

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001050-11.2012.404.7209/SC

RELATOR : FERNANDO QUADROS DA SILVA
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELANTE : RAUMAK MAQUINAS LTDA
ADVOGADO : Romeo Piazero Júnior
: GUSTAVO PACHER
APELADO : TECNOTOK INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA
ADVOGADO : MARIA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES
: ORLANDO MACHADO PEREIRA
MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERESSADO : RAULINO KREIS

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE. CARTA PATENTE. MÁQUINA ENFARDADEIRA AUTOMÁTICA. REQUISITO NOVIDADE. AUSÊNCIA. LEI Nº 9.279/96.

1. Dispõe o art. 8º da Lei nº 9.279/96 que "é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial". O artigo 11 da mesma lei considera como novos a invenção e o modelo de utilidade quando não compreendidos no estado da técnica. O parágrafo único esclarece que o estado da técnica 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, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. Vale dizer: o estado da técnica compreende tudo que tiver sido divulgado por escrito ou oralmente, até a data do depósito do pedido de patente de invenção.

2. Hipótese em que é consistente o conjunto probatório, que aponta para a ausência do requisito novidade, pois o processo criado já era conhecido, não restando atendido, portanto, o previsto no art. 11 da Lei de patentes, motivo pelo qual a nulidade da carta patente PI 9603858-6, é medida que se impõe.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento às apelações, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 10 de setembro de 2014.

Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

Documento eletrônico assinado por **Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região.nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **6921340v5** e, se solicitado, do código CRC **86E28323**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Fernando Quadros da Silva
Data e Hora: 15/09/2014 18:23

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001050-11.2012.404.7209/SC

RELATOR : FERNANDO QUADROS DA SILVA
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELANTE : RAUMAK MAQUINAS LTDA
ADVOGADO : Romeo Piazero Júnior
: GUSTAVO PACHER
APELADO : TECNOTOK INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA
ADVOGADO : MARIA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES
: ORLANDO MACHADO PEREIRA
MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERESSADO : RAULINO KREIS

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações interpostas contra sentença que concedeu a tutela antecipada, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da PI 9603858-6, concedida pelo INPI, inicialmente, em favor do primeiro réu (Raulino Kreis - fl. 37), nos moldes do art. 56, § 2º, da Lei nº 9.279/96, e julgou parcialmente o pedido para declarar a nulidade da Carta Patente PI 9603858-6 relativa à ENFARDADEIRA AUTOMÁTICA, concedida inicialmente ao inventor Raulino Kreis (fl. 37), cuja declaração retroage à data do depósito do pedido de patente (17.09.1996), nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.279/96, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 269, I, do CPC. A parte ré (RAULINO KREIS e RAUMAK MÁQUINAS LTDA.) e o INPI foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora que fixo em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa para cada um (total de 10%), a ser devidamente corrigido até a data do pagamento, nos termos do artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil, bem como à restituição, também *pro rata*, dos honorários periciais adiantados pela autora.

Sustenta o INPI, em suma, que o fato constitutivo do direito alegado na inicial é que a máquina patenteada pelos corréus já pertencia ao estado da técnica por ocasião do depósito do pedido de patente, o que configuraria a sua nulidade. Diz que para tanto, era necessário à parte autora comprovar que a mercadoria argentina que circulou no Brasil previamente ao depósito era, de fato, idêntica àquela contida no pedido de patente dos corréus. Afirma que a PI 9603858-6 não pode ser confrontada com a máquina apresentada

diante de seu estado inadequado de conservação. Entende que não existe similaridade entre as duas máquinas, devendo ser julgado improcedente a ação.

