

IV - APELACAO CIVEL 79017 95.02.08491-8

RELATOR : JUÍZA FEDERAL CONVOCADA MARCIA HELENA
: NUNES EM AUXÍLIO A DESEMBARGADORA
FEDERAL MARIA HELENA CISNE

APELANTE : EATON CORPORATION

ADVOGADO : CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA E
: OUTROS

APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
: INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR : LUCIA CARMEN GONCALVES E OUTROS

APELADO : INA WAEZLAGER SCHAEFFLER K.G.

ADVOGADO : GERT EGON DANNEMANN

ORIGEM : QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
: (8900076051)

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EATON CORPORATION, em face de sentença proferida em ação ordinária, nas fls. 363/367, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a Autora em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido monetariamente.

Na ação ordinária, ajuizada em 15/05/89, em face do INPI, a Autora pede a concessão da patente depositada, em 09.09.80, sob o nº 8.005.733 (“tucho para comando de válvula de um motor de combustão interna”), contado o respectivo prazo de validade a partir do trânsito em julgado da sentença. Como fundamento, invoca o artigo 4º da CUP, vigente no Brasil segundo a revisão da Haia, que dispõe que aquele que tiver feito regularmente o depósito de um pedido de patente, em qualquer um dos países contratantes gozará, para realizar o depósito em outros países, e ressalvados os direitos de terceiros, de um direito de prioridade, e, no caso, a prioridade decorre de já ter depositado, anteriormente, em data de 05.12.1979, a patente nos Estados Unidos e, também depositou idêntico pedido no Departamento Europeu de Patentes e, em ambas as instituições, os pedidos enfrentaram análogas oposições de terceiros, mas vieram a ser deferidos, com expedição das patentes ns. 4590898 e 803027556, respectivamente .

Ao contestar o pedido, nas fls. 251/256, o INPI sustenta a improcedência do pleito autoral, esclarecendo que, no Brasil, o pedido foi indeferido por falta de novidade e de atividade inventiva. Embora o art. 4º da CUP garanta o direito de prioridade durante o prazo fixado de 12 meses, o artigo 4º bis estabelece a independência de patentes. De qualquer forma, inexistente previsão legal para a concessão de patente a partir do trânsito em julgado de eventual sentença favorável, aplicando-se ao caso o art. 24, do CPI.

Ao fundamentar sua sentença, sustenta o julgador que, apesar da prioridade assegurada no art. 4 da Convenção de Paris, a recusa ao depósito deu-se em virtude dos itens 1 e 2 do artigo 4 bis da mesma Convenção. Além disso, o art. 55 do CPI faz remissão ao art. 6º do mesmo

diploma legal, exigindo a novidade do invento, ou seja, não se encontrar no estado da técnica, o que é definido pelo § 2º, do referido artigo, sendo que no Brasil vigora o princípio da novidade absoluta. Realizada perícia, foram confirmados os termos da defesa do INPI, motivo que levou à improcedência do pedido.

Ao apelar, nas fls. 369/371, a Autora renova os argumentos contidos na inicial, advindo a prioridade de depósito anterior nos Estados Unidos alegando ter feito o depósito da patente no Brasil dentro do prazo de um ano fixado na CUP. Quanto ao laudo, tem-no por confuso e inconcludente, considerando que a prova lhe foi favorável. Espera o provimento do apelo e a reforma do julgado, invertendo-se a sucumbência.

Contra-razões do INPI, nas fls. 373/376, rebatendo as alegações do recurso e defendendo a manutenção integral da sentença recorrida, que não merece as censuras da parte vencida.

Em seu parecer, de fls. 384/386, o Ministério Público Federal pugna pela manutenção da sentença, em todos os seus termos.

É o relatório.

MARCIA HELENA NUNES

Juíza Federal Convocada

mhn

VOTO

Inicialmente, estando presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço da apelação da Autora.

