



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, EM AUXÍLIO À DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA HELENA CISNE

APELANTE : DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO. DEUTSCHLAND KG

ADVOGADO : ROBERTO DA SILVEIRA TORRES JUNIOR E OUTROS

APELADO : BANN QUIMICA LTDA

ADVOGADO : JACQUES LABRUNIE E OUTROS

APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR : LUCIA CARMEN TEIXEIRA GONÇALVES

ORIGEM : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200351015122954)

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação e Remessa Necessária em face da r. sentença (fls. 5267/5275 – vol. 15) que julgou procedente o pedido de decretação da nulidade da patente PI 9406031-2.

BANN QUÍMICA LTDA ajuizou Ação Ordinária em face do INPI e de DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO. DEUTSCHLAND objetivando a decretação de nulidade da patente PI 9406031-2, intitulada “*processo para tingir material têxtil contendo celulose com índigo hidrogenado*”, concedido em 08.08.2000, com prazo de vigência de 20 (vinte) anos, contados a partir da data do depósito – 21.03.94.

Em síntese, argumentou que a invenção, objeto do privilégio, carece dos requisitos legais de novidade e atividade inventiva indispensáveis à sua concessão.

O INPI, regularmente citado, contestou a ação (fls. 431/442 – vol.02). Preliminarmente, sustentou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. No mérito, informando que reexaminou a matéria à luz da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

documentação que instruiu a inicial da presente ação, e com base em parecer técnico elaborado pela Diretoria de Patentes – conclusivo no sentido de que a patente em comento contraria os arts. 8º, 11 e 13 da LPI – pugnou pela procedência do pedido.

DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO. DEUTSCHLAND também contestou a ação (fls. 675/718 – vol. 03). Em preliminares, sustentou haver litispendência, em virtude de matéria de defesa apresentada pela parte autora em processo em curso na Vara Distrital de Paulínia/SP e ausência de legítimo interesse para a propositura da presente demanda. No mérito, em síntese, combatendo o parecer técnico que instrui a inicial da presente ação, bem como o parecer técnico do INPI, defendeu a validade da patente PI 9406031-2.

Às fls. 1948/2029 – vol. 07, consta o laudo técnico pericial elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo que concluiu que “(...) a Carta Patente PI 9406031-2 não atende integralmente a todos os requisitos necessários para a sua Patenteabilidade conforme exigido pela Lei 9.279 (...)” (fls. 1973).

Instados a se manifestarem sobre o laudo pericial: (a) o perito assistente da parte autora apresentou laudo concordante às fls. 2041/2045 – vol 07; (b) o INPI juntou comentários da sua assistente técnica opinando pela manutenção da nulidade da Carta Patente PI 9406031-2 (fls. 2052/2056 – vol. 07) e (c) a Empresa Ré, ora Apelante, impugnou-o por entender que, ante a complexidade da matéria e a insuficiência de embasamento técnico, “o mesmo não é suficiente para apaziguar todas as questões envolvidas no processo (...)” (fls. 2089 – vol. 07), pugnando, ao final, pela realização de uma outra perícia.

A Empresa Ré – DYSTAR – produziu prova documental com o fito de corroborar sua tese de validade da patente em questão. Os documentos foram juntados às fls. 2105/2722-vol 08, 2725/3301-vol. 09 e 3304/3538-vol.10.

Ademais, juntou documentos relativos ao julgamento da ação de infração da patente norte-americana US 5.586.992, correspondente à patente PI 9406031-2, para rechaçar os argumentos da parte Autora acerca



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

da nulidade daquela patente. Sustentou que, restando comprovadas a novidade e a atividade inventiva da patente norte-americana, só se pode concluir pela validade e manutenção da patente objeto do presente litígio. Documentos às fls. 3570/3916-vol.11, 3920/4320-vol.12, 4323/4789-vol.13, 4794/5137-vol.14 e 5140/5197-vol.15.

Sobre os documentos, o INPI encaminhou as informações prestadas por seu assistente técnico, reforçando entendimento anterior que concluiu pela ausência de novidade e atividade inventiva da Patente PI 9406031-2. (fls. 5204/5214 – vol. 15).

