



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

98.02.18071-8

RELATOR : JUÍZA FEDERAL CONVOCADA MÁRCIA
HELENA NUNES EM AUXÍLIO À DES. FED.
MARIA HELENA
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : LENY MACHADO
APELADO : JUSTINO DE MORAES, IRMAOS S/A
ADVOGADO : ANA CLAUDIA MEDEIROS GUIMARAES E
OUTROS
ORIGEM : QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (8900139690)

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária considerada interposta e apelação do INPI em face de sentença que decretou a nulidade de registro de patente de invenção, ao argumento da ausência de novidade absoluta.

A empresa autora, JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S/A., ajuizou a presente ação, alegando que o objeto da patente de invenção nº 8301401, intitulada de “Aperfeiçoamento em Distribuidores de Adubos Sólidos para Máquinas de Plantio”, de titularidade da primeira ré, MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/A., já se encontrava incorporado ao estado da técnica. Com vistas a comprovar sua alegação, juntou as publicações de fls. 51 (datada de 1893), fls. 52 (datada de 1907), fls. 53 (datada de 1942), fls. 54 (datada de 1948), fls. 55 (1964), fls. 56 (1967), fls. 57 (1968) e fls. 58 (1972). Segundo a tese autoral, todas essas publicações já noticiavam o produto cujo registro de patente a primeira ré requereu em 16.03.83 (data do depósito perante o INPI), tendo sido concedida a patente conforme publicação na RPI de 17.03.1987.

O INPI, em contestação (fls. 65/69), preliminarmente requereu lhe fosse reconhecida a posição de assistente (não indicando de qual das partes) e, no



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

98.02.18071-8

mérito, admite a procedência parcial da ação, entendendo que uma parte das reivindicações que integravam a patente não está contida naquelas publicações, conforme o parecer técnico de fls. 71/77.

Regularmente citada por precatória contesta a primeira ré (fls. 84/91) sustentando que a demanda não tem condições de prosperar, pois o objeto da patente anulanda contém os requisitos hábeis para sua regular concessão, o que foi verificado administrativamente, após ter sofrido oposição e recurso, vindo a ser expedida a carta-patente em 25.08.87 e, mesmo após, ainda houve dois pedidos de cancelamento administrativo, que foram negados. Alega que a sociedade autora vem contrafazendo o objeto da patente anulanda, motivo pelo qual pretende ver anulado o privilégio em questão. Passa a analisar os documentos aduzidos pela autora, que considera inaptos para retirar a novidade do invento patenteado. Espera a improcedência.

Foi produzida prova técnica, sendo junto o laudo pericial nas fls. 168/180, tendo o ilustre perito deduzido a seguinte conclusão (fl. 177):

“... este perito constatou que existe na conclusão do INPI na folha 77 dos autos, que a patente em questão com algumas ressalvas, contém novidade privilegiável. Este perito em tudo que foi visto e analisado não está de acordo com o mencionado parecer do INPI, pois entendo que o que caracterizaria a patente deveria ser a novidade do invento na sua totalidade, e que foi claramente evidenciado que não foi total. O que caberia nesta situação, seria um pedido de MODELO DE UTILIDADE, pois houve para este perito um aperfeiçoamento e melhorias no projeto já com seu estado da técnica sob domínio público.”

Nas fls. 194/212, o INPI se manifestou sobre o laudo pericial, valendo transcrever os seguintes excertos (fl. 196/197):



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

98.02.18071-8

“Como se pode deduzir das respostas acima o perito destacou isoladamente cada componente do distribuidor de adubo mostrado na PI 8301401, destacando da mesma maneira, ou seja, isoladamente, os principais elementos da série de documentos anexados à Ação de Nulidade... para, no confronto dos mesmos, atestar a colidência procurada deixando de apontar diferenças fundamentais como veremos a seguir no quadro:

<i>... PI 8301401</i>	<i>... documentos da Ação de Nulidade</i>	<i>Diferença entre os documentos...</i>
<i>Roscas sem fim</i>	<i>Eixo sem fim</i>	<i>igual</i>
<i>Eixo</i>	<i>Eixo com 1 diâmetro</i>	<i>Eixo com 2 diâmetros</i>
<i>Corpo</i>	<i>Carcaça</i>	<i>Corpos revestidos internamente com PVC</i>
<i>Engrenagem</i>	<i>Sistema de acionamento (engrenagem, polia/correa)</i>	<i>Igual</i>
<i>Buchas</i>	<i>Mancais</i>	<i>Buchas de nylon para suporte no corpo</i>
<i>Estrangulador</i>	<i>Não mostrada</i>	<i>Eixo com diâmetros diferentes</i>
<i>Bocal de saída</i>	<i>Bocal de saída</i>	<i>Igual</i>
<i>Perfil especial</i>	<i>Não mostrado</i>	<i>Perfil especial triangular</i>

Assim dos oito (08) elementos destacados como principais da PI 8301401, o perito deixou de mostrar colidências para cinco (05) elementos, portanto, ao contrário do afirmado, não existe (sic) colidências entre os documentos confrontados nestes pontos.”