O corréu Raumak Máquina Ltda., em suas razões recursais, reiterando os argumentos apresentados pelo INPI, acrescenta que resta claro e evidente o apontamento no laudo pericial de divergências em seus projetos entre as PI, não havendo qualquer outro meio de prova sobre a identidade entre os equipamentos da apelada e do ora apelante. Acrescenta, ainda, que os outros meios de provas invocados pelo Juízo dizem respeito apenas à circulação da máquina MAINAR no Brasil previamente ao depósito do pedido de patente pelos corréus e não quesito novidade e seu estado de técnica. Por fim, destaca que a parte autora não satisfaz o ônus que o art. 333, I, do CPC lhe atribuiu, que é a de produzir prova do fato constitutivo de seu direito.

Apresentadas contrarrazões a ambos os recursos, vieram os autos a este Tribunal.

Nesta instância, o MPF opinou pelo improvimento das apelações.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, em que pese os argumentos apresentados pelo INPI e por RAUMAK MÁQUINAS LTDA., tenho que a r. sentença, da lavra do MM. Juiz Federal Sergio Eduardo Cardoso, apreciou com precisão a lide, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir (evento 2 SENT100), *in verbis*:

"(...)

II - Fundamentação

Pretende a parte autora a anulação da carta patente PI 9603858-6, relativa à máquina "ENFARDADEIRA AUTOMÁTICA" concedida, inicialmente, em favor do primeiro réu (fl. 37). A Lei de patentes dispõe que:

Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.

Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas.

Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

Art. 49. No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente.

DA AÇÃO DE NULIDADE

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios. Art.

57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

... § 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para

ciência de terceiros.

Compulsando os autos, verifico que a Carta Patente PI 9603858-6 (fl. 37), expedida pelo INPI em 14.05.2002, concedeu ao réu Raulino Kreis o direito de "uso exclusivo do privilégio", pelo período de 20 anos, do Título: ENFARDADEIRA AUTOMÁTICA.

O depósito do pedido dessa carta patente se deu em 17.09.1996, com publicação em 12.08.1997, cujo resumo é o seguinte:

"Resumo: Patente de Invenção de 'ENFARDADEIRA AUTOMÁTICA', projetada para efetuar pacotes em sacos (fardos) de plástico pré-formados automaticamente a partir de bobina (B) de filme plástico (FI), que após ser desenrolado, passa por um colarinho (3-B), forma um tubo, é soldado verticalmente de forma intermitente, e após carregamento de pacotes (P), solda e corta parte superior do saco (fardo) (FA) formado, proporcionando economia de mão de obra, economia de embalagem e conseqüentemente diminuição de custos no empacotamento industrial. Com operação totalmente automática e comandada pelos sensores (3-D), (3-E), (1-A-a) e (3-N), a enfardadeira proporciona condições de enfardar uma fileira ou duas fileiras de pacotes em único fardo." - (fl. 38).

Dispõe o art. 8º da Lei nº 9.279/96 que "é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial".

O artigo 11 da mesma lei considera como novos a invenção e o modelo de utilidade quando não compreendidos no estado da técnica. O parágrafo único esclarece que o estado da técnica 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, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

Vale dizer: o estado da técnica compreende tudo que tiver sido divulgado por escrito ou oralmente, até a data do depósito do pedido de patente de invenção.

Por ser este o ponto controvertido da demanda, necessário analisar se, à época do depósito do pedido de patente por Raulino Kreis (17.09.1996), era a "ENFARDADEIRA AUTOMÁTICA" conhecida no meio técnico, como afirma a autora, circunstância que, se confirmada, dará ensejo à nulidade da carta patente.

