



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

RELATOR : DESEMBARGADORA FEDERAL LILIANE RORIZ
EMBARGANTE : AFA PLASTICOS LTDA
ADVOGADO : SILVIO DARRE JUNIOR
EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
INPI
PROCURADOR : VERA LUCIA GOMES DE ALMEIDA
EMBARGADO : THE GOODYER TIRE E RUBBER COMPANY E OUTRO
ADVOGADO : RODRIGO SERGIO BONAN DE AGUIAR E OUTROS
ORIGEM : PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(9900046692)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos infringentes interpostos por AFA Plásticos Ltda. e pelo INPI em ação ordinária que objetiva a declaração de nulidade da patente nº PI 9202759-8, intitulada “conjunto unho cotovelo com anel elástico de vedação”.

A antiga Quinta Turma deste Tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido e, em consequência, declarando a nulidade da patente, ante a ausência dos requisitos legais para a regular concessão da mencionada patente.

O voto vencedor, da lavra da Desembargadora Federal Vera Lúcia Lima, acompanhado pelo Desembargador Federal Raldênio Costa, concluiu pela impossibilidade da concessão da patente, ao entendimento de que a prova pericial concluiu pela ausência do requisito novidade na mesma, vez que guardava semelhanças com o objeto de outras patentes anteriormente concedidas.

Já o voto vencido, da lavra do Desembargador Federal Ivan Athié, entendeu que a referida patente reunia os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, nos termos do art. 8º da LPI, ressaltando, ainda, que objetos com construções semelhantes, aplicáveis em outros setores técnicos, nos quais as particularidades são outras, não se prestavam a retirar o caráter de novidade da invenção.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

A 1º embargante (AFA Plásticos Ltda.), em suas razões de fls. 727/756, aduz, em síntese, que o entendimento exposto no voto vencido deve prevalecer, tendo em vista que a doutrina e os dispositivos legais da LPI demonstram que a patente em análise preenche, quando em comparação ao estado da técnica, todos os requisitos para a concessão do privilégio.

O 2º embargante (INPI), em suas razões de fls.758/767, consigna que, conforme os termos do voto vencido, não há nenhuma dúvida de que a prova documental apresentada pelas autoras, ora embargadas, não foi suficiente para comprovar a falta de novidade da patente em foco, razão pela qual resta demonstrada a legalidade da concessão do privilégio.

Contra-razões apresentadas às fls. 771/792.

Parecer do Ministério Público Federal (fls. 805/806) pela não intervenção no feito.

É o relatório.

LILIANE RORIZ
Relatora

VOTO

Inicialmente, é necessário fixar os limites da divergência, a fim de se delimitar a extensão dos dois embargos infringentes interpostos.

Convém esclarecer que se trata de uma ação de nulidade de patente concedida pelo INPI, sob a alegação de que lhe falta o requisito da novidade.

O INPI contestou o feito, reafirmando que havia novidade e juntando cópia de parecer da Diretoria de Patentes, que reavaliou a questão, e manteve seu posicionamento anterior (fls. 166/168).

A empresa-ré, titular da patente, também contestou o feito e juntou parecer de técnico em desenho industrial (fls. 513/554), no mesmo sentido.

O Juízo *a quo* nomeou como perita a Dra. Sandra Albuquerque – engenheira de reconhecida competência, mas que não é especialista em patentes – que produziu o laudo pericial de fls. 465/496, afirmando



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

inexistir novidade no produto patentado.

O INPI discordou expressamente desse laudo, reafirmando, uma vez mais, seu entendimento, em sentido contrário (fls. 604/606).

Também a empresa-ré impugnou expressamente o laudo pericial, apresentando parecer de seu assistente técnico (fls. 513/554), que, uma vez mais, afirma ser o objeto da patente dotado do requisito da novidade.

A r. sentença entendeu por acatar os pareceres técnicos do INPI e da empresa-ré, rejeitando o laudo do perito do Juízo, e julgou improcedente o pedido, mantendo a validade da patente.

