



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

RELATOR : DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA HELENA CISNE
EMBARGANTE : MADSON ELETRO METALÚRGICA LTDA
ADVOGADO : SAMIA AMIM SANTOS E OUTROS
EMBARGADO : LATINA S/A
ADVOGADO : ANA PAULA AFFONSO BRITO BISPO E OUTROS
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : MAURO FERNANDO FERREIRA GUIMARÃES CAMARINHA
ORIGEM : TRIGÉSIMA OITAVA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200151015366056)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos infringentes interpostos em face de acórdão que, por maioria, deu provimento ao apelo da empresa-ré para decretar a validade da patente de invenção n. PI 9500121-2.

Em 06/01/95, LATINA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. depositou o pedido de patente n. PI 9500121-2, intitulado “APERFEIÇOAMENTO EM LAVADORA DE ROUPAS” (fl. 126).

Eis como a depositante descreveu o problema técnico que a referida invenção visava a resolver (fls. 131/135):

“Existem no mercado uma série de tipos e modelos de lavadoras de roupas, mais conhecidas como máquinas de lavar.

Dentre os padrões ou modelos de máquinas conhecidas, existem as lavadoras automáticas nas quais o processo de lavagem e extração de água (centrifugação) são executados automaticamente; e existem as lavadoras semi-automáticas que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

atuam em um segmento popular, cujas funções são executadas parte de forma automática e parte de forma manual.

Os aperfeiçoamentos em lavadora de roupas, objeto da presente invenção, estão aplicados em máquinas ou lavadoras do tipo semi-automáticas, razão pela qual não será abordado na descrição do estado da técnica aspectos construtivos de máquinas que não sejam as semi-automáticas.

De uma forma geral nas lavadoras de roupas semi-automáticas convencionalmente conhecidas, o processo de lavagem é feito por turbilhonamento e são constituídas por uma cuba monobloco, incorporando ou não frontalmente uma superfície de apoio ranhurada, chamada de esfregador, onde a roupa é esfregada juntamente com o sabão; sendo que na parte posterior da cuba é montado, através de um sistema de transmissão polia/correia, o conjunto de turbilhonamento formado por um rotor montado com seu eixo na horizontal, mantendo seu corpo com suas pás em um plano vertical paralelo, e, próximo da parede vertical posterior da cuba; e sendo a parede de fundo da cuba monobloco, geralmente, disposta em um plano horizontal, onde é previsto um ralo de escoamento da água suja após a lavagem das roupas.

Apesar de serem amplamente utilizadas, essas lavadoras semi-automáticas convencionais apresentam uma série de inconvenientes que dificultam a operacionalidade das mesmas, aumentam os custos de produção e afetam dimensionalmente o projeto construtivo da lavadora como um todo.

Um desses inconvenientes refere-se ao fato da cuba ser uma peça única monobloco, incorporando frontalmente o esfregador ou superfície de ensaboamento da roupa. Essa concepção construtiva convencional dificulta o transporte e deslocamento da lavadora em recintos fechados e com passagens estreitas.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

Outro inconveniente dessas lavadoras semi-automáticas convencionais refere-se ao fato das mesmas terem seu sistema de transmissão e seu conjunto rotor montado junto à parede vertical posterior da cuba monobloco, o que aumenta o espaço necessário para a instalação da mesma, pois o motor e o conjunto de correia e polias ocupam um espaço significativo da lavadora como um todo.

Outro inconveniente dessas lavadoras semi-automáticas convencionais refere-se ao fato do conjunto rotor de turbilhonamento estar posicionado em um ponto intermediário da altura da cuba, consumindo uma grande quantidade de água para operar no nível mínimo de água.

É um objetivo da presente invenção prover aperfeiçoamentos em lavadora de roupas que possibilite um fácil e prático deslocamento da lavadora em recintos fechados e com passagens estreitas, o que torna mais viável o uso dessa lavadora em locais de espaço reduzido, condição esta geralmente encontrada nas residências de consumidores com baixo poder aquisitivo.

Outro objetivo da presente invenção é prover o aperfeiçoamento em lavadoras de roupas permitindo que uma bandeja retangular ranhurada, aqui chamada esfregador, seja uma peça removível, de uso opcional, podendo, a critério do usuário, não ser utilizada, considerando condições reduzidas de espaço.

Outro objetivo da presente invenção é prover aperfeiçoamentos em lavadora de roupas que tenha seu sistema de transmissão mais compacto, utilizando um conjunto de engrenagens cônicas ou cilíndricas, eliminando o elemento intermediário da correia.

Outro objetivo adicional da presente invenção é prover aperfeiçoamentos em lavadora de roupas que apresente um



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

posicionamento do conjunto rotor de turbilhonamento que aumente a eficiência da lavadora como um todo, sem exigir mais por isso.”

