



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 89.03.09524-3
APELANTE: PILÃO S/A - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ADVOGADO: PAULO APOLINARIO GREGO E OUTRO
APELADO : INOX - IND/ COM/ DE AÇO S/A
ADVOGADO: JOSE BARONE DE FELISBERTO NETO
RELATORA: JUÍZA SALETTE NASCIMENTO

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - REEXAME DOS ATOS DISCRICIONÁRIOS PELO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE À LUZ DA LEI - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AUSÊNCIA DO REQUISITO DA NOVIDADE - INSUCETIBILIDADE DE PROTEÇÃO PELO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

1. Os atos administrativos, ainda que discricionários, poderão ser examinados, à luz da lei, pelo Poder Judiciário.

2. O objeto da segunda patente concedida à apelante está contido na primeira. Inexiste, portanto, o requisito da novidade suscetível de proteção pelo Código de Propriedade Industrial.

3. Apelação improvida.

A C Ó R D ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM os Juízes da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade de votos, em negar provimento à apelação, nos termos do voto da Juíza Relatora. Acompanharam o voto os Juízes PEDRO ROTTA e SINVAL ANTUNES.

São Paulo, 01 de março de 1994. (data do julgamento)

Pedro Rotta

JUIZ PEDRO ROTTA - PRESIDENTE

Letícia

JUÍZA SALETTE NASCIMENTO - RELATORA

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3. REGIÃO
CERTIDÃO
CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data,
copiei e autenciei 05 folhas, que
constam integrante do V. ACORDÃO
nº 38344 no D.J.V. de 19/01/94
19 de 01 de 94
SUBSECRETARIA DA 1ª TURMA



253

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 89.03.09524-3

RELATORA: JUÍZA SALETTE NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Pilão S/A. Máquinas e Equipamentos contra sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara de São Paulo, que julgou procedente a ação anulatória de patente que lhe foi promovida por Inox-Indústria e Comércio de Aço S/A.

Consta da inicial que a apelante obteve o registro de uma patente industrial sob nº 64.039, tendo, por isso, o privilégio de fabricação de cones e discos destinados à refinação de polpa vegetal, entre outras atividades, cuja vigência se encerrou em 10.01.78. Inobstante a concessão dessa patente, a apelante teve outra registrada em 23.11.67, sob nº 88.035, cuja vigência se encerrava aos 23.11.82. Entretanto, o objeto da segunda patente estava contido na primeira, não havendo nela o requisito da novidade, vendo-se a apelada cerceada no seu direito de fabricar produtos que se encontram no domínio público.

Citado, o INPI não deduziu defesa, apresentando, apenas, a informação de fls. 87/88, acompanhada de documentos.

Realizou-se perícia técnica e a r. sentença de fls. 196/198 julgou procedente a ação.

Como razões, sustenta a apelante-ré que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, através de seus agentes, analisou as duas patentes, concluindo, afinal, que não havia identidade entre ambas, culminando por deferir o registro da última. Este ato administrativo é discricionário e foge ao controle do Poder Judiciário. Portanto, deve a sentença ser reformada.

Com as contra-razões, os autos foram encaminhados ao Tribunal Federal de Recursos, onde a Procuradoria Geral da República opinou pelo improvimento do recurso.

Após, vieram os autos a esta Corte.

É O RELATÓRIO.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 89.03.09524-3

RELATORA: JUÍZA SALETTE NASCIMENTO

V O T O

Ao contrário do que sustenta a apelante, os atos administrativos, ainda que discricionários, poderão ser apreciados à luz da lei, pelo Poder Judiciário, sem que tal se constitua em ofensa à independência dos Poderes.

E é à luz da lei que ora se examina a concessão das duas patentes à apelante.

O Código de Propriedade Industrial, vigente à época, concede privilégios aos autores de invenções. Mas a invenção por ele protegida deve conter o requisito da novidade, sem o qual não é, naturalmente, uma invenção.

Da análise das duas patentes resulta a conclusão de que a de nº 88.035 está, de fato, contida naquela de nº 64.039. Não há nela, portanto, o requisito da novidade.

Quanto às mutações da peça industrial patenteada, que a apelante entende como novidade, seu argumento encontra óbice no art. 9º, letra "e", da Lei 5.772/71, que dispõe:

"Art. 9º: Não são privilegiáveis:

a-

b-

c-

d-

e- as justaposições de processos, meios, ou órgãos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, salvo se daí resultar, no conjunto um efeito técnico novo ou diferente, não compreendido nas proibições deste artigo. (grifei).

Pois é a própria apelante que informa a ausência de novidade na segunda patente que lhe foi concedi



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

da, quando afirma que:

- no processo 88.035 o material nobre mais caro e mais durável, empregado somente para a confecção das facas, isto é, na superfície, diretamente interessada na execução do trabalho de refinação das fibras vegetais, sendo obtida considerável economia com o emprego de material inferior para a formação do corpo-suporte.
- Tal não ocorria no processo 64.039 em que o mesmo material era empregado, visto que a recuperação era feita em relação aos discos de material fundido, em que o conjunto todo era do mesmo material." (fls. 72).

Do texto acima resulta, portanto, que a vantagem que a apelante entende como suscetível de proteção é, apenas, uma vantagem econômica, inexistindo, no conjunto, qualquer inovação técnico-industrial.

E se não bastasse os termos de sua contestação, a perícia técnica não deixa dúvidas de que a patente de nº 88.035 é nula por ter seu objeto contido na de nº 64.039. Confira-se a conclusão do sr. perito:

"pelo exposto o perito considera que o objeto da patente nº 88.035 acha-se compreendido no estado da técnica representado pela Patente nº 64-039 e não representa em geral nenhuma novidade técnica no campo desse ramo industrial, amplamente difundido no País e no estrangeiro."

Portanto, nenhuma razão tem a apelante. Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a r. sentença de fls. 196/198, em seu inteiro teor.

É COMO VOTO.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3.ª REGIÃO

SESSÃO DO(A) _____
PRIMEIRA TURMA

PAUTA DE _____
01 / 03 / 94

JULGADO EM _____
01 / 03 / 94

PROCESSO N.º _____
AC - SP 89.03.009524-3

RELATOR: Exma. Sra. JUIZA SALETTE NASCIMENTO
REVISOR: Exmo. Sr. JUIZ PEDRO ROTTA
PRESIDENTE DA SESSÃO: Exmo. Sr. JUIZ PEDRO ROTTA
PROC. da REPÚBLICA : DR: SAMIR HADDAD

AUTUAÇÃO
APTE : PILÃO S/A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
APDO : INOX IND/ E COM/ DE AÇO S/A

ADVOGADOS
PAULO APOLINARIO GREGO E OUTRO
JOSÉ BARONE DE FELISBERTO NETO

SUSTENTAÇÃO ORAL

CERTIDÃO
Certifico que ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, foi proferida a seguinte decisão:
A Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação nos termos do voto da Sra. Juíza Relatora.
Votaram os Exmos. Srs. Juízes SALETTE NASCIMENTO, PEDRO ROTTA e SINVAL ANTUNES.

Samir Haddad
Secretária

Pedro Rotta
Presidente

10.014