

IV - APELACAO CIVEL 97.02.22594-9

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO WANDERLEY DE
ANDRADE MONTEIRO

APELANTE : SPRAYTEC PNR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

ADVOGADO : LUIZ FACCIOLI E OUTROS

APELADO : SPRAYING SYSTEMS COMPANY

ADVOGADO : GERT EGON DANNEMANN E OUTROS

APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
- INPI

ADVOGADO : MARCIA VASCONCELLOS BOAVENTURA E OUTROS

ORIGEM : OITAVA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(9101178598)

RELATÓRIO

A Apelante propôs ação de procedimento ordinário contra a Apelada manifestando a pretensão de que seja decretada “a nulidade da Patente de Invenção PI 8206303, intitulada ACOPLAMENTO DE DESCONEXÃO RÁPIDA’, condenando-a a pagar custas e honorários de advogado, sob a alegação de que a mesma teria sido concedida com infringência do art. 6º, § 1º e 2º do então vigente Código de Propriedade Industrial.

Na contestação de fls. 219-31, o INPI, arguindo, em preliminar, a sua condição de assistente, no mérito alega que as patentes juntadas pela Apelante de nacionalidade estrangeira possuem características distintas daquelas contidas no objeto da patente anulanda, afirmando que esta última foi concedida em perfeita harmonia com a Lei nº 5.772/71, por possuir o requisito de novidade exigido no art. 6º da mesma Lei.

Em sua resposta (fls. 233-76), a Apelada negou a existência do direito em que se funda o pedido, afirmando que o art. 6º, § 2º do Código de Propriedade Industrial (também transcrito pela Autora) ressalva o disposto no art. 7º, ou seja, precisamente aquele trata da prioridade. Em outras palavras, no caso da patente *sub judice* a data para medir a novidade não é a data do depósito (29.10.82), mas sim da prioridade norte americana reivindicada, ou seja. 02.11.81. Confirmada portanto a total novidade da invenção reivindicada pela Ré na sua patente, não tendo a Autora conseguido apresentar qualquer documento anterior à patente que mostra ou mesmo sugere o uso do elemento especial de vedação 16 como parte integrante do acoplamento para produzir os efeitos novos especificados, tudo conforme definido na reivindicação 1’.

Correu o feito regularmente em primeiro grau de jurisdição, produzindo-se prova pericial técnica (fls. 335-62), tendo a respeitável sentença de fls. 405-14 julgado improcedente o pedido. Assim decidiu o Juízo *a quo*, considerando que a patente nacional foi deferida em razão de ter

sido inventado aparelho que, apesar de possuir elementos comuns com inventos estrangeiro, possui elemento diferenciador, qual seja, o ELEMENTO DE VEDAÇÃO.

Contra essa sentença interpôs-se o recurso tempestivo de fls. 419-31, ao qual responderam os Apelados (fls. 436-42 e 447-9). A douta Procuradoria Regional da República entendeu dispensável a sua intervenção por se tratar de direitos disponíveis.

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2002.

DE ANDRADE MONTEIRO

Relator

VOTO

O art. 46 da Lei n° 9.279, de 14.06.1996 não se limita a punir com nulidade apenas as patentes concedidas com vícios de substância, tais como aquelas que se referem a invenções que não preenchem os requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial).

A Apelante pretende a declaração da nulidade da Carta Patente n° CPI 8.206.303, pois o invento “ACOPLAMENTO DE DESCONEXÃO RÁPIDA” não preenche o requisito da novidade, já que fora objeto de patentes alemã e inglesa.

A obtenção da patente é um direito do autor, desde que preenchidas as condições legais. A invenção atende aos requisitos de novidade, portanto era patenteável à época do depósito do pedido de patente, por não compreendida no estado da técnica (art. 6º, §1º e 2º do Código de Propriedade Industrial de 1971, hoje, art. 111, §1º. 2º e 3º, da Lei n° 9.279, de 14.05.1996).

De feito, afirma o Perito, nas fls. 343. que se trata de Privilégio de invenção, pois o invento, 'Acoplamento de Desconexão Rápida', resulta um conjunto ou um efeito técnico novo ou diferente, e que o elemento de vedação que garante a estanqueidade no movimento dos fluidos cumpre os itens b e d dos quatro (4) elementos essenciais considerados nas fls. 343, *infra*.

Diz, ainda, que o referido acoplamento de desconexão rápida” é suscetível de utilização industrial, em conformidade com as disposições do art. 6º, §3º, do Código de 1971, hoje. art. 8º e 15 da Lei n° 9.279 de 14.05.1996. Aduz que as anterioridades válidas apontadas pela Autora, ora Apelante, (docs. 6,7 e 10 a 12 da Inicial) não antecipam um membro de vedação possuindo uma porção curva no sentido para dentro conforme reivindicação da Ré: O acoplamento definido na reivindicação n° 1, considerado no conjunto, apresenta novidade devido ao tipo e formato do elemento de vedação.

E finaliza, nas fls. 348, concluindo que a Patente de Invenção 8.206.303 detém o requisito de NOVIDADE ao apresentar um Elemento de Vedação que através de um formato não conhecido, não reivindicado, não incorporado ou identificado nas Patentes apresentadas na Inicial, produz um efeito técnico novo; o Elemento de Vedação também atua como Elemento Elástico tornando

o objeto mais simplificado; e; as demais reivindicações do Autor (*sic*), excetuando o Elemento de Vedação já se encontravam incorporados ao Estado da Técnica.

Como regra geral, entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica (DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos, Editora Renovar, 2001, pág. 47).

Ao dizer o experto do Juízo que é suscetível de utilização industrial, está se referindo a definição do que se entende por aplicabilidade industrial segundo o art. 15 do Novo Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14.05.1996). mais clara a definição do que no Código de 1971, segundo o magistério de DANNEMANN. SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA (*ob cit*, pág. 56). Segundo o seu magistério “este artigo elimina eventuais dúvidas neste sentido, estipulando que indústria deve ser interpretada em seu sentido mais amplo, como qualquer ramo da atividade produtiva. Essa nova definição está mais de acordo com previsão semelhante contida no art. 1 (3) da Convenção de Paris.”

Ante os fundamentos acima transcritos, os quais adoto como razão de decidir, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

È o meu voto.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2002.

DE ANDRADE MONTEIRO

Relator

EMENTA

COMERCIAL - PRETENSÃO À NULIDADE DE PATENTE - PRESSUPOSTOS DA PATENTEALIDADE PRESENTES -- EXAME PERICIAL

I - O invento “ACOPLAMENTO DE DESCONEXÃO RÁPIDA”, consoante informações do experto do juízo, preenche os requisitos da patenteabilidade, quais sejam: (a) dotado de atividade inventiva; (b) novidade, visto que o invento referido, em seu conjunto, apresenta novidade devido ao tipo e formato do elemento de vedação e; (c) suscetível de aplicabilidade industrial de acordo com as disposições do art. 6º, § 3º do Código de 1971, hoje, art. 8º e 15º da Lei 9.279/96.

II -- Apelação a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas:

Decidem os membros da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, constante dos autos,

que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 07 de Agosto de 2002. (data do julgamento)

ALBERTO NOGUEIRA JÚNIOR

Juiz Federal Convocado

Relator