



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.523996-8

RELATOR : DESEMBARGADORA FEDERAL LILIANE RORIZ
APELANTE : MORGANITE BRASIL LTDA
ADVOGADO : DIEGO GOULART DE OLIVEIRA VIEIRA E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
- INPI
PROCURADOR : LENY MACHADO
APELADO : MURILO PESSOA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : SONIA RIBEIRO MAIA E OUTROS
ORIGEM : TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (200251015239968)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, que objetivava a declaração da nulidade da patente de invenção PI 9903604-5, intitulada “*DISPOSITIVO DE ESTRATIFICAÇÃO DE CONVECÇÃO TÉRMICA*”.

Inicialmente, destaca o douto Juízo *a quo* que a autora omitiu, em sua peça exordial, que teve relações comerciais com o 1º réu, bem como que possuía interesses específicos nos produtos por ele inventados e patenteados, tendo, inclusive, antecipado todas as taxas de serviços cobradas pelo INPI para o patenteamento do privilégio em tela, já que o inventor residia em Fortaleza, onde era sócio-gerente da empresa KAOPIPE, e a sede da autora, do INPI, bem como do escritório de patentes Tavares & Cia, contratado pelo 1º réu, são no Rio de Janeiro.

Assim, asseverou que afigurava-se estranho que a autora, após agilizar o processo de concessão da PI 9903604-5 junto ao INPI, demonstrando reconhecer que a invenção atendia aos requisitos para a patenteabilidade, venha posteriormente pleitear a nulidade de seu registro, sem nunca tê-lo impugnado administrativamente.

Acrescenta que, conforme esposado no laudo técnico do INPI, no laudo do Assistente técnico do 1º réu e no parecer exarado pelo doutrinador e especialista Raul Peragallo Torreira, não pairam dúvidas acerca do caráter inovador da tecnologia criada pelo 1º réu em relação a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.523996-8

todos os refletivos térmicos pré-existentes, tratando-se o objeto da PI 9303604-5 de atividade inventiva, a ser protegida na forma do art. 8º da Lei nº 9.279/96.

Em suas razões de apelação (fls. 884/906), a empresa MORGANITE BRASIL LTDA. pugna pela reforma da sentença.

Aduz, preliminarmente, que falta ao MM. Juízo monocrático o conhecimento técnico específico para interpretar os documentos técnicos apresentados pelas partes, bem com para contrariar o laudo produzido na fase processual própria.

Ressalta que se o perito detém suficiente conhecimento técnico, o seu laudo somente pode ser afastado com base nos elementos ou fatos provados nos autos (art. 436, *in fine*, CPC).

Informa que o relacionamento comercial entre as partes se deteriorou principalmente devido ao inadimplemento, por parte do 1º apelado, dos compromissos por ele assumidos perante a apelante, notadamente com relação à fabricação dos produtos empregando a “*técnica*” abrangida pela patente em questão.

Nesse sentido, alega que, diante desse quadro de inadimplência do 1º apelado, buscou nova orientação técnica com relação aos pedidos de patente e patentes a ele licenciados, vindo a obter parecer técnico, em relação à patente em discussão, tomando conhecimento, desde então, que o que havia financiado não poderia ser objeto de um privilégio, uma vez que carecia de novidade e atividade inventiva, estando já compreendido no estado da técnica desde 1980, conforme comprovam os documentos trazidos aos autos.

Contra-razões de MURILO PESSOA DE OLIVEIRA e do INPI, respectivamente às fls. 909/945 e 946/951, pela manutenção da sentença na íntegra.

O Ministério Público, em seu parecer de fls. 960/963, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.523996-8

LILIANE RORIZ

Relatora

VOTO

A autora – MORGANITE BRASIL LTDA. – ingressou em Juízo com vistas à obtenção da nulidade da patente de invenção nº 9903604-5, intitulada “*DISPOSITIVO DE ESTRATIFICAÇÃO DE CONVECÇÃO TÉRMICA*”, sob o fundamento de ausência de novidade, eis que o seu objeto já era conhecido em data anterior ao depósito da mesma.

Fundamentando o seu pleito trouxe aos autos cópias do capítulo 4 do livro “*Thermal Insulation Handbook*”, publicado em 1981 pela editora McGrawHill Book Company, bem como do livro “*Isolamento Térmico*”, publicado em 1980 pela Fulton Editora Técnica Ltda.

