



Aperfeiçoamento de componentes dá direito a patente

04/01/2008

Tudo já foi inventado. Ou quase. Então, quando uma pessoa ou empresa aperfeiçoa um artefato já inventado, ela tem direito à propriedade intelectual deste invento. Com este entendimento, a Justiça Federal no Rio de Janeiro garantiu à Latina S/A, empresa que fabrica e comercializa lavadoras de roupas, a patente de uma invenção chamada “aperfeiçoamento em lavadora de roupas”.

O direito foi garantido pela 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que acolheu recurso da Latina e do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), em ação movida pela Madson Eletro Metalúrgica. Para o tribunal, “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”.

A Madson reclamou na 38ª Vara Federal do Rio de Janeiro da patente concedida pelo INPI à Latina. A empresa reclamava que a invenção não apresentava os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial para que fosse concedida a patente.

De acordo com o processo, a Latina patenteou o projeto de uma máquina de lavar roupas de fácil deslocamento e que pode ser colocada em lugares bem estreitos. Isso porque, não há correia e o rotor de turbilhamento fica em nova posição, assim como o motor. Segundo o INPI, a invenção, além de melhorar o funcionamento das máquinas semi-automáticas, trouxe melhor adequação de uso da lavadora em recintos fechados, exíguos e de passagens estreitas, o que garantia a concessão da patente.

A Madson afirmava que objeto técnico conhecido em diversos outros inventos não merece patente. A primeira instância acolheu o argumento. “Não resulta em novo efeito técnico um mero aperfeiçoamento decorrente de maneira evidente do *state of art*, representando unicamente uma manifestação da livre concorrência, de melhoria competitiva diante de um mercado consumidor cada vez mais exigente”, considerou.

No TRF-2, o entendimento foi diferente. A desembargadora Liliâne Roriz reconheceu que a invenção pode mudar a vida do consumidor. “As novas dimensões da peça ensejam uma máquina de lavar roupa de uso doméstico de fácil deslocamento e que pode ser aposta em ambientes mais estreitos. Além disso, a utilização de esfregador removível e de uso opcional, a eliminação do uso da correia, bem como o novo posicionamento do conjunto rotor de turbilhamento, agregaram mais funcionalidade ao conjunto, conferindo-lhe caráter de novidade suficiente a fundamentar a concessão do privilégio”, explicou.

“Determinadas situações de nosso dia-a-dia 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”, ressaltou a desembargadora.

Ficou vencido o desembargador Messod Azulay Neto, relator. Para ele, “a patente em questão, na forma como foi concedida, atenta contra os dispositivos da lei, que obstam concessão de monopólio industrial a características técnicas já conhecidas no mercado.”

Azulay Neto salientou que apenas a característica de máquina de lavar sem correia é que não é conhecida no mercado. Por isso, ele aplicou ao caso o artigo 47 da Lei de Propriedade Industrial. Conforme a regra, “a nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas.”

A decisão foi por maioria de votos. A Madson já recorreu com Embargos Infringentes ainda não analisados pela Turma.

Processo 2001.51.01.536605-6

Leia a decisão

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO



APELANTE: LATINA S/A

ADVOGADO: ANA PAULA AFFONSO BRITO BISPO E OUTROS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI

PROCURADOR: MAURO FERNANDO FERREIRA GUIMARÃES CAMARINHA

APELADO: MADSON ELETRO METALÚRGICA LTDA

ADVOGADO: SAMIA AMIM SANTOS E OUTROS

REMETENTE: JUIZO FEDERAL DA 38A VARA-RJ

ORIGEM: TRIGÉSIMA OITAVA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200151015366056)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – Relator) – Contra a sentença de fls. 622, de revisão obrigatória, e prolatada pelo juízo da 38ª Vara Federal do Rio de Janeiro, foram interpostos dois recursos de Apelação – o primeiro, pela empresa LATINA S/A às fls 636/649; e, o segundo, pelo INPI às fls. 664/669 – impugnando a decisão que decretou a nulidade da patente de invenção, registrada sob o nº PI 9500121-1, titulada ‘APERFEIÇOAMENTO EM LAVADOURA DE ROUPAS’ por inexistência dos requisitos – novidade e atividade inventiva.

Em síntese, os apelos utilizam-se das mesmas razões: sustentam que a patente foi concedida de forma regular, em atenção aos princípios da novidade e da atividade inventiva, discordando das conclusões do laudo pericial, que alegam ser confuso e incoerente, faltando ao expert conhecimento necessário sobre a matéria.

Contra-razões da Apelada às fls. 677/695, pugnano pela manutenção da decisão e insistindo que a patente reproduz uma série de supostas inovações já conhecidas pelo estado da técnica.

Manifestação do Ministério Público às fls. 702/709, opinando pelo improvimento dos recursos.

Vieram os autos conclusos.

É o Relatório.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

Relator – 2ª Turma Especializada

VOTO VISTA

Trata-se de apelações e remessa necessária contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar nulo o ato administrativo que concedeu a patente de invenção nº 9500121-1, intitulada “aperfeiçoamento em lavadoura de roupas”.