Para esses problemas técnicos, a depositante apresentou as seguintes soluções (fls. 134/135):

- a) bandeja (esfregador) removível, ao invés de se constituir num corpo inteiriço com a cuba, economizando-se espaço no deslocamento e ocupação do móvel;
- b) rotor de turbilhonamento constituído de engrenagem coroa-pinhão, suprimindo-se o espaço que seria necessário para a então existente correia;
- c) posicionamento do rotor na parte externa do fundo da cuba, ao invés de o ser na parede posterior (atrás) dela, ocupando menos espaço e também podendo funcionar com nível mínimo de água.

Assim descreveu a depositante o seu quadro reivindicatório (fls. 138/139):

“1 – “APERFEIÇOAMENTO EM LAVADORA DE ROUPAS”, do tipo semi-automática, caracterizados pelo fato de serem compreendidos pela provisão de uma cuba monobloco (...), o encaixo seletivo de um esfregador de roupas, na forma de uma bandeja; sendo provido ainda na parede de fundo (...) onde é adaptado um rotor de turbilhonamento (...) acionada por um motor fixado na face externa da parede de fundo.

2 – “APERFEIÇOAMENTOS EM LAVADORA DE ROUPAS”, de acordo com a reivindicação 1, caracterizados pelo fato da cuba ter (...) assentamento de uma bandeja (...), configurando-se o uso da referida bandeja como opcional, sem comprometer o desempenho final do produto.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

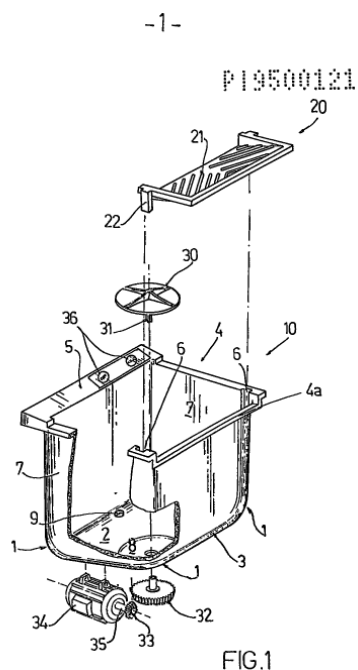
2001.51.01.536605-6

3 – “APERFEIÇOAMENTOS EM LAVADORA DE ROUPAS”,
de acordo com a reivindicação 2, caracterizados pelo fato da
bandeja (...) apresentar uma superfície superior inclinada e
ranhurada, servindo de plano esfregador para as roupas serem
lavadas, ou escorredor do excesso de água das roupas após a
lavagem.

4 – “APERFEIÇOAMENTOS EM LAVADORA DE ROUPAS”,
de acordo com a reivindicação 2, caracterizados pelo fato (...) um
painel posterior onde estão alojados os botões de comando da
lavadora.

5 – “APERFEIÇOAMENTOS EM LAVADORA DE ROUPAS”,
de acordo com a reivindicação 1, caracterizados pelo fato do rotor
de turbilhonamento estar adaptado na parede de fundo, (...),
possibilitando uma maior eficiência de lavagem, e acoplado a uma
transmissão por engrenagem; acionada pelo motor, com opção
horizontal ou vertical, com eliminação do elemento de transmissão
correia.

A referida máquina veio assim desenhada (fl. 140):





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

Em 07/10/97, ARNO S/A ofereceu oposição ao pedido de patente, alegando, em síntese, ausência de novidade, com base em pedidos de patente de sua propriedade, inclusive a PI 8202839, de 17/05/82 (máquina de lavar automática - fls. 167/170), sobretudo no que se refere ao motor utilizando engrenagens, em vez de sistema de correia.

Em 19/11/97, também a Helusa Comércio e Administração Ltda. ofereceu oposição ao pedido de patente (fls. 179/187), também sob a alegação da falta de novidade.

Em 26/03/98, a depositante LATINA notificou a ora embargante MADSON, nos seguintes termos (fls. 218/220):

“Nossa representada é legítima titular do Pedido de Patente de Invenção n. PI 9500121-2 (...) e do Desenho Industrial n. DI 5500549-7 sob o título “MÁQUINA PARA LAVAGEM DE ROUPAS”, ambos requeridos em 1995, e, presentemente, aguardando exame técnico.

Ocorre que chegou ao conhecimento (...) que V. Sas. adotaram, vem fabricando e comercializando, máquina de lavar roupas que incorpora todos os aperfeiçoamentos e modelos desenvolvidos e requeridos como privilégio seu, em flagrante contrafação (...).

A título de orientação, apontamos a V. Sas. os conflitos aparentes de sua máquina de lavar, com a de fabricação nossa (...):



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

1) *apresentar calha de assentamento por encaixe de uma bandeja removível, tido como esfregador removível e a própria bandeja com ranhuras em sua superfície.*

2) *apresentar um conjunto de botões de controle, disposto em painel inclinado, com características técnicas arrojadas e exclusivas, onde cada botão é constituído em 1 (uma) só peça e desenho próprio.*

3) *apresentar motor fixado na face externa da parede de fundo do gabinete, com sistema quase vertical de rotor de turbilhonamento.*

(...)

