

Processo

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP

5001150-28.2018.4.03.6127

Relator(a)

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Órgão Julgador

2ª Turma

Data do Julgamento

08/02/2021

Data da Publicação/Fonte

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/02/2021

Ementa

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. LEGITIMIDADE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE. ESTADO DE TÉCNICA. NULIDADE DA PATENTE. AUSÊNCIA DO REQUISITO NOVIDADE.

- O caso em tela trata especificamente de outorga de direito a patente ao autor de invenção, caso preenchidas as condições estabelecidas na Lei n. 9.279/1996.
- Nos moldes da legislação em vigor ficou assentado que somente é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8º da LPI).
- A teor do art. 51 da LPI, a empresa Gascom detinha legítimo interesse econômico em ver anulada a Patente n. PI0405548-9, eis que, conforme narrado na inicial, pagava royalties ao autor pela fabricação do "escorvador por ar comprimido".
- Conforme art. 11 da LPI, o documento US6682313B1 deve ser considerado estado da técnica no exame do pedido da patente PI0405548-9, posto que esse documento foi publicado em 27/01/2004, o que permite inferir que seu depósito aconteceu muito anteriormente a essa data, ao passo que o pedido PI0405548-9 foi depositado em 08/12/2004, o que leva à conclusão de ter extrapolado o interregno de 12 meses prescritos no art. 12 da Lei 9.279/96. Outrossim, o fato de haver, ou não, interesse do inventor da patente US 6682313B1 na exploração comercial desse invento no Brasil não autoriza a concessão de patente a produto dotado de ausência de inovação inventiva, notadamente porque o Brasil é signatário da Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial.
- O conjunto probatório formado no processo administrativo foi concludente em afirmar que o sistema de uso do ESCORVADOR POR AR COMPRIMIDO é conhecido

(há muito tempo) e acessível ao público, diante de tantos documentos anteriores, que vão desde documentos de pedidos de patentes até publicações em revistas especializadas.

- Apelação improvida.

Acórdão

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5001150-28.2018.4.03.6127

RELATOR: Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO

APELANTE: NATALINO MICHELIN

Advogados do(a) APELANTE: JOCELITO CUSTODIO ZANELI - SP285419-A,
ALEXANDRE BARBOSA NOGUEIRA - SP242182-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5001150-28.2018.4.03.6127

RELATOR: Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO

APELANTE: NATALINO MICHELIN

Advogados do(a) APELANTE: JOCELITO CUSTODIO ZANELI - SP285419-A,
ALEXANDRE BARBOSA NOGUEIRA - SP242182-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (RELATOR):
Cuida-se de apelação, interposta por NATALINO MICHELIN nos autos da ação de anulação de ato administrativo por ele movida contra o INPI - INSTITUTO

NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, CPC, condenando a parte autora no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado. Custas na forma da lei.

Sustenta o autor/apelante, em síntese, ser gritante a diferença da finalidade do produto patenteado nos Estados Unidos da América por Michel Sulmone (US 6.682.313 B1), com a finalidade do produto patenteado no Brasil (PI 0405548-9), pela aplicação diversa da associação da tecnologia "venturi" com o sistema de ar comprimido de freio de caminhões. Alega a inexistência de interesse de exploração da patente US 6.682.313 B1 no Brasil, bem como não se tratar de patente em duplicidade, diante das distinções funcionais já aventadas nos autos. Aduz que a patente US 6.682.313 B1 foi publicada em 27/01/2004 e o depósito do documento de patente PI0405548-9 ocorreu em 08/12/2004, portanto antes dos 12 (doze) meses prescritos na legislação aplicável ao caso concreto (artigo 12 da LPI). Aponta a ilegitimidade da empresa Gascom (terceira interessada) para solicitar a anulação da concessão de patente de invenção PI 0405548-9. Pleiteia seja dado provimento ao Recurso de Apelação, reformando-se a sentença guerreada, declarando-se a nulidade da decisão administrativa objeto da Ação, reconhecendo-se como subsistente a Carta Patente expedida em favor do Apelante em 23 de julho de 2013.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5001150-28.2018.4.03.6127

