



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

352206

2000.51.01.005276-6

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

APELANTE : FUNDICAO E METALURGICA ZUCCO LTDA

ADVOGADO : GIANCARLO DEL PRA BUSARELLO E OUTRO

APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI

ADVOGADO : MAURO FERNANDO FERREIRA GUIMARAES
CAMARINHA

APELADO : DELCIO MANOEL PANICHI DE MORAES

ADVOGADO : ALEXANDRE BRITO SEVERO

ORIGEM : DÉCIMA NONA VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (200051010052766)

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FUNDIÇÃO E METALÚRGICA ZUCCO LTDA., em face de sentença que julgou improcedente o pedido em ação de nulidade de privilégio de invenção, com pedido de suspensão, em caráter liminar, da patente de equipamento de titularidade de DELCIO MANOEL PANICHI DE MORAES, com base no artigo 56, § 2º, da LPI, sendo o pedido principal, também em face do INPI, e fundado no artigo 46, da mesma lei, de desconstituição do registro PI nº 9606266-6, de 14.09.99.

Na inicial da ação ordinária, ajuizada em 23.03.2000, a Autora, como causa de pedir, alega que o objeto patentado pelo primeiro réu, qual seja, “*equipamento para secagem e queima de tijolos*”, utiliza técnica conhecida há muitos anos, desprovida de qualquer novidade ou originalidade que justifique o privilégio de invenção. Aduz que a própria autora, em requerimento de patente de equipamento idêntico, feito anteriormente ao pedido do primeiro réu (pedidos de privilégio nºs 36001738 e 38008432, de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

352206

2000.51.01.005276-6

22.12.80), teve o registro indeferido pelo INPI, sob a alegação de já se encontrar o equipamento sob domínio público. Ressalta, por fim, que a contrafação é crime previsto no artigo 183, da LPI, daí a necessidade de deferimento do pedido liminar de suspensão dos efeitos da patente. Aduna os documentos de fls. 16/120.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi rejeitado, na fl. 123.

Contestação do INPI, nas fls. 132/137, no sentido da improcedência do pedido, afirmando que o equipamento patenteado constitui-se concepção não prevista ou não apresentada no documento apontado como estado da técnica e que, por isso, é atividade inventiva patenteável, nos moldes dos artigos 8º, 9º e 14, da LPI. Juntou os documentos de fls. 138/144.

Contestação de DELCIO MANOEL PANICHI DE MORAES, nas fls. 150/161, pedindo a improcedência do pleito autoral, alegando que o equipamento por ele patenteado não é idêntico àquele referente aos pedidos de patente depositados pela autora e indeferidos pelo INPI. Juntou os documentos de fls. 162/190.

Em audiência, foi ouvido como testemunha o engenheiro Ricardo Iorio Garcia, que elaborou o parecer técnico apresentado pelo INPI (fls. 140/144 e 183/187). Na ocasião foram juntos documentos de fls. 244/251, trazidos pelo INPI.

Laudo pericial nas fls. 314/322, sobre o qual se pronunciaram as partes. Parecer técnico junto pelo INPI, nas fls. 511/514.

Na sentença de fls. 516/519, o magistrado de primeiro grau considerou que o equipamento impugnado introduz novidades que o tornam apto a ser patenteado, possuindo, também, atividade inventiva e, assim, julgou improcedente o pedido de nulidade do respectivo privilégio.

Apelação da Autora, nas fls. 524/530, alegando que a sentença contraria



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

352206

2000.51.01.005276-6

a prova dos autos, afastando-se do laudo pericial que reconhece o “estado da técnica” e louvando-se nas informações de um técnico do INPI (logo, suspeito) e olvidando-se que a Autora-apelante teve rejeitado o seu próprio invento, diante dos mesmos elementos contidos no laudo pericial (pedido de privilégio nº 36001738, de 22.12.80 e do pedido de privilégio nº 38008432, de 22.12.80). Além disso, não se levou em conta que o titular do privilégio estaria intimando a Autora-apelante a não se utilizar de seus próprios fornos, produzidos há anos e que haviam, como dito alhures, sido reconhecidos pelo INPI, como sendo de amplo “domínio público”. Sustenta a prestabilidade do laudo pericial, não existindo fundamentos para que o magistrado se tenha se afastado de suas exposições e conclusões. Assim, embora o Juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, como se trata de prova técnica, deve ser acolhido, pois demonstra que o equipamento do réu encontra-se no “estado da técnica”. Espera a reforma do julgado, ou como alternativa, que o feito seja levado a nova análise para esclarecimentos adicionais pelo perito do Juízo, com o escopo de não ocorrer cerceamento de defesa. Alega contradição no reconhecimento pelo Juízo de novidade do equipamento do apelado quanto a sua forma geométrica, com o que não pode concordar. Considera que a patente conferida ao apelado, titular da patente, nada mais retrata senão justaposição de elementos já utilizados ao longo de diversas patentes juntadas ao feito, tais como a de fls. 330/332, que representa um forno contínuo, fls. 387/388, onde se comprova a recirculação de gases de tratamento, ou seja, tal como na patente de fl. 409, daí seguindo-se tal como espelhado pelo perito do juízo nas fls. 313/322, concluindo que o equipamento do réu encontra-se há décadas no estado da técnica. Pede, também, a inversão do ônus da sucumbência.

