patente, além de possuir eficácia *erga omnes*, produz efeitos *ex tunc*, retroagindo no tempo, até a data do respectivo depósito perante o INPI - LPI, art. 48 -, mormente considerando que a sentença apelada possui íntima ligação com o trâmite da demanda indenizatória que tramita perante a Justiça estadual, tendo em vista que, sendo confirmada a nulidade da patente de titularidade de FABIO JORGE, não há que se falar em violação a direito de propriedade industrial e, conseqüentemente, dever de indenizar, resultando a liquidação em “dano zero”.

MERITO

De acordo com o laudo do perito judicial, o objeto da patente anulada atende ao disposto nos arts. 8º, 11, 13, 15 e 24 da LPI, não viola o art. 32 da LPI e viola as previsões contidas nos arts. 25 e 50, III, incidindo, por fim, no que prescreve o art. 46 da LPI.

Disso decorre que a patente *sub judice* atende aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, não está compreendida no estado da técnica e o respectivo relatório descreve clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

Por outro lado, a concessão do registro patentário se deu tendo por base a petição que foi protocolada em 17/12/2003, após a ciência do parecer técnico do INPI, e não da petição extemporaneamente apresentada pelo titular em 15/05/2003, razão pela qual não há que se falar em violação ao art. 32 da LPI - "*Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido*" -.



Não obstante, o perito judicial indica infringência aos arts. 25 e 50, III, da LPI, pelos seguintes motivos, *ipsis litteris* (fls. 1378/1379):

(...)

Percebe-se ainda que, através da petição (nº 070350, de 17/12/2003) de manifestação ao parecer de ciência, foram incluídas no relatório descritivo da patente anulanda, desvantagens do estado da técnica relacionadas ao fato de que alguns inconvenientes poderiam surgir na técnica anterior, como uma possível excentricidade na montagem/soldagem do punho na haste tubular, que pode levar à oscilação indesejada desta durante a perfuração, causando, conseqüentemente, furo irregular; maior desgaste da broca de perfuração; esforço extra na haste de perfuração, e risco de acidente na sua utilização; no entanto, não se verifica, no relatório descritivo inicialmente depositado qualquer menção ao fato da porção interna e longitudinal (apta a receber a haste tubular) possibilitar que o punho fique sempre concêntrico com a haste, por esta porção interna ser uma abertura concêntrica com a haste, o que eliminaria qualquer possibilidade de excentricidade com a haste tubular.

Assim, este signatário entende que a pesquisadora do 1º réu, ao opinar pelo deferimento da patente anulanda, baseada no fato de que a porção interna longitudinal do punho que recebe a haste tubular seria concêntrica com a haste, errou em sua análise, e, conseqüentemente, o ato administrativo de concessão da patente anulanda, contendo, na sua reivindicação independente 1, o trecho "ser uma abertura concêntrica com a haste (70)", violou o artigo 25 da LPI.

Este signatário entende que a matéria prima empregada na confecção da primeira e da segunda concretização do punho descartável, caracterizada, como aço laminado e/ou trefilado e aço fundido ou microfundido, nas reivindicações independentes 1 e 2 do quadro reivindicatório originalmente depositado, e, portanto, tidas, com base no item 1.5.1.3.2.1(a) do Ato Normativo nº 127, de 05/03/1997, como características essenciais e específicas, passaram a constar, no quadro reivindicatório deferido da patente anulanda, das reivindicações dependentes 3 e 4, e, de acordo com o item 1.5.1.3.2.2(a) do Ato Normativo nº 127, de 05/03/1997, tratadas como detalhamentos ou características adicionais, o que amplia a matéria inicialmente revelada, e viola o disposto no inciso III do artigo 50 da LPI.

Cabe ressaltar ainda que o apostilamento, determinado pela 1ª Turma Especializada do TRF - 2ª Região (fls. 915/959), para incluir nas reivindicações o termo "descartável", ratifica entendimento implícito de que a patente anulanda foi concedida com inobservância ao disposto no inciso III do artigo 50 da LPI.

Este signatário entende que o trecho "espaçadas de 180º em torno da circunferência do corpo tubular (52, 92), da reivindicação dependente 7 da patente anulanda, possui correspondência com os trechos "equidistantemente espaçadas", das páginas 6 (linhas 6 e 27), 8 (linha 18) e 9 (linha 13) do relatório descritivo originalmente depositado, não configurando violação ao artigo 25 da LPI.



A previsão de o punho possuir "pelo menos" duas orelhas foi suprimida nas novas vias apresentadas na manifestação do parecer de ciência.

Os dispositivos havidos como violados pelo laudo do perito judicial dispõem, respectivamente, o seguinte, *ipsis litteris*:

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.

(grifei)

Infer-se do supracitado art. 25/LPI que o relatório descritivo circunscreve as reivindicações e limita qualquer variação que, no curso do procedimento, o pedido poderá sofrer de forma a se adequar às exigências legais sofridas pelos examinadores, e as mutações voluntárias, quando permitidas, o que a doutrina caracteriza como “princípio da descrição” (Greene, Michael A., 2011).

Segundo Gama Cerqueira, o processo de concessão das patentes, embora sujeito a um formalismo menos rígido que o processo judicial, comporta certas formalidades essenciais cuja transgressão pode afetar a garantia assegurada aos interessados, viciando o ato e o invalidando, tais como (i) a publicação dos pontos característicos da invenção, (ii) os prazos para oposições e recursos, (iii) o exame técnico da invenção e (iiii) a publicação do despacho de concessão.

