



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
0/RJ

Nº 2002.51.01.507718-

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO ALUISIO
GONÇALVES DE CASTRO MENDES EM AUXÍLIO
AO DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
PROCURADORA : MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA
APELANTE : HOBAS ENGINEERING AG
ADVOGADA : TATIANA C. DE SÁ E OUTROS
APELADO : G TEC TUBOS S/A E OUTRO
ADVOGADO : NEWTON SILVEIRA E OUTROS
REMETENTE : JUÍZO DA 38ª VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO/RJ

RELATÓRIO

À Subsecretaria da Primeira Turma Especializada para retificar a autuação, devendo constar também como apelante “HOBAS ENGINEERING AG”.

Por economia processual, aproveito parte do relatório contido na sentença de 1º grau:

“G-TEC TUBOS S/A E C/TECH LTD. ajuizaram a presente ação ordinária de nulidade de ato administrativo em face do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de HOBAS ENGINEERING AG, objetivando a declaração de nulidade do registro da patente de invenção PI 8.904813, em nome da segunda ré. Aduzem que a patente concedida pelo 1º Réu à 2ª Ré é nula por apresentar o mesmo objeto de outra patente anteriormente concedida, cuja invenção já integra o domínio público. Sustentam, ainda, a nulidade da patente, tendo em vista que o INPI não respeitou o devido processo legal, eis que não



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
0/RJ

Nº 2002.51.01.507718-

efetuou as necessárias buscas para verificação do estado da técnica, quando do exame do pedido da patente PI8904813.

(...).

Devidamente citado (fl. 343 – v), o INPI apresenta sua contestação (fls. 345/350), preliminarmente, negando sua condição de réu da demanda, sustentando que deverá intervir no feito como assistente. No mérito, defende o ato administrativo de registro da patente impugnada, aduzindo que, reexaminando a matéria, a DIRPA – Departamento de Patentes analisou as provas de natureza técnica (documento canadense CA834550), apresentando parecer técnico que concluiu pela novidade e atividade inventiva face ao estado da técnica, sustentando que foram cumpridas todas as formalidades indispensáveis à concessão da patente. Por fim, pugna pela improcedência do pedido autoral, requerendo a juntada do parecer técnico de fls.351/357.

Também citada (fl. 341 – v./342), a segunda Ré apresenta contestação às fls. 369/381, alegando, em preliminar, a ausência de caução, tendo em vista que a Autora é empresa estrangeira, com sede no exterior e não possui bens imóveis no Brasil. No mérito, aduz que, da análise da peça inicial não se extrai o legítimo interesse da Autora na declaração de nulidade da patente da segunda Ré. Ressalta que a patente foi criada por um dos diretores da segunda Autora, quando era empregado da Ré, tendo cedido seus direitos à ora contestante. Defende a legalidade do registro da patente nº 8904813 e sua temporariedade, informando que moveu Ação Cautelar preparatória, seguida de Ação Ordinária de abstenção de uso e de indenização por perdas e danos, contra a primeira Autora, envolvendo a segunda Autora.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
0/RJ

Nº 2002.51.01.507718-

Contesta, ainda, a argumentação de que não foi realizado parecer técnico e de que a invenção já se achava no estado da técnica quando reivindicada a prioridade da patente. Mostra concordância com o parecer apresentado pelo INPI, que conclui que a patente canadense não prejudicou os requisitos de novidade e atividade inventiva face ao estado da técnica. Aduz ainda, que a patente brasileira constitui aperfeiçoamento da primeira patente canadense, cujo inventor é ex-empregado da ora contestante, que traiu o compromisso de segredo industrial. Descreve as etapas do processo referente a patente canadense e as inovações realizadas pelo seu inventor Sr. Carlström, ex-empregado da Contestante e atual diretor da segunda Autora. Afirma que foram concedidas patentes para esse aperfeiçoamento, no Brasil e em outros países que cita todas em nome da Ré. Anexou os documentos de fls. 382/470.

(...).

O laudo pericial foi apresentado às fls. 598/630, concluindo pela novidade e atividade inventiva da patente sub-judice, em face das patentes apresentadas nos autos.