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

98.02.18071-8

Em face do julgamento do agravo de instrumento nº 90.02.15864-5/RJ (fls. 218/223), seguido do despacho de fl. 238, o INPI foi mantido no feito na posição de assistente.

Foi proferida sentença, nas fls. 273/276, considerando nulo o ato administrativo editado pelo INPI, que concedeu patente de invenção à ré, por falta de novidade absoluta, já que o objeto que se pretendeu patentear se encontrava de acordo com o estado da técnica, frisando que a nulidade não convalesce nem pode se transformada como pretende a ré e seu assistente, o INPI.

O INPI interpôs o apelo de fls. 280/281, invocando as razões expendidas em sua peça contestatória, pugnando pela manutenção do privilégio, com as devidas ressalvas, já que, oportunamente, os setores técnicos da Autarquia já haviam analisado e rejeitado as impugnações apresentadas por terceiros ao objeto da patente PI 8301401, sendo que a documentação trazida pela autora com a exordial não apresenta relevância capaz de demonstrar a nulidade da referida patente no seu todo.

Contra-razões, da Autora, nas fls. 283/284.

O Ministério Público Federal manifestou-se nas fls. 292/298, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada

VOTO

Consultando a base de patentes da página eletrônica do INPI, consta o seguinte sobre a patente em análise:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

98.02.18071-8

“Título: APERFEIÇOAMENTOS EM DISTRIBUIDORES DE ADUBOS SÓLIDOS PARA MÁQUINAS DE PLANTIO.

Resumo: Constituído de impulsionadores sem-fim individuais e perpendicularmente dispostos sob os depósitos de adubo das máquinas a que são aplicados, tendo se feito ainda o acondicionamento ideal destes impulsionadores (6) alojadas dentro de um corpo (5) através de apoio (7) ou estrangulador e de eixo (1) montado em buchas de nylon (3 e 4). O corpo (5) tem formato circular em sua parte inferior, em relação à rosca (6) e apresenta-se revestido de material PVC (9) para eliminar as aderências de adubo nas paredes metálicas. O impulsionador ou rosca sem-fim (6) tem o fio em perfil substancialmente triangular, com o lado da base voltado para o sentido de saída do tubo.”

O perito, nos termos do que expôs em seu laudo pericial, de fls. 168/180, afirma que o que fez a primeira ré foi apenas um melhoramento daquilo que já existia, merecendo tal atividade ser reconhecida como modelo de utilidade, mas jamais como invenção, uma vez que consistiu somente num aperfeiçoamento – inclusive com uso de materiais diversos – daquilo que já se conhecia, mas sem nenhuma inovação que pudesse ser considerada “novidade absoluta” no conceito de funcionamento do engenho patenteado.

O INPI, por sua vez, em sua apelação, ao pretender a reforma do julgado, defende que parte da reivindicação merece ser mantida patentada.

Não assiste razão à autarquia. Do próprio título descritivo da patente se conclui o mesmo que o ilustre perito. Ora, “aperfeiçoamento”, como o próprio nome sugere, só pode se efetivar em torno de algo que já existe, que já foi inventado. A utilização de materiais diferentes no fabrico do referido engenho, vindo a otimizar sua utilização, só pode ser considerada como Modelo de Utilidade, jamais como invento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

98.02.18071-8

O quadro descritivo apresentado pela autarquia (fl. 197) em sua manifestação de fls. 194/212, ao resumir a manifestação do experto do juízo (reproduzido no relatório), só vem a confirmar a conclusão ora inferida, a saber, de que o engenho descrito no pedido de patente apresentado pela primeira ré tem o mesmo conceito de funcionamento que aqueles descritos nas publicações trazidas pela autora com sua inicial, anteriores ao depósito.

Não há como se preservar uma reivindicação ou outra, na medida em que TODO o esquema repete o conceito já conhecido daquele engenho agrícola. Em outras palavras, a reivindicação defendida pelo INPI não apresenta conceito próprio, independente, a desvincular o engenho de sua aplicação ou conceito de funcionamento original. Conforme bem concluiu o ilustre perito, tudo o que a primeira ré fez em relação a ele foi, como ela própria denominou, “aperfeiçoá-lo”, mas não inventá-lo, posto que já existia. O que poderia ter ocorrido era o requerimento e deferimento de um modelo de utilidade e não de uma patente relativa a privilégio de invenção.

Em sua bem lançada sentença, de fls. 273/276, a magistrada de primeiro grau iniciou com o confronto de conceitos e, após, analisou devidamente os fatos em questão, conforme o seguinte excerto do julgado recorrido:

“Falando sobre invenção e invento, em lição atual e aplicável à espécie vertente, o professo DENIS BORGES BARBOSA assim se pronuncia:

“Invento é uma solução técnica original de um problema técnico. Invenção é a criação industrial maior, objeto da patente de invenção, à qual, tradicionalmente, se concede prazo maior e mais amplitude de proteção. Assim, invento é termo genérico, do qual invenção é específico” (in Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Editora Lúmen Júris, 1997, pág. 133).