Isto posto, (...) vimos (...) notificá-los para o seguinte:

- a) *cessem incontinenti a fabricação e a comercialização do produto (...);*
- b) *certifiquem-nos no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, das providências tomadas, sob pena (...) as providências judiciais cabíveis (...)."*

Resposta da embargante, em 19/05/98 (fls. 221/224), nos seguintes termos:

“Considerando que a notificada desenvolve produtos próprios ao lançar no mercado novos modelos de lavadoras, a partir de tecnologia já pertencente ao estado da técnica e adaptando técnicas já pertencentes ao estado da arte, considera incabível a alegação de que vem reproduzindo indevidamente objetos de pedidos de patente alheios.

Analisando cada um dos apontados “conflitos aparentes” (...) tem-se que:

6.1 – *“Esfregadores removíveis” são conhecidos no mercado há mais de 15 (quinze) anos, a teor de patente estrangeira que compõe o acervo do banco de dados do INPI.*

6.2 – *“Conjunto de botões de controle disposto em painel inclinado” é de domínio público, utilizado por todos os fabricantes*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

de lavadoras de roupas nacionais e estrangeiros, inclusive a notificada, desde 1994, antes, portanto, do requerimento dos pedidos de titularidade da notificada.

(...)

6.3 – “Motor fixado na parede de fundo do gabinete” também é outra característica técnica pertencente a patentes anteriormente concedidas a terceiros.

7 – E ainda, conforme bem esclarecido na notificação, ambos os pedidos de patente mencionados ainda não foram submetidos ao imprescindível exame técnico, por parte do INPI, tratando-se, ainda, de expectativa de direito.”

Em 27/05/98, a ora embargante, MADSON ELETROMETALÚRGICA LTDA., apresentou oposição ao pedido de patente, sob a alegação também de falta de novidade (fls. 233/240).

Aos 29/06/98, a depositante requereu o exame prioritário do seu pedido de patente, ao argumento de que seus concorrentes vinham reproduzindo indevidamente sua invenção no mercado (fls. 172/173).

Exame técnico produzido em 08/06/99 (fl. 227), nos termos do despacho assim exarado:

“O objeto do pedido é suscetível de aplicação industrial. Nas buscas efetuadas não foram encontradas anterioridades impeditivas à patenteabilidade deste pedido.

(...)

Defiro o pedido de patente de invenção.”

Aos 17/02/99, por publicação na RPI n. 1467, foi alterada a razão social da depositante, que passou a denominar-se LATINA S/A (fl. 162).

Em 21/02/2000 foi anulado o despacho deferitório da patente ao argumento de que à data de sua prolação a oposição oferecida pela ora



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

embargante encontrava-se extraviada, não tendo sido considerada naquele despacho (fl. 242).

Em 22/02/2000 foi exarado novo despacho deferitório, agora nos seguintes termos (fl. 244):

“Arno S/A e Madson Eletrometalúrgica Ltda. apresentaram respectivamente (...) subsídios ao exame técnico.

O objeto do pedido é suscetível de aplicação industrial. Nas buscas efetuadas não foram encontradas anterioridades impeditivas à patenteabilidade deste pedido.”

(...)

Defiro o pedido de patente de invenção.”

A carta patente foi expedida aos 13/06/2000 (fl. 250).

Aos 18/08/2000, a ora embargante apresentou pedido de nulidade da referida concessão (fls. 255/266), reiterando os argumentos expendidos na oposição anteriormente apresentada, sobretudo quanto à falta de novidade.

Em 24/01/2001, pendente ainda a apreciação do pedido administrativo de decretação da nulidade, a então requerente ajuizou a presente ação contra LATINA S/A, alegando o seguinte:

- a) após a obtenção de sua carta patente n. PI 9500121-2, a ré ajuizou ação junto à 7ª Vara Cível de Belo Horizonte/MG, com o fito de compelir a ora embargante a cessar a fabricação e comercialização de seu “TANQUINHO TOURBILLION SUGGAR”, que é objeto do pedido de registro de modelo de utilidade n. MU 8002116, intitulado “DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA A ESFREGADOR PARA MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS”, ao argumento da contrafação;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

- b) a máquina de lavar do tipo “tanquinho” objeto da patente de invenção da empresa-ré já se encontrava em domínio público, posto que presentes em diversas lavadoras disponíveis no mercado;
- c) *“todas as características funcionais do objeto da patente estão presentes em qualquer máquina de lavar semi-automática ou “tanquinho”. Verifica-se que a Ré pretende exercer a exclusividade de uso de “formato, tamanho, função e cor” de máquinas lavadoras, o que obviamente é inadmissível”;*
- d) Há ausência de novidade absoluta do objeto da patente, tendo em vista os objetos das patentes ns. BR MU 6702249, BR MU 7000988, US 3.253.874, GB 928.374, bem como os catálogos de produtos SUGGAR nos 1994 e 1995, do produto LAVADORA NINA, fabricado por Walter Mueller S/A; bem como da LAVADORA COLORMAQ PIONEER, fabricada pela Color-Visão do Brasil.
- e) O objeto da PI anulanda não passa de uma justaposição de vários objetos de patentes já em domínio público, sem que daí decorra resultado técnico diferente;
- f) Inexistência de atividade inventiva;
- g) O objeto da patente mereceria, quando muito, proteção como desenho industrial;
- h) O exame técnico das condições de privilegiabilidade da patente anulanda é absolutamente nulo, posto que sem qualquer fundamentação e sem a análise da documentação apresentada.