Contra-razões do INPI, nas fls. 533/541, pela manutenção da sentença, que julgou de forma absolutamente correta a questão posta na ação em tela, afastando, logo de início, a pecha de suspeito quanto a parecer técnico elaborado por componente da Diretoria de Patentes do órgão, com toda a isenção. Comenta que vários dos documentos apresentados pela autora não são passíveis de exame, pelas deficiências apontadas. Passa a comparar, estabelecendo as diferenças entre o “sistema de secagem de produtos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

352206

2000.51.01.005276-6

cerâmicos” da patente anulanda com o “secador elástico e semi-contínuo para indústria cerâmica” do modelo de utilidade invocado pela autora, conforme o parecer técnico da DIRPA. Com relação à afirmação da Autora-apelante de que o magistrado deveria acatar as conclusões do laudo pericial, em que o perito afirma que a Patente PI 9606266-5 já era de conhecimento do estado de técnica e, desse modo, daria ensejo a se decretar a nulidade do privilégio em questão, por carecer o insigne magistrado de conhecimento técnico, não procede. No caso, o douto magistrado decidiu o processo, entendendo que a patente preenchia os requisitos de privilegiabilidade, o que fez de forma fundamentada, baseando-se em provas carreadas aos autos e no laudo do assistente técnico da Autarquia.

Sem contra-razões por parte do primeiro réu.

Subindo os autos, foi oferecido parecer não opinativo pelo MPF, nas fls. 545/7.

É o relatório.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada

/mhn

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FUNDIÇÃO E METALÚRGICA ZUCCO LTDA., em face de sentença que julgou improcedente o pedido em ação de nulidade de privilégio de invenção, com pedido de suspensão, em caráter liminar, da patente de equipamento patenteado por DELCIO MANOEL PANICHI DE MORAES, com base no artigo 56, § 2º, da LPI, sendo o pedido principal, também em face do INPI, e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

352206

2000.51.01.005276-6

fundado no artigo 46, da mesma lei, de desconstituição do registro PI nº 9606266-6, de 14.09.99. Como causa de pedir, alega que o equipamento patenteado pelo primeiro réu, qual seja, “*equipamento para secagem e queima de tijolos*”, utiliza técnica conhecida há muitos anos, desprovida de qualquer novidade ou originalidade que justifique o privilégio de invenção. Aduz que a própria autora, em requerimento de patente de equipamento idêntico, feito anteriormente ao pedido do primeiro réu (pedidos de privilégio nºs 36001738 e 38008432, de 22.12.80), teve o registro indeferido pelo INPI, sob a alegação de já se encontrar o equipamento sob domínio público. Ressalta a necessidade de deferimento do pedido liminar de suspensão dos efeitos da patente.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau considera que o equipamento impugnado introduz novidades que o tornam apto a ser patenteado, possuindo, também, atividade inventiva e, assim, julgou improcedente o pedido de nulidade do respectivo privilégio.

Apelação da Autora, alegando que a sentença contraria a prova dos autos, afastando-se do laudo pericial que reconhece o “estado da técnica” e louvando-se nas informações de um técnico do INPI (logo, suspeito) e olvidando-se que a Autora-apelante teve rejeitado o seu próprio invento, diante dos mesmos elementos contidos no laudo pericial (pedido de privilégio nº 36001738, de 22.12.80 e do pedido de privilégio nº 38008432, de 22.12.80). Além disso, não se levou em conta que o titular do privilégio estaria intimando a Autora-apelante a não se utilizar de seus próprios fornos, produzidos há anos e que haviam, como dito alhures, sido reconhecidos pelo INPI, como sendo de amplo “domínio público”. Sustenta a prestabilidade do laudo pericial, não existindo fundamentos para que o magistrado tenha se afastado de suas exposições e conclusões. Assim, embora o Juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, como se trata de prova técnica, deve ser acolhido, pois demonstra que o equipamento do réu encontra-se no “estado da técnica”. Espera a reforma do julgado, ou como alternativa, que o feito seja levado a nova análise para esclarecimentos adicionais pelo perito do Juízo, com o escopo de não ocorrer cerceamento de defesa. Alega contradição no