O voto vencedor, por sua vez, entendeu que somente o laudo do perito do Juízo é dotado de imparcialidade. Por conseguinte, adotou-o, no sentido de afirmar que o produto não apresentava novidade e, por conseguinte, não merecia ser patentado, razão pela qual deu provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando procedente o pedido e decretando a nulidade da patente em comento.

Já o voto vencido, em singela fundamentação, asseverou “*preferir ficar com a conclusão da sentença, que se louvou na conclusão do Assistente técnico*”, sem maiores explicações.

Diante desse breve resumo dos fatos, pode-se concluir que:

- Não há divergência quanto à possibilidade de se adotar o parecer técnico, desprezando-se as conclusões do perito oficial; e
- A divergência se resume a se definir se há novidade, na forma defendida pelos técnicos do INPI e da empresa-ré, ou se inexistente novidade, como entendeu o perito do Juízo.

Fixados os limites da divergência, passa-se à apreciação do mérito dos embargos infringentes, que consiste em se definir se há ou não novidade na patente PI 9202759-8, depositada em 20/07/92 e concedida em 29/12/98, sob o título “conjunto unho cotovelo com anel elástico de vedação”.

Inicia-se essa análise destacando-se alguns aspectos essenciais para melhor avaliação da questão, que é de ordem eminentemente técnica.

1. DAS REIVINDICAÇÕES.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

Primeiramente, convém esclarecer que a patente protege a invenção que apresente, em relação ao estado da técnica, uma novidade absoluta, em outras palavras, a invenção deve ser diferente de TUDO o que, até aquele momento, era de conhecimento do público.

Via de regra e em poucas palavras, determinada situação de nosso dia-a-dia apresenta determinado problema técnico que o inventor procura solucionar com sua invenção, em nítida relação de causa e efeito.

Assim, a invenção é, cada vez mais, um novo meio ou uma nova aplicação de meios já conhecidos, com o fim de melhorar a invenção dos outros.

No caso concreto ora em análise, a peça de conexão hidráulica das máquinas de lavar roupa de uso doméstico, com o terminal da parede da rede de abastecimento de água vinha apresentando vazamento, deficiência essa que o autor/inventor procurou solucionar com sua invenção, proporcionando uma maior vedação à máquina, com vistas a evitar o indesejado vazamento.

Na carta-patente a ele concedida (fls. 271/280), encontra-se o título da invenção – “CONJUNTO UNHO COTOVELO COM ANEL ELÁSTICO DE VEDAÇÃO”, que vem assim resumidamente descrita:

“Trata-se de um cotovelo (1) usado em tubulações de água para máquinas de lavar roupa, por exemplo, o qual inclui um anel (2) de material apropriado para, sob pressão na sua superfície, proporcionar vedação em tubulações de passagem de líquido” (fl.278).

Por outro lado, é sabido que a extensão da proteção conferida pela patente está determinada pelo teor das reivindicações (art. 41 da LPI), ou seja, tudo aquilo que vem após a palavra “*caracterizado*”, que, *in casu*, são duas:

1. o conjunto oferece possibilidade de conexão com peça externa, cujo contato promove a vedação objetivada; e
2. o conjunto, na forma descrita na primeira reivindicação, permite



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

suportar pressão frontal.

Os aspectos ressaltados levam a duas conclusões:

- O pedido de patente era para o conjunto completo, e não para alguma de suas partes; e
- A extensão da proteção conferida pela patente, determinada pelas reivindicações (fl. 277), se limita à maior vedação obtida com a invenção do autor.

2. DO ATO DE CONCESSÃO DA PATENTE PELO INPI.

Ao conceder uma patente, o INPI – uma autarquia federal – pratica um ato administrativo e, por conseguinte, dotado de presunção de legitimidade e de veracidade.

Em outras palavras, o órgão responsável no Brasil pela concessão de patente é composto por técnicos gabaritados e especializados em fazer análises do estado da técnica, com o fim de avaliar se determinado pedido está ou não compreendido no estado da técnica.

