



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

94.02.00119-0

RELATOR : SERGIO SCHWAITZER
APELANTE : ANGELO SCHIAVINATO FILHO
ADVOGADO : ODENIR BERNARDI E OUTROS
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : MAURO FERNANDO F. G. CAMARINHA (RJ034000) E OUTROS
APELADO : PIACENTINI & CIA/ LTDA
ADVOGADO : JOSE ELY VIANNA COUTINHO E OUTROS
ORIGEM : PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (8900078607)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido autoral, anulando o ato administrativo que deferiu o registro de patente de invenção nº PI8001074, referente a “LAMINADOR PARA CHAPAS COM REBAIXO E GRELHA RESULTANTE”, concedido pelo INPI ao 2º réu.

Segundo os autos, foi requerida, inicialmente, em sede administrativa, a patente relativa a “LAMINADOR PARA CHAPAS COM REBAIXOS”, equipamento projetado para a fabricação de chapas de metal ideais na formação ou montagem de grelhas utilizadas na moagem de calcário, cal, adubos, pedras etc. O objetivo do invento seria evitar que as chapas formadoras das grelhas tenham os mamilos (saliências) aplicados por soldagem, o que, além de onerar a produção, importa perda de resistência da peça, à medida que a mesma é rebatida pelos martelos mecânicos do moinho. Assim, a inventividade do laminador consistiria na elaboração de grelha com mamilos em peça única, por meio de armação em que se adaptam dois cilindros dotados de características específicas que propiciariam a obtenção das lâminas com saliências inteiriças.

Quando da análise do requerimento administrativo, o INPI formulou exigência, na qual sugeriu ao requerente a mudança no pedido de patente, de forma que nele constasse a grelha obtida pelo laminador. Foi então modificado o pedido para “LAMINADOR PARA CHAPAS COM REBAIXOS E GRELHA RESULTANTE”, o qual restou deferido pela autarquia.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

94.02.00119-0

A ação é fundamentada na inexistência de novidade na patente requerida, a qual já estaria abarcada pelo estado da técnica, uma vez que a demandante já comercializaria o moinho, constituído pelas grelhas formadas pelas lâminas, antes do pedido do privilégio. Ademais, o INPI já havia indeferido um pedido anterior de modelo de utilidade relativo a “LÂMINA PARA FORMAR GRELHA EM MOINHO A MARTELO”, igualmente dotada de mamilos inteiriços, por considerar não haver inovação.

O juízo a quo decidiu em consonância com o laudo do perito judicial, segundo o qual a patente em questão não apresenta em seu relatório matéria que lhe faça digna de privilégio de invenção, pois denotaria procedimentos de calibração, já compreendidos no estado da técnica, e, como tal, em domínio público.

Sustenta o 2º réu, em seu recurso de apelação, que o perito judicial extrapolou suas funções ao asseverar que a patente em questão poderia ser cancelada. Aduz que o laminador e a grelha resultante são de tal forma ligados entre si que constituem um só conceito inventivo, justificando plenamente a patente PI8001074. Reitera que antes dessa invenção as grelhas eram feitas de chapas com mamilos aplicados por soldagem, o que acarretaria alto custo e pouca durabilidade. Assim, o efeito técnico novo e diferente seria a formação de uma grelha com ressaltos em corpo único. Acrescenta que o perito não teria entendido que a matéria privilegiada não é o princípio do funcionamento do laminador, e sim a sua forma, a qual permitiria a obtenção de um produto novo. Por fim, alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que foram indeferidos os quesitos complementares apresentados após o laudo.

Recorre o INPI, de seu turno, alegando, inicialmente, que o sentenciante se equivocou quando afirmou que o efeito técnico novo ou diferente do invento não foi convenientemente referido no seu relatório descritivo e nas suas reivindicações, onde apenas restariam evidenciados procedimentos de calibração, como enfatizado pelo perito. Nesse sentido, sustenta que o efeito novo é justamente o fato de ressaltos ou mamilos serem integrados às próprias grelhas, dispensando as soldas, as quais onerariam a produção, além de diminuir a resistência da peça. Aduz o recorrente que seria inexata a afirmação no sentido de que a invenção em questão se restringiu a relatar mero procedimento de calibração, visto que seu objeto é um aparelho (laminador) e a grelha resultante, e não um



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

94.02.00119-0

processo de calibração dos cilindros que compõem o sistema. Argumenta, ainda, que não restou comprovado que o laminador em questão se encontrava no domínio público.