Ao final de sua petição inicial, a autora pediu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, qual seja, a decretação da nulidade da patente impugnada.

Citado, o INPI ofereceu resposta às fls. 321/329, resistindo à pretensão autoral, alegando, em síntese, que nenhuma das anterioridades referidas pela autora apresenta “todos” os dispositivos contidos no objeto da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

PI anulanda e que o parecer técnico que aprovou a patente não enfrentou os argumentos da oposição oferecida administrativamente, porque não encontrou relevância neles.

Contestação da empresa-ré às fls. 331/338, reiterando, em síntese, os mesmos argumentos expendidos pelo INPI.

O pedido de nulidade foi indeferido administrativamente, conforme publicação em RPI n. 1645, de 16/07/2002.

Indeferida a antecipação de tutela à fl. 380.

Foi produzida prova pericial às fls. 457/488, concluindo que:

“Somente a 5ª reivindicação: eliminação da correia poderia ser considerada uma novidade. As fotos mostram que a própria Ré não a utiliza. De qualquer forma, como não foi apresentada nenhuma anterioridade concernente ao uso da correia, a transmissão por engrenagem (...) poderá ser mantida como novidade. As demais reivindicações possuem anterioridades impeditivas (...).”

Impugnação do INPI às fls. 522/526 e da empresa-ré às fls. 532/539.

Esclarecimentos complementares do perito às fls. 543/551, trazendo cópia de trechos do Tratado da Propriedade Industrial, de João da Gama Cerqueira, às fls. 552/572, bem como do laudo pericial produzido nos autos da ação civil movida pela empresa-ré contra a autora, sob o argumento da contrafação (fls. 574/579), que foi, aliás, julgada improcedente, conforme cópia de sentença juntada pela autora às fls. 590/596.

Sentença proferida às fls. 622/633, concluindo pela procedência do pedido inicial.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

Apelação da empresa-ré às fls. 636/649, e do INPI às fls. 663/668, reiterando, em síntese, os mesmos argumentos das contestações produzidas.

Contra-razões da autora às fls. 677/695.

Ouvido, o d. órgão do Ministério Público Federal opinou às fls. 703/709 pelo improvimento dos recursos.

Às fls. 711/715, o então Relator dos apelos, Des. Fed. MESSOD AZULAY, baseando-se no laudo pericial produzido nos autos, votou pelo provimento parcial dos recursos, de molde a manter-se a validade da patente impugnada apenas quanto à sua reivindicação n. 5, vencido, entretanto, ante o entendimento majoritário da 2ª Turma Especializada deste Tribunal que, louvando-se na defesa do INPI, bem como na presunção de legitimidade do ato administrativo que entendeu pela existência de novidade do objeto da patente, confirmou a validade da patente impugnada.

Embargos infringentes interpostos às fls. 730/741. Resposta do INPI às fls. 743/752, permanecendo a empresa-ré em silêncio (fl. 760).

Admitidos os Embargos Infringentes, os autos foram novamente ao d. órgão do Ministério Público Federal, que reiterou sua manifestação por ocasião do julgamento dos apelos (fl. 768).

É o relatório.

MARIA HELENA CISNE
Desembargadora Federal

VOTO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

Examina-se, inicialmente, do que se trata a patente de invenção impugnada. O INPI, quando deu proteção patentária à máquina “tanquinho” em questão, como defendeu nos autos, deu-a à máquina como um todo, ou, em outras palavras, a carta patente concedida visava a proteger toda e qualquer máquina tanquinho que fosse produzida com as mesmas características da máquina da empresa-ré. Isso porque, como é óbvio, máquinas tanquinhos já preexistiam à suposta invenção da ré-embargada. É dizer, a proteção é quanto aos aperfeiçoamentos, mas, não, quanto à máquina tanquinho gênero.

Entendeu o INPI, como ficou registrado no meu relato, que havia novidade a ser protegida. Compreendeu as anterioridades apontadas pelo ilustre perito. Todavia, entendeu que em tais anterioridades, as características técnicas eram apontadas individualmente em cada maquinário ou móvel, mas que o ilustre perito não lograra apontar nenhuma anterioridade que envolvesse, ao mesmo tempo, todas as características técnicas apontadas pela empresa-ré como inovadoras. Em outras palavras, havia, por exemplo, a anterioridade da bandeja removível, como apontava a patente francesa mencionada pelas partes, mas nenhuma máquina tanquinho que, ao mesmo tempo, contivesse as características da bandeja, do motor com engrenagens na parede externa do fundo da máquina, etc (fls. 614/615).