É claro que os técnicos do órgão não são infalíveis, nem dotados de conhecimento pleno de todas as atividades científicas realizadas no mundo podendo, eventualmente, ser suplantados pela própria dinâmica dos fatos.

Dúvida não há, porém, que, diante de provas carreadas aos autos de que a invenção já estava contida no estado da técnica na data do depósito, o técnico do INPI, melhor do que ninguém, tem condições de fazer tal avaliação – e é sabido por todos que militam na área da propriedade industrial que o faz, sistematicamente – funcionando quase que como um auxiliar do juiz, isto é, se não como perito do Juízo, ao menos como uma opinião abalizada que pode e deve ser considerada, eis que dotada não de imparcialidade, mas de uma tecnicidade desprovida de qualquer interesse particular.

Pode-se afirmar que o único interesse da autarquia é o de fazer prevalecer sua função de órgão máximo em matéria patentária no Brasil, tanto que sua posição, diante de uma nova ação impugnando um de seus atos, é sempre a de ouvir um de seus técnicos que pode tanto opinar a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

favor da manutenção da validade do ato impugnado, quanto contra, opinando pela invalidação, caso em que o procurador do órgão atravessa petição reconhecendo a procedência do pedido.

Destaque-se que o INPI é o único órgão público que segue essa linha de ação, não sendo seus procuradores, como sói acontecer em outros órgãos públicos, coagidos a recorrer sempre.

Tal comportamento decorre da própria natureza das funções exercidas pelo órgão e do fato de que não decorre ônus algum para a Fazenda Pública, dessa atitude.

Dessa linha de atuação advém a constatação de que o parecer técnico do órgão é confiável, eis que despido de particularizações.

3. DAS PROVAS APRESENTADAS PELA AUTORA.

Sendo o ato administrativo do INPI dotado, como já visto, de presunção de legitimidade, ao se requerer sua nulidade, inverte-se o ônus da prova, cabendo à autora provar que a concessão da patente contrariou as disposições da LPI.

Com vistas a formalizar tais provas, apresentou a autora, com sua inicial, os seguintes documentos:

1. conjunto de notas fiscais;
2. cópia do desenho n. 721207, da empresa Brastemp S/A, datado de 30/05/88;
3. cópia do desenho n. 320340, da empresa Brastemp S/A, datado de 30/09/88;
4. cópia do desenho n. 320340, da empresa Brastemp S/A, datado de 25/05/94;
5. cópia da patente americana US 2.702.201, concedida em 15/05/55;
6. cópia do catálogo da H. B. Sherman Manufacturing Co.;
7. cópia dos cinco desenhos de fabricação da empresa Anderson Barrows Corp.; e
8. cópia da declaração do Sr. Kent Plus, indicando data de divulgação do catálogo citado no item 6 acima.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

Além dos citados documentos, apresentou ainda a autora, antes da realização da perícia, os seguintes documentos:

9. cópia do parecer de indeferimento do pedido PI 9202757-1 “Unho de Cotovelo”, de 20/07/92;

10. cópia da patente GB 1.248.395, de Brown, publicada em 29/09/71;

11. cópia da patente IT 23586 de Merlett Tecnoplastic S.p.A, de 30/11/82;

12. cópia da patente US 1.109.042 de Claffin, publicada em 01/09/1914;

13. cópia da patente US 1.066.214 de Mulconroy et al, publicada em 01/07/1913;

14. cópia da patente US 2.118.671, de Green, publicada em 24/05/38;

15. cópia da patente US 2.569.333 de Peterson, publicada em 25/09/51; e

16. cópia da patente US 3.948.548 de Voss, publicada em 06/04/76.

Tanto o laudo pericial, quanto o parecer do INPI e o parecer do assistente técnico da empresa-ré, manifestaram-se sobre as provas apresentadas, chegando, entretanto, o laudo à conclusão de que a patente merecia ser invalidada e os pareceres à de que não deveria.

