

III - AGRAVO 168682 2008.02.01.013334-9

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY
: NETO
AGRAVANTE : HELIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO : EMANUEL OLIVEIRA MORAES
AGRAVADO : MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL
: LTDA
ADVOGADO : SERGIO NERY BARBALHO MAIA E OUTROS
TERCEIRO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INTERESSADO : INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : ROSA MARIA RODRIGUES MOTTA
ORIGEM : TRIGÉSIMA NONA VARA FEDERAL DO RIO DE
: JANEIRO (200751018057840)

RELATÓRIO

(Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO - Relator) - Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela proferida nos seguintes termos:

Verificando a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela, em especial o fumus boni juris, em razão do parecer técnico apresentado pelo INPI às fls. 780/795, bem como o periculum in mora, em função da propositura de ação no Juízo Estadual, DEFIRO a antecipação, conforme requerido às fls. 15, item 37, I da exordial, para que produza os efeitos legais até ulterior decisão, para determinar a suspensão dos efeitos do registro da Patente de Invenção - PI nº 0004636-1, concedido para o 2º réu HELIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO.

Intimem-se.

Após, especifiquem as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, justificadamente.

Inconformada, alega a agravante que clima de urgência e perigo criado pela Agravada não condiz com a realidade, ressaltando que a ação proposta na Justiça estadual, e invocada para justificar o periculum in mora, encontra-se suspensa, aguardando o resultado final da presente ação anulatória.

Esclarece que o provimento naqueles autos diz respeito à apreensão de 01 peça que utiliza a tecnologia da patente para produção de futura prova pericial, provimento esse que já foi devidamente cumprido, aduzindo que no período compreendido entre o ajuizamento da ação anulatória e apreciação do pedido de antecipação de tutela (período superior a 01 ano) nunca praticou nenhum ato que pudesse ensejar qualquer tipo de prejuízo às atividades comerciais da

Agravada, destacando que a mesma executa inúmeros outros serviços que dispensam o uso da patente, não havendo, assim, a menor possibilidade de suas atividades comerciais quedarem-se paralisadas.

Assevera que sua patente foi alvo de processo administrativo de nulidade provocado pela Petrobrás, analisado na época por uma junta de três (03) experientes técnicos do INPI, que opinaram por sua manutenção, causando surpresa que o posicionamento daquele órgão agora seja em sentido contrário, máxime calcado em parecer de uma só técnica, não podendo a nova manifestação traduzir-se prova inequívoca do direito alegado, face à clara divergência sobre a validade da patente entre os próprios técnicos da Autarquia Federal, sendo evidente que havendo divergência que justifique produção de prova pericial para dirimir as dúvidas sobre regularidade da patente, não se pode admitir a existência de *fumus boni iuris* ensejador de deferimento de tutela.

Contra razões da empresa Agravada, fls 911/922, pugnando pela manutenção da decisão, aduzindo que a concessão da liminar suspendendo os efeitos de uma patente mal concedida, cuja revisão foi feita pelo INPI em obediência ao amplo contraditório, é medida acertada e que não deverá ser modificada somente pelo inconformismo da parte Agravante.

Contra-razões do INPI, fls. 925, adotando as mesmas razões da agravada.

Parecer do Ministério Público Federal, fls 928, não visualizando interesse jurídico que justifique sua intervenção no feito.

É o Relatório.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

Relator - 2ª Turma Especializada

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO - RELATOR) Como relatei, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, suspendendo os efeitos da patente nº PI 0004636-1, titulada “PROCESSO DE REVESTIMENTO POR BARREIRA QUÍMICA COM INTERDIFUSÃO E REVESTIMENTOS OBTIDOS A PARTIR DO MESMO”.

Para se obter a antecipação dos efeitos da tutela, não basta pedir, é preciso que existam provas inequívocas que convençam da verossimilhança da alegação.

E o que é prova inequívoca? Segundo a disciplina probatória do CPC e do artigo 273 a prova 'inequívoca' diz respeito aos fatos que sustentam a pretensão, ou seja, não é o direito que precisa ser provado, mas os fatos sobre os quais há de incidir o direito.

A expressão prova inequívoca não quer dizer prova cabal, mas sim aquela que permita, por si só, ainda que em juízo provisório, e em conexão com outras existentes, definir o fato como verossímil. Verossímil é o que parece verdadeiro; que tem probabilidade de ser verdadeiro; plausível, que não repugna a verdade.

Esse requisito, em seu conceito jurídico-processual, é entendido como mais intenso do que o requisito “fumaça do bom direito” (*fumus boni juris*), exigido para concessão da tutela cautelar, uma vez que a tutela antecipada é medida mais efetiva do que a cautelar (deitando maiores efeitos na esfera dos fatos); não sendo preciso chegar-se a uma evidência de caráter indiscutível.

De forma que, em face de antecipação dos efeitos da tutela deve o juiz considerar as alegações plausíveis, e não apenas prováveis e, dessas alegações, deve a parte fazer prova satisfatória.

