



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

561542

2009.51.01.801831-3

Nº CNJ	: 0801831-66.2009.4.02.5101
RELATOR	: DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO
APELANTE	: WEATHERFORD IND/ E COM/ LTDA
ADVOGADO	: RODRIGO DE ASSIS TORRES E OUTROS
APELADO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR	: MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA
APELADO	: IPB-GR IND/ MECANICA LTDA
ADVOGADO	: LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTROS
ORIGEM	: NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200951018018313)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR)Cuida-se de Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da patente de invenção nº PI 0404834-2, denominada “ABRAÇADEIRA PARA USO EM OPERAÇÕES DE PROSPECÇÃO DE PETRÓLEO NO FUNDO DO MAR”.

Entendeu o Juízo a quo, com base no laudo pericial e nos documentos acostados aos autos, que a patente em questão foi regularmente concedida, atendendo os requisitos dos artigos 8, 11, e 13 da Lei 9.279/96.

Inconformada, pugna a Apelante, às fls. 2.092/2.123, preliminarmente, pela nulidade da sentença, com base em falta de manifestação na sentença a respeito de um dos aspectos da causa de pedir, relativo à insuficiência descritiva, requerendo, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para realização de nova prova



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

561542

2009.51.01.801831-3

pericial, diante do desconhecimento técnico do Perito e sua desídia na condução da prova.

No mérito, pugna pela nulidade da patente, por falta de novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva, aduzindo que as reivindicações da patente anulanda já estavam antecipadas no estado da técnica, conforme se extrai do laudo, às fls. 1857, último parágrafo e (fls. 1858), asseverando haver descompasso entre as premissas e as conclusões da prova pericial.

Contrarrazões do INPI, fls. 2127/2129, pleiteando o improvimento do recurso.

Contrarrazões da empresa Apelada, fls. 2132/2175, prestigiando a sentença, afirmando que a patente foi regularmente concedida, não havendo nenhuma omissão ou irregularidade na prova pericial, como sustenta de forma equivocada a Apelante.

Manifestação do Ministério Público Federal, fls. 2306, não visualizando interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

Relator – 2ª Turma Especializada

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Como relatei, cuida-se de sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da patente de invenção nº PI 0404834-2, denominada



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

561542

2009.51.01.801831-3

“ABRAÇADEIRA PARA USO EM OPERAÇÕES DE PROSPECÇÃO DE PETRÓLEO NO FUNDO DO MAR”, por entender o Juiz *a quo* que foi regularmente concedida.

De início, rejeito a preliminar de nulidade da sentença com base em carência de fundamentação e em desconhecimento técnico do Perito.

A uma, porque consoante a jurisprudência consagrada dos Tribunais não está o magistrado obrigado a dissecar uma a uma as alegações das partes, restando a decisão suficientemente fundamentada,

E a duas, porque nada nos autos indicia falta de conhecimento técnico do Perito, colhendo-se, ao contrário, impressão das mais favoráveis sobre a realização dos trabalhos.

Com efeito, dos termos do laudo pericial, acostado às fls. 1.823/1.897, não se verifica qualquer inexatidão ou falta de clareza nas observações técnicas realizadas pelo *expert* nomeado pelo juízo *a quo*, carecendo de base a alegação de que o profissional não teria o conhecimento técnico exigido para a realização da prova, vendo-se que sua nomeação não sofreu nenhuma impugnação no curso da instrução probatória, só vindo isso a ocorrer após a prestação de todos os esclarecimentos necessários sobre o laudo, requeridos pela autora (fls. 2.025/2.032), numa demonstração inequívoca de seu descontentamento com o resultado da perícia.

No mérito, sem razão a Apelante.

Cinge-se à controvérsia em torno da expedição de patente de invenção, nº PI 0404834-2, que, no entender da Apelante, carece de novidade, de atividade inventiva e de suficiência descritiva em seu relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

561542

2009.51.01.801831-3

Para fundamentar a pretensão foram apontadas as seguintes anterioridades, US 3.933.203 (20/01/76); GB 2.288.205A (11/10/95); EP 0.586.679BI (02/01/97); GB 2.044.320A (15/10/80); US 6.283.205BI (04/09/2001); EP 0.142.365BI (01/02/89).

Instado a se manifestar, o INPI confirmou o registro concedido, reafirmando que a patente possui os requisitos exigidos pela lei.

A prova pericial foi devidamente realizada, incluindo reunião presencial do perito com os assistentes técnicos das partes, para apresentação de documentos, esclarecimentos e dúvidas e tudo o mais que se fizesse necessário para o deslinde da questão.

As conclusões do laudo (1823/1897) são no sentido de que a patente anulanda atende as exigências da lei, possuindo os requisitos básicos de novidade e atividade inventiva, apresentando, no entendimento do perito, relatório suficientemente descritivo, conforme se confere nas respostas aos quesitos formulados pela Autora, na tentativa de demonstrar a veracidade de sua tese.

