



Apelação Cível nº 90.03.026990-4

Relator : Juiz SANTORO FACCHINI – 5ª Turma

Apelante : ITAP S/A EMBALAGENS

Apelados : POLY VAC S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS e MARIA JOSÉ COELHO

Assistente da 1ª apelada: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

Advogados: David do Nascimento, Waldemar do Nascimento, Roseli A. Harumi Oyadomari e Maria Aparecida Monsorez Rodrigues.

#### EMENTA

ADMINISTRATIVO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE – LEI 5772/71 – MÁQUINAS TERMOFORMADORAS – OBJETO DA PATENTE ANULADA – CONFRONTO COM OUTROS SIMILARES, REGISTRADOS ANTERIORMENTE – CARACTERÍSTICA DA NOVIDADE - INEXISTENTE

1 – Contrapostos os objetos da patente anulanda com os da máquina formadora adquirida pela empresa-ré, e verificada a identidade entre seus elementos – internos e externos, dissemelhados apenas no concernente ao espaço reservado entre o aquecedor e o corpo da máquina, destinado a promover o adequado resfriamento das superfícies da folha termoplástica, é de concluir-se pela inexistência da suposta novidade, tratando-se de mera adaptação do estado da técnica, sem atingir um efeito técnico novo, consoante descrevia o art. 9º, item e, da lei 5.772/71.

2 – Recurso do autor provido; sentença monocrática reformada; invertidos os ônus da sucumbência.

#### ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima especificadas, decide a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 22 de agosto de 2000 (data do julgamento).

Juiz SANTORO FACCHINI – Relator



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

Autos nº 90.03.026990-4

Apelação Cível nº 90.03.026990-4

Relator : Juiz SANTORO FACCHINI – 5ª Turma

Apelante: ITAP S/A EMBALAGENS

Apeladas : POLY VAC S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS e MARIA JOSÉ COELHO

Assistente da 1ª apelada: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI

Advogados: David do Nascimento, Waldemar do Nascimento, Roseli A. Harumi Oyadomari e Maria Aparecida Monsorens Rodrigues.

## RELATÓRIO

O EXMO. SR. DR. SANTORO FACCHINI (Relator)

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação ordinária, objetivando a anulação da patente PI 7601340, que diz respeito a privilégio de invenção para “Aperfeiçoamento em Máquinas Termoformadoras”, expedida pelo INPI, em 14 de dezembro de 1982, decorrente de aprovação ao pedido depositado em 05/3/76, em que figura como titular a segunda apelada, com cessão e transferência do objeto à primeira.

Conforme a inicial, em apertada síntese, o objeto da patente anulanda foi copiado de outros já conhecidos e patenteados antes da data de seu depósito, referindo-se à Patente americana nº 2487233, de 08 de novembro de 1949, com tradução nos autos feita por tradutor juramentado, e à cópia de nota fiscal emitida por OMV Officine Maccaniche Veronesi, de 05 de fevereiro de 1972, relativa à aquisição de máquina formadora modelo 60A pela primeira apelada, com as mesmas características técnicas do objeto da Patente impugnada.

Alega que o estado da técnica da Patente americana, assim como da máquina italiana (modelo 60A), é igual ao da patente ora anulanda, pois são irrelevantes as diferenças existentes entre um e outro processo, possivelmente estas sejam decorrentes de técnica especializada na matéria que, partindo do estado da técnica conhecido (Patente americana e máquina formadora modelo 60A) procurou, simplesmente, substituir alguns elementos por outros equivalentes, sem resultar desta substituição qualquer efeito técnico novo ou diferente.

Assim, uma vez comprovado que não contém o requisito indispensável da novidade, requer a decretação da respectiva nulidade, seguindo-se a condenação das rés nos ônus da



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

Autos nº 90.03.026990-4

sucumbência.

Documentos acostados às fls. 25/67; laudo pericial às fls. 215/245, e anexos (fls. 246/309).

Com arrimo no laudo pericial e na doutrina, a r. sentença *a quo* julgou improcedente o pedido, aduzindo que o objeto da Patente anulanda não guarda qualquer identidade com a Patente americana pois, enquanto esta se refere a uma operação que visa a estampagem de uma placa, através de seu aquecimento, seguido de resfriamento rápido, ainda na fase de estampagem, para se conseguir que a chapa conserve 85% do desenho a ser estampado, ao passo que a Patente anulanda tem por objetivo “equalizar a temperatura de folha termoplástica para aumentar a produtividade”, vale dizer, aumento da ciclagem, redução da quantidade de matéria prima e redução do refugo.