Instadas a se manifestarem sobre o parecer do expert do juízo, as Autoras apresentam laudo crítico e documentos às fls. 636/714, formulando novos quesitos; o INPI apresenta manifestação às fls. 719/721.

O Sr. Perito apresenta resposta aos novos quesitos formulados, ratificando sua conclusão anterior (fls. 729/738).

(...).”



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
0/RJ

Nº 2002.51.01.507718-

Em seguida, foi proferida sentença, na qual a MM. Juíza julgou procedente o pedido, para decretar a nulidade da patente de invenção nº PI 8904813, intitulada “processo para produzir partes de condutores tubulares com várias camadas de material sintético, material de enchimento orgânico e fibras de vidro”.

A empresa HOBAS ENGINEERING AG apresentou apelação, às folhas 907/916, alegando, inicialmente, a nulidade da sentença, por violação ao artigo 398, do Código de Processo Civil, bem como requereu a desconsideração dos quesitos suplementares formulados pelos apelados, após a conclusão da perícia, por infringência do artigo 425, do mesmo diploma legal. No mérito, pugnou, em síntese, pela reforma do julgado, sustentando a regularidade do registro da patente *sub-judice*.

O INPI apresentou apelação, às folhas 919/923, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ofensa ao artigo 398, do Código de Processo Civil. No mérito, pugnou, em síntese, pela reforma do julgado, sustentando que a patente em questão atendeu a todos os requisitos legais, na forma estabelecida no artigo 50, da Lei nº 9.279/96.

Em seguida, foram apresentadas contra-razões pela parte autora, às folhas 930/949, pugnando, em síntese, pela manutenção do teor da sentença recorrida, refutando todos os argumentos sustentados pelos apelantes.

Remetidos os autos a este E. Tribunal, deles teve vista o Ministério Público Federal, que deixou de opinar, por não vislumbrar a existência de interesse público que autorizasse sua intervenção no feito (folhas 959/961).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
0/RJ

Nº 2002.51.01.507718-

É o relatório. Peço data.

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado
Relator

VOTO

JUIZ FEDERAL CONVOCADO ALUISIO GONÇALVES DE
CASTRO MENDES (RELATOR):

Inicialmente, afasto a preliminar de violação ao artigo 398, do Código de Processo Civil, alegada pelos réus, tendo em vista que, após a juntada dos documentos de folhas 702/714, as partes foram provocadas pelo Juiz a intervir no processo, mediante despacho de folha 739, oportunidade própria para falar sobre a documentação acostada anteriormente.

Além disso, as declarações apresentadas pelo inventor da patente canadense, apontando, segundo seu entendimento, as causas de invalidação da patente brasileira PI 8904813, não se enquadram no conceito de documento para os efeitos do artigo 398, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata apenas de reforço de argumentação para apoiar a tese jurídica sustentada pela parte autora.

Nesse sentido:

Prova. Documentação apresentada após a contestação. Artigo 398 do Código de Processo Civil. Nulidade.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
0/RJ

Nº 2002.51.01.507718-

1. Não há falar em nulidade, atrelada ao artigo 398 do Código de Processo Civil, quando a parte interessada foi provocada pelo Juiz a intervir no processo antes de prolatada a sentença, oportunidade própria para falar sobre a documentação acostada após a contestação, e não o fez, deixando transcorrer em silêncio o prazo que lhe foi oferecido.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 431160/BA, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01.04.2003, DJ 05.05.2003 p. 291)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO. JUNTADA. PARECER. ART. 398 DO CPC. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PREQUESTIONAMENTO. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.

1. Parecer de jurista não se compreende no conceito de documento para os efeitos do artigo 398 do CPC, porque trata-se apenas de reforço de argumentação para apoiar determinada tese jurídica.

2. A falta de audiência da parte contrária, acerca da juntada de documento, não rende ensejo a nulidade quando constatada a ausência de prejuízo, denotada pela total desinfluência daquela prova para o deslinde da controvérsia.

