

5.12.1966

709

Heriberto

PRIMEIRA TURMA

v. 2.471

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 58.535SÃO PAULO

RECORRENTES : ABRASIVOS E POLIDORES SERACCHI S/A E OUTROS

RECORRIDO : GIOIFFE BORELLI

E M E N T A:- PATENTE DE INVENÇÃO - Não pode ser concedida sem o requisito da novidade do invento. Nulidade da patente porque, ao tempo do registro, já era do domínio público ou comum, e, portanto, insuscetível de constituir privilégio. Recurso extraordinário conhecido e provido.

A C Ó R D ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, conhecer do recurso e lhe dar provimento, unânimeamente.

Brasília, 5 de dezembro de 1966.

-CANDIDO MOTTA FILHO - PRESIDENTE--EVANDRO LINS E SILVA - RELATOR-00686020  
04370580  
05351000  
00000190

5.12.1966

Heriberto

v. 2.471

PRIMEIRA TURMARECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 58.575SÃO PAULO

RELATOR : O SR. MINISTRO EVANDRO LINS E SILVA  
 RECORRENTES : ABRASIVOS E POLIDORES SBRACCHI S.A.E OUTROS  
 RECORRIDO : GIOIFFE BORELLI

R E L A T Ó R I O

O SR. MINISTRO EVANDRO LINS E SILVA - O Dr. Juiz de Direito da Vara Nacional do Estado de São Paulo julgou procedente ação de nulidade da patente de invenção nº 45.718, relativa a "um processo de preparação de um produto empregado em composições para acabamento de artefato ou outros artigos de metais ferrosos e não ferrosos, suas ligas e as composições assim obtidas" (fls. 656 a 670);

Essa decisão foi reformada, por maioria de votos, pela 1ª Turma do Tribunal Federal de Recursos (fls. 735 a 745).

Houve embargos, e o Tribunal Pleno manteve a decisão embargada, por maioria de votos, por acórdão que traz esta ementa:

"Patente de invenção. Nulidade. Novidade.

Só se pronuncia nulidade de patente de inven

00686020  
 04370580  
 05352000  
 00000220

ção quando há concludente prova relativamente ao vício nela apontado.

A questão da novidade de meios é relativa. Há invenção patenteável, não obstante a vulgarização dos meios, desde que haja novidade na sua reunião, para um processo novo".

Inconformados, Abrasivos e Polidores Seracchi S.A. e outros interpuseram recurso extraordinário, com fundamento no art. 101, III, letras a e d da Constituição, recurso que foi admitido pelo despacho de fls. 847 a 848, e que assim conclui:

"Admito o presente recurso: trata-se de matéria bastante controvertida e de alta relevância (resultado do julgamento do Tribunal Pleno, após longos e minudentes votos: 4x3), fazendo-se mister a subida dos autos, para que o Excelso Pretório decida se o acórdão recorrido - ao reconhecer a plena validade da patente nº 45.718 - infringiu o disposto nos artigos 7º, 8º e 23º do Decreto-Lei nº 7.903/45 e no artigo 18º, itens I e II, do Decreto nº 20.536/46".

As partes arrazoaram, e deixo de fazer uma exposição dos seus argumentos, porque os seus advogados se encontram presentes e defendem seus pontos de vista com o brilho habitual, para melhor esclarecimento do Tribunal.

A douta Procuradoria Geral da República opina pelo não conhecimento ou não provimento do recurso, em sucinto parecer (fls. 885 e 886).

É o relatório.

5.12.1966

nbc.

TRIBUNAL PLENO -

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 53.535 - S. PAULOANTECIPACÃO AO VOTO

O SR. MINISTRO EVANDRO LINS E SILVA --(Relator) -- Sr. Presidente, como vimos, nesta matéria de patentes de invenção, os advogados se empenham realmente, e há uma equipe magnífica, de advogados que cuidam destas causas e expõem, com clareza e lucidez, os problemas, de modo a facilitar a tarefa do Juiz. O processo tem quatro Volumes e eu os estudei detidamente, para proferir este voto, resultado da convicção que me restou deste estudo: (13 o voto).

00686020  
04370580  
05353000  
01090360

R. E. nº 58.535

-3-

V O T O

O SR. MINISTRO EVANDRO LINS E SILVA (RELATOR)

A novidade da invenção é condição essencial para que seja objeto de uma patente.