No caso dos autos, para dirimir a questão, além da prova documental, foi produzida prova pericial (Laudo fls. 355-421; 427-443 e 447), à qual foi realizada por meio de comparação da PI 960100941 (MAINAR) com a PI 9603858-6 (Raulino Kreis), diante da impossibilidade do exame diretamente na máquina Mainar, localizada na sede da autora, que não estava completamente montada (fl. 431), bem como pelo fato da máquina de propriedade dos réus não se encontrar em operação com todos seus utensílios instalados (fl. 432). Eis a justificativa do Sr. Perito:

"A máquina Mainar (PI 960100941) atualmente localizada na empresa Autora serviu de objeto para a perícia que foi efetuada em 25 de janeiro de 2011. Este perito concluiu que seu estado atual, de semi-montada, não representa a totalidade das reivindicações contidas naquela PI e, portanto, sendo necessário que a análise seja feita através da comparação da PI 960100941 (Mainar) e da PI 9603858-6 (Raulino Kreis) para as conclusões de semelhança entre as supra-referidas. (...)" - (fl. 431).

"Visto que a máquina Mainar e a máquina Raulino Kreis não têm todos os seus mecanismos instalados, este perito fez a comparação da PI 960100941 (Mainar) com a Reivindicação 1 da PI 9603858-6 (Raulino Kreis), pois de outra forma seria impossível ser fiel às PI. As características técnicas similares e não similares encontram-se relacionados no item 6. Comparações entre a PI 9603858-6 e a PI 960100941, páginas 35 a 65 do Parecer Técnico protocolado em 09 de março de 2011." - (fl. 432).

Saliente-se, por oportuno, que embora o INPI tenha alegado que o respectivo laudo pericial não é conclusivo, diante da ausência de vistoria in loco de todos os dispositivos das máquinas em questão, tenho que o mesmo em conjunto com as demais provas produzidas é suficiente para o julgamento da presente ação, já que a análise criteriosa das reivindicações das duas PI's foi efetivamente realizada (conclusão de fls. 413-419), tendo também sido comprovado que a Máquina Mainar (PI 960100941), objeto da perícia, "trata-se de máquina do mesmo fabricante e modelo contidos no processo de importação"- (fl. 431, quesito 2).

Ademais, ainda que o juiz não fique adstrito ao laudo pericial, é necessário para que este seja afastado, que existam outras provas nos autos que mais o convençam, o que na espécie, não ocorreu.

Com efeito, o Sr. Perito afirmou em seu laudo o seguinte:

"Para este perito, a PI 9603858-6 9 (Raulino Kreis) apresenta diversos mecanismos e funções que encontram correspondência e semelhança na PI 960100941 (Mainar), portanto, já existia o estado da técnica anterior ao pedido protocolado para a PI 9603858-6. Este perito considera existir anterioridade visto que identificou nos autos que a empresa Café do Ponto S.A. importou da Mainar CIFAG, empresa argentina, uma máquina empacotadeira (...). Esta máquina deu entrada no mercado brasileiro em 09.08.1996, de acordo com a NF de entrada nr. 083498, acompanhada da respectiva guia de importação 18-96/84687-8 do Banco do Brasil S.A. conforme documentos de fls. 136-140. Vale salientar ainda, que para a aquisição desta máquina, a Café do Ponto S.A. teve contato com esta tecnologia anteriormente a esta data. Note o INPI que a data 09.08.1996 é anterior à data de protocolo da PI 9603858-6 em 10 dias." - (fls. 439-440).

O INPI, por sua vez, esclareceu que não há como se considerar a patente pertencente ao estado da técnica, uma vez que o pedido de patente brasileira (17.09.1996) foi depositado previamente à publicação da PI 960100941 (Mainar), na Argentina (10.07.1997).

Diante das considerações acima expostas, tenho por consistente o conjunto probatório, que aponta para a ausência do requisito novidade, eis que o processo criado já era conhecido, não restando atendido, portanto, o previsto no art. 11 da Lei de patentes, motivo pelo qual a nulidade da carta patente PI 9603858-6, é medida que se impõe.