Destaque-se que, sobre os documentos de nº 9 a 16, o técnico do INPI não se manifestou, ao impugnar o laudo, embora o mesmo tenha se manifestado expressamente sobre eles, que foram fundamentais para formar a convicção da perita.

4. SOBRE O LAUDO E OS PARECERES.

Feitas essas observações, passa-se à análise do laudo pericial elaborado pela ilustre *expert* do Juízo.

Resumidamente, as conclusões a que chegou a *expert* foram as seguintes:

- Mencionou haver encontrado algumas semelhanças entre as



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

patentes e desenhos apresentados pela autora e a patente anulanda, dentre as quais, limitou-se a citar expressamente apenas a “*geometria em forma de cotovelo*” (fl. 472).

• Quanto às patentes mencionadas nos itens 12 e 13 acima, entendeu a perita que, por privilegiarem uma arruela ou uma gaixeta que se assemelhavam ao colo circular contido na patente anulanda, com a mesma finalidade desta, equiparavam-se ao anel de vedação dos dias atuais e ao anel de que faz uso a patente anulanda.

• Citou, por fim, que “*outros pontos em comum são encontrados nas demais patentes e também nos desenhos Brastemp acostados aos autos*” sem, entretanto, especificar quais fossem esses pontos em comum.

Diante dessas três ilações, fíndou por concluir que havia grande semelhança entre os documentos analisados e a patente em estudo, não merecendo ser esta considerada como novidade ou como evolução técnica tal que merecesse a proteção deferida (fl. 474).

Sobre a primeira e a terceira conclusões acima, pode-se afirmar que são por demais genéricas (“*algumas semelhanças*”, “*outros pontos em comum*”), não tendo força probante suficiente para superar a presunção de legitimidade de que é dotado o ato administrativo de concessão da patente, do INPI.

Restaria, pois, a segunda conclusão, sendo importante ressaltar, uma vez mais, que sobre tais documentos deixou o INPI de se manifestar.

Torna-se necessário destacar que a falta de manifestação do INPI decorreu unicamente do fato de que o órgão, ao impugnar o laudo pericial, limitou-se a juntar o parecer que seu técnico havia elaborado, após a citação, - e tais documentos foram juntados posteriormente, - não se consistindo, entretanto, em concordância tácita com o mesmo. Ainda que assim não fosse, importa informar que o co-réu (a empresa-ré) impugnou expressamente e ponto a ponto todo o laudo pericial, o que aproveita também ao órgão.

Encontrou a douta perita semelhanças entre as patentes de 1913 (doc. 13 retro) e de 1914 (doc. 12 retro) com a patente anulanda, concluindo que as invenções se equiparavam.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

Ora, não é preciso ser técnico no assunto para se afirmar que em 1913 e 1914 não havia ainda máquina de lavar roupas. Assim, uma invenção daqueles anos não poderia, por impossibilidade física, ter a mesma finalidade técnica, isto é, ser idêntica solução para um problema que simplesmente ainda não existia.

As duas patentes americanas de 1913 e de 1914 representavam solução técnica para algum problema específico que ocorria na época, mas não o problema “*vazamento em máquina de lavar roupa*” que levou o inventor a, utilizando-se de sua capacidade inventiva, chegar ao produto patenteadado.

Sobre tal aspecto, assim manifestou-se o assistente técnico da empresa-ré:

“E mais, esta gaxeta (21) é TRONCO CÔNICA, ou seja, CONSTRUTIVAMENTE TOTALMENTE DIFERENTE do anel de vedação da PI 9202759-8. Não bastasse isso, o APLICATIVO é diferente e, principalmente o FUNCIONAMENTO. Perguntamos: será que uma gaxeta em ‘metal compressível ou liga’ poderia ser empregada, com total êxito na questão da VEDAÇÃO na PI 9202759-8? Aliás, a reivindicação 1 deste documento de 1914 relata uma ‘arruela anular dúctil NÃO RESILIENTE’. Ora, Douto Juízo, a condição de RESILIÊNCIA é primordial para a obtenção do EFEITO TÉCNICO da PI 9202759-8, o que denota, de plano, ser uma imprudência a apresentação deste documento de 1914. Introduzir um anel não resiliente no conjunto da PI 9202759-8 seria invalidar a proposta” (fls. 545/546).