A MM Juíza Federal da 37ª Vara/RJ – Drª DANIELA PEREIRA MADEIRA –, afastando as preliminares suscitadas de ilegitimidade passiva do INPI, litispendência e ausência de legítimo interesse da Parte Autora em propor a ação, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, sob o fundamento, em síntese, de que “(...) *o laudo pericial elaborado pelo ‘expert’ nomeado pelo Juízo, bem como a farta documentação acostada nos autos induz à convicção de que a patente questionada foi irregularmente concedida pelo INPI (...)*” (fls. 5274 – vol. 15). Ademais, ao antecipar os efeitos da tutela, determinou ao INPI a suspensão, imediata, dos efeitos da PI 9406031-2.

Inconformada, a Empresa Ré - DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO. DEUTSCHLAND apelou (fls. 5280/5303 – vol. 15). Em suas razões de recurso, basicamente, sustentou que:

- a. houve cerceamento de defesa, “*tendo em vista que todas as partes tiveram seus quesitos satisfatoriamente respondidos pelo perito exceto a Apelante, titular da patente que foi considerada inválida pelo perito e Juíza ‘a quo’*” (fls. 5285 – vol. 15);
- b. na patente em questão não se reivindica nenhum produto, mas sim um processo aperfeiçoado para tingir, com índigo, material têxtil contendo celulose, dotado de novidade e atividade inventiva;
- c. a interpretação das reivindicações da patente deve ser feita em conjunto com o relatório descritivo, conforme disposto no art. 41, da LPI;
- d. o laudo técnico pericial foi equivocado;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

e. a r. sentença “afastou-se, e muito, do que poderia ser considerado a verdade dos fatos ou a verdade real” (fls. 5302 – vol. 15), violando os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Às fls. 5305 – vol. 15, o INPI informou que tomou as providências necessárias para a suspensão dos efeitos da patente PI 9406031-2.

As contrarrazões apresentadas pela parte Autora (fls. 5315/5336 – vol. 15), ademais de rebater os argumentos da Apelante, informou que na Corte Americana foi reconhecida a obviedade da patente norte-americana US 5.586.992, correspondente da patente brasileira PI 9406031-2.

Os autos foram remetidos a esta eg. Corte, oportunidade em que o Ministério Público Federal limitou-se a destacar que a questão em comento não requer sua intervenção obrigatória. (fls. 5488/5489 – vol.15)

Às fls. 5497/5498 – vol. 15, a Parte Autora requereu a juntada de documento novo noticiando que “a Câmara Especializada em Assuntos de Propriedade Industrial (...) declarou a nulidade da porção italiana da patente européia nº 692042, que é correspondente da patente brasileira PI 9406031-2” (fls. 5498 – vol. 15).

A Empresa Ré, ora Apelante, em virtude de pedido administrativo de apostilamento da patente brasileira, protocolado em 02.12.2008, e sustentando que essa questão altera o escopo de proteção da patente anulanda, requereu a retirada do feito da Pauta de Julgamento designada para o dia 09.12.2008. (fls. 5525/5526-vol. 16)

Determinada a manifestação das partes considerando os novos documentos juntados, o INPI manifestou-se, com base no parecer técnico da Diretoria de Patentes, no sentido de que a pretensão da Apelante em sede administrativa “(...) em nada irá influenciar no exame técnico do INPI, que reconheceu a nulidade da r. patente por ausência de novidade e atividade inventiva, diante do teor dos documentos apresentados como anterioridade pela autora, conforme inclusive já reconheceu a Diretoria de Patentes na manifestação em anexo e muito menos é um fato novo com o



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

condão de influenciar no resultado da lide e muito menos que justifique a suspensão do julgamento da apelação”. (fls. 5539/5543-vol. 16)

Por sua vez, BANN QUÍMICA LTDA pugnou pelo imediato prosseguimento do julgamento, uma vez que o INPI já se manifestou contrariamente ao pleito da Apelante, e pela manutenção da r. sentença. (fls. 5546/5550-vol. 16)

Às fls. 5555/5564-vol. 16, a Apelante – DYSTAR –, manifestando-se sobre os documentos de fls. 5491/5517-vol. 15, informou ter deixado de recorrer contra a decisão do Tribunal de Milão por não haver razões econômicas que justificassem um investimento em custos adicionais e que as afirmações da Apelada são incompletas e irrelevantes. Sobre o parecer técnico da Diretoria de Patentes do INPI, considerando-o superficial, destacou que a examinadora da Autarquia não entendeu a “*relevância especial e decisiva do significado da expressão ‘aplicação direta’ no contexto da presente lide*” (fls. 5559-vol. 16), motivo pelo qual pugnou pelo reexame da questão pela Diretoria de Patentes. Por fim, reforçando seu entendimento de que a restrição do escopo de proteção da patente em comento poderá alterar o resultado da presente lide, requereu a suspensão do processamento do presente feito até a manifestação administrativa do INPI. Juntou documentos (fls. 5565/5645 e 5649/5664-vol. 16).

Às fls. 5669/5672-vol. 16, a Apelante – DYSTAR –, à luz do entendimento exposto em suas petições anteriores, requereu a retirada do processo da Pauta de Julgamento do dia 24/03/2009 e a suspensão do feito até a manifestação administrativa do INPI acerca do apostilamento, pedido esse que, não obstante ter sido rechaçado pela parte Autora (fls. 5677/5679-vol.16), foi, em parte, atendido com a remessa dos autos ao INPI para informar sobre a existência de decisão administrativa sobre o pedido de apostilamento (fls. 5683/5684-vol. 16).

A Apelante DYSTAR, inconformada parcialmente com a decisão de fls. 5683/5684-vol.16, que indeferiu a sua pretensão de suspensão do feito até o pronunciamento administrativo do INPI acerca do pedido de apostilamento, interpôs Agravo Interno às fls. 5698/5708-vol. 16),



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

respondido pela parte Autora BANN QUÍMICA LTDA às fls. 5712/5719-vol. 16.

O INPI, em sua manifestação (fls. 5723/5724-vol.16), ao ratificar a petição de fls. 5539/5543- vol. 16, foi categórico ao afirmar que:

“(...) não cabe ao INPI examinar o pedido de apostilamento protocolado por DYSTAR TEXTILFARBENGMBH & CO. DEUTSCHLAND KG.

Isso porque, na RPI 1874, de 5/12/2006 a PI 9406031-2, foi noticiado o resultado do examine (sic) técnico que decidiu pela nulidade da patente.

Dessa forma, apreciar, agora, o pedido da requerente, corresponde restabelecer um processo que já se encontra, há muito, extinto, afrontando, assim, a coisa julgada administrativa.”.

É o relatório.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Juiz Federal Convocado

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação e Remessa Necessária em face da r. sentença (fls. 5267/5275 – vol. 15) que julgou procedente o pedido de decretação da nulidade da patente PI 9406031-2, intitulada “*processo para tingir material têxtil contendo celulose com índigo hidrogenado*”, em virtude da ausência dos requisitos legais de novidade e de atividade inventiva e de Agravo Interno em face da decisão de fls. 5683/5684 (vol. 16) que indeferiu a sua pretensão de suspensão do feito até o pronunciamento administrativo do INPI acerca do pedido de apostilamento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

Como se sabe, a patente de invenção para ser concedida deve atender aos requisitos previstos no art. 8º, da LPI, quais sejam: novidade, atividade inventiva e utilidade industrial.

Na hipótese em comento, a questão de mérito, em suma, cinge-se em verificar se a patente de invenção PI 9406031-2 preenche os requisitos da novidade e da atividade inventiva. A parte autora e o INPI afirmam que não. A empresa-Ré, ora Apelante – DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO. DEUTSCHLAND – sustenta que na patente em questão não se reivindica nenhum produto, mas sim um processo aperfeiçoado para tingir, com índigo, material têxtil contendo celulose, dotado de novidade e atividade inventiva.

O relatório descritivo da PI 9406031-2 informa que a invenção “*se refere a um processo melhorado para tingir material têxtil contendo celulose índigo*” (fls. 35) e, após descrever os processos usuais de tingidura, completa que a invenção tem como objetivo possibilitar a tingidura com índigo sem as desvantagens dos processos usuais e de modo ecologicamente mais favorável. Ademais, narra o processo da invenção e encerra com as reivindicações.