RELATOR: Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO

APELANTE: NATALINO MICHELIN

Advogados do(a) APELANTE: JOCELITO CUSTODIO ZANELI - SP285419-A,
ALEXANDRE BARBOSA NOGUEIRA - SP242182-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (RELATOR): Verifico que o tema em questão está previsto na Lei de Propriedade Industrial - LPI, na redação da Lei 9.079/1996, que contempla, para as criações no campo industrial, as seguintes formas de proteção como patentes: invenção (PI), modelo de utilidade (MU) e o certificado de adição de invenção (C). O caso em tela trata especificamente de outorga de direito a patente ao autor de invenção, preenchidas as condições estabelecidas na Lei.

Observo que na sistemática do Código anterior (art. 6º, da Lei Federal 5.772/1971) já se exigia que as invenções fossem dotadas de novidade, isto é, que não estivessem subsumidas ao estado da técnica, o que implicaria não estar acessível ao público. E, nos moldes da legislação ora em vigor, ficou assentado que somente é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (artigo 8º da LPI).

Em outras palavras, as invenções são consideradas novas quando não compreendidas no estado da técnica, estado esse 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, incluindo-se defesas de tese, dissertação, apresentação de pôsteres, painéis, entrevistas, artigos científicos, entre outros.

O segundo requisito obrigatório para que um pedido de patente seja concedido é a atividade inventiva. Conforme estudo apresentado pela AUSPIN - Agência USP de Inovação, quando, para um técnico no assunto, a invenção não decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica, podemos afirmar que ela possui atividade inventiva.

Além de novidade e atividade inventiva, é imprescindível que a invenção apresente aplicação industrial, a fim de ser comercializada.

A questão trazida aos autos diz respeito à ausência de novidade no depósito de Pedido de Patente de um "escorvador por ar comprimido", conforme protocolo nº PI 0405548-9, depositado junto ao INPI em 08/12/2004, patente essa que foi concedida em 23/7/2013.

Conforme narrou o autor na inicial, o equipamento cuja patente foi reivindicado tem por finalidade "aspirar o ar do interior de tubulações e mangueiras, através do vácuo produzido pelo escorvador, a fim de succionar a água de rios, mananciais ou caixas subterrâneas, até que água atinja a bomba centrífuga de recalque". Esta operação denomina-se "escorvamento de bombas centrífugas".

Informou que, uma vez concedida a patente do produto, passou então a explorá-lo comercialmente, vendendo seus produtos para empresas interessadas, inclusive a empresa Gascom Equipamentos Industriais Ltda, que passou a fabricar sem exclusividade o produto "escorvador de ar comprimido" e como contraprestação pagava-lhe royalties.

Aduziu que em 01 de dezembro de 2015, foi notificado pelo INPI para se manifestar sobre um parecer técnico de nulidade administrativa que sugeria a anulação da concessão da patente de invenção PI 0405548-9, uma vez que o produto patentado não atenderia ao requisito de atividade inventiva definida no art. 8º combinado com o art. 13 da Lei da Propriedade Industrial, pedido administrativo de nulidade esse formulado pela empresa Gascom, que ao final foi acolhido pelo INPI. A fim de invalidar o ato administrativo de anulação da patente PI0405548-9, sustentou ser gritante a diferença da finalidade do produto patentado nos Estados Unidos da América por Michel Sulmone (US 6.682.313 B1), com a do produto patentado no Brasil pelo Requerente (PI 0405548-9), pela aplicação diversa da associação da tecnologia "venturi" com o sistema de ar comprimido de freio de caminhões. Alegou a inexistência de interesse de exploração da patente US 6.682.313 B1 no Brasil, bem como não se tratar de patente em duplicidade, diante das distinções funcionais aventadas. Aduziu que a patente US 6.682.313 B1 foi publicada em 27/01/2004 e o depósito do documento de patente PI0405548-9 ocorreu em 08/12/2004, portanto antes dos 12 (doze) meses prescritos na legislação aplicável ao caso concreto (artigo 12 da LPI). Apontou a ilegitimidade da empresa Gascom (terceira interessada) para solicitar a anulação da concessão de patente de invenção PI 0405548-9.