3. A matéria contida nos arts. 125, 145, 334 e 473 do CPC, 159 e 1080 do Código Civil não foram objeto de decisão pelo acórdão recorrido, ressentindo-se o recurso especial do necessário prequestionamento.

4. Aferir a existência de provas suficientes para embasar condenação por danos morais e materiais demanda revolvimento do conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, providência vedada em recurso especial. Incidência



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
0/RJ

Nº 2002.51.01.507718-

da súmula 7-STJ.5. Os arestos confrontados não se assentam sobre a mesma base fática, não restando caracterizado o dissídio jurisprudencial.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 750021/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 09.10.2007, DJ 12.11.2007 p. 222)

Merece, também, ser afastada a alegação de que os quesitos formulados pelos apelados, após a conclusão da perícia, deveriam ser desconsiderados por infringência do artigo 425, do Código de Processo Civil, tendo em vista ser perfeitamente cabível a formulação de quesitos elucidativos, a fim de que o perito esclareça os pontos que não tenham ficado claro, não sendo necessário o refazimento do laudo pericial, com fulcro no artigo 435, do mencionado diploma legal.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. NOVA PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.

- A perícia visa ao convencimento do juiz, facultada às partes contar com a colaboração de assistente técnico, que acompanhará o trabalho do expert oferecendo parecer crítico, bem como apresentação de quesitos, nos termos do artigo 421, § 1º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

- A ausência de quaisquer esclarecimentos pode ser sanada com a apresentação de quesitos elucidativos, sendo desnecessário o refazimento do laudo pericial.

- Caberá ao juízo apreciar o trabalho do profissional juntamente com pareceres e quesitos de assistentes técnicos, bem como demais provas constantes dos autos.

- (...).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
0/RJ

Nº 2002.51.01.507718-

(TRF – Terceira Região, Oitava Turma, Processo: 2006.03.00107884-7/SP, Relatora: Juíza Therezinha Cazerta, DJU: 24/10/2007, Pág.: 343)

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

A discussão constante dos autos diz respeito à patente PI 8904813, depositada em 22/09/89, e que veio a ser concedida à segunda ré, em 25/08/98, tendo como título “Processo para produzir partes de condutos tubulares com várias camadas de material sintético, material de enchimento inorgânico e fibras de vidro”.

Aduz a parte autora que a patente concedida pelo primeiro réu à segunda ré seria nula por apresentar o mesmo objeto de outra patente anteriormente concedida (patente canadense CA 834550), cuja invenção já integra o domínio público. Sustenta, ainda, a nulidade da patente, tendo em vista que o INPI não teria respeitado o devido processo legal, eis que não teria efetuado as necessárias buscas para verificação do estado da técnica, quando do exame do pedido da patente PI8904813.

Para a solução da pretensão recursal deduzida na apelação da autora, revela-se importante a transcrição de trechos do laudo do Perito do Juízo:

*“5. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE PATENTE SUB-JUDICE
E A CANADENSE*

5.1. Inventor da patente PI 8904813: Borge Caristron (fl. 105)

Inventor da patente canadense: Borge Caristron (fl. 130)

5.2. Verifica-se tratar-se da mesma pessoa.

5.3. A apresentação das 2 patentes, por terem o mesmo inventor são parecidas na apresentação através de vários exemplos, que serviram de justificativas a cada pedido.

5.4. A patente canadense fabrica um cano flexível consistindo de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
0/RJ

Nº 2002.51.01.507718-

uma parede com 3 zonas:

A) Zona central (plástico + enchimento pulverulento (20 – 85% volume);

B) Zonas interna e externa de plástico com reforço fibroso.

5.5. Na patente canadense a velocidade do molde rotativo é limitada de modo a não ocorrer, ou ao menos evitar a dissociação do plástico e do enchimento na zona central em face da força centrífuga.

5.6. A patente brasileira fabrica tubulares constituídos de várias camadas de enchimento e resina formadas por dissociação, contendo reforços de fibras de vidro, aplicadas na camada rica em resina com proporção maior do que 1:2 além de uma camada interna delgada de resina.