Como relatado, trata-se de apelação interposta por interposta por EATON CORPORATION em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, de concessão da patente depositada, em 09.09.80, sob o nº 8.005.733 (*“tucho para comando de válvula de um motor de combustão interna”*), contado o respectivo prazo de validade a partir do trânsito em julgado da sentença e, como fundamento no artigo 4º da CUP, vigente no Brasil segundo a revisão da Haia, alegando que a prioridade decorre do depósito anterior, em data de 05.12.1979, da patente nos Estados Unidos e, também no Departamento Europeu de Patentes e, em ambas as instituições, os pedidos enfrentaram análogas oposições de terceiros, mas vieram a ser deferidos, com expedição das patentes ns. 4590898 e 803027556, respectivamente.

Ao fundamentar sua sentença, sustenta o julgador que, apesar da prioridade assegurada no art. 4 da Convenção de Paris, a recusa ao depósito deu-se em virtude dos itens 1 e 2 do artigo 4 bis da mesma Convenção. Além disso, o art. 55 do CPI faz remissão ao art. 6º do mesmo diploma legal, exigindo a novidade do invento, ou seja, não se encontrar no estado da técnica, o que é definido pelo § 2º, do referido artigo, sendo que no Brasil vigora o princípio da novidade absoluta. Realizada perícia, foram confirmados os termos da defesa do INPI, motivo que levou à improcedência do pedido.

Ao apelar, nas fls. 369/371, a Autora renova os argumentos contidos na inicial, advindo a prioridade de depósito anterior nos Estados Unidos alegando ter feito o depósito da patente no

Brasil dentro do prazo de um ano fixado na CUP. Quanto ao laudo, tem-no por confuso e inconcludente, considerando que a prova lhe foi favorável. Espera o provimento do apelo e a reforma do julgado, invertendo-se a sucumbência.

O apelo não merece prosperar, tratando-se de pedido de concessão de patente de natureza mecânica, depositado no Brasil em 1980 e, previamente, nos Estados Unidos em 1979.

Com efeito, a matéria, foi cuidadosa e criteriosamente examinada pelo douto julgador de primeiro grau, cujos fundamentos de sua decisão merecem ser transcritos:

“Primicialmente, cabe salientar que apesar da prioridade, assegurada no artigo 4 da Convenção de Paris, é possível a recusa ao depósito em virtude dos itens 1 e 2 do artigo 4 Bis da mesma convenção, in verbis:

'Artigo 4 Bis

1 - As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.

2 - Esta disposição deve entender-se de modo absoluto particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista de duração normal.”

Note-se que a respeito de nulidade, o art. 55 da Lei 5.772/71 (CPI) faz remissão ao art. 6º do mesmo diploma, que menciona a necessidade da novidade do invento para fins de privilégio, sendo certo que se tem como novo quando não compreendido pelo estado da técnica (§ 1).

O § 2º do referido artigo do Cód. de Propriedade Industrial define o que se deve considerar por estado da técnica:

'O estado da técnica é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvado o disposto nos arts. 7º e 17.’

Como salienta P. R. TAVARES PAES, no 'direito brasileiro vigora o princípio da novidade absoluta, só sendo privilegiável a invenção, modelo ou desenho novo e não compreendido pelo estado da técnica' (in Propriedade Industrial, Saraiva, 2ª edição, p. 76), tendo NEWTON SILVEIRA acrescentado que a 'regra é rígida, sem considerações sobre novidade local, ou desconhecimento da invenção em determinado país. Divulgada não é mais patenteável por não ser mais nova. Se o próprio inventor a divulgou, assim mesmo cai em domínio público e nem ele mais tem direito a obter a patente. O sistema é formalista e busca um incentivo à indústria' (in Curso de Propriedade Industrial, RT, 2ª edição, p. 16).

Diante do recurso administrativo no INPI, foi proferido parecer técnico, que após detalhada análise, entendeu pela inexistência de novidade (fls. 99/104).