Faz-se essa digressão de início, com vistas a identificar o centro da controvérsia. É dizer, as anterioridades apontadas não são negadas de forma absoluta pelo INPI. Não se pretendeu, aqui, reproduzir todo o debate técnico em suas filigranas, na medida em que essa eventual reprodução não serviria senão para confundir, em vez de aclará-la. Preferiu-se, então, traduzi-lo em palavras mais simples, menos detalhadas, sem prejuízo, contudo, da fidedignidade.

Compreensíveis os argumentos dos votos divergentes, dado que um acreditava na opinião do ilustre perito do juízo e o outro, fundado no princípio da legitimidade dos atos administrativos, baseou-se no posicionamento do INPI.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

O voto vencido, sobre o qual foram calcados os embargos infringentes, restringiu a patente à proteção, apenas, da reivindicação n. 5.

Mister se faz o exame das reivindicações dessa patente, e nisso vai-se tentar traduzir em palavras leigas. Óbvio que, se houver algum mal-entendido, a questão virá à tona através de embargos de declaração, sendo que, assim, não se vislumbra a possibilidade de prejuízo às partes.

Diz a boa técnica de redação de pedidos de patentes que:

- 1) ela deve ter um título que traduza com fidedignidade o seu escopo e abrangência;
- 2) o quadro reivindicatório deve trazer antes da expressão “caracterizado por” todo o estado da técnica, ou seja, tudo o que já era conhecido antes da invenção, e após essa expressão, aí sim, a “invenção”, a matéria a ser protegida.
(Ato Normativo do INPI nº 127/97, item 15.1.3.2.1)

Li a patente n. 9500121-2 e, de minha parte, teria algumas ressalvas pela forma como foi redigida. Apesar de apresentar uma descrição técnica não só suficiente como exaustiva, o quadro reivindicatório - que, a título de comparação, está para o pedido de patente, assim como o pedido autoral está para a petição inicial -, contém várias falhas que levaram, a meu sentir, a essa confusão trazida ao Judiciário para aclarar.

Primeiramente, convém observar que o título da patente é fidedigno àquilo que foi descrito no quadro reivindicatório e relatório descritivo.

Todavia, o estado da técnica veio absolutamente “misturado” às características descritas como inovadoras da dita máquina de lavar tanquinho, de forma a reclamar uma interpretação sistemática e teleológica para se entender, exatamente, o escopo daquilo que a patente visava a proteger. O INPI, partindo de uma interpretação “global” do quadro reivindicatório, entendeu de proteger a máquina exatamente com aquelas características.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

A redação do quadro reivindicatório veio de tal forma descrito que o leitor, que não tivesse lido o título do pedido, teria a impressão de que foi a própria depositante quem inventou a máquina de lavar tanquinho, de forma que não se consegue evidenciar, de forma clara, o que já existia no estado da técnica e o que foi acrescido pela depositante, senão após a leitura do relatório descritivo.

Todavia, não se limitou à redação defeituosa o que causou toda essa divergência. Mister examinar, passo a passo, a questão para atingir-se o cerne da controvérsia. Primeiramente, atém-se à questão do quadro reivindicatório.

A reivindicação n. 1 – também chamada de principal, traz os aperfeiçoamentos de forma global, descrevendo o funcionamento da “invenção”.

As reivindicações subseqüentes, teoricamente, seriam dependentes da reivindicação principal n. 1, porque teriam como escopo o detalhamento de algum mecanismo descrito superficialmente na reivindicação principal. Então, seguindo no raciocínio: a reivindicação n. 1, como já dito, descreve os aperfeiçoamentos trazidos a lume, de forma global (fl. 138).

A reivindicação n. 2 descreve a bandeja utilizada na máquina tanquinho, detalhando seu mecanismo de encaixe (fls. 138/139).

A reivindicação n. 3 descreve que tal bandeja deve ser retangular, inclinada e ter ranhuras, com vistas a funcionar como um ‘esfregador’ (fl. 139).

A reivindicação n. 4 descreve o painel de botões de comandos da referida máquina, embora este painel, em nenhum momento, houvesse sido descrito, ainda que ligeiramente, na reivindicação n. 1 (fl. 139).

Por último, a reivindicação n. 5 descreve o uso de motor com esquema de engrenagens (coroa-pinhão), ao invés das tradicionais correias.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

Qual a importância das reivindicações deduzidas no pedido de patente? Como disse acima, as reivindicações estariam, a título comparativo, para a patente, assim como o pedido deduzido na petição inicial está para o processo judicial.

A matéria protegida está na reivindicação. Pode vir até detalhada mais minudentemente no relatório descritivo ou em desenhos e quadros esquemáticos. Mas, é no dispositivo da reivindicação que se verifica o que é, ou não, protegido pela carta patente.

