



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2006.51.01.518837-1

Nº CNJ : 0518837-67.2006.4.02.5101
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CONVOCADA MÁRCIA MARIA NUNES DE BARROS EM SUBSTITUIÇÃO À DESEMBARGADORA FEDERAL NIZETE LOBATO CARMO
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : ROSA MARIA RODRIGUES MOTTA
APELADO : COL.ORGRAF GRAFICA EDITORA LTDA E OUTROS
ADVOGADO : FELIPE SCHUMACHER DIAS DE CASTRO E OUTROS
APELADO : GUILLERMO LUIS PALMER
ADVOGADO : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTROS
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 9A VARA-RJ
ORIGEM : NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200651015188371)

RELATÓRIO

Reexame Necessário e Apelação Cível do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI para reformar sentença da Juíza Federal DANIELA PEREIRA MADEIRA, que declarou a nulidade da patente de invenção PI 8903770-7¹ concedida a GUILLERMO LUIS PALMER, intitulada PROCESSO PARA FABRICAÇÃO DE ETIQUETAS, CHAVEIROS E ASSEMELHADOS²; e condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, *pro rata*³.

O Juízo sentenciante, baseado na prova pericial, concluiu que

1 Depositada em 28/7/1989 e deferida em 3/10/2000, na classe CO8J 5/02: Manufatura de artigos ou de materiais modelados contendo substâncias macromoleculares; Processamento direto das dispersões, por ex., do látex, para produzir artigos.

2 **Resumo:** Descreve um processo para a produção de artigos termoplásticos em relevo de duas ou mais cores que compreende a deposição de uma pasta de PVC plastificado sobre matrizes adequadas providas de uma multiplicidade de cavidades para a formação dos artigos em relevo. Depois de receber uma primeira quantidade de material de uma primeira cor, a matriz é submetida a aquecimento, limpeza, resfriamento, aplicação de uma segunda quantidade de material de segunda cor, aquecimento, resfriamento e corte dos artigos finais (cf. fl. 118).

3 Fls. 635/646 – sentença; fls. 650/653 - apelação

a patente em litígio não possui atividade inventiva para merecer proteção com a natureza de invenção, posto que “*não contribuiu com meios efetivamente novos para aperfeiçoar o estado da técnica, limitando-se a usar os conhecimentos disponíveis na ocasião do depósito, notadamente, os empregados na patente US 3,728,429, depositada no ano de 1973*” (fl. 642).

O INPI insiste na manutenção da patente, reproduzindo parecer da sua Diretoria de Patentes, que apontou inconsistências no laudo pericial, nomeadamente nas respostas aos seus quesitos 2 e 4 e àquele de nº 2 do litisconsorte passivo, vez que concluiu que os documentos apresentados pela autora/apelada como anterioridades não servem para atestar a presença dos requisitos legais de patenteabilidade, ao passo em que utilizou os mesmos documentos para confirmar a presença da novidade. No mais, afirma que a patente US 3.728.429, apresentada pelo próprio perito judicial, foi analisada pelo seu corpo técnico especializado, não sendo considerada obstativa à manutenção do privilégio.

Manifestação de GUILLERMO PALMER, às fls. 656/659, sustentando que o laudo pericial, no qual se apoiou a sentença recorrida, incorreu em diversos erros técnicos.

Sem contrarrazões de COL.ORGRAF E OUTROS, a Procuradora Regional da República ADRIANA DE FARIAS PEREIRA, apresentando as razões de fls. 663/664 v., não quis se manifestar no feito.

É o relatório.

MARCIA MARIA NUNES DE BARROS
Juíza Federal Convocada

lhl



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2006.51.01.518837-1

VOTO

Mantenho a sentença, face à clareza e profundidade com que enfrentou as questões em debate.

A parte autora, ora apelada, ajuizou esta demanda objetivando a anulação da Patente nº PI 8903770-7, depositada em 28/7/89 e concedida a GUILLERMO LUIS PALMER em 3/10/2000, na classe na classe CO8J 5/02⁴, sob o título PROCESSO PARA FABRICAÇÃO DE ETIQUETAS, CHAVEIROS E ASSEMELHADOS, sob a alegação de ausência de novidade e atividade inventiva. Apresentou como anterioridades a PI 8203346-3 (depositada em 8/6/82 e extinta em 8/6/97, com prioridade unionista SE de 9/6/81), PI 8505719-3 (depositada em 7/11/85) e PI 8900632-1 (depositada em 13/2/89, com prioridade unionista EUA de 12/2/88).

O *decisum* apelado, acatando laudo técnico pericial, determinou a anulação do privilégio, ao fundamento de ausência de atividade inventiva.

Passo a examinar o recurso.

É consabido que, para a concessão de patente, é necessário que a invenção cumpra, simultaneamente, os requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (artigo 8º da LPI⁵);

Ora, para ser considerada nova, a invenção não pode estar compreendida no estado da técnica, que é “*constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior*” (§ 1º do artigo 11 da LPI, com meus destaques). Neste aspecto, em remate, o doutrinador DÊNIS BORGES BARBOSA aduz que “*há novidade se o invento sob análise não está prefigurado integral e exatamente em nenhum documento ou nenhum uso público da mesma solução técnica*” (grifos meus)⁶.

Para as patentes de invenção, a par da novidade, deve-se verificar a existência de atividade inventiva, considerada quando o invento não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica para um técnico no assunto, à época do depósito, com os recursos

4 Manufatura de artigos ou de materiais modelados contendo substâncias macromoleculares; Processamento direto das dispersões, por ex., do látex, para produzir artigos

5 **Art. 8º da Lei nº 9.279/96.** É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

6 BARBOSA, DENIS BORGES. O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pág. 11.

disponíveis (artigo 13 da LPI).

A aplicação industrial ocorre quando a invenção pode ser utilizada ou produzida em qualquer indústria (artigo 15 da LPI). Esta questão, contudo, não é objeto de controvérsia nestes autos, razão pela qual não merece maiores delongas.

Na hipótese, a PI 8903770-7 visa proteger processo para fabricação de artigos de PVC moldado com relevo e de duas ou mais cores (etiquetas, chaveiros e assemelhados), utilizado na forma de plastisol, submetido sequencialmente a aquecimento e resfriamento. Eis o resumo da invenção:

Descreve um processo para a produção de artigos termoplásticos em relevo de duas ou mais cores que compreende a deposição de uma pasta de PVC plastificado sobre matrizes adequadas providas de uma multiplicidade de cavidades para a formação dos artigos em relevo. Depois de receber uma primeira quantidade de material de uma primeira cor, a matriz é submetida a aquecimento, limpeza, resfriamento, aplicação de uma segunda quantidade de material de segunda cor, aquecimento, resfriamento e corte dos artigos finais (fl. 118).

A grande questão dos autos é verificar se, à época do depósito, os processos conhecidos para fabricação de produtos de PVC somente permitiam a produção de artigos de uma única cor (solas de sapato, tapetes de automóveis, espuma de travesseiro, etc.), tal como defendido pelo titular da patente e pelo INPI, ou se já era evidente ou óbvia para um técnico no assunto, com os recursos disponíveis, a fabricação de produtos homogêneos moldados com relevo de duas ou mais cores, obtidos através da gelificação prévia e endurecimento do plastisol da primeira cor, evitando a mistura com as cores subsequentes aplicadas na repetição do ciclo do processo.

Considerando que a novidade é pré-requisito essencial para a existência de atividade inventiva e, da mesma forma, para afastar o estado da técnica, passo a analisar, neste primeiro momento, o preenchimento desta condição legal.

O perito corretamente considerou que o objeto da patente em litígio não foi antecipado por nenhum dos documentos apresentados pela parte autora, ora apelada, quer porque descrevem o uso do PVC de modo geral, quer porque não apresentam datas nem estão associados com outro documento que o possam situar cronologicamente ou, ainda, conteúdo técnico específico suficiente para demonstrar o processo de fabricação. Tampouco se prestam a tal fim as patentes PI 8203346-3



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2006.51.01.518837-1

(que se refere a processo e dispositivo para inserção de etiquetas planas em um molde – cf. fls. 183, 499 e 502); PI 8900632-1 (que se refere a um processo para formulação de uma composição de plastisol, útil para revestimento de partes inferiores de automóveis – cf. fls. 184, 498 e 502); e PI 8505719-3 (que se refere a processo de fabricação e montagem de etiquetas por injeção para identificação de marcas e objetos, com fim de substituir as tradicionais etiquetas de tecido – cf. fls. 185, 498 e 501/502).

Considerando que o objeto da patente PI 8903770-7 não está prefigurado integral e exatamente em nenhum documento ou nenhum uso público da mesma solução técnica, resta evidenciada a novidade.