A apelante sustenta, com fulcro na tradução juramentada, que a Patente americana não envolve somente eficiência na estampagem mas, também, aumento na produtividade, ou seja aumento da ciclagem, tal qual foi afirmado no tocante à Patente anulanda,

Descrevendo o ciclo de estampagem, objeto da Patente americana, a apelante pretende provar que o fato de uma folha termoplástica ser submetida a um sistema de pré-aquecimento, seguido de um trecho de resfriamento natural, ou por meios mecânicos, de modo a obter uma ciclagem que assegure o aumento da produção de uma máquina, como reivindicado na Patente ora discutida, é um estado da técnica totalmente previsto na Patente americana nº 2.487.233, não apresentando a primeira nenhum requisito de novidade.

Acrescenta que a r. decisão monocrática se apresenta contraditória, por se ter fundado em um laudo equívoco, segundo o qual o equipamento OMV de origem italiana nada tinha a ver com o dispositivo referente à Patente americana e que, nos esclarecimentos o perito concluiu pela total identidade entre o referido equipamento e o das apeladas, havendo somente diferença entre os ciclos térmicos dos dois equipamentos. Insiste, porém, que a diferença de ciclagem não constitui novidade nem, tampouco, justificaria qualquer proteção.

Assegura, em conclusão, que o estado da técnica da patente anulanda já estava compreendido na máquina formadora modelo 60A, de quem as rés, ora apeladas, copiaram a idéia de invenção, a idéia de solução e, sem qualquer manifestação do espírito inventivo, os seus técnicos introduziram irrelevantes modificações de caráter meramente construtivo, mediante simples habilidade técnica acessível aos mesmos por serem do ofício, fato que, nos termos da lei, não justifica a concessão da Patente.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

Autos nº 90.03.026990-4

Agravo regimental interposto pela primeira apelada às fls. 905/914, rejeitado pelo v. acórdão de fls. 962.

Regularmente processados, e, com contra-razões, vieram os autos a esta Corte.

Dispensada revisão nos termos regimentais.

É o relatório.

Assinatura manuscrita em tinta preta, aparentemente de um magistrado, localizada no canto inferior direito da página.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

Autos nº 90.03.026990-4

Apelação Cível nº 90.03.026990-4

Relator : Juiz SANTORO FACCHINI – 5ª Turma

Apelante: ITAP S/A EMBALAGENS

Apeladas : POLY VAC S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS e MARIA JOSÉ COELHO

Assistente da 1ª apelada: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI

Advogados: David do Nascimento, Waldemar do Nascimento, Roseli A. Harumi Oyadomari e Maria Aparecida Monsorens Rodrigues.

VOTO

O EXMO SR. DR. SANTORO FACCHINI (Relator)

O Relatório descritivo da Patente de invenção para “Aperfeiçoamento em Máquinas Termoformadoras” objeto da Patente anulanda encontra-se acostado às fls. 28/38, e às fls. 46/58, o conteúdo da Patente americana nº 2.487.233, sob a rubrica “Método para Fabricação de Separadores de Bateria”.

Para efeito de um resumo geral das especificações técnicas confrontadas, ora são adotadas as descrições constantes do laudo pericial de fls. 215/296, pontuadas as características da Patente anulanda às fls. 229 e o respectivo cotejamento com as anterioridades da Patente americana (fls. 230) como transcrito, *in verbis*:

*“1. Aperfeiçoamentos em máquinas termoformadoras que se caracterizam essencialmente pela passagem de uma folha termoplástica por resistências de preferência laterais, ou outra forma qualquer de aquecimento, seguido de um resfriamento natural ou mecânico objetivando manter a temperatura interior superior a da superfície. Na passagem pelo outro aquecedor que pode ser interno ou externo à máquina convencional, obtém-se a equalização da temperatura do interior (miolo) e da superfície da dita folha termoplástica.*

*2. Reivindicação de acordo com 1 caracterizada essencialmente por proverem de meios de aquecimento dispostos preferencialmente na posição vertical, seguido de interrupção do aquecimento, o*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