Não se argumente que tal análise partiu do assistente técnico da empresa-ré, e que por isso seria inválida.

Não é preciso ser técnico no assunto para se inferir que caso as patentes de 1913/1914 fossem impeditivas da patente anulanda os fabricantes de máquina de lavar estariam até hoje utilizando-se daquele sistema, já em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

domínio público, não tendo ocorrido o problema técnico que levou o inventor a trabalhar sobre o mesmo, buscando uma solução. Ademais, caso elas fossem impeditivas, a patente de 1913 teria sido impeditiva da de 1914.

Isso mostra a evidente desigualdade entre as três patentes e que uma não é impeditiva da outra, simplesmente porque se tratam de sistemas de vedação distintos. Só o que têm elas em comum é serem sistemas de vedação.

5. CONCLUSÃO

Assim, entendo não ter restado ilidida a presunção de legitimidade do ato administrativo do INPI, que concedeu a patente anulanda, persistindo a análise técnica feita pelo órgão, no sentido de estarem presentes no pedido de patente n. 9202759-8 todos os requisitos necessários para sua concessão, inclusive a novidade.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos infringentes de ambos os réus para acompanhar o voto vencido, restaurando integralmente a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato concessivo da PI n. 9202759-8.

É como voto.

LILIANE RORIZ

Relatora

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. ANULAÇÃO.
AUSÊNCIA DE NOVIDADE.

1. A invenção é, cada vez mais, um novo meio ou uma nova aplicação de meios já conhecidos, com o fim de melhorar a invenção dos outros.
2. Sendo o ato administrativo do INPI dotado de presunção de legitimidade, ao se requerer sua nulidade, inverte-se o ônus da prova, cabendo à autora provar que a concessão da patente contrariou as disposições da LPI, o que não ocorreu no caso em tela.
3. Diante de provas carreadas aos autos de que a invenção já estava



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

contida no estado da técnica na data do depósito, o técnico do INPI, melhor do que ninguém, tem condições de fazer tal avaliação – e é sabido por todos que militam na área da propriedade industrial que o faz, sistematicamente – funcionando quase que como um auxiliar do juiz, isto é, se não como perito do Juízo, ao menos como uma opinião abalizada que pode e deve ser considerada, eis que dotada não de imparcialidade, mas de uma tecnicidade desprovida de qualquer interesse particular.

4. Conclusões por demais genéricas do laudo pericial (“*algumas semelhanças*”, “*outros pontos em comum*”), não têm força probante suficiente para superar a presunção de legitimidade do ato do INPI.

5. As duas patentes de 1913 e 1914 representavam solução técnica para algum problema específico que ocorria na época, mas não o problema “*vazamento em máquina de lavar roupa*” que levou o inventor a, utilizando-se de sua capacidade inventiva, chegar ao produto patenteado.

6. Caso as patentes de 1913/1914 fossem impeditivas da patente anulanda os fabricantes de máquina de lavar estariam até hoje utilizando-se daquele sistema, já em domínio público, não tendo ocorrido o problema técnico que levou o inventor a trabalhar sobre o mesmo, buscando uma solução. Ademais, caso elas fossem impeditivas, a patente de 1913 teria sido impeditiva da de 1914.

7. Recursos providos para restaurar integralmente a sentença de 1º grau, que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato concessivo da patente.

A C Ó R D Ã O

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas:

Decidem os Membros da 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento a ambos os embargos infringentes, nos termos do voto da relatora.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2006 (data do julgamento).

LILIANE RORIZ

Relatora