Sem querer, ainda, entrar no mérito da novidade da invenção como um todo, porque está-se, ainda, procedendo à análise quanto à adequação da redação do quadro reivindicatório, o que se percebe é que as reivindicações 3 e 4 são tão óbvias que jamais poderiam constar num quadro reivindicatório deduzido para uma máquina de lavar roupas no ano de 1995.

Quanto ao fato de uma bandeja funcionar como esfregador, isso já está descrito na reivindicação n. 2, e não é disso que se está tratando na reivindicação n. 3, ora sob análise. O que está descrito na reivindicação n. 3 é que ela é inclinada e tem ranhuras. Ora, isso é algo tão obviamente inerente a um esfregador, que não pode ser considerada característica privilegiável por uma carta patente. Não no ano de 1995. O mecanismo de encaixe e o acoplamento da própria bandeja é que poderiam ser novos, mas estes estão descritos na reivindicação n. 2. A reivindicação n. 3, repito, trata de dizer apenas que a bandeja é inclinada e tem ranhuras. Qual a novidade disso?

O mesmo se diga de um painel mecânico de comandos. Desde que as máquinas não se comandavam, àquela altura, por barbantes ou cordões, o uso de botões é tão óbvio, e já inerente ao estado da técnica no ano de 1995, que não poderia JAMAIS ser privilegiado também por carta patente.

Destaco essas 2 (duas) reivindicações porque são tão de senso comum, que não creio que se devesse despender muito debate jurídico sobre elas. Descrever o encaixe da bandeja (reivindicação 2) e o uso do motor com engrenagens (reivindicação 5) como novidade absoluta, no mercado de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

máquinas de lavar tanquinhos, pode até dar azo a algum debate, mas dizer que um plano esfregador tem que ser inclinado e ter ranhuras ou que a máquina é comandada por botões mecânicos no ano de 1995, e querer carta patente para produzir com exclusividade máquinas que contenham tais características, aí é prática que não se coaduna com as regras da livre concorrência insculpida na Constituição Federal, nem mesmo com os princípios que informam os direitos da propriedade industrial.

Entendo, na linha de raciocínio exposta, que as reivindicações 3 e 4 devam ser excluídas da carta patente concedida.

Restariam, como dependentes, as reivindicações 2 e 5, que nada mais fazem do que detalhar, de forma mais minudente, aquilo que veio descrito na reivindicação n. 1.

Não se pretende, aqui, prender-se ao debate sobre a funcionalidade, ou não, dos aperfeiçoamentos trazidos pela empresa ré, a título de novidade relativa. Se os aperfeiçoamentos trazidos eram de ser protegidos por patente ou por modelo de utilidade, isso já não pode mais ser objeto de debate neste julgamento de embargos infringentes, porque o voto vencedor manteve a patente de invenção, enquanto o voto vencido apenas restringia a matéria a ser protegida.

Sabe-se serem os requisitos da patenteabilidade, para efeito de patente de invenção:

- a) aplicação industrial;
- b) novidade absoluta; e,
- c) atividade inventiva.

Não há dúvida quanto à aplicação industrial do aperfeiçoamento, tanto que há alegação de utilização pelas concorrentes no mercado.

E quanto à novidade absoluta? Existiam máquinas de lavar do tipo tanquinho antes do depósito da empresa ré? A resposta é afirmativa e, tanto é assim, que o título da carta patente refere “APERFEIÇOAMENTOS EM



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

MÁQUINAS DE LAVAR”. Então, repito, a proteção dada pelo INPI, através da carta patente impugnada, foi de exclusividade à máquina de lavar tanquinho com as características descritas pela depositante: bandeja-esfregador removível, motor com engrenagens acoplado à parede externa do fundo da máquina etc. Outras máquinas lavadoras, que não contivessem tais características, não estariam impedidas de ser produzidas pelas empresas concorrentes.

É certo que a patente confere exclusividade de fabricação e comercialização do produto que ela protege, consistindo, inclusive, em infração legal a cópia servil ou assemelhada desse produto. Se fosse só a cópia servil que fosse proibida, seria muito fácil. Tudo o que não é igual, poderia ser passível de produção e comercialização pelas empresas concorrentes. O problema que surge é quanto aos assemelhados.

Daí, portanto, a importância do preenchimento do requisito da novidade absoluta, para efeito de concessão de carta patente. Isso porque é a novidade absoluta que vai “desassemelhar” os produtos inovadores daqueles que já existiam no mercado.

Novidade absoluta, portanto, não pode ser considerada uma mera alteração de dispositivos. Tenho que, para fins de se aferir a novidade absoluta, há que se perquirir sobre o efeito tecnológico alcançado. A novidade absoluta requer um efeito técnico sobremaneira distinto daquilo já existente no estado da arte.

Lê-se dos autos, bem como das peças que instruem o procedimento administrativo, que o debate técnico centrou-se muito na questão da novidade dos mecanismos utilizados pela depositante. Os técnicos ficaram questionando, tão-somente, se a bandeja já havia sido utilizada antes, se o motor com engrenagens havia sido utilizado etc.