5.7. No próprio relatório descritivo de fls 107/117, o inventor, comum as duas dizia:

“Nos processos conhecidos as camadas de materiais são ligadas entre si e em seguida há o processo de endurecimento do conjunto”.

“O fornecimento separado dos componentes individuais apresenta na prática diversas desvantagens pois para condutores de diâmetro pequeno ou espessura de parede pequena tem-se um resultado que afeta a densidade e a estanqueidade do produto”

“O invento permite obter independentemente do diâmetro e da espessura das peças o melhor teor possível em matéria de enchimento ou fibras de vidro possibilitando uma ligação forte e indissolúvel das camadas entre si”

5.8. A invenção protegida pela patente canadense é cerca de 20 anos anterior à invenção que é objeto da patente brasileira, sendo esta um aperfeiçoamento daquela, consequência das observações feitas pelo mesmo inventor, que mencionou algumas desvantagens conformes 5.7

5.9. As 20 características relatadas através do item 3.3 deste laudo mostraram os tópicos importantes da proteção da patente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
0/RJ

Nº 2002.51.01.507718-

sub-judice:

- *ligação indissolúvel entre as camadas*
- *material de enchimento (grão fino) com relação 1:2*
- *produção de camadas de fora para dentro com nº de rotações que gere gravidade superior a 15*
- *camada exterior com maior dissociação*
- *velocidade tal que permita a penetração de fibra de vidro na camada rica em resina*
- *nas camadas interiores entalhes para os empanques (vedação de juntas)*
- *mistura com viscosidade alta gerando dissociação menor que 5%*
- *camadas de espessura menor que 0,7 mm*
- *camadas de diferentes dissociações*
- *camadas de fibra de vidro internas 30% maior que as demais*
- *materiais de enchimento com granulometria fina (hidróxido de alumínio etc...)*
- *fibras de vidro com diversos comprimentos*
- *carbonato como material de enchimento*
- *após camada de fibra de vidro, camada de material de adição (diâmetro 0,1 a 1 mm)*
- *materiais de construção: areia, quartzo ou feldspato*
- *núcleo rotativo enrolado de fibras de vidro embebidas numa mistura fluida e depois mechas embebidas com resina*
- *alternância de camadas com fibras e sem fibras com percentuais de enchimento diferentes*

5.10. Segundo o art 8º da Lei 9279, uma invenção é patenteável quando puder atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial. A invenção é nova quando não compreendido no estado da técnica, sendo que o estado da técnica é tudo o que foi tornado acessível ao público antes da data do depósito (art. 11). A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
0/RJ

Nº 2002.51.01.507718-

maneira óbvia do estado da técnica (art. 13).

5.11. Ser novo é ser diferente. Possuir atividade inventiva é possuir criatividade (efeito técnico novo).

5.12. Existem diferenças sensíveis entre a patente sub judice e a patente canadense. Ambas partem de tubulações para construção civil. A brasileira é nova porque existem inúmeros detalhes que crescem tecnicamente ao tubo como um todo. Possui atividade inventiva pois foi gerado efeito técnico novo em face de vários detalhes.

A) Composição de material diferente

B) Ligação indissolúvel entre as camadas, melhorando densidade e estanqueidade do produto

C) Produção de camadas com nº de rotações gerando gravidade alta

D) Velocidade tal que permita fibra de vidro nas camadas ricas em resina

E) Criação de entalhes para empanques (vedação de juntas)

F) Camadas com espessuras otimizadas face a testes (verificações práticas)

G) Como consequência geral o efeito novo de criar conduto tubular apresentando propriedades de resistência a pressão e a estanqueidade superiores e diferentes dos condutos existentes

6. ANÁLISE DAS OUTRAS PATENTES

As patentes US 4139025, DE 3510626 e GB 1041422 foram apresentadas pelo eng. Clóvis Silveira (fls. 494/555), após as apresentações das contestações pelos Réus. Não possuem traduções. De qualquer forma o perito analisará as citadas patentes.