Atendido este requisito, resta examinar se o objeto da patente em litígio possui atividade inventiva, de sorte a ser mantida como Patente de Invenção (PI). Sendo questão eminentemente técnica, também neste aspecto (existência ou não de atividade inventiva) valho-me do laudo pericial, que detalhadamente demonstrou que o processo ora protegido decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica para um técnico no assunto, à época do depósito, com os recursos disponíveis. Vejamos:

O perito esclareceu que o PVC, matéria prima utilizada no processo patenteado, é uma resina termoplástica decorrente da reação química entre as moléculas de cloreto de vinila, que se associam em moléculas de cadeias longas para formar o policloreto de vinila. Acrescentou que o PVC, apresentado no estado pastoso, conhecido como plastisol, é utilizado desde o ano de 1955, no qual podem ser misturados aditivos funcionais ou opcionais, sobressaindo-se os pigmentos⁷.

Os objetos de PVC, incluindo aqueles sob a forma de plastisol, são manufaturados pelos mesmos processos industriais dos materiais termoplásticos, dentre os quais se destacam a moldagem simples, também conhecida como *CASTING*, e moldagem *SLUSH*, considerada um aperfeiçoamento da primeira. Acrescentou que a diferença entre os dois processos está no modo como é feita a remoção

⁷ O expert afirmou que “a literatura especializada comprova que o PVC, comercializado sob a forma de plastisol aditivado com pigmentos, [...] era conhecido em data anterior a 1955”, ou seja, “...34 (trinta e quatro) anos antes do pedido da patente PI 8903770-7, em 28 de julho de 1989” cf. fls. 497/498.

do excesso de plastisol após a gelificação⁸, sendo que a MOLDAGEM CASTING “possibilita a produção de peças com várias camadas, ... coloridas ou não, onde cada uma é preliminarmente gelificada antes a aplicação de uma nova camada” (os grifos são meus) – cf. fl. 494/495.

Afirmou que, na época do depósito, o estado da técnica já compreendia o plastisol aditivado com pigmentos e moldagens SLUSH, mais complexas que a CASTING, esta reivindicada na patente. Para tal, apresentou cópia da carta patente US 3.728.429, relativa a processo de modelagem SLUSH, depositada em 1/4/1973 (cf. fls. 499, item 43)⁹.

Veja-se que o perito, prestando esclarecimentos adicionais (fls. 594/605), explicou que a moldagem SLUSH foi utilizada como paradigma porque a moldagem CASTING original é antiquada e há muito tempo esgotou suas possibilidades de inovação. Os documentos referentes a ela, pelo pouco interesse que despertam, são de difícil rastreamento. Ao contrário, a moldagem SLUSH (anterioridade) é atual e as operações do seu processo são comuns à da patente anulanda (CASTING), a saber:

1ª etapa – enchimento com plastisol para a formação da 1ª camada nas cavidades do molde, o que na anterioridade é promovida por movimento em torno do eixo do molde e na patente anulanda é feita manualmente, por meio de espátula, podendo ser feito, neste caso, com plastisol de uma ou mais cores;

2ª etapa – aquecimento para gelificação do plastisol no molde, o que em ambos os casos ocorre por aquecimento com jatos de ar quente;

3ª etapa – drenagem do excesso de plastisol das cavidades do molde, o que na anterioridade se dá por escorrimento com a inversão do molde e na patente anulanda, por limpeza manual;

8 Veja-se: “... (i) na moldagem casting o molde é estático, enquanto que, na moldagem slush, o molde movimenta-se em torno do seu eixo; (ii) isso acarreta que a distribuição e a remoção do excesso de plastisol, na moldagem casting é feita anualmente, enquanto que na moldagem slush, ocorre pelo movimento giratório do molde” - cf. fl. 513.