Estabelece o art. 8º da Lei de Propriedade Industrial (Lei n.9.279, de 14/05/96) que:

“Art. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.”

Por sua vez, reza o art. 11:

*“Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.
§ 1º. O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível 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, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.”*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.523996-8

Nesse sentido, 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.

O ponto nodal a se definir, para se averiguar se a invenção era ou não dotada de novidade, é verificar se seu objeto estava ou não compreendido no estado da técnica.

No relatório descritivo da patente concedida ao 1º réu (fls. 42/83), o seu objeto vem assim resumidamente descrito:

“Refere-se a presente invenção a um dispositivo de estratificação de convecção térmica, compreendendo uma peça única (32) em forma tubular, e composto de partições metálicas (33) de aço inoxidável ou alumínio, distanciadas e reguladas de modo a tornarem as correntes convectivas, até então existentes nos espaços anulares ou confinados, no interior do dispositivo, estratificadas.

Ainda, de acordo com a presente invenção, é provido um dispositivo de estratificação de convecção térmica para tubulações e equipamentos, compreendendo uma calha (34) de aço inoxidável ou alumínio, composto por duas peças, sendo uma calha principal (40) colocada centralizada na geratriz superior ou inferior da tubulação, dependendo da temperatura de operação exigida, e uma outra calha complementar (42) colocada na posição oposta, sendo a peça principal composta de partições metálicas (44) de aço inoxidável ou alumínio, distanciadas e reguladas de modo a tornarem as correntes convectivas, até então existentes nos espaços anulares ou confinados, no interior do dispositivo, estratificadas, podendo operar desde de temperaturas criogênicas a altas temperaturas.” (fls. 376)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.523996-8

Analisando a existência do requisito novidade na patente concedida ao 1º réu, concluiu o Perito do Juízo:

“O princípio, como se comprova, é o mesmo utilizado na literatura em comparação. A eliminação das correntes de convecção se dá a partir de aberturas nas partições metálicas que poderão ser posicionadas na parte superior ou inferior da tubulação, dependendo ao objetivo que se quer alcançar (conservação de altas ou baixas temperaturas).

(...)

Constata-se similitude entre as técnicas apresentadas na patente em questão e pelo Professor Raul: ambas determinam o isolamento através de chapas de alumínio ou aço inoxidável, guardando-se o devido espaçamento entre elas(...)

Dessa forma, de acordo com toda a descrição anterior, resta evidenciado que as características reivindicadas na Patente PI 9903604-5 não se acham revestidas, em seus princípios, de qualquer novidade, posto que, tais princípios, se acham totalmente absorvidos pelo estado da técnica, representados pelos documentos de anterioridades citados acima, constituindo-se, tão somente, numa decorrência óbvia deste mesmo estado da técnica para um técnico especializado no assunto, não sendo portanto, no que tange ao estado da técnica, em nossa opinião, merecedor da proteção outorgada.”
(fls. 682/684)

Por outro lado, o INPI, órgão responsável pela concessão de registros e patentes no Brasil, contestou o feito, reafirmando a existência de novidade e mantendo seu posicionamento anterior (fls. 130/138):



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.523996-8

“Em relação ao documento 7, mais especificamente no capítulo 28 (Isolamento Refletivo), o mesmo também antecipa, tal como o documento 6, a tecnologia do controle da transferência de calor em espaços restritos e/ou confinados, chegando a estabelecer que “O fluxo de correntes de ar por convecção é eliminado pelos espaços de 3/4” em paredes verticais e nos espaços de ar horizontais com fluxo de calor descendente”, porém também não antecipa o design proposto pela patente em questão.

Em relação ao quesito atividade inventiva, o fato de se conhecer o processo de controle da transferência de calor em espaços restritos e/ou confinados, por si só, não torna óbvio ou evidente o design de dispositivos que façam uso do mesmo.