O INPI em três oportunidades (ao contestar a ação, ao se pronunciar sobre o laudo pericial e ao se manifestar quanto à extensa documentação juntada pela Empresa-Ré – DYSTAR), acompanhando parecer técnico de sua Diretoria de Patentes, concluiu pela ausência de novidade e atividade inventiva da patente objeto da presente demanda. Confira-se:

- a. na contestação – o parecer técnico, datado de 24.09.2003, concluiu que: “*o processo patenteado apresentou semelhanças significativas com aqueles há muito conhecidos, não resultando em qualquer efeito técnico diferente dos já previstos*” (fls. 442B);
- b. ao se pronunciar sobre o laudo pericial – o parecer técnico da DIRPA, datado de 28.11.2005, teceu os seguintes comentários: “*1. Conforme observado à Seção 4 do laudo (...), o objeto da invenção estaria relacionado com a forma de estabilizar a solução de leucoíndigo obtido através da hidrogenação catalítica (...). Somente estando estabilizada, a solução pode ser comercializada*”



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

para uso direto no setor de tingimento das fábricas dos clientes, poupando-lhes a tarefa de preparar a solução de leucoíndigo em cubas. No entanto, por mais que seja compreensível a utilidade da invenção, NÃO foi reivindicado na patente o processo de inertização e acondicionamento da solução de leucoíndigo.

2. Ao longo do relatório descritivo, o Titular demonstra grande preocupação com os impactos ambientais de um banho de tingimento. (...). No entanto, apesar de indicar que a invenção teria como objetivo ‘possibilitar a tingidura com índigo ... de modo ecologicamente mais favorável’, NÃO foi reivindicada qualquer característica técnica da composição da solução que sugerisse a redução dos impactos ambientais gerados pelo despejo da água residual do banho de tingimento.

3. Nos quesitos elaborados pela Ré DYSTAR, consideramos que enfatizou detalhes qualitativos e quantitativos da composição da solução de leucoíndigo, (...). De qualquer modo, NÃO foi reivindicada a composição da solução.” (fls. 2055-vol.07 - grifos apostos)

Ao final, inferiu que: “(...) o quadro reivindicatório da patente PI 9406031-2, da forma como foi elaborado, não apresentou corretamente a invenção e pleiteou privilégio para um processo amplo e já conhecido no estado da técnica” (fls. 2056-vol.07 – grifos apostos)

c. ao se manifestar sobre extensa documentação juntada pela Empresa-Ré – DYSTAR (dentre eles dois pareceres técnicos sugerindo que a patente de invenção PI 9406031-2 preenche os requisitos da novidade e da atividade inventiva) – o parecer técnico da DIRPA, datado de 23.06.2003, concluiu:

- “(...) a descrição da reivindicação 1 no que se refere a utilização de leucoíndigo para tingimento de material têxtil, (...), demonstra anterioridade para o estado da técnica, o que caracteriza falta de novidade e atividade inventiva;*
- “Conforme análise feita acima sobre as considerações dos referidos pareceres nestes não ficou (sic) evidenciado novidade ou atividade inventiva da Patente PI 9406031-2”*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

Efetivamente, o que se observa é que o processo aperfeiçoado para tingir, com índigo, material têxtil contendo celulose, da forma como reivindicado na patente de invenção PI 9406031-2, já se encontrava no estado da técnica, não apresentando qualquer novidade digna de ser privilegiada.

Nesse sentido, também foi a conclusão do Sr. Perito do Juízo às fls. 1972/1973-vol.07.

A própria titular da patente, ora Apelante – não obstante considerar que as referências técnicas apresentadas como anterioridades impeditivas não tenham prejudicado nem a novidade, tampouco a atividade inventiva da presente patente de invenção – protocolou, administrativamente, o pedido do seguinte apostilamento de natureza restritiva: *“na linha 4 da página 1 das reivindicações, onde atualmente se lê ‘aplicar no mesmo’, deve-se ler ‘aplicar diretamente, no mesmo,’. Ou seja, a palavra ‘diretamente’ deve ser ali introduzida para, assim, restringir com alta precisão o escopo de proteção da presente patente”*. (fls. 5529-vol.16)

Esse pedido administrativo, apontado como fato novo, motivou a solicitação de suspensão do presente feito até que a Autarquia sobre ele se pronunciasse e, o indeferimento dessa pretensão da Apelante, acabou por gerar o Agravo Interno de fls. 5698/5708-vol.16.