Quesito 9) O Dr. Perito concorda que antes da suposta invenção trazida pela patente PI 0404834-2, já existiam clamps destinados (i) à fixação de tubos de produção de petróleo a cabos umbilicais, e/ou à centralização da coluna de tais tubos de produção? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.

Resposta – (i) Discordo. Nas abraçadeiras relacionadas na Tabela 13 os cabos, quando é o caso, são ancorados individualmente, em espaços destinados a cada um. Não há passagem para um umbilical. (ii) Há abraçadeiras



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

561542

2009.51.01.801831-3

centralizadoras de patentes anteriores, conforme apresentado na Tabela 13.

Quesito 10) O Dr. Perito concorda que existem diversos tipos de clamps destinados (i) à fixação de tubos de produção de petróleo a cabos umbilicais, e/ou à centralização da coluna de tais tubos de produção? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.

Resposta – (i) Discordo. O umbilical é um feixe de cabos e mangueiras reunidos dentro de uma proteção flexível, e o conjunto tem um diâmetro maior, que pode ser alojado na abraçadeira PI 0404834-2. As demais alojam os cabos separadamente. (ii) Concordo. Ver tabela 13.

Quesito 12) (fls 1.877) Concorda o I. Expert que a combinação de elementos presentes na reivindicação principal da patente PI 0404834-2 consiste em uma mera associação de características já presentes em outras braçadeiras do estado da técnica? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.

Resposta – Concordo parcialmente. A abraçadeira realmente congrega características encontradas em outras, porém permite ancorar cabos umbilicais, não sendo assim “uma mera associação de características já presentes em outras braçadeiras do estado da técnica (sic)

Quesito 17) O Dr. Perito concorda que não são demonstrados efeitos técnicos ou diferenciais pelo objeto reivindicado face ao estado da técnica? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.

Resposta – Discordo. A abraçadeira permite a ancoragem de umbilical.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

561542

2009.51.01.801831-3

Quesito 18) O Dr. Perito concorda que o objeto reivindicado não apresenta atividade inventiva? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.

Resposta – Discordo. A abraçadeira permite ancorar simultaneamente umbilicais e outros ao tubo de produção.

Quesito 20) O Dr. Perito concorda que não há elemento no relatório descritivo da patente que permitam a um técnico no assunto compreender que tipo de “torque controlado” é aplicado à abraçadeira reivindicada ? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.

Resposta – Discordo. Uma vez que os únicos parafusos presentes na abraçadeira são os empregados em seu fechamento, a menção ao torque controlado pode ser entendida por um técnico no assunto como o torque aplicado por uma chave de impacto pneumática, ou ferramenta equivalente, nesses parafusos.

Quesito 21) Considerando que um técnico no assunto não sabe a que tipo de torque controlado a suposta invenção se refere, e que na patente não são providas informações suficientes acerca desta característica, o Dr. Perito concorda que um técnico no assunto não poderia aplicar o dito torque controlado supostamente inovador e, assim, reproduzir o mesmo? ? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.

Resposta – Discordo. Entende-se como técnico no assunto o profissional devidamente habilitado a operar o equipamento. Assim sendo, o profissional em questão deve conhecer o equipamento que opera, deve saber que uma chave de impacto pneumática possui um dispositivo conhecido como shutt-off, que corta o suprimento de ar quando o torque pré-definido é atingido, deve conhecer o ferramental que envolve toda a operação, sobretudo em uma atividade que requer um grau avançado de segurança. Além disso, qualquer profissional que lida com um equipamento novo deve ser treinado antes de operá-lo em campo,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

561542

2009.51.01.801831-3

a fim de evitar acidentes de trabalho, fatais ou não, e prejuízo por imperícia ou intransigência. Mesmo que o documento de patente PI 0404834-2 não conceitue o que venha a ser torque controlado, deve-se considerar que documentos de patente não são se destinam a ser manual de instrução e/ou operações.

Quesito 23) O Dr. Perito concorda que na ausência de informações de acordo com o artigo 24 acima (lei 9.279/96), a patente carece de suficiência descritiva? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.

Resposta – Discordo. A patente não carece de suficiência descritiva, uma vez que diz claramente, quanto ao torque controlado, que “o aperto da abraçadeira é realizado por parafusos e roletes, com torque de 67,8 Nm (50lbs.pé), utilizando uma chave de impacto pneumática” Uma vez que o documento de patente não deve ser confundido com manual de instruções/operações não há carência de informações.

Quesito 24) O Dr. Perito concorda que, tendo em vista a resposta aos quesitos acima, a patente foi concedida em desrespeito às disposições legais? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.

Resposta – Discordo. A descrição do objeto está de acordo com o previsto na lei vigente.

Quesito 25) O Dr. Perito concorda que conforme o artigo 46 da Lei de Propriedade Industrial (lei 9.279/96), a patente é nula? Caso não concorde, queira, por favor, justificar.

Resposta – Discordo.

Valendo conferir o seguinte quesito do réu, fls. 1.809/1.811:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

561542

2009.51.01.801831-3

Quesito 23 – Pode o Perito dizer que o escopo da tecnologia objeto da patente US 4.437.791, bem como as demais patentes suscitadas pela Autora não antecipam a tecnologia da PI 0404834-2?