Autos nº 90.03.026990-4

*qual associado a meios de arrefecimento mecânicos ou naturais, provocam o resfriamento da dita folha, ocorrendo dito resfriamento em maior escala na superfície, de modo a manter temperatura mais elevada no seu interior, seguido de novo ciclo ou estágio de aquecimento em que as superfícies e interior da dita folha apresentam equalizadas.*

*1. Patente americana nº 2.487.233, método para a fabricação de separadores de bateria –fls. 46.*

*1.1. O objeto da patente é um novo método para a fabricação de separadores de bateria de ebonite porosa e mais particularmente ao método de estampar em relevo tais separadores.*

*O objeto da patente ora anulanda é um aperfeiçoamento que consiste em prover as máquinas termoformadoras de um dispositivo de pré-aquecimento e resfriamento de folhas termoplásticas, visando equalizar a temperatura externa e interna da dita folha, depois de submetida ao segundo estágio de aquecimento.*

*1.2. Basicamente a patente americana, consiste em aquecer uma placa de ebonite porosa às temperaturas de 210° F (99° C) e 450° F, estampar esta placa seguido de resfriamento imediato, sendo dito resfriamento promovido principalmente pelos cunhos de estampagem, os quais recebem circulação de um fluido refrigerante.*

*O objetivo desta operação é dar forma a uma placa de ebonite, aquecendo a dita placa à temperatura tal que o material atinja a fase plástica, seguido de resfriamento rápido ainda na fase de estampagem para obrigar a dita chapa a conservar pelo menos 85% do desenho obtido na prensagem.*

*O objetivo da patente ora anulanda é diferente, trata-se simplesmente de equalizar a temperatura da folha termoplástica para aumentar a produtividade, vale dizer aumento da ciclagem, redução da quantidade de matéria prima e redução de refugo.*

*Não se procura fixar uma forma previamente impressa a uma placa de ebonite através da modificação de temperatura, mas sim equalizar a temperatura da seção de uma folha termoplástica, para aumentar a produtividade do processo”.*

No tocante à máquina formadora modelo 60-A, descreve que “as fotos de fls. 63/67 não comprovam que a máquina seja o modelo 60-A referido nos documentos da O.M.V.(FLS. 59/61)”.

Aduz, quanto às especificações técnicas, que nesta não existe espaço suficiente entre o aquecedor e o corpo da máquina convencional para se promover um resfriamento adequado das superfícies da folha termoplástica. A parte vertical do equipamento tem um aquecedor curto o qual devido ao pequeno espaçamento com o primeiro aquecedor funciona como se fosse um só,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

Autos nº 90.03.026990-4

não provocando os efeitos preconizados na patente em questão (equalização da temperatura da folha em decorrência dos estágios de aquecimento, resfriamento e aquecimento).

Nesse passo, a característica da inovação é mais enfaticamente questionada pelos quesitos complementares formulados pela autora, ora apelante, às fls. 344, respondidos pelo perito às fls 387/388.

Confirma-se, dentre as referências técnicas do equipamento O. M .V., a existência de uma zona de pré-aquecimento e de um trecho de resfriamento de 100 cm, considerado insuficiente. Tendo em vista que cada aquecedor aquece o ambiente por convecção e irradiação, em pelo menos 30 cm, restam apenas 40 cm de distância de resfriamento à temperatura ambiente.

Assinala que no equipamento da ré (PI nº 7.601.340) a distância percorrida pela folha termoplástica é de 345 cm. Deduzindo-se 30 cm de influência de cada aquecedor, resta uma distância de resfriamento de 285 cm à temperatura ambiente, ponto no qual reside a diferença entre os ciclos térmicos de ambos os equipamentos (fls. 387).

Nos termos da lei então vigente (5.772/71), uma invenção é considerada nova quando não compreendida pelo estado da técnica (§ 1º, art. 6º), constituindo-se este por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente (§ 2º).

Para os efeitos legais, considera-se modelo ou desenho industrial aquele que, mesmo composto de elementos conhecidos, realize combinações originais, dando aos respectivos objetos aspecto geral com características próprias (art. 12).