É que, o fato da patente argentina ter sido publicada somente em 10.07.1997 (PI 960100941, Mainar), ou seja, posteriormente ao depósito do pedido de patente PI 9603858-6 (Raulino Kreis) no Brasil, em 17.09.1996, não enseja, por si só, a satisfação do requisito novidade, uma vez que restou comprovada a importação de uma unidade da Máquina Enfardadeira MAINAR, Modelo EV-10 (PI 960100941) pela empresa brasileira Café do Ponto S.A., consoante se vê da Nota Fiscal de entrada datada de 09.08.1996, nº. 083498, acompanhada da respectiva guia de importação 18-96/84687-8 do Banco do Brasil S.A. (136-140).

Desse modo, embora a publicação da PI 960100941 (Mainar) tenha ocorrido somente depois do pedido de depósito da patente PI 9603858-6 (Raulino Kreis) no Brasil, restou comprovado que os brasileiros tiveram acesso sim a tal tecnologia anteriormente ao depósito do pedido no Brasil, tanto que, inclusive, houve a sua aquisição por empresa brasileira (fls. 136-140).

Sobre o tema "novidade", transcrevo lição de Fábio Ulhoa Coelho (Curso de Direito Comercial, v. 1, ed. Saraiva, 2000, p. 144):

"Uma invenção atende ao requisito da novidade se é desconhecida dos cientistas ou pesquisadores especializados. Se os experts não são capazes, pelos conhecimentos que possuem, de descrever o funcionamento de um objeto, o primeiro a fazê-lo será considerado o seu inventor. Nos termos legais, a invenção é nova quando não compreendida no estado da técnica (LPI, art. 11). A avaliação da novidade do invento, portanto, depende do conceito de

estado da técnica, fundado essencialmente na idéia de divulgação do trabalho científico e tecnológico.

O estado da técnica abrange, de início, todos os conhecimentos a que pode ter acesso qualquer pessoa, especialmente os estudiosos de um assunto em particular, no Brasil ou no exterior. São alcançados pelo conceito os conhecimentos divulgados por qualquer meio, inclusive o oral e o cibernético, na data em que o inventor submete a sua invenção ao INPI (depósito do pedido de patente). Se o objeto reivindicado pelo inventor já se encontra acessível, nestes termos, a qualquer outra pessoa, então lhe falta o requisito da novidade. Não caberá a proteção do direito industrial, porque, se a correspondente descrição já se encontra divulgada, o requerente não pode ser tido como o primeiro a inventar o objeto."

Nesse mesmo sentido, também é o entendimento do TRF4:

ACÇÃO ANULATÓRIA. PATENTE INDUSTRIAL. ERRO IN PROCEDENDO. EXAURIMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MPF. CONCESSÃO DA PATENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. ART. 8º DA LPI. VERBA HONORÁRIA 1. Não procede o argumento de que a parte instrutória não restou exaurida, face a ausência de parte essencial e integrante da lide na audiência, na medida em que o INPI não alegou, em sede de apelação, nenhum prejuízo. 2. A ausência de manifestação do MPF em 1º grau resta suprida na medida em que, em sede de apelação, o órgão ministerial, tem a oportunidade de se manifestar não somente acerca do objeto dos recursos de apelação, mas sobre a matéria em toda a sua extensão, o que afasta a declaração de nulidade do feito por ausência de intervenção. 3. Para que a invenção seja patenteável, ela deve atender ao requisito da novidade. A invenção é considerada nova quando não estiver compreendida, no estado da técnica, que é constituído por tudo que é acessível ao público, inclusive no exterior, antes da data do pedido de depósito de patente. A concessão de patente que contrariar isso deve ser considerada nula. 4. A concessão da patente não atendeu aos requisitos legais, vez que a invenção não é nova (há duas patentes concedidas nos Estados Unidos que fazem com que ela já esteja compreendida no estado da técnica). Além disso, a invenção não foi dotada de atividade inventiva, pois a perícia concluiu que, apenas ajustando o dispositivo dispensador de tickets bobinados correspondente, pode-se dispensar sacos plásticos, o que caracteriza decorrência óbvia do estado da técnica. 5. Reformada a sentença no tocante à verba honorária para condenar cada um dos réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R\$ 2.000,00 (dois mil reais). (TRF4, APELREEX 2003.72.00.016930-0, Quarta Turma, Relatora Marga Inge Barth Tessler, D.E. 15/03/2010) Destaquei.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE - INPI - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INVENÇÃO - REQUISITO DA NOVIDADE.