Instruiu a inicial com cópia do processo de pedido de depósito da patente, no qual consta os desenhos e a descrição pormenorizado desses desenhos esquemáticos, bem como o pedido administrativo de nulidade (formulado pela empresa Gascom), além do parecer técnico de nulidade administrativa do INPI e a

impugnação a esse parecer, não esquecendo da decisão de declaração de nulidade da patente.

Citado o INPI, esse alegou, em sua contestação, que:

“Na análise técnica do pedido de nulidade administrativa contra a patente de invenção PI0405548-9, apresentado pela Empresa Gascom Equipamentos Industriais LTDA, chegou-se as seguintes conclusões:

- a) O documento de patente US66823113B1 foi publicado antes da data de depósito do documento de patente PI0405548-9, assim, forma o estado da técnica do dito documento;
- b) O documento de patente US66823113B1 não antecipa o escopo da matéria cuja proteção foi requerida pelo documento de patente PI0405548-9 por novidade, conforme o art. 11, da Lei 9279/96;
- c) O documento de patente US66823113B1 antecipa o escopo da matéria cuja proteção foi requerida pelo documento de patente PI0405548-9, tornando-a óbvia para um técnico no assunto. Conseqüentemente, o documento de patente PI0405548-9 não atende ao requisito de atividade inventiva, com base no art. 13, da Lei 9279/96.

Dessa forma, o INPI anulou o ato de concessão de patente de invenção PI0405548-9, uma vez que ela não atende ao requisito de atividade inventiva definido com base no art. 8º c/c art. 13, da Lei 9279/96”.

Após a apresentação da réplica, ambas as partes requereram o julgamento da lide no estado que se encontra, dispensando a produção de provas.

Com relação à ilegitimidade da empresa Gascom (terceira interessada) para solicitar a anulação da concessão de patente, a Lei nº 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, regulamenta, nas suas Seções II e III, o processo administrativo de nulidade e a ação de nulidade.

Os artigos 51 e 56 da LPI assim prescrevem:

Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.

Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.
(...)

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.
(...)

É certo que qualquer pessoa (física ou jurídica) pode demonstrar interesse na declaração de nulidade da patente que a protege. E, de acordo com o PARECER INPI/PROC/DICONS, de 20/08/2001, ainda que o art. 51 da LPI não discrimine

quem é o detentor do legítimo interesse, “por presunção legal, qualquer pessoa interessada no processo é detentora de legítimo interesse, salvo comprovação em contrário, posto que todas as legislações de propriedade industrial ensejam que a autoridade administrativa venha sempre receber o máximo de subsídios que possam garantir e atestar a segurança de suas decisões concessivas, eis que é de sua atribuição disciplinar o mercado e supervisionar o fiel cumprimento da lei patentária em vigor. O fundamento do artigo 51 da Lei da Propriedade Industrial 9.279/96, refere-se ao legítimo interesse sem que se tenha a intenção de discriminar quem o detém. Assim, a interpretação desse artigo pelo INPI é a mais ampla possível, tendo em vista o interesse público, que se sobrepuja aos interesses das partes envolvidas. É assegurado a todos o direito de petição ao poder público para acusar ilegalidades dos atos praticados pela Administração Pública. Dessa forma, qualquer pessoa está legitimada para interpor um Processo Administrativo de Nulidade e o INPI não pode eximir-se do respectivo exame, já que devem ser mantidas apenas as concessões de patentes que atendam às prescrições legais”. Nessa toada, a empresa Gascom detinha legítimo interesse econômico em ver anulada a Patente n. PI0405548-9, eis que, conforme narrado na inicial, pagava royalties ao autor pela fabricação do “escorvador por ar comprimido”.

No que diz respeito o requisito de atividade inventiva, o autor afirma que seu invento cumpre o requisito, pois as duas invenções têm finalidades diversas, na medida em que a PI0405548-9 tem como finalidade a sucção rápida de água, diminuindo o tempo de reabastecimento dos tanques, enquanto a US 6.682.313 B1 (americana) tem como propósito evitar o congelamento de água nos dutos e mangueiras dos caminhões.