O requisito novidade é essencial para que seja conferida a patente de invenção, vedada a sua concessão quando os conhecimentos constituam melhorias no invento anteriormente existente, o mesmo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

98.02.18071-8

ocorrendo quando presente o denominado estado da técnica que consiste no conhecimento das adaptações efetuadas em invento já patenteados.

Nesse caso, poderia haver o registro como modelo de utilidade.

Sobre a questão, o mestre DENIS BORGES BARBOSA afirma o seguinte:

“Modelo de utilidade.

No Direito brasileiro, como no da Argentina, Alemanha, Grécia, Itália, Espanha, França e do Japão, por exemplo, a par das patentes de invenção subsiste um tipo especial de proteção para os chamados modelos de utilidade.

Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores protegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de produção, do pequeno inventor ou do artesão. Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando na maior eficácia ou comodidade num aparato físico qualquer...” (obra citada, pág. 135).

Discorrendo sobre o estado da técnica, o mesmo festejado mestre assim dispõe:

“O estado da técnica compreende todas as informações tornadas acessíveis ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Assim, perde-se a novidade não somente com a divulgação da tecnologia - publicando um paper, por exemplo - mas também pelo uso da tecnologia.

Quando a novidade é perdida, por força de uma revelação anterior da mesma solução técnica? Para apuração da perda da novidade, segundo os princípios em vigor, a revelação tem de ser simultaneamente certa, quanto à existência e data; suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos; total: a anterioridade deve conter todo o invento, sendo certo que, em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

98.02.18071-8

alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma; pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público.... (obra citada, pág. 139/140).

Sobre a mesma questão, diz o jurista P.R. TAVARES PAES:

“(...

Mas, pergunta-se quando se tem produto novo ou só melhoramento? Em contraposição e antinomia a este critério há o qualitativo, em que existiria diferença substancial entre as criações técnicas respectivamente reservadas aos modelos de utilidade e às patentes de invenção. Estimou-se, assim, que o modelo de utilidade tem um conceito inovativo referido à forma exterior de um objeto e a patente de invenção se manifesta numa solução atinente à substância do fenômeno idônea para alcançar, com determinados meios, um resultado determinado. Há, ainda, os critério da amplitude da idéia tutelada na invenção e a que se apóia em requisitos de procedência de uma ou outra figura.

(...)” (Nova Lei de Propriedade Industrial, RT, 1996, pág. 38)

Compulsando os autos podemos verificar que as modificações efetuadas pela ré e patenteadas pelo INPI já encontravam-se (sic) no denominado estado da técnica e, portanto, somente poderia haver o reconhecimento de aperfeiçoamento como modelo de utilidade.

O próprio INPI reconhece (fls. 197) a existência de colidência entre alguns dos elementos incluídos na patente de invenção, embora discordando do laudo do perito.

O ato administrativo editado pelo INPI sob o nº 8301401 que outorgou patente de invenção à ré é, à toda evidência nulo, e a nulidade não convalesce nem pode ser transformada, como pretende a ré e seu assistente, o INPI.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

98.02.18071-8

Houve clara violação aos artigos 6º, § 2º, 9º, alínea e, 13, alínea a, 14, §§ 1º e 2º, 16, 19, §§ 1º e 2º e 55, alíneas a e b, do Código de Propriedade Industrial, em vigor à época da concessão do privilégio ora impugnado.”

Assim, apesar de o perito haver concluído pela possibilidade de registro da referida patente como modelo de utilidade, não vejo como dar parcial provimento ao apelo, na medida em que o reconhecimento do engenho como modelo de utilidade demandaria procedimento administrativo próprio, a aferir atendimento a exigências específicas daquele processo perante o INPI, que não pode ser suprimido ou substituído por esta instância judicial.

Isto posto, nego provimento ao apelo e à remessa necessária..

É como voto.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PATENTES. APERFEIÇOAMENTO DE ENGENHO AGRÍCOLA. INSUSCETIBILIDADE DE PATENTEAR APERFEIÇOAMENTO COMO INVENTO. AUSÊNCIA DO CONCEITO DE NOVIDADE ABSOLUTA.

Para efeito de patenteabilidade, o invento deve apresentar novidade absoluta em relação àquilo que já se conhece no estado da técnica.

Assim, projeto definido acertadamente como “aperfeiçoamento” não pode ser patenteado como invenção, posto que só se aperfeiçoa o que existe e,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

98.02.18071-8

se existe, já está contido no estado da técnica, faltando-lhe o requisito de novidade absoluta.

Não se pode patentear reivindicação descrita em pedido patentário quando a reivindicação não desvincula o engenho do seu conceito de funcionamento originário, mostrando-se, em todos os aspectos de sua descrição, apenas como efetivo melhoramento daquilo que já existia.

Apelação a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao apelo e à remessa necessária considerada interposta, nos termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2006.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada