



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

94.02.01376-8

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO GUILHERME
CALMON NOGUEIRA DA GAMA
APELANTE : IND/ DE MAQUINAS D'ANDREA LTDA
ADVOGADO : JOSE ELY VIANNA COUTINHO E OUTROS
APELADO : PINHALENSE S/A MAQUINAS AGRICOLAS
ADVOGADO : EDISON ALVES E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : LUCIA CARMEN GONCALVES
ORIGEM : NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(9000046351)

RELATÓRIO

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença originária da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (fls. 218/220), que julgou improcedente o pedido, que consistia na declaração de nulidade do ato administrativo de registro da patente de invenção PI 7806308 relacionado a um lavrador mecânico e pré-limpeza para café como invenção.

2. Nas razões recursais (fls. 240/262), a Apelante sustenta que a r. sentença deve ser reformada. Observa que a sentença deve ser declarada nula já que decidiu questão diversa daquela posta em Juízo. No que tange ao objeto da ação, a Apelante argumenta que analisou os elementos do pedido de registro de patente de invenção da Apelada, consistentes no memorial descritivo, reivindicação, resumo e desenho que compõem o registro e concluiu pela nulidade do registro. No memorial descritivo não há dúvida de que o requerimento foi de registro de um lavador mecânico pré-lavagem de café, projetado de desenvolvido pela Apelada, empregado para permitir uma grande produção de lavagem e separação de café com o mínimo consumo d'água e força motriz, como sendo invenção de máquina. No Relatório não houve qualquer menção



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

94.02.01376-8

ao que existia no estado da técnica, sendo referido o sistema de lavador de café chamado de Lavador Maravilha (sendo que outro lavador também foi descrito). Assim, constata-se que o lavador de café existe desde 1957 como um todo e com determinadas características, não podendo, portanto, ser patenteado. Se os elementos do lavador de café são comuns aos demais, onde haveria invenção patenteada? A Apelada confessou que seu lavador mecânico se baseia no princípio do Lavador Maravilha, dizendo, ainda, que seu invento consiste na divisão do tanque do lavador em dois compartimentos. Assim, deveria ter buscado o patenteamento de aperfeiçoamento, e não de invenção. Tanto no memorial descritivo, na reivindicação, no resumo ou no desenho, estão caracterizados sem destaque: a) a colocação de bomba; b) a divisão dos compartimentos para circulação d'água em circuito fechado. O INPI, sem qualquer autoridade, patenteou por conclusão própria algo que considerou ter, entre os elementos do conjunto do objeto patenteado, sentido criativo. Contudo, a Apelada não requereu, não descreveu, não reivindicou o que o INPI diz que é característico que admite merecer ser patenteado como invento. E, tais referências são inovações de caráter construtivo, não sendo patenteáveis como invenção. Diante da regra prevista no art. 10, do Código de Propriedade Industrial, por serem disposições novas, introduzidas em objetos conhecidos, se prestando a uso prático, haveria possibilidade de patenteamento de modelo de utilidade, o que não foi requerido pela Apelada. O privilégio de invenção somente pode ser concedido se: a) estiver revestido dos requisitos de novidade; b) para um técnico especializado no assunto não seja a decorrência evidente do estado da técnica; c) não seja uma concepção teórica; d) seja susceptível de utilização industrial. Não há novidade no lavador e pré-limpeza de café da Apelada. O art. 55, do CPI, também não admite a concessão de patente se o título não corresponder ao seu verdadeiro objeto. Além disso, o INPI desatendeu às exigências para as Reivindicações, aceitando uma descrição genérica em desacordo com o Ato Normativo nº 17. Assim, a empresa-apelada, sem preencher os requisitos previstos no Ato Normativo referido, teve processado o seu pedido e obtido o registro, o que demonstra a nulidade do ato



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

94.02.01376-8

administrativo concedente. Assim, requer seja reformada a r. sentença, com o julgamento de procedência do pedido. Juntou os documentos de fls. 263/272.

3. Regularmente recebido o recurso de Apelação, a Apelada Pinhalense ofereceu contra-razões (fls. 275/288), nas quais sustenta que a r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Observa que as razões recursais repetem as alegações feitas no curso da demanda. Observa que o privilégio de invenção de nº 7806308 apresenta novidade indiscutivelmente, sendo que tal invenção partiu em alguns elementos do patrimônio comum da ciência e da técnica industrial. A Apelante não logrou demonstrar que a patente de invenção não era nova. O feito indica que a Apelante está propensa a continuar industrializando e comercializando máquinas com as características da patenteada pela Apelada, daí o ajuizamento da ação. Os dois elementos dos sistemas de lavagem de café foram descritos no relatório do pedido de patente da Apelada, sendo explicado o funcionamento do lavador de café Blasi no memorial descritivo do pedido de patente. O lavador mecânico patenteado pela Apelada se baseia no lavador “Maravilha”, mas dele se distingue em razão do menor consumo d’água, entre outros fatores. A principal novidade técnica é a divisão do tanque de água em dois compartimentos de modo a permitir o funcionamento do lavador “Maravilha” sem grande consumo de água. O art. 24, do Código de Propriedade Industrial, prevê que o prazo de duração das patentes de privilégio são de quinze anos contados da data do depósito, ao passo que os modelos de utilidade têm o prazo reduzido para dez anos. Espera, assim, seja mantida a r. sentença.

O INPI também apresentou suas contra-razões (fls. 292/298), sustentando, em síntese, que a sentença deve ser integralmente confirmada. Narra que a patente questionada tem por objeto um aparelho que efetua a pré-limpeza do café e sua lavagem, proporcionando, ao mesmo tempo, uma seleção dos grãos, de acordo com seu peso, caracterizando-se por possuir um reservatório de água dividido em duas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

94.02.01376-8

câmaras interligadas por uma abertura, a qual se acopla uma hélice ou uma bomba de circulação de água em circuito fechado; sobre o reservatório há uma peneira vibratória de pré-limpeza provida de bicas, colecionada sobre a mesma há uma moega de alimentação; sobre o reservatório há um conjunto de calhas providas de passagens; e nas saídas desse conjunto de calhas são dispostas duas peneiras perfuradas colocadas em aclave e providas de dispositivo convencional de arrastadores cujo fundo se comunica com uma das divisões do reservatório de água. Argumenta que não procedem as razões de Apelação. Aponta a indicação do estado da técnica no relatório descritivo da patente, útil à compreensão, à busca de anterioridades e ao exame da invenção, sendo que a descrição de outras máquinas para o mesmo objetivo nada mais representa do que a menção ao estado da técnica pertinente à matéria em questão. Aduz que o lavador de café descrito é privilegiável conforme verificação e análises feitas durante todo o procedimento administrativo e na fase do Processo de Conhecimento. Argumenta que a redação do relatório descritivo, reivindicação, resumo e apresentação dos desenhos são suficientes para a caracterização da novidade e a colocação da bomba, divisão dos compartimentos para circulação da água em circuito fechado podem ser verificados no mesmo. Na patente em questão, a bomba é necessária para que haja circulação da água e se fosse substituída pelo transportador helicoidal não haveria circulação d'água. O documento se refere à existência de bica e moega para posicionar tais elementos do lavador mecânico e pré-limpeza. A Apelante cita, de maneira equivocada, o Ato Normativo INPI nº 17 em relação aos documentos básicos que integram um pedido de privilégio de invenção. O objeto da patenteação se reveste de todos os requisitos necessários a uma patente de invenção, não dando margem a uma suposição de que tenha sido concedida em natureza contrária à permitida pela legislação. Assim, requer seja negado provimento ao recurso.

4. Manifestação do Ministério Público Federal (fl. 305).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

94.02.01376-8

Peço dia para julgamento.

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Juiz Federal Convocado para a 5ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região

VOTO

EMENTA: DIREITO
ADMINISTRATIVO. PATENTE DE
INVENÇÃO. ART. 6º, LEI 5.772/71.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DE
PATENTEABILIDADE.