9 Confira-se o seguinte trecho (fls. 513):

[...] as propriedades do plastisol são aproveitadas tanto na **moldagem casting, utilizada na patente do Réu**, quanto na **moldagem slush, fartamente ilustrada na literatura no período que antecede o depósito de patente do Réu...**

[...] **a moldagem slush é um aperfeiçoamento da moldagem casting**, no sentido de permite o aumento da escala de produção como consequência da mecanização do processo, além de possibilitar a fabricação de objetos de parede fina e de configuração mais complexa, com maior qualidade, pela remoção de bolhas de ar que podem ficar ocluídas entre a massa de plastisol e o molde, diminuindo também a rejeição de peças fabricadas com defeito (com meus destaques).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2006.51.01.518837-1

4ª etapa – enchimento da 2ª camada de plastisol – na anterioridade, com o molde rotativo, a força centrífuga promove o aumento uniforme da espessura da peça para a produção de peças de parede fina, enquanto que na patente anulanda, o molde é estático e, com a ação da gravidade são produzidos objetos maciços. Em ambas, a 2ª camada pode ser de cor diferente da anterior, com a particularidade de que na moldagem *slush* o objeto teria uma cor de lado e a outra do lado oposto, na patente anulanda, os relevos podem ter uma ou mais cores sobre o fundo de outra cor igual ou diferente das anteriormente usadas;

5ª etapa – aquecimento para fusão e cura, se dá com a gelificação completa do plastisol por um tempo adicional, o que em ambos os casos ocorre por aquecimento com jatos de ar quente;

6ª etapa – resfriamento e desmoldagem, ocorre de forma análoga em ambos os casos, por ar ou água fria (cf. fl. 597/598).

Em resumo, concluiu que a diferença fundamental da patente anulanda para a patente apontada por ele como anterioridade impeditiva (US 3.728.429) é que:

[...] na primeira, o objeto é maciço determinando pelo molde estático, o que ocorre com qualquer objeto obtido por este processo, com a particularidade de fabricação de objetos com relevo em cores diferentes, possibilitada pelo enchimento manual das cavidades no molde pela 1ª camada de plastisol na 1ª etapa do processo, ...

Esta mudança na moldagem casting, como era então conhecida, é evidente e óbvia para o técnico no assunto pelo acesso ao conhecimento das propriedades do plastisol, na data de depósito da patente anulanda (grifos meus) – cf. fls. 598.

Neste contexto, foi categórico: a patente PI 8903770-7 não

contribuiu efetivamente para aperfeiçoar o estado da técnica, limitando-se a aplicar conhecimentos usuais por ocasião do depósito, facilmente alcançada de maneira óbvia para um técnico no assunto (cf. fl. 499, item 44).

Diante de tais esclarecimentos, que afastam completamente as alegações de inconsistências e contradições no laudo pericial, e dos documentos acostados aos autos, deve ser mantida a sentença recorrida, que acertadamente decidiu que a patente carece de atividade inventiva, porquanto se limitou a utilizar conhecimentos já disponíveis à época do depósito. A fabricação de chaveiros, etiquetas ou assemelhados utilizando plastisol na modelagem *CASTING*, com relevo e de duas ou mais cores, enquadra-se na esfera de conhecimento de qualquer técnico do assunto.

No mais, mantenho a condenação do INPI ao pagamento de metade dos honorários advocatícios arbitrados, dado o tempo até agora despendido neste processo (6 anos - processo incluído na meta 2 do CNJ) e o grau de resistência oferecido pela autarquia.

Isto posto, nego provimento à remessa necessária e à apelação.

É como voto.

MÁRCIA MARIA NUNES DE BARROS
Juíza Federal Convocada

lhl

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. NOVIDADE. PRESENTE. ATIVIDADE INVENTIVA. AUSÊNCIA. ANULAÇÃO DO PRIVILÉGIO

1 – Resta evidenciada a novidade quando o objeto da patente não está prefigurado integral e exatamente em nenhum documento ou nenhum uso público da mesma solução técnica. Inteligência do § 1º do art. 11 da Lei nº 9.279/96.

2 – O laudo pericial não deixou dúvidas de que, à época do depósito, com os recursos disponíveis, enquadrava-se na esfera de conhecimento de qualquer técnico do assunto a fabricação de produtos de PVC homogêneos moldados com relevo de duas ou mais cores, obtidos através de procedimentos sequenciais de gelificação e endurecimento do plastisol (modelagem *CASTING*).

3 – Deve ser mantida a condenação do INPI ao pagamento de metade dos honorários advocatícios arbitrados, dado o tempo até agora despendido neste processo (6 anos) e o grau de resistência oferecido pela autarquia.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2006.51.01.518837-1

4 – Negado provimento à remessa necessária e à apelação.

ACÓRDÃO

Decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, negar provimento à remessa necessária e à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2012.

MÁRCIA MARIA NUNES DE BARROS
Juíza Federal Convocada