Foi realizada prova pericial em Juízo e o expert chegou a idêntica conclusão, como se verifica nas respostas dos itens 04 da quesitação da autora e da ré (fls. 324 e 326, in litteris:

'04 - Podem, quanto ao conteúdo, ser considerados como efetivas anterioridades representando assim uma real antecipação do invento reivindicado, como anterioridades plenas, cabais, "de toutes pieces", como se requer?

R: Este perito entende que sim, o conteúdo dos documentos mostram uma real antecipação do invento baseado nas análises feitas por órgãos competentes no exterior.

.....

04 - Comparando-se as datas de publicação dos documentos acima citados com a data de depósito do pedido originariamente depositado nos Estados Unidos, podemos considerar tais referências como estado da técnica?

R: Este perito entende que sim, podemos considerar tais referências como estado da técnica.'

A autora, na exordial, não mencionou nenhum aspecto técnico que pudesse contrariar o conteúdo da decisão administrativa e os termos do laudo do perito, prendendo-se unicamente na Convenção de Paris.

A prioridade, de per si, para fins de depósito, com base na convenção de Paris, não é suficiente para o acolhimento da pretensão, como salientado acima."

Verifica-se, dos autos, que houve oposição administrativa, contrária à concessão da patente, na época por parte de INA WÄLZLAGER SCHAEFFLER KG, empresa alemã, conforme fls. 69/83, alegando, em resumo que o pedido recorrido não preenchia os requisitos de privilegiabilidade por falta de novidade e atividade inventiva, conforme o pedido alemão de patente DE-OS 1808000, publicado em 27.05.1970, pela patente britânica GB 1533654, publicada em 29.11.1978, e por outros documentos citados e analisados.

Após apresentada a defesa por parte da interessada, ora Autora-apelante, adveio o parecer técnico do INPI, de fls. 99/104, que faz menção a que, além das anterioridades acima aludidas, a recorrente administrativa também coloca os documentos US 3.509.858, publicado em 05.05.70; DE 1.914.693, publicado em 16.02.78; GB 2.017.860, publicado em 10.10.79; US 3.658.038, publicado em 25.04.72 - todos constituindo anterioridades ao depósito da Autora nos Estados Unidos. Passam os subscritores do parecer a tecer comentários sobre cada um dos documentos, tratando-se os dois primeiros, da mesma forma que o invento da autora, de tuchos para comando de válvula de um motor de combustão interna, da mesma forma que o documento US 3.509.858, publicado em 5.5.70. Em face da análise técnica, foi indicado que, pelas características citadas, as reivindicações 1, 3 e 4 do pedido recorrido (da Autora-apelante) não apresentam novidade, por estarem contidas no estado da técnica. Quanto às reivindicações 2, 6 e 7, cujas características foram também examinadas, não foram consideradas como inventivas, visto que pode ser empregado um ou outro tipo de construção. Com relação à reivindicação 5, que trata de uma outra disposição construtiva, ou seja, uma variante construtiva pretendida, foi considerado não apresentar qualquer efeito técnico novo, reforçado pelo fato do próprio interessado não comentar as vantagens de tal construção. Quanto às reivindicações 8-13, afirma o parecer que caracterizam

a existência de um meio retentor com suas formas variantes , o que já era previsto no documento DE-1914693, de forma que o emprego do retentor foi considerado não se traduzir em uma novidade de uso, uma vez que o estado da técnica mostra que seu emprego neste tipo de construção é necessário, variando apenas a sua forma, o que, por si só, não subsiste uma vez que o objetivo do pedido é o tucho para comando de válvula e não o retentor, de forma que essas reivindicações não têm amparo dentro do objetivo da invenção. Já as reivindicações 14 e 15 referem-se a uma passagem de fluido através da parede externa, de modo a prover um vazamento controlado da câmara de pressão, mas como o documento US 3.509.858, em sua figura 2, também revela a existência da passagem de fluido para prover um vazamento controlado da dita câmara de pressão de fluido, as reivindicações 14 e 15 também não apresentam novidade frente à anterioridade apontada. Daí a conclusão desfavorável à requerente da patente e provendo o recurso, contida no parecer em questão, firmado por três engenheiros do INPI.