A presente patente também apresenta suficiência descritiva, atendendo perfeitamente ao disposto no artigo 24 da LPI 9279/96, pois da leitura da mesma, é possível alcançar a sua realização. A patente também atende ao disposto no artigo 25 da LPI 9279/96, visto que o relatório descritivo e o quadro reivindicatório se coadunam perfeitamente, bem como apresentam clareza e precisão em relação à matéria objeto da proteção.” (fls. 138)

Com efeito, determinadas situações apresentam problemas técnicos 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, as novas dimensões da peça e as melhorias implementadas na proteção das tubulações, no que se refere à transmissão de calor, agregaram mais funcionalidade ao conjunto,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.523996-8

conferindo-lhe caráter de novidade suficiente a fundamentar a concessão do privilégio, o que inclusive é admitido pelo próprio *expert* nomeado pelo Juízo:

“(...)a PI 9903604-5 apresenta nova forma ou disposição que resulta em melhoria funcional no seu uso. Não há como não admitir que o dispositivo de estratificação de convecção térmica, objeto da proteção em questão, colocou em prática, de forma mais funcional, um princípio que já vinha há muito sendo estudado. Trouxe melhorias significativas, em especial, no que diz respeito à proteção térmica de tubulações, na sua aplicação, instalação e manutenção, o que até então, não havia sido industrializado com tais características funcionais. Conscientes da posição técnica que deve assumir o perito de engenharia, se afastando da interpretação de dispositivos legais que, sem qualquer dúvida, estará a cargo desse M.M. Juízo, não podemos deixar de ressaltar as melhorias funcionais obtidas no equipamento em questão, que também nos parece relacionadas ao artigo acima citado, reiterando, entretanto, que os princípios e a técnica que nortearam sua fabricação eram objeto das literaturas anexadas aos autos.” (fls. 685)

Ademais, o Sr. Raul Peragallo Torreira, engenheiro e autor de um dos livros citados pela autora como prova da suposta ausência de novidade, contraria tal alegação em parecer técnico apresentado pelo 1º réu:

“As características e propriedades, a tecnologia de desenvolvimento e aplicação, a forma e/ou geometria dos elementos internos diferem bastante se analisarmos o produto objeto da patente PI 9903604-5, de autoria do Engº Murilo Pessoa de Oliveira em relação aos isolantes refletivos como citados no livro “Isolamento Térmico” de minha autoria editado em 1980 pela Fulton Edições



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.523996-8

Técnicas Ltda.

O Dispositivo de Estratificação de Convecção Térmica NÃO É UM ISOLANTE REFLETIVO (necessariamente espelhado), e sim uma peça ou dispositivo mecânico, que pode ser espelhado ou não, o qual permite regular as distâncias entre as partições internas e a proteção externa, que, quando colocado sobre uma tubulação, paralisa (estratifica) a película de ar adjacente existente em volta da mesma, cujo modelo matemático é o número adimensional de Rayleigh.”(fls. 348)

Assim, entendo não ter restado ilidida a presunção de legitimidade do ato administrativo do INPI, que concedeu o privilégio em questão, persistindo a análise técnica feita pelo órgão, no sentido de estarem presentes no pedido de patente nº 9903604-5 todos os requisitos necessários para sua concessão, inclusive a novidade.

Cabe salientar, ainda, que a alegação da apelante de que a sentença não poderia ter contrariado a decisão do laudo realizado pelo perito nomeado pelo Juízo encontra-se em manifesto confronto com o disposto no art. 436 do CPC, *in verbis*:

“Art. 436. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos.”

Embora a prova pericial seja imprescindível no deslinde de questões relativas à aferição dos requisitos de patenteabilidade de uma invenção, sobretudo da novidade, haja vista os diversos conhecimentos técnicos que envolve, todos alheios à seara jurídica, o juiz não está adstrito às conclusões do perito oficial, na medida em que o ordenamento jurídico permite a livre apreciação da prova, desde que o seu convencimento seja motivado, como o foi nos presentes autos.

Dessa forma, **NEGO PROVIMENTO** à apelação.

É como voto.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.523996-8

LILIANE RORIZ

Relatora

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. INVENÇÃO. NOVIDADE. ESTADO DA TÉCNICA. DISPOSITIVO DE ESTRATIFICAÇÃO DE CONVECÇÃO TÉRMICA. APERFEIÇOAMENTOS.

1. 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.
2. Determinadas situações apresentam problemas técnicos 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.
3. No caso concreto ora em análise, as novas dimensões da peça e as melhorias implementadas na proteção das tubulações, no que se refere à transmissão de calor, agregaram mais funcionalidade ao conjunto, conferindo-lhe caráter de novidade suficiente a fundamentar a concessão do privilégio
4. Apelação desprovidas.

A C Ó R D ã O

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

Decidem os Membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.51.01.523996-8

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2008 (data do julgamento).

LILIANE RORIZ

Relatora