Baseou-se o douto Juízo a quo no fundamento de que não merece tutela patentária o pedido de privilégio de invenção que tem por objeto técnicas conhecidas em diversos outros inventos.

Acrescentou que não resulta em novo efeito técnico um mero aperfeiçoamento decorrente de maneira evidente do state of art, representando unicamente uma manifestação da livre concorrência, de melhoria competitiva diante de um mercado consumidor cada vez mais exigente.

Alega a empresa LATINA S/A, nas razões de fls. 636/650, que a sentença considerou somente as conclusões do laudo pericial, tendo a mesma desprezado o parecer técnico do INPI, que possui os meios hábeis para aferir os requisitos legais para a concessão de uma patente.



Ressalta que a patente ora em análise foi submetida a processo administrativo de nulidade, instaurado perante o INPI, ocasião em que foi atestada que a mesma atendeu aos critérios de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Apelação do INPI às fls. 663/669, na qual pugna pela reforma da sentença, eis que a patente PI 9500121-1 atendeu plenamente aos critérios legais de concessão, não tendo o Perito Judicial examinado detalhadamente os documentos anexados aos autos, tal como realizado em seu parecer técnico.

Contra-razões de MADSON ELETRO METALÚRGICA LTDA. às fls. 677/695, requerendo o improvimento do apelo, por absoluta falta de fundamento a ensejar a reforma da sentença.

Parecer do MPF, opinando pelo improvimento dos recursos (fls. 702/709).

O douto Relator, em seu voto (fls. 711/715), entendeu no sentido de dar parcial provimento às apelações e à remessa, para determinar a manutenção da patente com base somente na quinta reivindicação, vez que todas as demais apresentadas encontram paralelo em patentes já concedidas.

A autora – MADSON ELETRO METALÚRGICA LTDA. – ingressou em Juízo com vistas à obtenção da nulidade da patente de invenção nº 9500121-1, intitulada “APERFEIÇOAMENTOS EM LAVADOURA DE ROUPAS”, sob o fundamento de ausência de novidade, por já existirem diversas patentes anteriores com características técnicas idênticas ao seu objeto.

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.”

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.

Na carta-patente concedida ao 2ª réu (fls. 364/376), encontra-se o título da invenção – “APERFEIÇOAMENTOS EM LAVADOURA DE ROUPAS”, que vem assim resumidamente descrita:

“Patente de Invenção “APERFEIÇOAMENTOS EM LAVADOURA DE ROUPAS”, do tipo semi-automática, compreendidos pela provisão de uma cuba monobloco (10), de contorno poligonal substancialmente paralelepipedal, com cantos inferiores (1) arredondados e com sua parede de fundo (2) inclinada na diagonal e para baixo em cerca de 8º a partir da borda antero-inferior (3) da referida cuba (10). Essa última recebe em sua borda antero-superior (4a) o encaixe seletivo de um esfregador de roupas, na forma de uma bandeja (20). É provido ainda na parede de fundo (2) um leito ou sede (8) alinhado com a diagonal e no plano mais elevado de dita parede de fundo (2), onde é adaptado um rotor de turbilhonamento (30), cujo eixo (31) se mantém quase que vertical e acoplado a uma transmissão por engrenagens (32, 33) acionada por um motor (34) fixado na face externa da parede de fundo (2).” (fls. 376)

Esclarecendo melhor a questão, aduz o relatório descritivo:

“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 de 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.

Outro inconveniente dessas lavadoras semi-automáticas convencionais refere-se ao fato de as 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.”

Analisando a existência do requisito novidade na patente concedida ao 2º réu, concluiu o Perito do Juízo:

“(...) trata-se de uma patente extremamente abrangente, com inúmeros detalhes colocados após o “caracterizado por”. A partir desta patente qualquer tanquinho poderá ser cópia. Se fosse na forma de um MU (modelo de utilidade) quando se criasse um detalhe a mais (com novidade, ato inventivo, etc..) a cobertura abrangeria somente este detalhe ficando qualquer fabricante do ramo apto a montar tanquinhos, naturalmente sem o detalhe constante no UM.

(...)

Somente na 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 apresentado nenhuma anterioridade concernente ao uso da correia, a transmissão por engrenagem (detalhes 32 e 33 da fl. 374) poderá ser mantida como novidade. As demais reivindicações possuem anterioridades impeditivas, a saber: reivindicação 4, painel com botões (patente US 3253874 e revista Veja de Julho 1990, fl. 97/98); reivindicação 3, bandeja inclinada e ranhurada (patente FR 2539152 e MU 7000988 e patente FR 2539152); reivindicação 1, com cuba, cantos inferiores, parede de fundo, rotor, com eixo vertical acoplado a transmissão por engrenagens, mostrado pelas figs. 1 e 2 de fls.374 e 375 (patente GB 928374, revista veja de 1990, fls. 97/98 e patente 6702249, fls. 80 e 81).” (fls. 474/475)