PATENTE US 4139025

A patente descreve tubos com várias camadas de resina com material de enchimento que se alternam com camadas de resina com fibra de vidro. Patente genérica que define tubos reforçados



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
0/RJ

Nº 2002.51.01.507718-

com fibra de vidro somente. Não poderá ser uma anterioridade impeditiva a patente sub-judice que possui efeito novo conforme item 5.

PATENTE DE 3510626 (FL. 550)

A patente descreve fabricação de tubos por centrifugação no qual são adicionados resina, fibras de vidro, e material de enchimento. Patente relatada em 10 linhas, sem desenho e sem variáveis. Não poderá ser uma anterioridade impeditiva a patente sub-judice.

PATENTE GB 1041422 (FL. 552/555)

Patente que descreve tubos utilizando mistura de resina e material de enchimento no qual a força centrífuga produzida pela rotação segrega o material granular que se acumula na camada externa. Não mostra detalhes criativos que fazem a patente sub-judice possuir efeito técnico novo.

(...) Omissis.

10. CONCLUSÃO

10.1. A Autora requer a nulidade da Patente de Invenção PI 894813

10.2. Apresenta como possível anterioridade a patente canadense CA 834550

10.3. Segundo o art. 8º da Lei 9.279, uma invenção é patenteável quando puder atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial.

10.4. Ser novo (novidade) é ser diferente. Possuir atividade inventiva é possuir criatividade (efeito técnico novo). Por vezes um produto ou uma peça pode comparativamente com outras ser nova (diferente) mas pode não possuir atividade inventiva por não apresentar um efeito técnico novo.

10.5. A patente sub-judice e a patente canadense possuem o mesmo inventor

10.6. As patentes US 4139025, DE 3510626 e GB 1041422 foram apresentadas pelo assistente técnico da Autora posteriormente às contestações dos Réus e sem traduções (fls. 543/555)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
0/RJ

Nº 2002.51.01.507718-

10.7. A patente sub-judice apresenta condutores tubulares com várias camadas objeto de aplicação na engenharia hidráulica.

10.8. A patente canadense mostra através da figura de fl. 145 um cano flexível com 3 camadas: zona central, relativamente espessa e as zonas externa e interna (espessura fina). A velocidade do molde rotativo deve ser limitada de maneira que a força centrífuga não exceda 2.5 vezes a gravidade (fl. 152). Uma velocidade mais elevada implica o risco de separação (fl. 152)

10.9. O que poderia gerar não só novidade mais atividade inventiva em processos de fabricação de tubulares para engenharia hidráulica seriam variáveis novas que gerassem melhorias na durabilidade, estanqueidade, resistência etc...

10.10. No próprio relatório descritivo de fls. 107/117, o inventor de ambas as patentes dizia:

“Nos processos conhecidos as camadas são ligadas entre si...”

“O fornecimento separado apresenta desvantagem afetando estanqueidade...” “O invento permite independentemente de espessura e diâmetro uma ligação forte e indissolúvel (item 5.7 deste laudo)

10.11. Foi realizada pelo mesmo inventor, 25 anos após, uma nova invenção com efeito técnico novo: tubulação com ligação mais forte e indissolúvel entre as camadas; com possibilidade de maior velocidade para a fabricação da peça (com valor de gravidade alta); velocidade tal que permita fibra de vidro nas camadas ricas em resina; criação de entalhes para melhorar a vedação da juntas; camadas com espessuras otimizadas face as verificações práticas (testes em laboratório).

10.12. Os exemplos descritos na patente canadense (5 exemplos de fls. 152/154) mostram nos 2º e 5º exemplos camadas de 1,5 mm (interna e externa) e de 3 a 8 mm da zona central. Os demais exemplos mostram a fabricação de canos conforme figura 2 (fl. 145) fugindo de qualquer possibilidade de comparação.

10.13. As 3 outras patentes apresentadas sem tradução, conforme



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
0/RJ

Nº 2002.51.01.507718-

item 6 deste laudo, mostram apenas tubos com camdas (2 com fibras de vidro e 1 com resina). Os vários detalhes que geraram o efeito técnico novo na patente sub-judice não são mostrados nas citadas patentes.