O voto vencedor, do ilustre Ministro Henrique D'Ávila, sustentou primeiramente que os inventos reconhecidos e patenteados pelo Departamento Nacional de Produção Industrial, têm a seu favor a presunção de novidade, que só pode ser desfeita e cancelada pelo Poder Judiciário, quando os interessados demonstrarem de modo cabal e insofismável que a suposta inovação já é conhecida anteriormente.

A lei estabelece regras para que uma invenção seja patenteada. Dispõe o art. 23 do Dec. Lei 7.903, de 27.8.45:

"Art. 23 - Se o pedido de privilégio de invenção estiver inteiramente em ordem, proceder-se-á, desde logo, ao exame técnico da invenção, podendo-se, quando convier, solicitar audiência de outros serviços técnicos especializados...".

O Decreto 20.536, de 26.1.46, que aprovou o Regimento do D.N.P.I. dispõe, por sua vez, no art. 18:

"Art. 18 - À seção técnica compete:

- I - examinar e dar parecer técnico sobre as condições de patenteabilidade das invenções...".

00686020  
04370580  
05353010  
01090410

R. E. nº 58.535

-4-

Vejamos se essas exigências legais foram cumpridas no caso.

O parecer que serviu de base para a concessão da patente que está em discussão, diz apenas o seguinte, como se vê de fls. 15, do volume I, em apenso:

"O pedido está, a meu ver, bem definido e delimitado em suas reivindicações. Como não tenha encontrado qualquer anterioridade que possa afetar a sua novidade, opino pelo deferimento do presente pedido".

Estou em que, nesse passo, assiste inteira razão ao ilustre Ministro Oscar Saraiva, que acentuou que o parecer é um mero "nada consta", não tendo afirmado positivamente que havia novidade no processo para o qual era pedida a patente.

Na verdade, o perito afirmou, apenas, que não conhecia em matéria de anterioridade. Assim, a patente, ao ser expedida, apoiou-se apenas numa ficção legal de um ato formal, e não na seriedade de um exame técnico fundado. (Fls. 777).

Devo acrescentar que há nos autos laudo unânime, produzido no curso da ação, através do qual se verificou que o fabrico e venda do produto patenteado, utilizando bauxita calcinada, eram anteriores à data do depósito do pedido de privilégio. Logo, a presunção de novidade cede, ante o reconhecimento de que, anteriormente, o produto já era conhecido e utilizado.

À Justiça compete verificar se a patente foi concedida legalmente, podendo a sua validade ser atacada por

R. E. 58.535

-5-

melo da ação própria.

No caso, não houve exame técnico feito pelo próprio Departamento Nacional de Produção Industrial, que se limitou a um suscinto e inconvincente parecer, que não se fundou em quaisquer elementos, por ocasião da concessão da patente.

Penso que, neste ponto, harmonizam-se com a lei os votos vencidos dos ilustres ministros Oscar Saraiva, Amâncio Benjamin e Armando Rollemberg. Ao conceder a patente de invenção, o Departamento Nacional de Propriedade Industrial deixou de observar, na sua letra e no seu espírito, o art. 23 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27.8.45, e o art. 18, §§s. I e II, do Decreto 20.536, de 20.1.46.

Mantendo a validade da patente, obtida sem os requisitos legais, a decisão recorrida feriu as disposições citadas.

Não estamos reexaminando a prova, o que seria defeso na via extraordinária, mas aceitando os fatos, tal como resultaram dos debates no Egrégio Tribunal recorrido.

O voto vencedor reconhece que não há qualquer novidade no tratamento inicial do produto primário, com a sua trituração e calcinação, achando, porém, que, posteriormente, "submetido à ação de elementos químicos líquidos, que modificam a natureza originária do produto, convertendo-o em abrasivo" (fls. 781).

Entendo que aí houve violação do art. 8º do Decreto-Lei nº 7.903/45, porque não são privilegiáveis, de

R.E. nº 58.535-SP.

6-

acordo com o § 3º desse artigo, "as invenções que tiverem por objeto matérias e substâncias obtidas por meios ou processos químicos".

Não era possível, portanto, dar o privilégio, a meu ver.

O argumento trazido pelo ilustre advogado do recorrido é que se pode patentear a invenção de novos meios ou a aplicação nova de meios ou processos conhecidos.

Isto não se contesta.