Novamente a Lei 9.279/96 tratou de regular a matéria nos seus artigos 11 a 13: “Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º 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.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

Art. 13. 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.”.

A análise técnica do requerimento de nulidade administrativa apresentado pelo INPI foi no sentido de inexistência de atividade inventiva.

O exame dos desenhos conjuntamente com a descrição pormenorizada desses desenhos esquemáticos que acompanham a reivindicação das patentes US 6682313B1 e PI0405548-9, permite verificar a semelhança entre os inventos, na medida em que ambos tem funcionamento por meio do acoplamento de um 'venturi' a uma câmara de vácuo, que é alimentada por uma fonte de ar comprimido, visando à sucção de fluidos.

O fato do invento americano ser usado para a sucção de água a fim de evitar o congelamento em mangueiras e o brasileiro para a sucção de água em rios ou reservatórios não é suficiente conferir à patente PI0405548-9 o requisito da atividade inventiva, eis que, apesar das pequenas diferenças entre um modelo e outro, para um técnico no assunto a patente PI0405548 decorre de maneira evidente ou óbvia da US 6682313B1, tendo sido constatado que ambos os inventos podem ser utilizados tanto para a sucção de água em rios ou reservatórios como para evitar o congelamento em mangueiras.

Ainda cumpre observar que, a teor do artigo 11 da LPI, o documento US6682313B1 deve ser considerado estado da técnica no exame do pedido de patente PI0405548-9, posto que esse documento foi publicado em 27/01/2004, o que permite inferir que seu depósito aconteceu muito anteriormente a essa data, ao passo que o pedido PI0405548-9 foi depositado em 08/12/2004, o que permite concluir ter extrapolado o interregno de 12 meses prescritos no artigo 12 da Lei 9.279/96. Outrossim, o fato de haver, ou não, interesse do inventor da patente US

6682313B1 na exploração comercial desse invento no Brasil não autoriza a concessão de patente a produto dotado de ausência de inovação inventiva, notadamente porque o Brasil é signatário da Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial.

Em suma, considero consistente o conjunto probatório formado no processo administrativo tramitado perante o INPI, cujo parecer técnico foi concludente em afirmar que o sistema de uso do ESCORVADOR POR AR COMPRIMIDO é conhecido (há muito tempo) e acessível ao público, diante de tantos documentos anteriores, que vão desde documentos de pedidos de patentes até publicações em revistas especializadas.

Confira-se a jurisprudência desta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. MARCAS E PATENTES. INPI. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU MARCA. AUSÊNCIA DO REQUISITO NOVIDADE. PRODUTO JÁ HAVIA SE TORNADO ACESSÍVEL AO PÚBLICO ANTES DA DATA DO DEPÓSITO DA PATENTE. APELO DESPROVIDO.

1. O INPI, ao ingressar na relação jurídica processual, na qualidade de assistente da parte, passa a deter todos os poderes e ônus processuais da assistida e é considerado litisconsorte da parte principal, justamente porque a sentença a ser prolatada terá o condão de influir na relação jurídica entre ele e o adversário assistido" (Precedente TRF3, MCI 200603000499870, Relatora Desembargadora Federal Suzana Camargo, Quinta Turma, DJU 10/10/2006, p. 392).

2. Trata-se de pedido de nulidade da patente de "forminhas aramadas", concedida pelo INPI em 16/10/2002, ao argumento de que referido produto padece do requisito de novidade além de não estar coberto pelo estado da técnica, tenho em vista o uso anterior em relação ao qual foi concedida Carta-Patente.

3. A Lei da Propriedade Industrial prevê expressamente, em seu artigo 8º, que a invenção a ser patenteável deve atender aos requisitos de novidade, atividade e aplicação industrial.

Estabelece, outrossim: "Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.", e, ainda, "Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica."

4. Por ocasião de sua manifestação nos autos (fls. 180/188), o INPI aduziu que, antes da concessão da patente, não houve a apresentação de quaisquer documentos ou informações por parte de terceiros, a subsidiarem o exame, nos moldes facultados pelo artigo 31 da LPI.