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

352206

2000.51.01.005276-6

reconhecimento pelo Juízo de novidade do equipamento do apelado quanto a sua forma geométrica, com o que não pode concordar. Considera que a patente conferida ao apelado, titular da patente, nada mais retrata senão justaposição de elementos já utilizados ao longo de diversas patentes juntadas ao feito, tais como a de fls. 330.332, que representa um forno contínuo, fls. 387/388, onde se comprova a recirculação de gases de tratamento, ou seja, tal como na patente de fl. 409, daí seguindo-se tal como espelhado pelo perito do juízo nas fls. 313/322, concluindo que o equipamento do réu encontra-se há décadas no estado da técnica. Pede, também, a inversão do ônus da sucumbência.

Contra-razões do INPI, pela manutenção da sentença, que julgou de forma absolutamente correta a questão posta na ação em tela, afastando, logo de início, a pecha de suspeito quanto a parecer técnico elaborado por componente da Diretoria de Patentes do órgão, com toda a isenção. Comenta que vários dos documentos apresentados pela autora não são passíveis de exame, pelas deficiências apontadas. Passa a comparar, estabelecendo as diferenças entre o “sistema de secagem de produtos cerâmicos” da patente anulanda com o “secador elástico e semi-contínuo para indústria cerâmica” do modelo de utilidade invocado pela autora, conforme o parecer técnico da DIRPA. Com relação à afirmação da Autora-apelante de que o magistrado deveria acatar as conclusões do laudo pericial, em que o perito afirma que a Patente PI 9606266-5 já era de conhecimento do estado de técnica e, desse modo, daria ensejo a se decretar a nulidade do privilégio em questão, por carecer o insigne magistrado de conhecimento técnico, não procede. No caso, o douto magistrado decidiu o processo, entendendo que a patente preenchia os requisitos de privilegiabilidade, o que fez de forma fundamentada, fundando-se em provas carreadas aos autos e no laudo do assistente técnica da Autarquia.

A questão controvertida nos presentes autos depende de valoração da prova produzida e como esta apresenta aspectos divergentes levou à tomada de um ponto de vista por parte do julgador, com o qual não comunga a empresa Autora-apelante.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

352206

2000.51.01.005276-6

A necessidade de ajuizamento da presente demanda decorre de ter sido a empresa autora notificada, por documentado datado de 08.05.1998, pelo réu-inventor, conforme os termos de fls. 113/114, considerando estar havendo uso indevido e não autorizado de privilégio de invenção denominado “*Equipamento para Secagem e Queima de Tijolos*”, depositado perante o INPI sob o nº PI 9606266-5. Foi a Autora obrigada, inicialmente, a mover contra a Contra-Notificação, conforme cópia de fls. 115/117.

Comprova, ainda, a Autora encontrar-se no ramo de cerâmica há décadas, conforme seu contrato social e alterações (fls. 17/18, 19/20, 21/22, 23/24, 25/26, 27/28 e 29/30), material de propaganda de fls. 107/111 e o fato de ter apresentado para depósito, em 22.12.1980, no INPI, os pedidos de registro dos inventos da lavra de Ademar Zucco, seu principal sócio, sob os ns. 36001738 e 38008432, conforme fls. 89/96 e 97/105, os quais, porém, não foram deferidos por ser considerado estarem no estado da técnica, ou seja, em domínio público.

Quanto ao pedido de registro do invento do Réu-apelado, DELCIO MANOEL PANICHI DE MORAES, depositado em 30.12.98, sob o nº PI 9606266-5, denominado “*Equipamento para Secagem e Queima de Tijolos*”, encontra-se documentado nas fls. 35/66.

A Autora também apresentou pareceres técnicos exarados pelo Engenheiro Newton Moreira Guedes, nas fls. 68/74 e 75/78, o primeiro historiando o desenvolvimento do estado da técnica com relação aos Fornos Cerâmicos, desde 1751, pela análise das obras publicadas sobre a matéria, em vários países e línguas, e comparou o forno apresentado pelo inventor Réu-apelado com aqueles em utilização em vários estados da federação, fabricados, desde 1986, pela empresa por ele representada (Máquinas Cerâmicas David Ltda.), considerando que a única propriedade inédita no equipamento para secagem e queima de tijolos do Sr. Delcio é “obter madeiras secas com propriedades adequadas para fins de industrialização”, o que não tem a ver diretamente com o forno de cerâmicas em questão.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

352206

2000.51.01.005276-6

Ao contestar o pedido, o INPI deixa de examinar a documentação apresentada pela autora, sob diversos argumentos: os pareceres seriam documentos particulares, opiniões emitidas por profissionais especializados, mas sem atender ao estabelecido no § 1º, do art. 11, da Lei nº 9.279/96; os documentos relativos à Autora, MU 6001738 e PI 8008432, por se encontrarem no estado da técnica; o catálogo técnico da Autora por não apresentar data; as notificações trocadas, por serem matéria jurídica.