Fedez novos meios e novos processos conhecidos ser patenteados, mas, no caso, esse novo meio era uma invenção que tinha por objeto matérias e substâncias, e meios de processos químicos. Fedez os outros elementos já conhecidos. Sempre se utilizou o processo químico, para obter-se esse abrasivo, que já era fabricado anteriormente, era de larga difusão. <sup>Realmente,</sup> Relamente, a importância da causa é porque este material tem uma difusão muito grande.

O parágrafo único, letra g, desse artigo, exclui da proibição, "as ligas metálicas e misturas com qualidades intrínsecas específicas, perfeitamente caracterizadas pela sua composição".

Como acentua o recorrente, com propriedade, em suas razões, se se trata de processo químico, houve violação do art. 8º, nº III; se se trata de simples mistura, houve violação do art. 8º, parágrafo único g.

Na realidade, houve a concessão de uma patente, sem que o produto ou o processo para obtê-lo constitua-se novidade.

Houve um argumento do recorrido, que imprecisamente

R. R. nº 58.535-SP.

7-

sionou o Egrégio Tribunal Federal de Recursos. É que a patente teria sido deferida em outros países, mas, como mostra o recorrente, a patente, nesses países, foi concedida sem exame prévio, tendo-lhe sido negada, na Alemanha, onde há exigência desse exame.

Por esses motivos, conheço do recurso e lhe dou provimento, para restabelecer a sentença da 1.ª instância.

\*\*\*\*\*

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 59.535

SÃO PAULO

V O T O

O SR. MINISTRO VICTOR NUNES:- Sr. Ministro Evandro Lins, V. Exa. não se limita a anular a patente por irregularidade formal? V. Exa. vai além e afirma a impossibilidade da concessão da patente?

O SR. MINISTRO EVANDRO LINS (Relator):- Sim. Eu acho que não era possível conceder a patente. Aliás, os dois fundamentos estão compreendidos no meu voto.

O SR. MINISTRO VICTOR NUNES:- Os laudos produzidos nos autos são da repartição competente, embora elaborados a posteriori, ou são particulares?

O SR. MINISTRO EVANDRO LINS (Relator):- Os laudos que estão nos autos são de peritos indicados pelas partes, mas são unânimes, produzidos no curso da ação. Foi ao mostrar a V. Exa.

O SR. MINISTRO VICTOR NUNES:- Para meu esclarecimento não preciso dar a V. Exa. o incômodo de ler os laudos.

Sr. Presidente, acolhe o fundamento da falta de exame técnico na repartição competente por ocasião da concessão <sup>da</sup> patente. Reconhecendo não ter havido o devido exame da autoridade competente, parece-me prematuro di

00686020  
04370580  
05353020  
01060520

zer, desde logo, que não é patenteável o processo de fabricação de abrasivos que se discute nos autos.

Acompanho o eminente Relator, na conclusão de seu douto voto e no fundamento da deficiência formal.

5.12.66

Meroês

PRIMEIRA TURMA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 58.535 - SÃO PAULO

VOTO

O SR. MINISTRO CÂNCIDO MOTTA (Presidente) -  
Acompanho o eminente Relator, com os reparos feitos pe-  
lo eminente Ministro Victor Nunes. Também acho que não  
se pode impedir que se procure novamente patentear es-  
sa fabricação, satisfeitas as exigências legais.

\* \* \*

00686020	
04370580	
05353030	
01030630	

MMY/

## PRIMEIRA TURMA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 58.535 - SÃO PAULO

RECORRENTES: ABRASIVOS E POLIDORES SERACCHI S/A E OUTROS

(Adv.: Décio Miranda)

RECORRIDO : GIOIFFE BORELLI

(Adv.: Carlos Henrique Fróes)

## DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte :  
 CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE NOS TERMOS DOS VOTOS =  
 PROFERIDOS.

Presidência do Exmo. Sr. Ministro Cândido Motta Filho.

Relator, o Exmo. Sr. Ministro Evandro Lins.

Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Ministros Evandro Lins, Victor Nunes e Cândido Motta Filho.

Impedido, o Exmo. Sr. Ministro Oswaldo Trigueira.

Licenciado, o Exmo. Sr. Ministro Lafayette de Andrada.

Em 5 de dezembro de 1966.

00686020  
 04370580  
 05354000  
 00000700

ALBERTO VERONESE AGUIAR,  
 Secretário de Turma.