5. Contudo, ao examinar os elementos coligidos pela parte autora, o INPI consignou que "o objeto da patente anulanda colide com aqueles noticiados às fls. 77/85, que foram publicados nas Revistas "Festas Faça Fácil" e "Manequim", edições de maio de 1996 e setembro de 1997, respectivamente".
6. Vale dizer, referidos periódicos foram publicados e entraram em circulação em data anterior ao depósito da patente (ocorrido em 06/10/1997), de sorte que o objeto já se encontrava no estado de técnica naquela ocasião, ou seja, já havia se tornado acessível ao público antes da data do depósito da patente.
7. Por conseguinte, forçoso concluir que a patente anulanda não se reveste do requisito da novidade, logo não pode ser mantida.
8. Quanto ao ponto, digno de nota o parecer da Diretoria de Patentes do INPI (fls. 189/190), que concluiu que "(...) os documentos 15 a 17 apresentados no processo 52400.001854/09, fls. 1 a 98 dos autos revelam a matéria reivindicada na patente MU 7702257-2 antes da sua data de depósito, logo sugerimos a sua anulação por falta de Novidade".
9. Matéria preliminar rejeitada e, no mérito, apelação desprovida.
(AC 0003058-10.2009.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/06/2019)

PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. AUSENTE REQUISITO DA NOVIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO DAS RÉS NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de demanda na qual a parte autora requer a declaração de nulidade do registro da patente de invenção n. 9300054-5, alegando que referida patente, cujo depósito ocorreu em 04/01/1993 e concessão em 10/08/1999, não atendeu ao requisito da novidade, já que anteriormente a ela foram registradas, respectivamente, as patentes americanas n. 3048212 e 3706123 e a inglesa n.2104992.
2. Com efeito, o empresário antes de iniciar o exercício da empresa necessita organizar o complexo de bens - estabelecimento empresarial - cuja formação inclui os de natureza material e imaterial. Dentre estes últimos, citam-se as marcas, invenções, desenhos industriais e etc.
3. Com o fim de proteger os bens materiais que compõem o estabelecimento empresarial, o ordenamento jurídico conferiu-lhe proteção jurídica especial, agrupando-o no sub-ramo denominado direito de propriedade industrial. Acerca da aludida proteção, dispõe o artigo 5º, XXIX, da CF/1988 (in verbis): "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas,

aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País".

4. Em 1996, o legislador infraconstitucional editou a Lei n. 9.279/1996, dispondo que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial efetua-se mediante: I) concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II) concessão de registro de desenho industrial; III) concessão de registro de marca; IV) repressão às falsas indicações geográficas; e V) repressão à concorrência desleal".

5. O autor de uma invenção para que obtenha a proteção assegurada em lei necessita comprovar o preenchimento dos requisitos de patenteabilidade dispostos no artigo 8º (in verbis): "Art. 8 É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial".

6. O requisito da novidade é considerado atendido quando a invenção não está compreendida no estado da técnica, que nos termos do artigo 11 é definido como "(...) 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 artigos 12, 16 e 17". Logo, para que o invento atenda ao requisito da novidade é preciso que ele se constitua em algo diferente de tudo.

7. In casu, o Perito Judicial, em resposta aos quesitos formulados pelas partes, atestou que "o objeto da patente n. 9300054-5 não é novo, não se caracteriza como unidade inventiva e sim aperfeiçoamento de processo/produto já existente antes do depósito da patente". Nesse contexto, uma vez ausente o preenchimento do requisito da novidade, visto que comprovado que o invento da ré representou o aperfeiçoamento das patentes americanas n. 3048212 e 3706123 e da inglesa n.2104992, a pretensão da parte autora deve ser acolhida.

8. Quanto à alegação do INPI de que o fato da corré Conduil ter compartilhado o conhecimento dos aspectos da invenção com os seus empregados e colaboradores não pode ser considerado divulgação ao público do estado da técnica, tem-se que essa questão não tem o condão de afastar a pretensão da parte autora, porquanto o laudo pericial constatou que o objeto do invento trata-se de aperfeiçoamento tecnológico de processos anteriores ao depósito da patente.