Assim, naquela ocasião - o que se manteve através da demanda -, o INPI sustenta o parecer técnico que levou à concessão do privilégio da invenção ao Réu, aludindo que o examinador da DIRPA, ao comparar o “sistema de secagem de produtos cerâmica” da patente anulanda com o “secador elástico e semi-contínuo para indústria cerâmica” do modelo de utilidade invocada pela autora, nota o seguinte:

- *“o secador e o forno da patente em questão são concebidos em uma única estrutura de alvenaria ou outro material apropriado (1), enquanto que no documento do estado da técnica o secador apenas dispõe de um exaustor que proporciona à câmara de alvenaria (1) o ar quente oriundo dos fornos de cozimento;*

- *a patente em questão dispõe de uma zona de captação dos gases oriundos da zona de cocção dos produtos, que se situa entre a zona de cocção dos produtos cerâmicos e a zona de secagem, que se constitui em uma concepção não prevista ou não representada no documento apontado como estado da técnica;*

- *a estrutura de alvenaria ou outro material apropriado da patente em questão compreendendo simultaneamente a zona de secagem (2), a de fundição (3) que se refere à cocção dos produtos cerâmicos e a de captação dos gases oriundos dessa fundição (4), esta última intermediária às duas primeiras”.*

A conclusão do parecer técnico do INPI é que *“ambos os documentos utilizam o mesmo princípio de aproveitamento do ar quente oriundo da*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

352206

2000.51.01.005276-6

etapa de cocção dos produtos cerâmicos para a etapa de secagem dos mesmos, de forma a se aproveitar o calor”. Tal fato, entretanto, segundo o examinados “não inviabiliza concessão de patentes que fazem uso do mesmo princípio, respeitados os critérios de patenteabilidade, no caso, a concepção geométrica de cada um dos equipamentos é bastante diferente, visto os seus aspectos de projeto.”

O mesmo especialista examinador do INPI, Ricardo Iorio Garcia, que exarou o parecer técnico em questão, que fundamenta a contestação contrária ao pedido autoral foi a única testemunha ouvida quando da audiência de instrução e julgamento, conforme termo de depoimento colhido nas fls. 242/243, ocasião em que mantém sua posição.

Foi pela posição adotada pelo citado depoente, como examinador da hipótese pelo INPI, Réu- apelado, que a Autora-apelante alegou sua parcialidade, o que é admissível, sem restrições à capacidade técnica da testemunha, por ser natural que sustente o que já colocou anteriormente. Além disso, representa o ente público a cujo quadro de pessoal pertence.

No entanto, o processo conta com cuidadoso laudo pericial, em que não ficou restrita a análise, antes limitada quanto ao parecer inicial do especialista do INPI, pelos motivos antes colocados.

O laudo pericial oferecido nos presentes autos é da lavra de Ricardo Marcelino, formado em Desenho Industrial, Comunicação Visual, Bacharel em Direito e Agente da Propriedade Industrial registrado pelo INPI sob o nº 0820, conforme se qualifica na fl. 259.

Em seu laudo de fls. 314/322, o louvado do Juízo, examina o PI 9606266-5, do réu e a compara com diversas outras invenções, para examinar se o mesmo encontra-se ou não no estado da técnica e o faz instruindo o laudo com as cópias necessárias para a conferência do cotejo realizado (vide fls. 323/493).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

352206

2000.51.01.005276-6

O invento do réu é o “*Equipamento para Secagem e Queima de Tijolos*”, cuja Reivindicação 1 o dá como “caracterizado por consistir básica e essencialmente em uma estrutura em alvenaria, ou outro material apropriado (1), composta por uma zona de secagem (2), uma zona de fundição (3) e uma zona de captação dos gases oriundos dessa fundição (4), além de vagonetas (5) que correm por guias (6).”