Resposta – A abraçadeira objeto do documento de patente PI 0404834-2 apresenta características encontradas em abraçadeiras anteriormente patenteadas, conforme consta neste laudo, havendo antecipações. Entretanto a abraçadeira PI 0404834-2, ao conjugar essas características com a ancoragem do umbilical, simultânea ao duto de produção, apresenta um diferencial sobre as demais.

Igualmente elucidativas as conclusões finais sobre a matéria.

Das evidências observadas e do exposto até aqui, conclui-se que:

- i. A abraçadeira objeto do documento de patente PI 0404834-2 BI traz características que são isoladamente encontradas em todas as demais analisadas, porém o documento de patente reivindica a peça em si (Reivindicação nº 1), não suas características isoladamente;*
- ii. A abraçadeira apresenta facilidade de operação na instalação, uma vez que os umbilicais, outros cabos de controle e o duto de produção são simultaneamente ancorados; outrossim, o comportamento da abraçadeira no fundo do mar, por sua característica construtiva analisada neste laudo, proporciona um melhor desempenho.*
- iii. O fato de a abraçadeira não precisar de qualquer ferramenta especial para sua abertura viabiliza sua instalação, pois sua flexibilidade é que torna possível a ancoragem simultânea. Embora a patente US 6.283.205 BI também opere da mesma forma (abertura*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

561542

2009.51.01.801831-3

permitida pela elasticidade do material), os modelos apresentados no documento de patente não alojam umbilicais, e sim cabos isolados.

- iv. Há duas patentes da mesma peça apresentada na PI 0404834-2 BI, a GB 2.419.906 A, de 10/05/2006 (páginas 538 a 593), e a US 7.431.535 B2 (páginas 577 a 582), de 07/10/2008, ambas com titularidade da IPB-GR, ainda vigentes e para as quais não houve contestações.*

Desta forma a combinação dos elementos já compreendidos no estado da técnica e da solução proposta para a ancoragem simultânea dos umbilicais, dos cabos julgados ainda necessários na operação e do duto da coluna de produção, viabiliza as operações nas “Árvores de Natal Molhadas” (ANM), o que diferencia das demais apresentadas.

Assim, entende-se que a abraçadeira objeto da PI 0404834-2 BI apresenta novidade no estado da técnica, conforme explicitado em sua reivindicação principal, amplamente analisada neste Laudo.

Conquanto o juiz, na formação de seu convencimento não esteja adstrito ao laudo pericial - suas conclusões conjugadas com a manifestação favorável do órgão técnico do INPI (ratificando a validade da patente na contestação e contrarrazões), mais a informação, não refutada pela autora, de que a patente, objeto da lide, possui registro em outros países (EUA e Reino Unido) sem nenhum questionamento, conforme se extrai do laudo, às fls 1.883, formam um conjunto probatório convincente que se sobrepõe às alegações em contrário, incutindo no espírito do julgador que a patente foi regularmente concedida.

De sorte que, inexistindo qualquer elemento que possa desqualificar ou enfraquecer a prova pericial produzida, é de ser confirmada a sentença.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

561542

2009.51.01.801831-3

Com essas considerações, nego provimento à Apelação.

É como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator – 2ª Turma Especializada

EMENTA

APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PATENTE – PEDIDO DE NULIDADE POR FALTA DE REQUISITOS BÁSICOS E INSUFICIÊNCIA DO RELATÓRIO DESCRITIVO - PROVA PERICIAL - RECURSO IMPROVIDO

I - Cinge-se à controvérsia em torno da expedição de patente de invenção, nº PI 0404834-2, que, no entender da Apelante, carece de novidade, de atividade inventiva e de suficiência descritiva em seu relatório.

II - As conclusões do laudo (1823/1897) são no sentido de que a patente anulanda atende as exigências da lei, possuindo os requisitos básicos de novidade e atividade inventiva, apresentando, no entendimento do perito, relatório suficientemente descritivo, conforme se confere nas respostas aos quesitos formulados pela Autora, na tentativa de demonstrar a veracidade de sua tese.

III - Conquanto o juiz, na formação de seu convencimento não esteja adstrito ao laudo pericial - suas conclusões conjugadas com a manifestação favorável do órgão técnico do INPI (ratificando a validade da patente), mais a informação, não contestada pela autora, de que a patente, objeto da lide, possui registro em outros países (EUA e Reino Unido) sem nenhum questionamento, conforme se extrai do laudo, às fls 1.883, formam um conjunto probatório convincente que se sobrepõe às alegações em contrário, inculcando no espírito do julgador que a patente foi regularmente concedida.

IV – Apelação improvida

ACÓRDÃO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

561542

2009.51.01.801831-3

Vistos e relatados estes autos em que são partes os acima indicados, decide a Segunda Turma Especializada, por unanimidade, negar provimento à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2012.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator - 2ª Turma Especializada