Tenho, entretanto, não ser por essa via que se responde o quesito da novidade absoluta. Tome-se, por exemplo, o telefone celular com câmera. Existiam câmeras fotográficas antes dele? Sim. Existiam telefones (inclusive



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

celulares)? Sim. Todavia, creio não haver dúvida na mente de quem quer que seja que a integração de um dispositivo de câmera fotográfica a um aparelho de telefone celular tinha sido uma novidade absoluta no mercado.

O exemplo está a evidenciar que, quando se fala em novidade absoluta para efeito de patenteabilidade, essa novidade não é dos dispositivos ou mecanismos utilizados, mas do efeito técnico que essa utilização resulta. Se o produto supostamente novo é, na verdade, assemelhado a tudo o que já existe, não chega, efetivamente, a se distinguir, e não há como se lhe emprestar o caráter de novidade absoluta.

Tenho por pertinentes as assertivas do laudo pericial e as manifestações da autora, no sentido de que a depositante procedeu apenas a uma “justaposição” daquilo que já existia no estado da técnica.

Se, no exemplo dado, tivessem sido justapostos os dois dispositivos (câmera e telefone) com fita adesiva, não haveria inovação. A inovação, a meu sentir, - e não sou técnica no assunto, mas apenas consumidora – foi exatamente a integração dos dois dispositivos num só corpo, trazendo um resultado técnico absolutamente novo.

Após o exemplo do celular com câmera, passa-se ao caso concreto. Veja-se o teor da notificação expedida pela empresa-ré, ora Embargada, à autora, ora Embargante. Naquela notificação, através da qual a empresa-ré denuncia a autora por suposta contrafação, afirma ela o seguinte:

A título de orientação, apontamos a V. Sas. os conflitos aparentes de sua máquina de lavar, com a de fabricação nossa (...):

1) apresentar calha de assentamento por encaixe de uma bandeja removível, tido como esfregador removível e a própria bandeja com ranhuras em sua superfície.

2) apresentar um conjunto de botões de controle, disposto em painel inclinado, com características técnicas arrojadas e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

exclusivas, onde cada botão é constituído em 1 (uma) só peça e desenho próprio.

3) apresentar motor fixado na face externa da parede de fundo do gabinete, com sistema quase vertical de rotor de turbilhonamento.

(...)

Isto posto, (...) vimos (...) notificá-los para o seguinte:

c) cessem incontinenti a fabricação e a comercialização do produto (...);” (grifei)

Observe-se que a máquina de lavar da empresa ré encontra-se protegida tanto por patente de invenção como por desenho industrial (fl. 218). Creio que o painel de botões de controle da referida máquina (reivindicação n. 4) até poderia ser protegido por desenho industrial, se houvesse novidade importante nele a ser protegida, mas a existência, em si, de um painel de controle por botões, isso, como acima dito, à data do depósito da patente, já tinha deixado de ser novidade havia muito tempo. Fico aqui me questionando que botões “*com características técnicas arrojadas e exclusivas*” seriam esses para obstaculizar a produção de outras máquinas de lavar com controle através de botões? De toda sorte, o registro do desenho industrial que acoberta a máquina da empresa-ré não é objeto do presente feito. Modernamente, já existem no mercado máquinas de lavar com controle eletrônico. Isso sim, um avanço técnico em relação aos botões mecânicos de até então. Mas patentear-se uma característica de botão mecânico numa máquina de lavar em 1995, aí não é possível. Por isso, por condutas como a que se vê da empresa-ré na notificação acima transcrita, tenho por relevante que se reconheça a nulidade da reivindicação de patente quanto à existência de um painel de botões de controle da referida máquina.

O mesmo motivo me leva a considerar relevante que esta Seção decrete a nulidade da reivindicação n. 3, posto que, como visto da transcrição acima, a empresa-ré reclama da autora o uso da “*própria bandeja com ranhuras em sua superfície*”. Ora, bandeja servindo de esfregador com ranhuras na superfície já preexistiam à suposta invenção da empresa ré, que as teria aperfeiçoado tão-somente para torná-las removíveis. Vê-se descrito nas linhas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

21 a 26, do relatório descritivo de fl. 132, que as bandejas já existiam incorporando-se em um só bloco às máquinas de lavar tanquinho. A inovação descrita naquele relatório foi a adaptação de uma bandeja removível. Entretanto, o que o INPI protegeu, através da reivindicação n. 3, foi o dispositivo “bandeja com inclinação e ranhuras para esfregar a roupa e escorrer a água. Daí, a empresa-ré passou a notificar suas concorrentes com vistas a eliminar toda e qualquer fabricação e comercialização de máquina de lavar tanquinho que contivesse bandeja com ranhura.