Contra-razões às fls. 766/773.

Parecer do MPF às fls. 779/780, opinando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Dispensada a revisão, na forma do art. 43, IX, do Regimento Interno desta Corte.

SERGIO SCHWAITZER
RELATOR

V O T O

Cumpra afastar, inicialmente, a alegação no sentido de que teria ocorrido cerceamento de defesa pelo fato de o juízo a quo ter indeferido os quesitos suplementares apresentados pelo 2º réu. A uma porque, de acordo com a sistemática prevista no art. 425 do CPC, o oferecimento de quesitos suplementares deve ocorrer durante a diligência, inclusive com ciência de seu teor à parte contrária; a duas porque a matéria restou preclusa, uma vez que não foi interposto o recurso cabível contra a decisão que indeferiu os novos quesitos.

No mérito, a questão há de ser dirimida à luz das disposições contidas na Lei nº 5.772/71, Código de Propriedade Industrial em vigor à época dos fatos que originaram a demanda, relativas à concessão de patente de invenção, verbis:

“Art. 6º São privilegiáveis a invenção, o modelo de utilidade, o modelo e o desenho industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial.

1º Uma invenção é considerada nova quando não compreendida pelo estado da técnica.

2º O estado da técnica é constituído 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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

94.02.00119-0

no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvado o disposto nos artigos 7º e 17.

3º Uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando possa ser fabricada ou utilizada industrialmente.

(...)”

O ponto fundamental consiste em definir se a patente em questão apresenta os requisitos de novidade e originalidade necessários a sua manutenção como invenção.

Nessa perspectiva, observa-se um fato interessante. É que antes de ser requerido o privilégio objeto da presente lide, outro requerimento, atinente a invento diretamente relacionado ao ora sob análise, fora indeferido pelo INPI. Trata-se do pedido de registro de modelo de utilidade MU5900621, depositado em 30/04/79 por MIGUEL CAPARROS, referente a “LÂMINA PARA FORMAR GRELHA EM MOINHO A MARTELOS”.

Aquele invento igualmente apresentava como inovação a circunstância de os dentes (ou mamilos) serem inteiriços, integrando as lâminas, sem que fosse necessária a sua soldagem na peça principal. O pedido, entretanto, restou inferido, por considerar o INPI que foi comprovada pelo oponente a anterior utilização de lâminas para formação de grelhas nos moinhos com ranhuras dispostas a intervalos regulares e integralizadas na própria peça (fls. 88).

Essa decisão, embora não vinculasse a posterior apreciação do requerimento de patente objeto da lide, denota que, à época, pelo menos a lâmina inteiriça já se encontrava no estado da técnica, ou seja, já era utilizada na atividade industrial, descaracterizando-se a novidade e a originalidade.

E, voltando ao objeto da lide, constata-se que o relatório descritivo da patente inicialmente pleiteada pelo 2º réu (fls. 91) afirma que até aquele momento as grelhas eram formadas por chapas com os mamilos aplicados por soldagem, sendo a solução desse problema o objetivo do laminador cuja patente foi levada a registro.

Ocorre que, embora o 2º réu somente tivesse pleiteado o registro da patente do laminador (fls. 90), O INPI houve por bem formular exigência, na qual consignou que o depositante deveria apresentar uma nova reivindicação, a fim de que fosse requerido o privilégio em relação à grelha



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

94.02.00119-0

obtida pelo laminador (fls. 102). Foi então modificado o pedido de registro para “LAMINADOR PARA CHAPAS COM REBAIXOS E GRELHA RESULTANTE”.

Ora, como o próprio INPI já reconheceu a inexistência de inventividade nas lâminas com dentes inteiriços, não haveria como conceder o privilégio às grelhas, eis que o único aspecto de inventividade das mesmas seriam as lâminas com essa característica.