1. A invenção intitulada
*“lavador mecânico e
pré-limpeza para
café”* é patenteável,
não havendo
violação do disposto
no art. 6º, da Lei nº
5.772/71.
2. A invenção não se confunde com o
modelo de utilidade, e é representada
pelo conjunto conforme relatório
descritivo, abrangendo os aspectos de
pré-limpeza, conjunto de calhas e duas
câmaras num mesmo nível em que se
divide o reservatório. A invenção é,
portanto, privilegiável.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

94.02.01376-8

3. Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença.

1. A r. sentença da MM^a. Juíza da 9^a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro solucionou a lide instaurada entre as partes no sentido de julgar improcedente o pedido e, desse modo, manter a decisão administrativa de deferimento do pedido de registro da patente de invenção intitulada “Lavador Mecânico e Pré-Limpeza para Café”, concedendo-lhe a carta-patente.

2. A matéria em debate no presente recurso diz respeito à eficácia (ou não) da decisão administrativa no âmbito do INPI a respeito do depósito do processo de patente realizado pela Empresa-Apelada que foi deferido administrativamente sob o fundamento de que se encontravam preenchidos os requisitos legais para a concessão do registro de patente de invenção, de acordo com o Código de Propriedade Industrial.

3. Conforme ficou esclarecido no parecer do setor técnico do INPI (fls. 80/84), o pedido de privilégio de invenção referido na causa tem por objeto *“um aparelho que efetua a pré-limpeza do café e a sua lavagem, ocorrendo ao mesmo tempo uma seleção dos grãos, de acordo com o seu peso, em grãos leves (bóia) e grãos verdes e maduros (cereja), caracterizando-se este aparelho segundo a reivindicação única do pedido, ‘por possuir um reservatório de água dividido em duas câmaras, interligadas por uma abertura, a qual se acopla uma hélice, helicóide ou bomba de circulação da água em circuito fechado; sobre o referido reservatório tem uma peneira vibratória de pré-limpeza provida de bicas selcionadoras; sobre a mesma há uma moega de alimentação; sobre o reservatório há um conjunto de calhas providas de passagens; nas saídas desse conjunto de calhas são dispostas duas peneiras perfuradas e colocadas em aclave e providas de dispositivo convencional de*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

94.02.01376-8

arrastadores, cujo fundo se comunica com uma divisão do reservatório de água” (fl. 80).

4. A ação intentada pela Apelante visava a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu o privilégio de invenção sob o fundamento do disposto no art. 6º, do Código de Propriedade Industrial, apresentando alguns documentos relacionados a outras patentes de invenção e processos que supostamente teriam relação com o privilégio de invenção reconhecido à empresa-apelada. De se notar que a peça técnica apresentada pelo INPI foi detalhada, inclusive analisando todos os documentos juntados com a inicial, tendo o especialista concluído que não houve qualquer vício no procedimento administrativo de concessão do registro de privilégio de invenção (fls. 80/84). É de ser salientado que a juíza sentenciante se valeu das informações constantes na peça técnica mencionada para fundamentar a solução da lide no sentido da improcedência do pedido (fl. 220).

5. Nas razões de Apelação, a Apelante desenvolve raciocínio segundo o qual a sentença teria julgado matéria diversa da tratada nos autos e, no mérito, repisou todos os argumentos anteriormente apresentados no curso da lide. Por óbvio, verifica-se que houve impropriedade da terminologia empregada na sentença ao se referir à inexistência de motivo da “nulidade de patente”. Com efeito, o pedido era a declaração de nulidade de ato administrativo e, conseqüentemente, o julgamento somente poderia se referir a tal pedido. Desse modo, a juíza solucionou a lide no sentido de reconhecer que não havia motivo para invalidar ou declarar inválido o ato administrativo do INPI que concedeu o registro de privilégio de invenção à Empresa-Apelada, não havendo que se acolher a arguição de nulidade da sentença.

6. A respeito do objeto da demanda, a Apelante procurou reiterar todos os argumentos anteriormente apresentados no curso da lide com o intuito de fazer convencer os integrantes deste Tribunal a respeito



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

94.02.01376-8

da inexistência de invenção e, conseqüentemente, da nulidade do registro concedido pelo INPI.

7. Restou demonstrado nos autos que o pedido de registro da invenção depositado pela Apelada apresentou os requisitos legais para ser concedido, motivo pelo qual não houve vício ou irregularidade no procedimento administrativo que culminou com a concessão do registro.