Nesse passo, haverá, a princípio, nulidade na concessão de patente cujas reivindicações excedam de qualquer forma o inicialmente requerido, uma vez que o conteúdo da pretensão de quem deposita o pedido da patente é demarcado pelas reivindicações.

In casu, o perito judicial aponta que (i) não se verifica no relatório descritivo inicialmente depositado qualquer menção ao fato da porção interna e longitudinal (apta a receber a haste tubular) possibilitar que o punho fique sempre concêntrico com a haste, por esta porção interna ser uma abertura concêntrica com a haste, o que eliminaria qualquer possibilidade de excentricidade com a haste tubular e (ii) a matéria prima empregada na confecção da primeira e da segunda concretização do punho descartável, caracterizada como aço laminado e/ou trefilado e aço fundido ou microfundido, nas reivindicações independentes 1 e 2 do quadro reivindicatório originalmente depositado, tidas como características essenciais e específicas, passaram a constar, no quadro reivindicatório que serviu de base



para a concessão do registro em questão, como detalhamentos ou características adicionais, implicando na ampliação da matéria inicialmente revelada, incidindo, assim, na hipótese legal que impõe seja declarada administrativamente a nulidade da patente - inc. III do art. 50 da LPI - (fls. 1196/1436).

O réu FABIO JORGE rebate essa conclusão, argumentando na impugnação ao laudo pericial o seguinte (fls. 1474/1487):

- a) as reivindicações devem encontrar fundamento no relatório descritivo, e os desenhos presentes servem de base para a análise de um técnico no assunto, *ut* art. 41/LPI, tornando a invenção mais clara, mormente na hipótese de uma invenção mecânica, não sendo sequer necessário ser um técnico no assunto para perceber que a haste é encaixada e SOLDADA de forma concêntrica no punho patenteado pelo Eng. Fabio quando se vê os desenhos;
- b) a definição das especificações do material nas reivindicações dependentes - em resposta à exigência técnica do INPI -, depois do próprio INPI considerar que tais especificações não são essenciais para a invenção atingir os efeitos técnicos - mas sim as características construtivas da invenção -, não caracteriza a extensão além do conteúdo do pedido originalmente depositado que implica na nulidade da patente, ainda mais pelo fato de que quaisquer características citadas no relatório da patente que não venham a contribuir diretamente para alcançar o efeito técnico da invenção não podem ser consideradas características essenciais, podendo ser definidas como reivindicações dependentes, como no caso sob exame.

Com efeito, as reivindicações interpretam-se tomando como limites o que está exposto, e não suprindo da exposição o que se deixou de incluir na reivindicação, ou seja, o que está sintetizado na reivindicação deve estar analiticamente exposto no relatório descritivo e nos desenhos, sob pena de se infringir o art. 24 da LPI (JOVANI, C. S. - 2002).

Assim, a conclusão a que se chega no caso sob exame é a de que a concentricidade da invenção estava indicada nas figuras do pedido de patente constantes das reivindicações do relatório descritivo da versão originalmente depositada, como sustenta o réu/apelante e de acordo com a previsão contida pelo art. 41 da LPI, não havendo que se falar em violação ao art. 25 da LPI.

A propósito, o INPI afirma que "*tanto as diretrizes de exame do INPI, válidas por ocasião do exame técnico, quanto a doutrina, consideram que os desenhos são parte do relatório descritivo e, portanto, características técnicas neles reveladas (...)*" (fl. 1522).

Tampouco merece prosperar a conclusão baseada no laudo pericial de ampliação da matéria inicialmente revelada, implicando em infringência ao art. 50, III, da LPI, devendo prevalecer a opinião do órgão técnico do INPI, no sentido de que "*a especificação do tipo de material do qual o punho descartável seria fabricado não seria essencial para a consecução do efeito técnico do objeto, tendo em vista que um técnico no assunto saberia perfeitamente quais materiais poderiam ser empregados, em função das propriedades mecânicas, da disponibilidade e do custo, para a confecção do punho descartável*",



mormente considerando que "*o núcleo da invenção reside nos elementos constituintes do punho descartável da patente em pauta e na maneira como tais elementos cooperam ou interagem entre si para atingir o efeito técnico desejado, e não na especificação da composição química do material utilizado para a confecção do punho descartável*" (fl. 1523).

Cumpre lembrar que "*o magistrado não se encontra adstrito ao laudo pericial quando da apreciação e valoração das alegações e das provas existentes nos autos, podendo, inclusive, decidir contrário a ele quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como ocorre na presente caso*" (STJ - REsp 1.650.747/SP, rel. min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe de 11/05/2017).

Nestes termos, resta prejudicada a apelação da CSN, na qual insurge-se contra a parte da sentença que não lhe concedeu a tutela de urgência, ante a improcedência da pretensão autoral ora reconhecida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, dou provimento à apelação de FABIO JORGE, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487 do CPC/2015, invertendo os ônus da sucumbência, condenando a CSN nas custas e a pagar aos advogados de FABIO JORGE e do INPI honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, §§ 3º, I, e 4º, III, do CPC/2015. Apelação da CSN prejudicada.

É como voto.

MARCELLO GRANADO
Desembargador Federal

Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.