I - Tratando-se de ação na qual se postula a declaração de nulidade de ato administrativo editado pelo INPI a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário entre a Autarquia e a empresa beneficiada pelo ato.

II - A novidade é requisito essencial para que o autor de invenção obtenha privilégio de propriedade e uso exclusivo. A falta deste requisito gera a nulidade do benefício concedido pelo INPI.

III - Remessa necessária improvida. (Destaquei) (TRF - 2ª Região, REO REMESSA EX OFFICIO - 267247, Fonte DJU DATA: 22/01/2002, Relator: JUIZ CASTRO AGUIAR)."

O requisito da atividade inventiva, igualmente necessário à concessão de patente de invenção, também não se verifica. É que o "invento" da autora é decorrência lógica da aplicação dos conhecimentos técnicos utilizados para a fabricação da "Máquina Vertical Agrupadora Embaladora Marca Mainar Modelo EV-10" automática. A esse respeito não deixa dúvidas o perito do juízo:

"Ambos os equipamentos são destinados para o mesmo propósito, qual seja enfardamento de pacotes de produtos a fim de facilitar a sua movimentação. Este tipo de máquina é conhecida como enfardadeira." - (fl. 413, item 5).

"Para este perito, a PI 9603858-6 9 (Raulino Kreis) apresenta diversos mecanismos e funções que encontram correspondência e semelhança na PI 960100941 (Mainar), portanto, já existia o estado da técnica anterior ao pedido protocolado para a PI 9603858-6." - (fls. 439-440).

Certo que simples adaptação de objetos já existentes, o que justifica a existência de algumas diferenças apontadas pelo Perito entre as duas PI's ("resumo de semelhanças e diferenças" - fl. 447), não pode ser qualificada de invento, padecendo, portanto, de nulidade o registro de patente de invenção nº 9603858-6, cuja declaração retroage à data do depósito do pedido de patente, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.279/96.

- Antecipação de tutela

Diante da reiteração do pedido de antecipação de tutela (fl. 460), reaprecio o aludido pleito.

Segundo disposto no artigo 273 do Código de Processo Civil, o juiz poderá a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: (a) haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou (b) fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

No caso concreto, finda a instrução processual, verifica-se a verossimilhança das alegações da autora acerca da necessidade da suspensão dos efeitos da Carta Patente PI 9603858-6, relativa à ENFARDADEIRA AUTOMÁTICA, concedida inicialmente ao inventor Raulino Kreis (fl. 37), uma vez que a prova pericial foi conclusiva no sentido de ausência de novidade e atividade inventiva, indispensáveis à concessão de patente de invenção pelo INPI, na forma do disposto no art. 11 da Lei de Patentes.

O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, igualmente, encontra-se presente e fundamenta-se no fato da autora poder ser impossibilitada de produzir e comercializar máquinas empacotadoras, consoante, inclusive, requerido pelos réus em ação ordinária nº 036.02.005804-2, protocolada na Justiça Estadual em 09/2002, ainda pendente de julgamento, conforme consulta ao site oficial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Em conclusão, tendo em vista a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 273 do Código de Processo Civil, **CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA** no bojo da sentença, para o fim de determinar a imediata suspensão dos efeitos da PI 9603858-6, concedida pelo INPI, inicialmente, em favor do primeiro réu (fl. 37), nos moldes do art. 56, § 2º, da Lei nº 9.279/96.

Pelas razões expostas, deve ser julgado procedente o pedido veiculado na petição inicial.(...)"

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento às apelações.

Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

Documento eletrônico assinado por **Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **6921339v6** e, se solicitado, do código CRC **BFF296EB**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Fernando Quadros da Silva

Data e Hora: 27/08/2014 18:20

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001050-11.2012.404.7209/SC

RELATOR : FERNANDO QUADROS DA SILVA
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELANTE : RAUMAK MAQUINAS LTDA
ADVOGADO : Romeo Piazero Júnior
: GUSTAVO PACHER
APELADO : TECNOTOK INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA
ADVOGADO : MARIA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES
: ORLANDO MACHADO PEREIRA
MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERESSADO : RAULINO KREIS

VOTO-VISTA

Pedi vista para melhor exame e verifiquei que no laudo pericial o perito apontou para a ausência do quesito "novidade", tendo havido exaustivo exame da situação.

Ante o exposto, voto por negar provimento às apelações, acompanhando o E.

Relator.

É o voto.

Des^a. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER

Documento eletrônico assinado por **Des^a. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **7016186v2** e, se solicitado, do código CRC **B7E8371D**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Marga Inge Barth Tessler

Data e Hora: 12/09/2014 18:47

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 27/08/2014**APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001050-11.2012.404.7209/SC****ORIGEM: SC 50010501120124047209**

RELATOR : Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
Desembargador Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES

PRESIDENTE : LENZ

PROCURADOR : Dr(a)Solange Mendes de Souza

SUSTENTAÇÃO ORAL : VIDEOCONFERÊNCIA (Jaraguá do Sul): Adv. Romeo Piazzera Junior pela apelante

APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

APELANTE : RAUMAK MAQUINAS LTDA

ADVOGADO : Romeo Piazzera Júnior

: GUSTAVO PACHER

APELADO : TECNOTOK INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA

ADVOGADO : MARIA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES

: ORLANDO MACHADO PEREIRA

MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

INTERESSADO : RAULINO KREIS

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 27/08/2014, na seqüência 184, disponibilizada no DE de 14/08/2014, da qual foi intimado(a) o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 3ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES; ACOMPANHOU O DES. FEDERAL CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ; PEDIU VISTA A DES. FEDERAL MARGA INGE BARTH TESSLER. DETERMINADA A JUNTADA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS.

PEDIDO DE VISTA : Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER

VOTANTE(S) : Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA

: Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ

Letícia Pereira Carello
Diretora de Secretaria

Documento eletrônico assinado por **Letícia Pereira Carello, Diretora de Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **6986145v1** e, se solicitado, do código CRC **FA756D3F**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Letícia Pereira Carello

Data e Hora: 28/08/2014 11:19

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 10/09/2014

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001050-11.2012.404.7209/SC

ORIGEM: SC 50010501120124047209

RELATOR : Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
PRESIDENTE : Desembargador Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES
LENZ
PROCURADOR : Dr(a) Marcus Vinicius Aguiar Macedo
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELANTE : RAUMAK MAQUINAS LTDA
ADVOGADO : Romeo Piazero Júnior
: GUSTAVO PACHER
APELADO : TECNOTOK INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA
ADVOGADO : MARIA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES
: ORLANDO MACHADO PEREIRA
MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERESSADO : RAULINO KREIS

Certifico que o(a) 3ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO, APÓS O VOTO-VISTA DA DES. FEDERAL MARGA INGE BARTH TESSLER NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, ACOMPANHANDO O E. RELATOR, A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES.

RELATOR ACÓRDÃO : Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
VOTO VISTA : Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER

Letícia Pereira Carello
Diretora de Secretaria

Documento eletrônico assinado por **Letícia Pereira Carello, Diretora de Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **7022619v1** e, se solicitado, do código CRC **63219E2B**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Letícia Pereira Carello
Data e Hora: 10/09/2014 18:36

NOTAS DA SESSÃO DO DIA 27/08/2014

3ª TURMA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001050-11.2012.404.7209/SC (184P)

RELATOR: Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA

RELATÓRIO (no Gabinete)

Dr. ROMEO PIAZZERA JUNIOR (TRIBUNA):

Exmo. Sr. Presidente, Exmos. Desembargadores componentes, ilustre Representante do Ministério Público Federal, boa tarde a todos.