De qualquer sorte, como a questão assume caráter eminentemente técnico, consistente em definir se a patente deferida ao 2º réu assume o caráter de inventividade e originalidade, imprescindível à sua exclusão do estado da técnica e ao deferimento do privilégio de invenção, a solução do conflito demandou a produção de prova pericial, na modalidade de engenharia mecânica, cujo resultado foi claramente favorável à pretensão autoral.

Especificamente em relação à grelha formada por lâminas com dentes inteiriços, observe-se o seguinte excerto do laudo, onde :

“Às fls. 88 em Laudo Técnico apresentado por técnico desse Instituto, podemos ler: “...O CONCASSEUR-GRANULATEUR BOP Nº 4, GRANULATEURS nº 3, 4, 5 e 6 datado de 03/01/1970 que apresenta também barras ou lâminas para formação de grelhas nos Moinhos a Martelos, obtidas com ranhuras dispostas a intervalos regulares e integralizadas na própria peça ...”(...)

Assim, entendemos estar a função das grelhas obtidas pelos laminadores duo da PI anulanda já no estado da técnica.”

Prosseguindo, e já se manifestando sobre a totalidade do pedido de patente, integrado também pelo laminador cilíndrico, esclarece o *expert* do juízo:

“Não encerra princípio inventivo a mudança transversal para longitudinal ou inclinado em uma “ferramenta”, aqui representada pelos cilindros, que poderiam ser inclinados.

Em relação às variações dimensionais, a CALIBRAÇÃO já prevê, quando do projeto da peça, procedimento normal na área de laminação e forjamento.

(...)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

94.02.00119-0

Não houve mudança de princípio de funcionamento no laminador duo apresentado, a alteração feita no cilindro já foi descrita anteriormente e está na programação de qualquer Calibrador, portanto, se houvesse mudança radical no equipamento, poderíamos analisar a possibilidade de MU, porém, não é o que ocorre.

Podemos assim concluir parcialmente, que o laudo técnico do INPI não mostrou razões técnicas que justificassem a manutenção da Patente 8001074.”

Em resposta ao 6º quesito formulado pelo INPI, o perito descartou até mesmo a possibilidade de a patente em questão ser enquadrada na definição de modelo de utilidade, verbis:

“6º quesito. Esta patente - laminador para a chapa com rebaixos e grelha resultante – pode ser enquadrada na definição de modelo de utilidade? Por que?”

Resposta. Acreditamos que não, pois, os desenhos apresentados e o Relatório Descritivo nos conduzem a um laminador duo convencional, portanto, nada há a acrescentar ao Estado da Técnica.”

Na conclusão do laudo (fls. 631/632), além de consignar que na oposição formulada ao pedido de patente relativo ao Modelo de Utilidade MU5900621 constatou-se a pré-existência de grelhas com a mesma finalidade daquela objeto da lide, o perito foi categórico ao reconhecer que o equipamento sob exame já se encontrava inserido no estado da técnica:

“A PI8001074 de 21/02/80 não apresenta em seu Relatório matéria que lhe faça digna de privilégio de invenção, pois relata procedimentos de CALIBRAÇÃO, já em domínio público.”

Conquanto o juiz, na formação de seu convencimento, não esteja adstrito ao laudo pericial, é certo que, tratando-se de matéria eminentemente técnica, uma decisão contrária às conclusões do *expert* há de ser baseada em outros elementos de prova que se mostrem mais subsistentes. Nessa linha de entendimento, confira-se o precedente desta Corte (grifos nossos):



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

94.02.00119-0

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE PATENTE PELO INPI. SUA MANUTENÇÃO.

I - Deve ser mantida a patente quando se tratar de processo ou invento que encerre novidade.

II - Embora não adstrito ao laudo pericial, o magistrado só poderá afastar-se de suas conclusões escudando em outros elementos de prova constantes dos autos, que mais o convençam, circunstancia inócua, no caso.

III - Apelação conhecida, mas improvida, nos termos do voto condutor.”

(AC 90.02.12567-4; TRF-2ª Região; Terceira Turma; DJ 28/08/90; Relator ARNALDO LIMA)

Não há como extrair dos autos, porém, essa contraposição probatória. Os recursos se fundamentam no efeito novo produzido pelo laminador, qual seja a produção de lâminas com ressaltos inteiriços, e na inexistência de comprovação de que o mesmo já estivesse sob o domínio público. Ambos os aspectos, contudo, restaram afastados na diligência técnica, sendo que, quanto ao primeiro, a própria manifestação do INPI quando do indeferimento do privilégio do MU5900621 já indicava a ausência de novidade.