Faço essa preleção porque, diferentemente do Juízo *a quo*, não encontro nos autos evidências plausíveis de que a patente tenha sido irregularmente concedida, sendo de se notar, ao contrário, que a mesma foi objeto de procedimento de nulidade administrativa, provocado pela PETROBRÁS, restando a Autarquia Federal naquela ocasião (abril de 2006) convicta de seus requisitos, conforme se vê no laudo circunstanciado de fls. 67/76, assinado por 04 técnicos integrantes da Divisão Química de análise de patentes.

O fato de o INPI vir agora, em fase contestatória, posicionar-se contrário a manutenção do registro, admitindo de um lado a novidade da patente em questão, e de outro, a falta de atividade inventiva, não se traduz, ao meu sentir, em prova inequívoca das alegações exordiais, dada a impossibilidade de se aferir, sem o auxílio de um expert no assunto, se a nova análise feita pelo INPI é verossímil sob o ponto de vista técnico.

Com efeito, nada nos autos recomenda a antecipação dos efeitos da tutela, em razão dos laudos emitidos pelo INPI, confirmando duas vezes os requisitos da patente (a primeira por ocasião do deferimento do registro e a segunda por ocasião do procedimento de nulidade), para depois rejeitá-la ao argumento de falta de atividade inventiva, com base em documentos longamente datados, descobrindo subitamente que a matéria reivindicada é conhecida e utilizada desde a década de 50, hipótese que ao meu sentir reclama instrução probatória, sob pena se concluir que a Autarquia Federal não possui os conhecimentos necessários do estado da técnica na área em questão. Confira-se fls. 838:

Cabe esclarecer que quatro dos cinco documentos citados como relevantes, no referido Parecer Técnico do INPI, descrevem além das condições específicas do processo e do revestimento reivindicados na patente em análise, também condições mais amplas do que estas. Este é o caso dos documentos (6), (8), (11) e (12).

Isto ocorre porque, por serem conhecidos e utilizados desde a década de cinquenta, os revestimentos de NI-P sem eletricidade foram amplamente estudados quanto a sua obtenção e ao seu tratamento térmico nas mais diversas condições, em não somente nas condições específicas requeridas na patente ora em questão. Os estudos na área estavam tão consolidados que tiveram publicação em diversos livros, como demonstram os documentos (11) e (12).

É cediço que a análise de atividade inventiva é das mais polemicas em matéria patentária, envolvendo, como se sabe, alto grau de subjetividade e capacidade técnica.

Diz o art. 13 da LIP, *a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.*

À luz da lei, portanto, inexistente atividade inventiva quando se constata que um técnico da área é plenamente capaz de desenvolver a mesma invenção de forma simples, sem grandes esforços, tendo como base artigos, patentes, livros e outros materiais disponíveis

À evidência que a matéria descrita no laudo do INPI foge à compreensão do profissional do direito, não sendo possível extrair, sem o auxílio de prova pericial, se a patente em questão é consequência natural e direta do estado da técnica, sob pena de concluir, como dito, que falta ao INPI os conhecimentos necessários do estado da técnica na área em tela.

Não há, no caso vertente, como se concluir pela verossimilhança da afirmativa do INPI restando claro que a patente reclama exame de aspectos revestidos de complexidade, sem evidência na análise preliminar da questão

Em assim sendo, assiste razão à Agravante quando assevera que a tutela foi concedida sem os requisitos necessários, não se visualizando tampouco o *periculum in mora* face à suspensão da lide que deu causa aos autos de nulidade.

Com essas considerações, dou provimento ao Agravo de Instrumento, para suspender os efeitos da decisão guerreada, até o final da instrução probatória, deixando a critério do douto Magistrado decidir por sua manutenção, ou não, na ocasião da lavratura da sentença.

É como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

Relator - 2ª Turma Especializada

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO REGISTRO - RECURSO PROVIDO.

I - Para se obter a antecipação dos efeitos da tutela, não basta pedir, é preciso que existam provas inequívocas que convençam da verossimilhança da alegação.

II - O fato de o INPI em fase contestatória posicionar-se contrário a manutenção do registro, admitindo de um lado a novidade da patente em questão, e de outro, a falta de atividade inventiva, não se traduz, ao meu sentir, em prova inequívoca das alegações exordiais, dada a impossibilidade de se aferir, sem o auxílio de um expert no assunto, se a nova análise acostada aos autos é verossímil sob o ponto de vista técnico.

III - Não há, no caso vertente, como se concluir pela verossimilhança da afirmativa do INPI restando claro que a patente reclama exame de aspectos revestidos de complexidade, sem evidência na análise preliminar da questão

IV - Em assim sendo, assiste razão à Agravante quando assevera que a tutela foi concedida sem os requisitos necessários, não se visualizando tampouco o *periculum in mora* face à suspensão da lide que deu causa aos autos de nulidade.

V - Agravo de Instrumento provido para suspender os efeitos da decisão *a quo* até o final da instrução probatória.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2008.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

Relator - 2ª Turma Especializada