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. 321/329):

“(..) As inovações inseridas na lavadora semi-automática, objeto da matéria da patente, propiciam uma melhor eficiência, tanto de funcionamento do equipamento, como uma melhor adequação de uso da lavadora em recintos fechados, exíguos e de passagens estreitas. Ao que se conclui que a matéria não é óbvia e não está compreendida no estado da técnica, caracterizando-se assim sua novidade e sua atividade inventiva.” (fls. 328)

Com efeito, determinadas situações de nosso dia-a-dia 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 ensejam uma máquina de lavar roupa de uso doméstico de fácil deslocamento e que pode ser aposta em ambientes mais estreitos. Além disso, a utilização de esfregador removível e de uso opcional, a eliminação do uso da correia, bem como o novo posicionamento do conjunto rotor de turbilhonamento, agregaram mais funcionalidade ao conjunto, conferindo-lhe caráter de novidade suficiente a fundamentar a concessão do privilégio.



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 9500121-1 todos os requisitos necessários para sua concessão, inclusive a novidade.

Dessa forma, divirjo do voto do eminente relator, para DAR PROVIMENTO às apelações e à remessa necessária, julgando improcedente o pedido para manter a concessão da patente nº 9500121-1.

É como voto.

LILIANE RORIZ

Desembargadora Federal

VOTO-VENCIDO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Cuida-se de Remessa Necessária e apelações interpostas contra sentença que decretou a nulidade do registro da patente PI 9500121-1, titulada ‘APERFEIÇOAMENTO EM LAVADOURA DE ROUPAS’, com base no laudo pericial de fls , que aponta para inexistência de novidade e de atividade inventiva.

Do cotejo das provas apresentadas, especialmente o laudo pericial, não se tem dúvida de que a patente em questão, na forma como foi concedida, atenta contra os dispositivos da lei, que obstam concessão de monopólio industrial a características técnicas já conhecidas no mercado.

De sorte que à exceção da 5ª reivindicação, todas as demais apresentadas encontram paralelo em patentes já concedidas, tais como, as Patentes brasileiras nºs MU 7000988 e MU 6702249 e as Patentes, Francesa, Americana e Britânica, nºs FR 2539152, US 3253874, GB 928374, respectivamente.

Assim sendo, comungo em parte com a decisão guerreada, porquanto o laudo pericial é conclusivo no sentido dar à quinta reivindicação motes de novidade, conforme se confere no item 11.5, *in verbis*:

11.15 – 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, com não foi apresentado nenhuma anterioridade concernente ao uso da correia, a transmissão por engrenagem (detalhes 32 e 33 da fl. 374) poderá ser mantida como novidade. As demais reivindicações possuem anterioridades impeditivas a saber: reivindicação 4: painel com botões (patente US 3253874 e revista Veja de julho de 1990, fl. 97/99); reivindicação 3, bandeja inclinada e ranhura (patente FR 2539152 e MU 7000988) fls. 66; reivindicação 2, bandeja opcional (patente MU 6702249, MU 7000988 e patente FR 2539152); reivindicação 1, com cuba, cantos inferiores, parede de fundo, rotor, com eixo vertical acoplado a transmissão por engrenagens, mostrado pelas figs. 1 e 2 de fls. 374 e 375 (patente GB 928374, revista Veja de 1990, fls. 97/99 e patente MU 6702249, fls.80 e 81).

Em face das considerações encimadas, e não refutada pelas partes, vê-se que a reivindicação nº 5 constitui-se em novidade nos termos da lei, cabendo a aplicação do artigo 47 da LIP, que diz:

Art. 47 – A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas.

Isto posto, dou PARCIAL PROVIMENTO às Apelações e à Remessa Necessária, determinando a manutenção do registro da patente com base somente na quinta reivindicação, devendo o INPI promover as devidas alterações em seu banco de dados, com a expedição de um novo certificado nos moldes da reivindicação subsistente, com a mesma data de extinção do documento original, com publicidade do ato na Revista de Propriedade Industrial.

É como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

Relator – 2ª Turma Especializada



E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. INVENÇÃO. NOVIDADE. ESTADO DA TÉCNICA. MÁQUINA DE LAVAR. 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 de nosso dia-a-dia 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 ensejam uma máquina de lavar roupa de uso doméstico de fácil deslocamento e que pode ser aposta em ambientes mais estreitos. Além disso, a utilização de esfregador removível e de uso opcional, a eliminação do uso da correia, bem como o novo posicionamento do conjunto rotor de turbilhamento, agregaram mais funcionalidade ao conjunto, conferindo-lhe caráter de novidade suficiente a fundamentar a concessão do privilégio.

4. Apelações e remessa necessária providas.

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 maioria, dar provimento às apelações e à remessa necessária, nos termos do voto da relatora.

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2007 (data do julgamento).

LILIANE RORIZ

Relatora

Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2008-jan-04/aperfeicoamento_componentes_direito_patente/