10.14. Na comparação com a patente canadense, a análise correta é a análise global haja vista tratar-se de uma peça de engenharia hidráulica que poderá ou não apresentar um aperfeiçoamento como um todo (a peça na dinâmica de seu uso).

10.15. Em face da patente canadense e das três apresentadas posteriormente, a PI sub-judice apresenta novidade (por ser diferente) e atividade inventiva (efeito técnico novo, diferenciado, consequência da criação intelectual), além de ter aplicabilidade industrial.

Sem mais a declarar, o perito encerra seu laudo que contém 32 páginas digitadas, a última assinada e as demais rubricadas.”

Para que uma invenção seja patenteável deverá apresentar novidade em sua forma ou disposição. O Estado da Técnica deve ser admitido como tudo o que foi tornado acessível ao público, em todos os recantos do mundo – antes da data do pedido de patente por divulgação escrita ou oral (inclusive desenhos, ilustrações, palestras, exposições, utilizações, etc...), que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o modelo é novo ou não.

Outro requisito para que a invenção seja privilegiável é que esta possua atividade inventiva (inventividade). A atividade inventiva necessária ao deferimento do registro de patente é constatada se o avanço tecnológico apresentado pela invenção representa solução a problema técnico existente na área de sua destinação, bem como se essa solução é contrária às atividades normais na mesma área técnica, de modo que um especialista no assunto não a adotaria.

Além disso, para que uma invenção seja patenteável, é preciso também que tenha utilização industrial.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
0/RJ

Nº 2002.51.01.507718-

Observa-se da leitura da sentença, que o Juízo *a quo* concluiu pela existência de identidade entre os objetos da referida patente brasileira e a patente canadense indicada pela apelante, sendo que tal conclusão decorreu das afirmações e conclusões do assistente técnico da autora, que, dentre outros argumentos, sustentou que o próprio inventor da patente havia reconhecido que a patente canadense se constituía em anterioridade impeditiva à patente sub-judice.

O perito judicial, após minuciosa análise comparativa entre a patente canadense e a brasileira sub-judice, além de outras que foram mencionadas pela parte autora após apresentação das contestações pelos réus, concluiu pela patenteabilidade desta última, tendo em vista a presença de novidade, atividade inventiva e utilização industrial, mostrando-se surpreso pelo fato do próprio autor da patente, contrariando tudo que já havia dito em relação as vantagens do segundo invento em relação ao primeiro, por ocasião do registro da patente, estar agora sustentando que o segunda patente deveria ser anulada.

No entanto, tal mudança de opinião é plenamente justificável pela simples análise dos autos, onde podemos verificar, às folhas 38, que o autor de ambas as patentes, após laborar para a segunda ré e lhe conceder os direitos referentes à patente sub-judice, tornou-se um dos diretores da parte autora, o que confirma a parcialidade das declarações por ele emitidas.

O Juízo *a quo* simplesmente acolheu os argumentos apresentados pelo assistente técnico da autora, que eram totalmente contrários às conclusões a que chegou o perito judicial, talvez motivado pelas declarações do próprio autor do invento, que, conforme já afirmado, não é dotada de imparcialidade.

Ressalte-se, ainda, que o próprio INPI, através de sua Diretoria de Patentes – DIRPA/DIQUIN, ao reexaminar a matéria discutida, à luz dos argumentos trazidos à colação pela parte autora, concluiu pela presença dos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
0/RJ

Nº 2002.51.01.507718-

requisitos autorizadores à concessão da patente (folha 892):

“Com relação à solicitação do Sr Dr Juiz da 38ª Vara Federal a respeito da petição de fls 497 – 506 face ao despacho de fl 490, temos que:

- 1. Quanto à condução do exame técnico da patente brasileira, como dito anteriormente, o não preenchimento do campo do relatório de busca destinado às referências sobre a matéria, não indica a ausência de realização de buscas, mas sim que não foram encontradas anterioridades relevantes na base de patentes do INPADOC e em outras bases de dados, que pudessem depreender a invenção da titular. Portanto, a concessão da patente está em conformidade com o Artigo 35 da lei de Propriedade Industrial Nº 9.279 de 14/05/96.*
- 2. No processo da patente PI8904813-0, independentemente do diâmetro do conduto, da espessura ou da posição das camadas individuais, o melhor teor possível em material de enchimento ou fibras de vidro para a respectiva utilização final em cada uma das camadas, possibilita uma ligação indissolúvel das camadas entre si mediante combinações recíprocas, ao contrário do que acontece no estado da técnica, como na patente CA834550, onde as camadas de resina reforçadas com fibras de vidro são isentas de materiais de enchimento, não fornecendo densidade suficiente para garantir a estanqueidade do conduto, e o gasto de fibra de vidro é relativamente grande.*
- 3. Portanto a patente PI8904813-0, além de oferecer estanqueidade ao conduto produzido, fornece também elevada pressão de ruptura, como apresentados nos exemplos citados, devida a multiplicidade de camadas associadas combinando material de enchimento com reforço de fibras de vidro, como documentadas nos desenhos anexados.*
- 4. Quanto aos quesitos levantados pelo perito das partes*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
0/RJ

Nº 2002.51.01.507718-

interessadas não foi observado nenhum dado novo que não tivesse sido discutido anteriormente.

Tendo em vista que, toda a matéria foi exhaustivamente discutida e nenhum fato novo foi apresentado, com a devida fundamentação, que pudesse modificar o nosso entendimento anterior, concluímos que a patente deve ser mantida, pois apresentam novidade e atividade inventiva com relação a patente CA834550 e demais documentos citados no estado da técnica, como aqueles presentes no relatório de busca europeu.”

Diante da análise por parte do perito do juízo no sentido de afastar, uma a uma, cada anterioridade apresentada pela autora, bem como por considerar presentes os requisitos legais necessários à concessão da patente e, levando-se em conta que os argumentos apresentados pela parte autora não foram capazes de ilidir a conclusão a que chegou o perito judicial em seu laudo, o qual, ressalta-se, é elaborado por profissional que, sem interesse na lide, permanece equidistante das partes em conflito, há que ser reformada a sentença, para manter o registro da patente sub-judice.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos de apelação e à remessa necessária, para reformar a sentença de primeiro grau, invertendo-se os ônus da sucumbência.

É como voto.

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado
Relator

EMENTA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
0/RJ

Nº 2002.51.01.507718-

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DO REGISTRO DE PATENTE. REQUISITOS AUTORIZADORES DO REGISTRO PRESENTES. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.

I - Para que uma invenção seja patenteável deverá apresentar novidade em sua forma ou disposição. O Estado da Técnica deve ser admitido como tudo o que foi tornado acessível ao público, em todos os recantos do mundo – antes da data do pedido de patente por divulgação escrita ou oral (inclusive desenhos, ilustrações, palestras, exposições, utilizações, etc...), que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o modelo é novo ou não.

II - Outro requisito para que a invenção seja privilegiável é que esta possua atividade inventiva (inventividade). A atividade inventiva necessária ao deferimento do registro de patente é constatada se o avanço tecnológico apresentado pela invenção representa solução a problema técnico existente na área de sua destinação, bem como se essa solução é contrária às atividades normais na mesma área técnica, de modo que um especialista no assunto não a adotaria.

III - Diante da análise por parte do perito do juízo no sentido de afastar, uma a uma, cada anterioridade apresentada pela autora, bem como por considerar presentes os requisitos legais necessários à concessão da patente e, levando-se em conta que os argumentos apresentados pela parte autora não foram capazes de ilidir a conclusão a que chegou o perito judicial em seu laudo, o qual, ressalta-se, é elaborado por profissional que, sem interesse na lide, permanece equidistante das partes em conflito, há que ser reformada a sentença, para manter o registro da patente sub-judice.

IV – Apelação e remessa necessária providas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima epigrafadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento aos recursos de apelação e à remessa necessária, nos termos do relatório e voto constantes



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
0/RJ

Nº 2002.51.01.507718-

dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2008.

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado
Relator