Assim, quando a Autora-apelante censura o laudo pericial, de fls. 322/326, que não fez mais do que confirmar o que antes já fora tecnicamente analisado pelo INPI, olvida-se que o Perito não achou necessário entrar em maiores detalhes porque as perguntas objetivas que respondeu levavam a respostas também objetivas. Outrossim, não lhe cabia tecer comentários de ordem jurídica, limitando-se aos aspectos técnicos, como bem colocado nas contra-razões do INPI.

Ademais, se a Autora-apelante pretendia complementação das citadas respostas, ainda poderia ter pedido esclarecimentos ao Perito, com base no artigo 435, do CPC, como bem salientado no duto parecer do MPF, de forma que, não o tendo feito, deixou precluir tal oportunidade. Não faz, pois, sentido a sustentação de que o laudo seria imprestável para a caracterização da falta de novidade e de atividade inventiva quanto ao objeto do pedido de concessão de patente indeferido pelo INPI.

Outro ponto salientado no duto parecer do MPF é o de que sequer poderia a Autora-apelante entender que o laudo de seu assistente técnico (fls. 338/343) pode suprir eventuais deficiências do laudo principal, pois o assistente também se limitou a afirmar que os conteúdos dos pedidos da apelante e dos modelos considerados anterioridades não são idênticos, sem trazer qualquer fundamento para tal afirmação - que jaz isolada dentro do conjunto probatório dos autos.

Além disso, também o INPI trouxe laudo de seu assistente técnico, nas fls. 350/352, que refutou os comentários (do assistente) da Autora sobre as respostas contidas no laudo pericial.

Assim sendo, como bem colocado na sentença, além de não poderem prevalecer as críticas superficiais da Autora ao laudo pericial, que bem se entrosa com o conjunto probatório, também não procede sua tese, que insiste em que tenha que ocorrer a concessão da patente, apenas com base em dispositivos isolados da Convenção da União de Paris.

Não se pode confundir a prioridade admitida com relação ao depósito anterior feito, dentro do prazo previsto, pela mesma empresa em outro país da União, mesmo que tenha levado à concessão de patente naquele país, com obrigatoriedade de concessão do registro, pela autonomia de que dispõem os países da mesma União, para a análise dos pedidos nele depositados. Não só em face da aludida autonomia, prevista no artigo 4-Bis da CUP, como, no caso, em face da acolhida do recurso administrativo perante o INPI, contra a concessão da patente, cujos aspectos técnicos foram comprovados documental e pericialmente, não existem os pressupostos para a concessão do privilégio, em face da falta de novidade e de capacidade inventiva, estando as características do invento contidas em suas reivindicações dentro do estado da técnica, por ocasião do depósito.

Por todo o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento.

É como voto.

MARCIA HELENA NUNES

Juíza Federal Convocada

mhn

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PATENTE. INVOCAÇÃO DE PRECEITO DA CUP. AUTONOMIA DE EXAME PELO BRASIL. FALTA DE NOVIDADE E DE ATIVIDADE INVENTIVA. ESTADO DA TÉCNICA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Trata-se de pedido de concessão de patente depositada em 1980, com base em pedido anterior nos Estados Unidos, com argüição de prevalência da prioridade com base no art. 4º da CUP.

Autonomia de exame em cada país da União, fundada no art. 4º Bis, da CUP.

Anterioridades impeditivas comprovadas em recurso administrativo, levando à constatação de estar o invento cujo privilégio fora solicitado dentro do estado da técnica, o que foi confirmado por laudo pericial, confirmando o exame por técnicos do INPI.

Concisão das respostas do laudo censuradas. Não utilização pela Apelante de pedido de esclarecimentos, previstos no art. 435, do CPC, levando à preclusão.

Apelação improvida. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2007 (data do julgamento)

MARCIA HELENA NUNES

Juíza Federal Convocada

mhn