No caso vertente, o objeto patenteado é o aperfeiçoamento em máquinas termoformadoras, que se caracterizam, essencialmente, pela passagem de uma folha termoplástica por resistências laterais, de preferência, ou outra forma qualquer de aquecimento, seguido de um resfriamento natural ou mecânico objetivando manter a temperatura interior superior a da superfície. Na passagem pelo outro aquecedor que pode ser interno ou externo à máquina convencional, obtém-se a equalização da temperatura do interior (miolo) e da superfície da dita folha termoplástica.

É certo que estas transformações se dão com base em técnica previamente conhecida, implementando-se apenas diferenças de caráter construtivo, o que se torna possível com intervenção de técnicos especializados e habilitados na matéria.

Com efeito, o objeto da patente ora anulanda consiste, simplesmente, em equalizar a temperatura da folha termoplástica para aumentar a produtividade, vale dizer, aumento da ciclagem, redução da quantidade de matéria prima e redução de refugo.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

Autos nº 90.03.026990-4

Nesse passo, a comparação sugerida com a patente americana foi descartada pelo laudo pericial cujo exame, por superficial, resumiu-se no estabelecimento de uma relação entre as patentes discutidas, priorizando apenas o aspecto relativo à aplicação de cada uma no campo prático, enquanto que o enfoque principal transcende para o terreno da análise comparativa entre os componentes técnicos e estruturais das patentes envolvidas, de fato relevantes aos conceitos delineados.

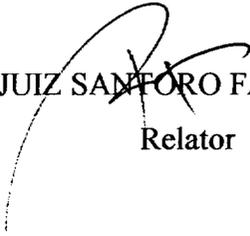
Assim é que, por outro ângulo, contrapondo-se os objetos da patente anulanda com os da máquina formadora adquirida da empresa italiana OMV, e verificada a identidade entre seus elementos - internos e externos- (conforme desenho e fotografias nºs 1/2/3/4/5/6/7/8/9 -fls. 62/67), dissemelhados apenas no concenrente ao espaço reservado entre o aquecedor e o corpo da máquina, destinado a promover o adequado resfriamento das superfícies da folha termoplástica, forçando concluir pela inexistência da suposta novidade, tratando-se de mera adaptação do estado da técnica, sem atingir um efeito técnico novo, consoante descrevia o artigo 9º, item e, da lei 5.772/71, *verbis*:

*Art. 9º. Não são privilegiáveis:*

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.

Em face do exposto, dou provimento à apelação da autora para, reformando a r. sentença *a quo*, tornar nulo de pleno direito o documento patenteado, referente à Patente de Invenção nº 7601340, a partir de sua expedição em 14/12/82, providenciando-se para que, após o transito em julgado desta decisão, seja o Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI intimado para as medidas de praxe, invertendo-se os ônus da sucumbência, .

É o voto.

  
JUIZ SANTORO FACCHINI  
Relator

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL  
MINUTA DE JULGAMENTO

FLS.

\*\*\* QUINTA TURMA \*\*\*

90.03.026990-4 30518 AC-SP  
PAUTA: 22/08/2000 JULGADO: 22/08/2000 NUM. PAUTA: 00420

RELATOR: JUIZ CONV. SANTORO FACCHINI  
PRESIDENTE DA SESSÃO: DES.FED. ANDRE NABARRETE  
PROCURADOR(A) DA REPÚBLICA: Dr(a). MARIA LUISA RODRIGUES DE LIMA  
CARVALHO DUARTE

AUTUAÇÃO

APTE : ITAP S/A EMBALAGENS  
APDO : POLY VAC S/A IND/ E COM/ DE EMBALAGENS  
INTERES: Instituto Nacional Propriedade Industrial INPI

ADVOGADO(S)

ADV : DAVID DO NASCIMENTO e outros  
ADV : WALDEMAR DO NASCIMENTO e outros

SUSTENTAÇÃO ORAL

CERTIDÃO

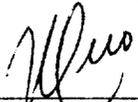
Certifico que a Egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação nos termos do voto do(a) Relator(a).

Votaram os(as) DES.FED. SUZANA CAMARGO e DES.FED. FABIO PRIETO.

Impedido o(a) DES.FED. RAMZA TARTUCE.

Presidiu o julgamento o(a) DES.FED. SUZANA CAMARGO.

  
\_\_\_\_\_  
VALDIR CAGNO  
Secretário(a)