Quanto à reivindicação 1, há comparação com o PI 107210, de 20.12.58, que se refere a um forno contínuo com seção de pré-aquecimento, uma seção de combustão e uma seção de resfriamento ligadas pelas extremidades para formar um túnel através do qual o material a ser tratado deve ser passado sobre carros do forno. Também há comparação com o PI 163768, de 31.05.65, cujo título é “Um Forno Contínuo de Oleiro e Processo Usado com o Mesmo”, cuja 1ª reivindicação descreve “Um Forno Contínuo de Oleiro, caracterizado por ter uma passagem única através da qual os artigos em processo são movidos passando através de zonas de pré-aquecimento, de cozimento e de arrefecimento...”

Em conclusão, ao examinar o resultado da busca de patentes efetuada para o deslinde desta questão, verifica o Perito:

“... existir uma total identidade no princípio inventivo reivindicado no PI 960626605 (Réu), com o material apresentado, apesar das diferenças nas terminologias descritivas utilizadas, conclui-se que todos os Fornos de Túnel (contínuos) têm as mesmas funções / aplicações, portanto, são de conhecimento do estado da técnica há décadas, e o fato do Réu apresentar uma definição de material (alvenaria, ou outro material apropriado...) não é nenhum ponto que caracterize novidade neste caso.

E o mais interessante, é que na maioria dos casos apresentados no resultado da pesquisa no Banco de Patentes do INPI, a tecnologia já incluía uma zona de arrefecimento ou resfriamento, no final do túnel, cuja finalidade era resfriar o material de forma controlada, de modo a reduzir os riscos de choque térmico, conseqüentemente assegurando ainda mais a produção e facilitando o manuseio do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

352206

2000.51.01.005276-6

material para estocagem aumentando assim a produtividade.”

A Reivindicação 2, como reivindicado em 1, é ainda “... caracterizado pelo fato de que a zona de secagem (2) disposta junto à entrada do sistema, é provida de uma câmara de condução de ar quente seco (2ª), onde existem gateeiras de injeção desse ar (2B), de uma câmara de condução de ar quente úmido (2C), com gateeiras de saída de umidade (2D), alternadas com relação às Gateeiras (2B), e com passagem (2E), que conduzem esses gases para um exaustor ou chaminé, sendo que o isolamento do forno em relação à entrada de ar se dá pela corrente transversal de gases na região.”

Primeiro, o Perito comenta que gateeira, ou melhor, gateira, segundo o Dicionário Aurélio, significa “fresta ou trapeira sobre o telhado”, “buraco que se deixa na parte superior dos alicerces das casas à maneira de respiradouro dos porões”. Foram as melhores aplicações encontradas para este termo com relação ao objeto do relatório descritivo em exame.

Depois, passa às comparações, de início com o PI 113441, de 22.09.59, que, em sua 1ª reivindicação descreve: “Um pré-aquecedor para forno de túnel, compreendendo uma cobertura refratária alongada constituindo um túnel de tratamento, através do qual são movidas pilhas de artefato para serem aquecidas, uma canalização de abastecimento e uma de descarga em, pelo menos, uma das paredes da referida cobertura, meios para dirigir os gases quentes procedentes da citada canalização de abastecimento, em correntes subdivididas para dentro do topo do dito túnel em questão, em pontos distribuídos longitudinalmente abaixo de tais meios para dirigir os gases quentes, e meios para efetuar a recirculação, pelo menos, de uma parte das ditas correntes subdivididas para os tais meios para dirigir os gases quentes.” O PI 163768, de 31.05.65, em sua 5ª reinvidicação, descreve: “Um Forno..., na zona de pré-aquecimento, meios para re-circulação de ar extraído da parte superior da passagem e re-introdução do mesmo ao nível do fundo da passagem.”

Daí, conclui o Perito:

“Nenhuma característica inventiva merecedora de um privilégio de invenção foi apresentada nesta reivindicação. Um único ponto não



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

352206

2000.51.01.005276-6

descrito anteriormente em nenhum dos processos examinados é “...o isolamento do forno em relação à entrada de ar se dá pela corrente transversal de gases na região”., mas não me parece merecedor de privilégio, pois este tipo de procedimento já é de conhecimento do estado da técnica há bastante tempo, vide portas de circulação ao exterior de ambientes refrigerados.”

A Reivindicação 3 , como reivindicado em 1, é ainda “...caracterizado pelo fato de que a zona de fundição (3) é provida de uma cortina de ar frio, para formar uma corrente contrária ao movimento das vagonetas, a qual é promovida por ventiladores (3A), através de dutos (3B), fornalhas (3C), dentro de câmaras (3D), de reaproveitamento de calor excedente das paredes externas da \zona de queima, as quais possuem passagem (3E) para o sistema de exaustão, sendo que a corrente de gases oriundos da queima dos tijolos vai em direção contrária ao movimento das vagonetas (5), direto para a zona de captação (4).”