Sobre o pedido de apostilamento, a Autarquia, instada a se manifestar, assim se pronunciou:

“(…), conforme manifestação técnica da Diretoria de Patentes do INPI, à qual cabe o exame técnico dos pedidos de patente, (…), a apelante DYSTAR apresentou, por da petição (sic) n.020080148902, de 02/12/2008 esclarecimentos e requereu à Autarquia que fosse feito o seguinte apostilamento, de ‘natureza restritiva’, na Carta-patente: ‘Na reivindicação 1, linha 4, onde se lê ‘aplicar no mesmo’, leia-se ‘aplicar diretamente, no mesmo’’, indicando dois trechos do relatório descritivo em que a descrição estaria baseada.

Ocorre que, como bem esclarece essa Diretoria, ainda que fosse admitida a restrição pretendida pela titular, referente à inclusão, no



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

texto, do termo 'diretamente', isso em nada interferiria no conteúdo da reivindicação, uma vez que se pode concluir que tal informação já era implícita, posto que dificilmente se pensaria em uma aplicação 'indireta' da solução aquosa ao material têxtil, pelo contrário, se fosse o caso de uma aplicação indireta, aí sim seria necessário indicar. E mais, as passagens do relatório, nas quais se baseia a apelante para incluir o termo 'diretamente' na reivindicação 1, não descrevem claramente tal condição da aplicação nem demonstram tratar-se de uma característica técnica essencial à invenção.

Por fim, não foi eventual falta de clareza na forma de aplicação (direta ou indireta) da solução ao material têxtil, a razão pelo (sic) qual se discute judicialmente a nulidade da patente PI 9406031-2.

De fato, a matéria debatida em Juízo é a anulação da r. referida patente em face de ausência dos requisitos de patenteabilidade correspondentes à novidade e atividade inventiva diante dos documentos apontados pela parte autora, ora apelada, como anterioridade e r. documentos anteciparam o processo, como um todo, não havendo qualquer limitação quanto à forma de aplicação da solução.

Sendo assim, a restrição pretendida pela apelante, em sede administrativa, em nada irá influenciar no exame técnico do INPI, que reconheceu a nulidade da r. patente por ausência de novidade e atividade inventiva, diante do teor dos documentos apresentados como anterioridade pela autora, conforme inclusive já reconheceu a Diretoria de Patentes (...) e muito menos é um fato novo com o condão de influenciar no resultado da lide(...)" (fls. 5539/5540-vol. 16)

Ainda sobre a manifestação da Diretoria de Patentes da Autarquia sobre o pedido de apostilamento, relevante destacar a sua conclusão às fls. 5543-vol. 16:

"(...) acreditamos que a matéria já foi suficientemente discutida e que não cabem alterações técnicas da natureza proposta. Ratificamos a conclusão de que o quadro reivindicatório da patente PI 9406031-2, da forma como foi elaborado, não representou corretamente a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

invenção e pleiteou privilégio para um processo amplo e já conhecido do estado da técnica, o que justifica sua nulidade”.

A despeito de ainda não existir nenhuma decisão administrativa definitiva sobre o pedido de apostilamento, o pronunciamento da Autarquia nestes autos revela que a solicitação de restrição da reivindicação da patente não é, na presente hipótese, ponto crucial para o deslinde da controvérsia, em virtude de não ser suficiente para infirmar toda a discussão sobre o estado da técnica. Noutro dizer, as técnicas apontadas como anterioridades impeditivas para o registro de patente de invenção continuam valendo.

Releva destacar, ainda, o seguinte excerto do laudo pericial (fls. 1955-vol. 07) ao analisar a reivindicação 1 da patente em comento:

“Analisando-se a reivindicação (...) se pode constatar que é apontada como novidade a aplicação de solução aquosa obtida pela hidrogenação catalítica diretamente no material têxtil. A conversão do leucoíndigo novamente à forma de pigmento (através da exposição ao ar) é processo usual não apresentando dessa forma qualquer novidade.” (grifos no original)

e observa o Sr. Perito (fls. 1955-vol. 07):

“(...) apesar de apontar uma forma para estabilizar a solução de leucoíndigo obtido através da hidrogenação catalítica (...) a patente da Ré não reivindica este processo”.