9. No que se refere à condenação solidária do INPI ao pagamento da verba sucumbencial, é importante destacar que o fato da norma prescrita no art. 57 estabelecer que a Autarquia, caso não figure como autora, intervirá na ação de nulidade não permite deduzir que deva ela figurar na condição de assistente. Assim, tendo em vista que a sentença proferida deve atingir a empresa ré (detentora do registro da patente) e a Autarquia Federal (campo de suas funções), correta a decisão que condenou o INPI ao pagamento dos honorários advocatícios.

10. Apelações não providas.

(ApelRemNec 0012145-63.2004.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/05/2019)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE - EXTINÇÃO DO FEITO - PERECIMENTO DE DIREITO SUPERVENIENTE AFASTADO - JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 515, § 3º, DO CPC - APLICAÇÃO DO ART. 51, DA LEI 9.279/96 - NORMA DE NATUREZA INTERPRETATIVA - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - AUSÊNCIA DE ELEMENTO "NOVIDADE" - EFEITOS "EX TUNC" DA NULIDADE DA PATENTE - PROCEDÊNCIA.

1 - A matéria posta em debate envolve pretensão de reconhecimento da nulidade de patente por ausência de novidade do modelo de utilidade.

2 - Muito embora a r. sentença tenha se valido da fundamentação de que a patente teria expirado no curso da demanda, nos termos do art. 24, da Lei 5.778/71, afastando, inclusive a aplicação do diploma legal, superveniente às ocorrências dos fatos narrados, qual seja o parágrafo único do art. 51, da Lei 9.279/96, o interesse da apelante não desapareceu.

3 - À época em que a autora ajuizou a presente demanda, a patente se encontrava vigente, considerando que seu depósito perante o INPI ocorreu em maio de 1983 e que o ajuizamento da ação se deu em setembro de 1990, com a finalidade de declarar sua nulidade da referida patente.

4 - A propósito, muito embora a apelante tenha tentado reunir a presente demanda com a ação promovida pela apelada, perante a Justiça Estadual, sem, no entanto, lograr êxito, perante do STJ, cujo julgado foi assim ementado: PROCESSO CIVIL. CONEXÃO ENTRE CAUSAS, UMA SUJEITA À JUSTIÇA ESTADUAL E OUTRA À JUSTIÇA FEDERAL. Matéria já decidida em conflito de competência, no qual se decidiu que a competência cível da Justiça Federal não se prorroga. Recurso especial não conhecido. (REsp 74849 / SP, -7, 3ª Turma, Ministro ARI PARGENDLER, 06/12/1999, DJ 07.02.2000 p. 149)

5 - A questão trazida a lume no presente caso não traz disputa de interesse de utilização de patente projetado para o futuro, que poderia se esvaziar com a mera extinção do privilégio, mas tem finalidade prejudicial à ação de indenização por perdas e danos ajuizada pela ré titular de patente, DIANA PAOLUCCI S/A IND/ E COM/, a qual se encontra em fase de liquidação de sentença.

6 - A regra de prescrição da patente, seja como prevista na Lei 5.772/71 ou a inscrita na Lei 5.772/71, parágrafo único do art. 51, são inaplicáveis ao presente caso, pois o que se pretende é obter a nulidade de determinada patente, assim como erradicar os efeitos de proteção invocados por seu detentor, motivo pelo

qual, a norma aplicável à presente situação é a do art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96, in verbis: "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.

7 - Do laudo pericial, datado de 26 de maio de 1995, extrai-se que, muito embora a patente já ter expirado à época de sua elaboração, atestou-se, por outro, lado, que a patente não trouxe o elemento "novidade" que merecesse registro, posto que tais elementos já existiam em patente anterior, qual seja a de Leon Joseph, datada de 1.952.

8 - A nulidade da patente deve ser reconhecida e declarada, com as anotações pertinentes, a teor do §2º, do art. 56, da Lei 9.279/96, in verbis: § 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

9 - Apelação provida, para, nos termos do art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil, julgar procedente a demanda, para fins de declarar a nulidade da patente UM 6300551, e condenar os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em favor do autor, no montante de R\$ 2.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, a ser suportado na proporção de 50% para cada parte.