Passa a comparar com o PI 163768, de 31.05.65, que, em sua 7ª reivindicação, descreve: “O Forno ..., caracterizado por meios providos para remover o ar longitudinalmente através da passagem em direção oposta à do movimento dos artigos”, vai de encontro ao descrito no final desta reivindicação (3) do PI 9606266-5 (Réu), onde “sendo que a corrente de gases oriundos da queima dos tijolos vai em direção contrária ao movimento das vagonetas (5), direto para a zona de captação (4).”.

Quanto ao PI 113441, de 22.09.59, em sua 1ª reivindicação, descreve: “Um pré-aquecedor para forno de túnel, compreendendo uma coberta refratária alongada constituindo um túnel de tratamento, através do qual são movidas pilhas de artefato para serem aquecidas, uma canalização de abastecimento e uma de descarga em, pelo menos, uma das paredes da referida coberta, meios para dirigir os gases quentes procedentes da citada canalização de abastecimento, em correntes subdivididas para dentro do topo do dito túnel em pontos distribuídos longitudinalmente ao longo dele, meios para retirada dos gases do túnel em questão em pontos distribuídos longitudinalmente abaixo dos tais meios para dirigir os gases quentes, e meios para efetuar a recirculação, pelo menos, de uma parte das ditas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

352206

2000.51.01.005276-6

correntes subdivididas para os tais meios para dirigir os gases quentes.” O mesmo invento, na reivindicação 2: “... caracterizado por meios para independentemente adicionar calor em quantidades variáveis às ditas correntes subdivididas”; na reivindicação 3: “... caracterizado pelos referidos meios para adicionar calor às ditas correntes subdivididas compreendendo queimadores de combustível”; e complementando a reivindicação 7: “... caracterizado pelo fato de ditos meios para dirigir os gases quentes incluir uma fonte de gases quentes e uma ventoinha para circulação.”

A conclusão:

“o que demonstra claramente que isto já era de conhecimento do estado da técnica cerca de 03 décadas (no mínimo) antes do caso em questão.”

Quanto à reivindicação 4, do PI em exame, como reivindicado em 1, “... e ainda, caracterizado pelo fato de que a zona de captação (4) é provida de câmaras (4^a), de condução de ar quente seco, que sofrem a sucção através de gateeiras (4B), com regulador de temperatura (4C), até os dutos (4D), os quais passam por baixo do solo e unem-se junto ao exaustor e circulador (4E), que insufla os gases para a referida câmara (2^a), promovendo a reutilização dos gases junto à zona de secagem (2).”

Compara com o PI 107210, de 20.12.58, que, em sua 4^a reivindicação, descreve: “caracterizado pelo fato da dita zona recuperadora ser guarnecida de dispositivos para circular a atmosfera do forno entre as regiões inferior e superior da dita zona recuperadora de forma a igualizar as diferenças de pressão e temperatura entre as ditas regiões.”

Diz o Perito que, apesar das diferenças descritivas, observa-se que a utilização de disposições para distribuição dos gases (ar quente seco ou atmosfera do forno) tanto na parte superior da zona de captação (ou zona recuperadora) quanto na inferior, “... de forma a promover controladamente as diferenças de pressão e temperatura entre as ditas regiões” já era de conhecimento do estado da técnica, e na reivindicação nº 4 deste mesmo pedido (PI 107210), temos: “... controlar a temperatura nas partes do túnel



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

352206

2000.51.01.005276-6

através das quais elas recirculam”, que demonstra a utilização, domínio da técnica anterior à afirmação final desta reivindicação nº 04 do PI 9606266-5 (Réu) que faz menção “... promovendo a reutilização dos gases junto à zona de secagem (2)”.

Passa a comparar com o PI 113441, de 22.09.59, que, em sua 1ª reivindicação, descreve: “... meios para dirigir os gases quentes procedentes da citada canalização de abastecimento, em correntes subdividas para dentro, do topo do dito túnel em pontos distribuídos longitudinalmente ao longo dele, meios para retirada dos gases do túnel em questão em pontos distribuídos longitudinalmente abaixo dos tais meios para dirigir os gases quentes, e meios para efetuar a recirculação, pelo menos, de uma parte das ditas correntes subdividas para os tais meios para dirigir os gases quentes.” O mesmo PI, em sua 7ª reivindicação descreve: “Um pré-aquecedor para forno de túnel, ... caracterizado pelo fato de ditos meios para dirigir os gases quentes incluir uma fonte de gases quentes e uma ventoinha para circulação.”