Com efeito, a farta documentação acostada aos autos garante a conclusão de que a patente objeto da presente lide, repita-se, da forma como foi reivindicada, carece dos requisitos da novidade e da atividade inventiva e foi irregularmente concedida pelo INPI.

Por outro lado, a Apelante sustenta ter havido cerceamento de defesa uma vez que o laudo pericial não respondeu satisfatoriamente seus quesitos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

Nesse pormenor, cabem duas observações. A primeira é a de que, conforme destacado na r. sentença, o fato de o laudo pericial responder aos quesitos de forma remissiva não induz à conclusão de ausência de resposta. A segunda é a de que a ora Apelante, ademais de ter a oportunidade de impugnar o laudo pericial, produziu prova documental com o fito de corroborar sua tese de validade da patente em questão.

Portanto, a discordância do resultado da perícia, a princípio, não deve ser pretexto para a anulação do laudo quando não se vislumbrar prejuízo hábil a ensejar cerceamento de defesa ou a nulidade da ação, ainda mais quando existir nos autos pareceres apresentados também pelos assistentes técnicos das partes.

Sob esses enfoques, a r. sentença é irretocável e caem por terra todos os argumentos da Apelante - DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO. DEUTSCHLAND – de cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em nulidade ou ofensa ao art. 93, IX, da CRFB¹, tampouco negação da prestação jurisdicional ou omissão do julgado², o fato de o Relator do acórdão adotar como razões de decidir os fundamentos da sentença – motivação *per relationem* – desde que comporem na solução da matéria ventilada, adoto os fundamentos postos pelo Magistrado *a quo* (fls. 5267/5275) PARA REJEITAR as teses expendidas pela recorrente em suas razões de recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA, da APELAÇÃO e do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO.

¹ STF - RE nº 573782/SP, relatora Ministra Carmen Lúcia, Dje 084 - divulgado 09.05.2008 e publicado 12/05/2008; AI nº 601130/RJ, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJ de 14.11.2007; RE nº 223364/RJ, Relator para acórdão Ministro Nelson Jobim, DJ de 24/04/2002.

² STJ – AG nº 830.615/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, DJ de 09.10.2008; AgRg nº 517.299/MT, 3ª T, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 29.05.2006; AG nº 637.854/GO, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 17.03.2005; Resp nº 592.092/AL, 2ª T, Ministra Eliana Calmon, DJ de 17.12.2004; Resp nº 265.534/DF, 4ª T, relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 01.12.2003; AgRg nº 443.897/RJ, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 11.11.2002.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

É como voto.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Juiz Federal Convocado

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE PATENTE DE INVENÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA. REIVINDICAÇÕES DA PATENTE QUE, DA FORMA COMO FORAM REDIGIDAS, NÃO REPRESENTARAM CORRETAMENTE A INVENÇÃO E PLEITEARAM PRIVILÉGIO PARA UM PROCESSO AMPLO E JÁ CONHECIDO DO ESTADO DA TÉCNICA.

I – Se as reivindicações formuladas no pedido de patente de invenção já se encontravam no estado da técnica quando da data do seu depósito, deve a patente ser anulada em virtude da ausência dos requisitos da novidade e da atividade inventiva.

II – O pedido de apostilamento objetivando a restrição da patente, apontado como fato novo para o deslinde da questão, não impede o julgamento da lide, quando a alteração nele requerida não for suficiente para infirmar toda a discussão sobre o estado da técnica.

III – A discordância do resultado da perícia, a princípio, não deve ser pretexto para a anulação do laudo quando não se vislumbrar prejuízo hábil a ensejar cerceamento de defesa ou a nulidade da ação, ainda mais quando existir nos autos pareceres apresentados também pelos assistentes técnicos das partes.

IV – Remessa Oficial, Apelação e Agravo Interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima epigrafadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à REMESSA NECESSÁRIA, à APELAÇÃO e ao AGRAVO INTERNO,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.512295-4

nos termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2009.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Juiz Federal Convocado