Excelências, a parte autora, a Tecnotok, propôs a demanda que ora está sob julgamento com o objetivo de ver anulada uma carta patente de nº 96038586, concedida pelo INPI aos corréus Raulino Kreis e Raumak Máquinas.

Por ocasião da sentença, o seu pedido foi inteiramente acolhido. Entendeu o digno sentenciante de primeiro grau que a patente concedida pelo INPI para a Raumak Máquinas e para o Sr. Raulino Kreis seria nula, porquanto o objeto da propriedade industrial já estivesse compreendido no que entendeu estado da técnica, previamente ao depósito do pedido da patente efetuada pelos corréus e que, posteriormente, lhes foi deferida com os efeitos retroativos.

Para tanto, ancorou-se o douto juízo em um laudo pericial que atribui uma relativa e eventual identidade entre a propriedade industrial questionada e a máquina fabricada pela empresa argentina Mainar CIFAG, que teria como sido comercializado no Brasil ainda antes do depósito do pedido de patente feito pelos corréus. Não é, todavia, Excelências, com o devido respeito e a devida vênia do douto Magistrado sentenciante de primeiro grau, o que a prova dos autos aponta. Com efeito, é importante destacar que aqui vige e tem plena aplicabilidade a regra da distribuição do ônus da prova, que, em seu art. 333, inc. I, atribui ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. O fato constitutivo do direito alegado pela empresa Tecnotok na inicial, nesse particular, é que a máquina patenteada pelos corréus já pertenceria ao estado da técnica por ocasião do depósito de pedido feito e de patente concedido, o que configuraria, então, a sua nulidade, que é o que restou acolhido pela douta sentença ora guerreada. Para tanto, Excelências, era necessário à parte comprovar que a mercadoria argentina que circulou no Brasil previamente ao depósito era de fato idêntica. Esse era o objeto da prova que deveria ter sido feita, e esse era o objeto e a atribuição do ônus probante que foi imposto ao autor e, com a devida vênia, do qual ele não se desincumbiu. E não logrou êxito realmente ao fazê-lo, *data maxima venia*. No decorrer da instrução processual, foi realizada perícia que comparou os equipamentos dos corréus, que, legitimamente e oportunamente, receberam do Instituto Nacional de Propriedade Industrial a carta patente concedida, com aquele fabricado pela argentina Mainar.

Excelências, com a máxima vênia, com o devido respeito e com o devido e necessário esclarecimento que deve ser feito a V. Exas., o que se extrai do laudo produzido pelo perito é que este é absolutamente inconclusivo. Observe-se do laudo pericial que, embora ambas as máquinas sirvam ao mesmo propósito, ou seja, ambas serem enfiadoras, o próprio perito identificou uma multiplicidade - e aqui eu destaco mais de 20 itens de diferença, que distinguem, de modo marcante - expressão utilizada pelo próprio perito -, um equipamento do outro, o que faz induzir que não se tratam de produtos absolutamente equivalentes ou que tais produtos estariam já no estado da técnica. Nesse particular, acrescenta-se que as máquinas objeto da perícia se encontravam em um estado de má conservação, o que inclusive impediria o perito - isso ficou consignado no laudo pericial - de apurar a real identidade e semelhança desses equipamentos.

Nada obstante, Excelências, há que se registrar que isso não impediu o *expert* de identificar uma multiplicidade, como dito antes, de diferenças entre as patentes de invenção da argentina Mainar e dos corréus, algumas delas destacadas como diferenças, como dito antes, marcantes - expressão utilizada pelo perito do juízo, isso no laudo de folhas pericial, fl.