Em conclusão, diz o Perito que:

“o princípio inventivo descrito nesta reivindicação não apresenta nenhuma característica inovadora perante o estado da técnica que seja merecedora do privilégio por ela reivindicado, pois as variações construtivas apresentadas são simples adaptações que qualquer técnico do setor, especialista ou engenheiro possa efetuar, devido aos conhecimentos adquiridos em sua formação. É muito evidente a identidade apresentada pelos processos obtidos na busca de patentes com o reivindicado no PI 9606266-5 (Réu), apesar das diferenças de terminologias descritivas utilizadas, por exemplo, zona de captação= zona recuperadora.”

Quanto à reivindicação 5, do PI em exame, como reivindicado em 1, “... e ainda, caracterizado pelo fato de que reutiliza os gases provenientes da queima dos tijolos, junto à zona de secagem (2), eliminando a umidade dos tijolos até a completa dos mesmos, evitando que ocorram perdas de produtividade por trincas, oriundas de umidade residual.”



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

352206

2000.51.01.005276-6

Passa a comparar com o PI 107210, de 20.12.58, que, em sua 1ª reivindicação descreve: “1 – Um pré-aquecedor para forno de túnel, compreendendo uma coberta refratária alongada constituindo um túnel de tratamento, através do qual são movidas pilhas de artefato para serem aquecidas, uma canalização de abastecimento e uma de descarga em, pelo menos, uma das paredes da referida coberta, meios para dirigir os gases quentes procedentes da citada canalização de abastecimento, ...” (esclarece que zona de secagem é igual a pré-aquecedor, para forno de túnel, pois, em qualquer ambiente em que haja uma circulação de gases quentes provenientes de “...uma fonte de gases quentes e uma ventoinha para circulação” conclui-se que será promovida a secagem do material aí disposto)

Passa a comparar com o PI 113441, de 22.09.59, que, em seu relatório descritivo cita: “... que se prolonga até uma fonte adequada de gases quentes da temperatura desejada, tal como, por exemplo, a subsequente seção de queima...” (fls. 08 – último parágrafo), onde a leitura do relatório evidencia a utilização desses gases quentes provenientes da seção de queima, que também será a zona de pré-aquecimento ou zona de secagem.

Termina o confronto com o PI 113442, também de 22.09.59, do mesmo titular que, em seu relatório descritivo, cita: “... à seção de queima de um forno 11ª projetada para fluxo de gás longitudinal oposta à seção de queima 11 mostrada na figura 2 ...” (fls. 10 - último parágrafo), que confirma o descrito acima, tendo em visto o fato destas patentes se complementarem, ou seja, são 03 patentes (PI 113440, PI 113441 e PI 113442) que tratam deste assunto, “Forno de Túnel”, detalhando cada uma sua seção: pré-aquecimento, combustão e resfriamento.

A conclusão a respeito é de que

“a reivindicação de “... caracterizado pelo fato de que reutiliza os gases provenientes da queima dos tijolos...” não apresenta a menor relevância, tendo em vista que em todos os casos apresentados no relatório da Busca de Patentes, este princípio é utilizado (desde 1958), e na maioria dos casos este fato não é cogitado como reivindicação, apenas é citado no relatório descritivo, devido ao fato



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

352206

2000.51.01.005276-6

deste ser de conhecimento do estado da técnica há décadas.”

A conclusão final a que chega o Perito merece transcrição:

“Conforme foi claramente constatado, o princípio inventivo da tecnologia protegida pelo PI 9606266-5 (Réu), já era de conhecimento do estado da técnica desde 1958 e as variações construtivas apresentadas não possuem características inovadoras que capacitem este privilégio; tendo em vista a dependência de todas reivindicações à primeira, a qual está comprovadamente desprovida de novidade (art. 8º - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), que é um dos princípios básicos para uma patente, as demais reivindicações perderão sua finalidade e este caso em pauta estando sob processo de Pedido de Nulidade na esfera judicial, não cabe mais nenhum recurso administrativo perante o Instituto (INPI).”

Desta vez, já tendo elementos para confronto com a PI 9606266-5, o Assistente Técnico do INPI - o mesmo que já se pronunciara, antes, a respeito -, teve ocasião de reexaminar a hipótese, ao apreciar o laudo, em seu pronunciamento de fls. 512/514, admitindo repetições quanto ao acervo de privilégios do Banco de Dados da Autarquia, em confronto com as reivindicações da PI em análise, mas considerou suficiente a nova estrutura arquitetônica do túnel do Réu, em sua forma geométrica, mantendo o parecer pela patenteabilidade do invento por considerar que os requisitos de novidade e atividades inventiva estariam plenamente satisfeitos bem como o de aplicação industrial, já que o invento reivindica apenas um equipamento que faz uso do princípio em tela e a concepção geométrica do mesmo é bastante diferente daquela dos documentos apresentados no laudo pericial.