Sustenta o INPI, em seu recurso de apelação, que não restou provada a pré-existência de laminador similar ao levado a registro pelo 2º réu, uma vez que o fato de um equipamento anterior produzir lâminas com a mesma finalidade não importaria em igualdade dos aparelhos, os quais se diferenciariam essencialmente quanto à forma.

A mudança de forma, no entanto, somente viabilizaria o privilégio se daí resultasse um efeito técnico novo ou diferente, conforme expressamente previsto no art. 9º, item e), da Lei nº 5.772/71, então em vigor, hipótese já rechaçada.

Quanto a esse aspecto, sinala-se ainda que, embora o perito não tenha apontado como única anterioridade impeditiva o referido “Catálogo HARDEN BOM BRUXELLES”, invocado pelo INPI, e que serviu para o indeferimento do MU5900621, caberia aos demandados, na esteira do entendimento acima delineado, relativo à contraposição ao laudo, demonstrar que as grelhas ali referidas não foram obtidas pelo processo de laminação.

Face ao exposto, nego provimento às apelações.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

94.02.00119-0

É como voto.

SERGIO SCHWAITZER
RELATOR

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – INDEFERIMENTO DE QUESITOS SUPLEMENTARES – APRESENTAÇÃO APÓS O LAUDO – MATÉRIA PRECLUSA

I – Incorre cerceamento de defesa se o juiz indefere quesitos suplementares arrolados após a apresentação do laudo pelo perito, visto que, de acordo com a sistemática prevista no art. 425 do CPC, os mesmos devem ser oferecidos durante a diligência. Ademais, a matéria restou preclusa, uma vez que não foi interposto o recurso cabível contra a decisão que indeferiu os novos quesitos.

ADMINISTRATIVO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ANULAÇÃO DE PATENTE DE INVENÇÃO – LAMINADOR PARA FORMAÇÃO DE GRELHAS PARA MOINHOS – AUSÊNCIA DE NOVIDADE E ORIGINALIDADE – EQUIPAMENTO INSERIDO NO ESTADO DA TÉCNICA – PROVA PERICIAL NÃO CONFRONTADA SUFICIENTEMENTE

II – Anteriormente à apreciação da patente de invenção sob análise, o INPI já havia indeferido a patente de modelo de utilidade consistente em lâmina para moinho com ressaltos inteiriços, exatamente o efeito técnico pretendido pelo laminador levado a registro. Embora essa decisão não vinculasse a posterior apreciação do requerimento de patente objeto da lide, denota-se que, à época, pelo menos a lâmina inteiriça já se encontrava no



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

94.02.00119-0

estado da técnica, ou seja, já era utilizada na atividade industrial, descaracterizando-se a novidade e a originalidade no resultado pretendido.

III - Como o próprio INPI já reconheceu a inexistência de inventividade nas lâminas com dentes inteiriços, não haveria como conceder o privilégio às grelhas, eis que o único aspecto de inventividade das mesmas seriam as lâminas com essa característica.

IV - Embora o juiz, na formação de seu convencimento, não esteja adstrito ao laudo pericial, é certo que, tratando-se de matéria eminentemente técnica, uma decisão contrária às conclusões do *expert* há de ser baseada em outros elementos de prova que se mostrem mais subsistentes.

V - Se o laudo pericial é contundente no reconhecimento da inexistência de inventividade no equipamento levado a registro, o qual, segundo o *expert*, estaria inserido no estado da técnica, é de se reconhecer, na ausência de comprovação das afirmações em sentido contrário, a impossibilidade do deferimento da respectiva patente de invenção.

VI - A mudança de forma somente viabilizaria o privilégio se daí resultasse um efeito técnico novo ou diferente, conforme expressamente previsto no art. 9º, item e), da Lei nº 5.772/71, então em vigor, hipótese já rechaçada.

ACÓRDÃO

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

Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, negar provimento às apelações, nos termos do voto do Relator, constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro,

(data de julgamento) .

SERGIO SCHWAITZER
RELATOR