413 à fl. 419, nos itens 15, 21, 22 e 24. Não bastassem, Excelências, tais diferenças graves constatadas pelo perito, ele próprio apontou ainda outras distinções entre os modelos analisados, conforme os itens 9, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 34 e 38, o que redundou, Excelências, em um conjunto de itens analisados em aproximadamente 50% dos itens, o que restou ao perito configurar como diferenças absolutamente marcantes e que eram distintas entre um equipamento e outro.

Bem se vê, portanto, que, ao contrário do juízo da sentença, com a devida vênia, o *expert* identificou uma multiplicidade de distinções entre os modelos, muitos deles configurados - mais uma vez, expressão utilizada pelo *expert* do juízo - como diferenças absolutamente marcantes em mais de 20 itens dentre os analisados no caso dos autos.

Observe-se ainda, Excelências, que mais uma vez é importante destacar que tais equipamentos não se encontravam em estado de conservação em que se pudesse aferir a semelhança ou identidade plena para se chegar a uma eventual conclusão de que tal produto se encontrava no estado da técnica. Assim, efetivamente, e já indo para o final da nossa manifestação, contudo, Excelências, malgrado a inconclusividade do laudo pericial, o juízo entendeu pela semelhança entre as máquinas para invalidar a carta de patente concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial aos corréus. Para tal desiderato, com a máxima vênia, escorou-se o juízo no argumento de que o Juiz não fica vinculado às conclusões da perícia, podendo se arvorar em outros meios de prova para formulação da sua convicção, com o que concordamos em absoluto e temos que nos render a essa razão do juízo. Muito bem, mas não é isso que se discute. Ocorre que, embora o laudo não seja conclusivo no sentido em que chegou o douto juízo, não há qualquer prova nos autos, excetuada uma nota que representa uma circulação dessa máquina no Brasil, que possa apontar para a identidade dessas máquinas que são hoje questionadas e a que a autora pleiteia a nulidade dessa patente concedida.

Daí, Excelências, porque restar configurado que, no caso dos autos, o autor não se desincumbiu do *onus probandi* que lhe competia, que era a de provar, com absoluta e plena higidez, a identidade entre as máquinas que foram no caso concedidas por meio da patente pelo INPI e a máquina que serviu como paradigma, que é a argentina.

Finalizando, Excelências, doutos julgadores, com o devido respeito, do exposto, resta considerar que, por tudo o que nos autos consta e traz de elementos de prova e, basicamente, amparando-se no laudo pericial, que é absolutamente inconclusivo e que não permitiria, *data maxima venia*, que o douto julgador singular chegasse à conclusão que chegou, é que a Raumak Máquinas e o senhor Raulino Kreis ratificam o requerimento de que seja feita a reforma da sentença pelos próprios fundamentos já adotados na ação para que seja reformada a sentença e que seja julgada improcedente a ação. É o que se requer.

Muito obrigado.

Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA (RELATOR):

VOTO (no Gabinete)

Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ (PRESIDENTE):

Acompanho.

Des. Federal MARGA BARTH TESSLER:

Vou pedir vista, tendo em vista a sustentação oral do eminente Advogado. Vejo aqui que a sentença que o eminente Relator transcreveu diz que a perícia, a prova pericial, foi conclusiva, o eminente Relator também assim entendeu, mas o Advogado diz da tribuna que

não foi. Apenas tendo em vista a sustentação oral tão bem produzida, para esclarecer sobre isso, vou pedir vista.

DECISÃO:

Após o voto do Relator, negando provimento às apelações, no que desde já foi acompanhado pelo Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, pediu vista a Des. Federal Marga Barth Tessler. Determinada a juntada de notas taquigráficas, inclusive da sustentação oral.

Cristina Kopte
Supervisora

Documento eletrônico assinado por **Cristina Kopte, Supervisora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **6987696v2** e, se solicitado, do código CRC **AD13ACFD**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Cristina Kopte
Data e Hora: 28/08/2014 14:55