8. De acordo com o Relatório Descritivo da patente (fls. 145/148), houve a descrição dos sistemas conhecidos e empregados nos processos de lavagem e pré-limpeza para café. Assim, houve regular indicação do estado da técnica relacionado à atividade-fim, permitindo o entendimento, a compreensão, a verificação e análise de possíveis anterioridades e ao próprio exame da suposta invenção. Como ressaltou o INPI, é importante ressaltar que a descrição de outras máquinas para obtenção de determinado resultado (igual ou semelhante) também representa a menção ao estado da técnica, o que demonstra a impossibilidade do acolhimento das razões recursais.

9. O lavador de café descrito e reivindicado na patente apresenta características próprias e específicas que não se confundem com os outros equipamentos indicados pela Apelante. Nesse sentido, os trabalhos e análises técnicas realizadas no âmbito do INPI atestaram a privilegiabilidade do lavador de café da Empresa-Apelada, contrariando os argumentos da Apelante, inclusive quanto aos documentos apresentados com a inicial.

10. Os elementos constantes do relatório descritivo, da reivindicação, do resumo e da apresentação dos desenhos constantes do pedido de registro do privilégio de invenção se mostraram suficientemente hábeis para caracterizar a novidade do equipamento e a colocação da bomba, a divisão dos compartimentos para circulação da água em circuito fechado, puderam ser constatadas no procedimento administrativo. Foi também esclarecido que não é possível a substituição



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

94.02.01376-8

da bomba por um transportador helicoidal, porquanto os dispositivos são diferentes e possuem, ainda funções diversas, já a bomba é necessária para permitir a circulação da água, o que não ocorreria com o transportador helicoidal.

11. É importante observar, também, que o transportador por hélice e a parede divisória não são reivindicados, e sim apenas constaram dos desenhos para demonstrar a separação das câmaras que são interligadas por uma abertura a qual se acopla a bomba. A referência às bica e moega de alimentação visaram, na reivindicação, apenas permitir posicionar tais elementos do lavador mecânico e de pré-limpeza. O lavador Biasi, como foi ressaltado pelo INPI, não foi descrito em detalhes, e sim de maneira resumida, não servindo para ser confrontado com o lavador de café da Apelada.

12. A respeito da análise do Ato Normativo nº 17, os esclarecimentos prestados pelo INPI (fl. 297) são demonstrativos da ausência de razão por parte da Apelante. Trata-se do Ato Normativo nº 19 aquele que estabelece os documentos básicos que devem integrar o pedido de privilégio de invenção que devem ser observados no momento de sua elaboração. No âmbito do procedimento administrativo, dentro dos limites da discricionariedade das autoridades administrativas, considerou-se a suficiência dos dados e informações constantes do relatório descritivo, da reivindicação, do resumo e dos desenhos para a constatação da presença dos requisitos e características de uma invenção. Tanto assim o é que o setor técnico do INPI teve condições de elaborar trabalho técnico e concluiu pela privilegiabilidade do lavador de café descrito.

Assim, como corretamente concluiu a magistrada sentenciante, a Apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito que alegava possuir (artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil) e, desse modo, outra solução não poderia ocorrer a não ser a da improcedência do pedido.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

94.02.01376-8

13. Diante de tais colocações, conheço do recurso de Apelação, negando-lhe provimento, para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Juiz Federal Convocado para a 5ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PATENTE DE INVENÇÃO. ART. 6º, LEI 5.772/71. PRESENÇAS DOS REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE.

1. A invenção intitulada *“lavador mecânico e pré-limpeza para café”* é patenteável, não havendo violação do disposto no art. 6º, da Lei nº 5.772/71.

2. A invenção não se confunde com o modelo de utilidade, e é representada pelo conjunto conforme relatório descritivo, abrangendo os aspectos de pré-limpeza, conjunto de calhas e duas câmaras num mesmo nível em que se divide o reservatório. A invenção é, portanto, privilegiável.

3. Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

94.02.01376-8

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2003 (data do julgamento).

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Juiz Federal Convocado no TRF – 2ª Região
Relator