



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

TRF - 2ª Região  
SDD/DAJUR  
DJ 13 JUL 1995

APELAÇÃO CÍVEL Nº 94.02.16489-8/RJ

RELATOR : O EXMO SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CLÉLIO ERTHAL  
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI  
PROCDS : MAURO FERNANDO FERREIRA GUIMARÃES CAMARINHA e Outros  
APELADO : FUJIKURA LTDA.  
ADVOGADOS : MARIA EDINA DE OLIVEIRA CARVALHO e Outros  
V/ORIGEM : 19ª UF/RJ

**E.M.E.N.I.A**

**ADMINISTRATIVO. INPI. PATENTEAMENTO DE INVENTO.  
NOVIDADE COMPROVADA.**

- Comprovado, pericialmente, que o "condutor trancado e processo para fabricação do mesmo", apresentado pela requerente, contém novidade ainda não integrante do estado da técnica, e não é mero aperfeiçoamento das patentes italiana e inglesa, impõe-se a concessão do privilégio.  
- Recurso não provido.

**A.C.O.R.D.ÃO**

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

Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Custas, como de lei.  
Rio de Janeiro, 29 de maio de 1995 (data do julgamento).

Desembargadora Federal JULIETA LIDIA LUNZ  
Presidente

Desembargador Federal CLÉLIO ERTHAL  
Relator



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 94.02.16489-8/RJ

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL CLÉLIO ERTHAL  
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI  
PROCURADORES: MAURO FERNANDO FERREIRA GUIMARÃES CAMARINHA e outros  
APELADA : FUJIKURA LTDA.  
ADVOGADOS : MARIA EDINA DE OLIVEIRA CARVALHO e outros  
ORIGEM : JUÍZO FEDERAL DA 19ª VARA/RJ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, contra sentença proferida pelo Juiz da 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro, na ação ordinária proposta por FUJIKURA LTDA. em face da referida autarquia e de PIRELLI S/A CIA. INDUSTRIAL BRASILEIRA, objetivando a convalidar pedido de patenteamento.

Quando do ajuizamento do pedido, a autora, ora apelada, alegou, em síntese, o seguinte:

1. que requereu patente de invenção para um "condutor trançado e processo de fabricação do mesmo", sob o número de PI 7903255, em 24.05.79, com reivindicação da prioridade do correspondente pedido japonês nº 138066/78;
2. que, depois de deferir o pedido, o INPI, acolhendo recurso da empresa PIRELLI S/A CIA. INDUSTRIAL BRASILEIRA, reformou a decisão, invocando o artigo 6º, §§ 1º e 2º do Código da Propriedade Industrial, ou seja, por entender que a invenção não é nova e já caiu no domínio da técnica;
3. que, não obstante, o invento que pretende patentear é diverso das patentes italiana (nº 453666) e inglesa (nº 711460), porquanto importa num processo novo para provisão de condutores trançados, tendo uma película de óxido isenta de desfolhamento e sujeitos a influências reduzidas do efeito pelicular.



PODER JUDICIÁRIO

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO**

(AC 94.02.16489-8/RJ)

Como o Juiz da 19ª Vara/RJ julgou procedente a ação, para anular o ato indeferitório do privilégio requerido, o INPI recorreu, interpondo a apelação de fls. 256/260, insistindo na tese de que a patente requerida pela apelada já se encontrava absorvida pelo estado da técnica.

Encaminhados os autos a esta Corte, e a mim distribuídos como Relator, deles teve vista o representante do Ministério Público Federal.

E o relatório.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R' followed by a horizontal stroke.

/ccs.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APelação CÍVEL Nº 94.02.16489-8/RJ

V O T O

DESEMBARGADOR FEDERAL CLÉLIO ERTHAL (RELATOR): -

Conforme já relatado, o INPI, irresignado com a sentença que anulou seu indeferimento ao pedido de patenteamento de um CONDUTOR TRANÇADO E PROCESSO PARA FABRICAÇÃO DO MESMO, interpôs o presente recurso, alegando que o julgado violou o disposto nos artigos 9º e 6º, §§ 1º e 2º, do CPI. Segundo a autarquia apelante, o pedido de patenteamento não podia ter sido acolhido, por quanto representando apenas mudança de forma ou de proporção, de patentes italiana e inglesa, já se encontrava no domínio da técnica. E que, acolhido o pedido, muitos outros serão apresentados, com base apenas na mudança de espessura dos fios envolvidos.

Examinando a questão, contudo, não vejo motivo para reformar a sentença impugnada. É certo que simples justaposições de processos, meios ou órgãos conhecidos, assim como meras mudanças de forma, proporções, dimensões ou de materiais, não autorizam o patenteamento, se o processo básico não é novo e já se integra no domínio da técnica. Mas no caso vertente, não se trata, apenas, desses aspectos, mas sim de substanciais alterações, relativamente às patentes anteriores, conforme se vê das conclusões a que chegou o perito, *verbis*:

*"Resumidamente os principais tópicos, extraída análise técnica são:*

*9.1 - Duas patentes, uma italiana e uma inglesa surgiram a princípio como impedimentos ao deferimento da patente da Autora.*

*9.2 - A patente italiana, refere-se a fios trefilados separados por uma substância em pó que tornam-se isolados através de banho em leite de óxido.*

*9.3 - A patente inglesa, define fios torcidos para cabos de telefone ou telegráfico submarino. A seção transversal total de condutor varia de um mínimo de 4 mm<sup>2</sup> a um máximo de 15 mm<sup>2</sup>. Esta patente é toda calcada nos materiais que possam coexistir com a água (material isolante acrescido a material termo plástico) visando essencialmente o enchimento dos espaços entre os fios.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

(AC 94.02.16489-8/RJ)

9.4 - A patente *sub judice*, que define um condutor que avança em um dispositivo a um percurso sinuoso predeterminado, em um ângulo entre 30° e 10°, recebe um banho de revestimento isolante que permite o completo revestimento e isolamento dos fios. Sendo assim, a possibilidade de curto-circuito ou de perda de energia elétrica torna-se desprezível.

A passagem pelo aparelho em um percurso sinuoso predeterminado com a finalidade de revestimento total de cada fio, associado a um ângulo definido constitui a novidade e também efeito técnico novo da patente da Autora.

9.5 - Através da fl. 172, o INPI externava a opinião de que separadamente as patentes italiana e inglesa não seriam obstáculos a concessão da patente da Autora. Na opinião do perito as patentes analisadas conjuntamente também não seriam obstáculos haja vista que a técnica que permite um banho perfeito de revestimento e isolamento produz um fato ou efeito novo concernente ao aproveitamento máximo da energia. Além do mais a bitola do condutor da patente da Autora (da ordem de 5000 a 6000 mm<sup>2</sup>) é bem maior do que a bitola do condutor da patente inglesa (da ordem de 15 mm<sup>2</sup>). A bitola do condutor da patente italiana não é nem mencionada. Mesmo em uma análise conjunta (patente inglesa + patente italiana), o perito não detectou indícios técnicos que levassem aos efeitos conseguidos na Patente da Autora."

Como se vê, trata-se de matéria eminentemente técnica, cujo conteúdo refoge à especialização do magistrado. E como o louvado do Juízo concluiu no sentido de que o condutor, objeto do pedido, não é mero aperfeiçoamento das patentes anteriores, ou seja: ainda não estava compreendido no estado da técnica, impõe-se o seu registro, como acertadamente entendeu o Juiz *a quo*.

Pelo que, nego provimento ao recurso para confirmar a sentença impugnada.

É como voto.

**CELÍLIO BERTHAL**  
Relator

/ccs..