A sentença apelada, ao julgar improcedente o pleito autoral, insiste em que o que foi patenteado foi um equipamento e não um princípio (o do aproveitamento do calor, do ar quente, para cocção e secagem da cerâmica, no túnel), até porque princípio não pode ser patenteado. A novidade do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

352206

2000.51.01.005276-6

invento se consubstanciaria na sua arquitetura, por sua forma geométrica e pelos efeitos técnicos que derivam dessa arquitetura, dessa forma geométrica. Para isso, louva-se nas declarações da testemunha que prestou declarações em Juízo, o qual é o mesmo examinador do INPI, que deu o primeiro parecer sobre a hipótese e também ofereceu parecer técnico sobre o laudo pericial.

Em primeiro lugar, porém, não considero que a mera apresentação ou forma geométrica do equipamento seja o suficiente para afastar o estado da técnica, quando não introduz relevante novidade ou vantagem técnica.

Em segundo lugar, há que se dar razão à Autora-apelante, em termos, pois, manter seu ponto de vista e a coerência com suas afirmações iniciais não é de se estranhar, partindo de examinador do réu - o INPI. Logo, não se trata de pessoa isenta, em que se possa fundar um pronunciamento judicial em confronto com o cuidadoso laudo pericial, que não merece reparos.

O fato é que os fornos de túnel para secagem e cozimento de cerâmica existem há longa data, já historiados desde 1751, conforme o pronunciamento trazido com a inicial pela autora, de forma que mera diferença de apresentação ou estrutura, sem alteração de suas características fundamentais, objeto das reivindicações minuciosamente apreciadas no cuidadoso trabalho do Perito, em seu Laudo Pericial, já apreciado no corpo deste voto, não dão ensejo a se manter um privilégio de invenção, ainda mais quando o beneficiário está a intimar os demais fabricantes de cerâmica a que cessem seus trabalhos e sua produção e deixem de usar seus antigos fornos, como se pudesse exercer uma exclusividade danosa para a produção em geral, afetando, também, o preço dos produtos no mercado, em detrimento tanto dos fabricantes de cerâmica como dos consumidores.

Por todo o analisado, voto para dar provimento à apelação, com a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido inicial e declarar a nulidade da PI nº 9606266-5, devendo o INPI, dentro do prazo de 30 (trinta)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

352206

2000.51.01.005276-6

dias da ciência do trânsito em julgado, proceder aos devidos registros e publicações para ciência de terceiros, condenando, ainda, os réus no reembolso das custas e dos honorários periciais desembolsados pela autora, bem como no pagamento de honorários advocatícios moderadamente calculados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado desde o ajuizamento, a serem pagos “pro-rata” (i.e, 7,5% por cada réu), percentual fixado em face da resistência apresentada à demanda, acarretando esforços denodados de parte dos causídicos para defesa da demandante-apelante.

É como voto.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada

/mhn

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO. ESTADO DA TÉCNICA. PREVALÊNCIA DO CRITERIOSO LAUDO PERICIAL. REFORMA DA SENTENÇA, COM ACOLHIDA DO PLEITO AUTURAL. APELAÇÃO PROVIDA.

- Da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de privilégio de invenção, relativo a “*equipamento para secagem e queima de tijolos*”, não considerado como estando dentro do estado da técnica, apela a Autora.

- Deve ser acolhido o criterioso laudo pericial, que examinou cada uma das reivindicações da PI em discussão, confrontando-as com diversas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

352206

2000.51.01.005276-6

anterioridades impeditivas, devidamente documentadas, terminando por considerar inexistir novidade e atividade inventiva, por se encontrar o objeto do privilégio no estado da técnica, há décadas.

- Sentença que se louvou no pronunciamento reiterado do examinador do INPI, que em princípio recusou-se a confrontar os documentos trazidos com a inicial e, depois, ao apreciar o laudo, admitiu repetições quanto ao acervo de privilégios do Banco de Dados da Autarquia, em confronto com as reivindicações da PI em análise, mas considerou suficiente a nova estrutura arquitetônica do túnel do Réu, em sua forma geométrica, o que, porém, é insuficiente para afastar o estado da técnica.

- Sentença reformada. Apelação provida.

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, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

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

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada

/mhn