Esse é o problema quando se concedem patentes açodadamente. A patente, quando é concedida com critério, quando tem um produto realmente novo, não dá azo a esse tipo de discussão. O problema é que, da forma como vieram as reivindicações, o escopo da proteção da patente se tornou muito mais amplo do que aquele defendido pelo INPI em suas manifestações nos autos. Na prática, essa amplitude exagerada dá azo a esse tipo de conduta como a que se lê na notificação emitida pela empresa-ré à autora.

As questões afetas à alegada novidade na adaptação da bandeja removível, objeto da reivindicação n. 2, são as seguintes: existiu real atividade inventiva ao se adaptar a bandeja removível, já existente no estado da técnica, a uma máquina de lavar tanquinho? O fato de a bandeja ser removível emprestou a ela um efeito de novidade absoluta no mercado?

Tenho que a estas perguntas, *data venia*, deveriam ter sido dadas respostas negativas. Pegar uma bandeja removível de uma cuba francesa, que se presta para lavar roupas, e adaptá-la a uma máquina tanquinho não tem, a meu sentir, grau de atividade inventiva que pudesse ser protegida por patente de invenção.

Pertinentes, repito, as assertivas do laudo pericial e as manifestações da autora, que insistem que a depositante procedeu apenas a uma “justaposição” daquilo que já existia no estado da técnica. Creio terem eles razão. Tivesse a empresa ré retirado essa bandeja removível de outro móvel, que não fosse uma cuba para esfregar e lavar roupas, poder-se-ia dizer: resultado técnico inesperado. Mas trazê-la de um móvel que tem a mesma função de uma



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

máquina de lavar roupas, e cuja única diferença é que aquele conta com a lavagem pela mão humana, enquanto esta tem lavagem motorizada semi-automática, não se vê, aí, grau de atividade inventiva capaz de emprestar patenteabilidade quanto a esta reivindicação (nº 2). Como modelo de utilidade, talvez, mas isso, repito, não está no escopo desses embargos infringentes. Agora, tomar como novidade absoluta, como efeito técnico absolutamente distinto daquele já existente no mercado, é, inquestionavelmente, equivocado.

Na esteira desse raciocínio, tenho que, à míngua de atividade inventiva importante, à reivindicação n. 2 - que, a meu ver, poderia ter sido considerada como modelo de utilidade -, não pode ser conferida proteção patentária. Digo isso pelo fato de já existirem bandejas removíveis em móveis para lavar roupas, conforme demonstram os autos. Não considero atividade inventiva importante a adaptação dessas bandejas removíveis à máquina de lavar tanquinho.

Passa-se, por derradeiro, à análise da reivindicação nº 5. Pergunta-se: existiam motores do tipo pinhão-coroa no mundo? Sim. Entretanto, a solução do motor, aplicada a máquinas de lavar roupas, não se viu em nenhum outro documento anterior ao pedido de patente da empresa ré. Considero, assim, que tal solução contou com um grau um pouco mais consistente de atividade inventiva. Considero, todavia, essa novidade com tintas de modelo de utilidade, uma vez ser ele também um motor. Mesmo conceito técnico, mesmo efeito técnico, apenas com uma otimização da sua função. O modelo de utilidade é uma modalidade de “invenção menor”, cuja novidade não tem mais o mesmo efeito técnico da patente de invenção propriamente dita. Mas o voto vencido não fez ressalvas quanto a isso, refugindo, portanto, ao escopo dos embargos infringentes que ora se examinam.

A novidade vista pelo INPI foi, essencialmente, o resultado “diminuição de ocupação de espaço de uma máquina de lavar tanquinho” após alguém conjugar esses mecanismos nessa máquina de lavar roupas. Todavia, como consumidora de máquinas de lavar roupas, tenho que não estou desautorizada a discordar. O efeito técnico no mercado de consumo – não se está, aqui, tratando de produto técnico especializado, mas de consumo do público em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

geral – não foi assim, a meu sentir, tão estrondoso a ponto de se poder conceber a máquina da empresa ré como uma máquina nova no mercado, totalmente diferente das demais.

Isto posto, dou provimento aos embargos infringentes, nos termos do voto vencido em que se fundaram.

É o meu voto.

MARIA HELENA CISNE
Desembargadora Federal

rdr

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES. PATENTE DE INVENÇÃO. APERFEIÇOAMENTOS EM MÁQUINA DE LAVAR “TANQUINHO”. NOVIDADE RELATIVA. QUADRO REIVINDICATÓRIO MAL REDIGIDO. NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO DO ESCOPO DA PROTEÇÃO PATENTÁRIA.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

390080

2001.51.01.536605-6

É de ser mantida a restrição do escopo de proteção patentária a aperfeiçoamentos aplicados a máquinas de lavar tanquinho, se aferido que o grau de atividade inventiva não alça os requisitos para a concessão de patente de invenção, ou se observa que a má redação do quadro reivindicatório fez incluir, na dita proteção, características que há muito já se incluíam no estado da técnica.

Embargos infringentes providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Seção Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, dar provimento aos embargos infringentes, nos termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 7 de novembro de 2008. (data do julgamento)

MARIA HELENA CISNE
Desembargadora Federal

rdr