(AC 00352263219904036100, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - SEGUNDA TURMA, DJF3 DATA:08/05/2008 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DA AÇÃO. CARÊNCIA DA RECONVENÇÃO. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE NOVIDADE.

1. Inexistência de carência da ação. As partes são legítimas a compor a relação processual, pois na titularidade dos respectivos interesses jurídicos postos em conflito; há interesse de agir, pois o autor pretende anular patente de invenção para manter-se comercializando o produto coberto por privilégio da ré e o pedido é juridicamente possível. A questão da suspensão da carta-patente e da produção da autora é questão de mérito e, por isso, com ele merece ser apreciada, razão pela qual restam prejudicadas. Inexistência de carência da reconvenção. Procuração que outorga poderes para o procurador defender a ré por todos os meios possíveis juridicamente, com o que a reconvenção é considerada forma de defender interesse da ré, motivo pelo qual tem viabilidade a reconvenção e os pedidos e causa de pedir nela contidos mantêm a necessária lógica.

2. Para que o registro de uma patente de Modelo de Utilidade seja legítimo é necessário que se cumpra o requisito da novidade, o que, segundo dispunha o antigo Código de Propriedade Industrial (§1º do art. 6º da Lei nº 5.772/71), somente se configura quando a invenção não estiver compreendida no estado da técnica, ou seja, não tenha se tornado acessível ao público antes do depósito do pedido da patente.

3. Conjunto probatório que aponta para a ausência do requisito novidade, eis que o processo supostamente criado pela ré já era conhecido e de domínio público, conforme demonstra a nota fiscal emitida pela ré, em data anterior ao protocolo do pedido de patente (feito em 26.04.1972), que comprova a comercialização do produto antes do registro, ao qual foi dado o nome comercial de "Leitêmica 2.001", o que descaracteriza a existência da "novidade", considerada requisito essencial pela Lei 5772/71.

4. Remessa oficial improvida.

(REO 00006503319784036100, JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, TRF3 - JUDICIÁRIO EM DIA - TURMA Z, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/06/2011 PÁGINA: 132 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Dessa forma, a sentença merece ser mantida.

Considerando o insucesso do recurso interposto, com a manutenção da decisão recorrida, aplica-se a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, pelo que majoro em 20% os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do INPI.

Por essas razões, nego provimento ao apelo.

É como voto.

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. LEGITIMIDADE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE. ESTADO DE TÉCNICA. NULIDADE DA PATENTE. AUSÊNCIA DO REQUISITO NOVIDADE.

- O caso em tela trata especificamente de outorga de direito a patente ao autor de invenção, caso preenchidas as condições estabelecidas na Lei n. 9.279/1996.

- Nos moldes da legislação em vigor ficou assentado que somente é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8º da LPI).

- A teor do art. 51 da LPI, a empresa Gascom detinha legítimo interesse econômico em ver anulada a Patente n. PI0405548-9, eis que, conforme narrado na inicial, pagava royalties ao autor pela fabricação do "escorvador por ar comprimido".

- Conforme art. 11 da LPI, o documento US6682313B1 deve ser considerado estado da técnica no exame do pedido da patente PI0405548-9, posto que esse documento foi publicado em 27/01/2004, o que permite inferir que seu depósito aconteceu muito anteriormente a essa data, ao passo que o pedido PI0405548-9 foi depositado em 08/12/2004, o que leva à conclusão de ter extrapolado o interregno de 12 meses prescritos no art. 12 da Lei 9.279/96. Outrossim, o fato de haver, ou não, interesse do inventor da patente US 6682313B1 na exploração comercial desse invento no Brasil não autoriza a concessão de patente a produto dotado de ausência de inovação inventiva, notadamente porque o Brasil é signatário da Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial.

- O conjunto probatório formado no processo administrativo foi concludente em afirmar que o sistema de uso do ESCORVADOR POR AR COMPRIMIDO é conhecido (há muito tempo) e acessível ao público, diante de tantos documentos anteriores, que vão desde documentos de pedidos de patentes até publicações em revistas especializadas.

- Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.