

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.547.849 - RJ (2019/0212970-0)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
AGRAVANTE : INTEROZONE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS GONÇALVES JUNIOR - SP107645
CELINO BENTO DE SOUZA E OUTRO(S) - SP108745
AGRAVADO : CLIMP OZONIO SOLUCOES EM SANITIZACAO DE AMBIENTE
LTDA
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO PALUAN E OUTRO(S) - SP203475
AGRAVADO : ALPHAPARTS COMERCIAL TECNICA EIRELI
ADVOGADO : PAULA DE ARAÚJO FORMIGONI E OUTRO(S) - SP158586
AGRAVADO : OZ - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE OZONIO
EIRELI
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto por INTEROZONE DO BRASIL LTDA contra decisão que inadmitiu recurso especial, com fulcro no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim sintetizado:

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PATENTE - FALTA DE ATIVIDADE INVENTIVA - SENTENÇA PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

I - Ação proposta para a patente PI 0804316-7, titulada "PROCESSO DE OXI-SANITIZAÇÃO DE HABITÁCULO E OU EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES", por falta de requisitos. Art. 8º c/c art. 13 da LPI.

II - Prova Pericial e Parecer técnico do INPI conclusivos no sentido de que a patente não possui atividade inventiva.

III - Críticas ao laudo no pronunciamento de assistente técnico e pareceres trazidos aos autos pela autora não lograram infirmar os demais elementos probatórios em favor da concessão da patente em questão.

IV - Sentença mantida. Apelação desprovida.

Opostos embargos de declaração pela recorrente, estes foram acolhidos em aresto que guarda a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECLAMAÇÃO DE OMISSÃO - FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A OMISSÃO.

I - Com razão a Embargante quando diz que há omissão no acórdão por ter deixado de se pronunciar sobre a preliminar de cerceamento de

defesa, requerida em razão do indeferimento, pelo Magistrado, do pedido para novos esclarecimentos do perito sobre o laudo pericial, apesar da menção ao pleito no Relatório do julgamento do apelo.

II - No caso em apreço, é de se notar o pedido para novos esclarecimentos da prova pericial mostra-se claramente desnecessário e até impertinente em face de prova pericial devidamente produzida com respostas a todos os quesitos (405/454), oportunamente contestada pela embargante que teve todas as dúvidas prontamente respondidas, pelo expert, através de laudo complementar, fls. 482/486, que esgota toda a matéria pertinente à patente, sem necessidade de mais esclarecimentos técnicos para compreensão e resolução da controvérsia, tanto que o Magistrado desconsiderou parte das conclusões do laudo, que negava o requisito de novidade da patente, para admiti-lo com base na manifestação técnica do INPI e do assistente técnico da própria requerente.

III - Embargos de declaração providos para reconhecer a omissão sem efeitos infringentes.

Nas razões do especial, alega-se violação do art. 477, § 3º, do Código de Processo Civil e arts. 8º, 11 e 13 da Lei n. 9.279/96.

Decido.

2. A irresignação não merece prosperar.

O Tribunal de origem registra que a solução técnica reivindicada pela patente PI 0804316-7 B1, **não há atividade inventiva** a justificar a medida excepcional de concessão do privilégio do registro da patente, pois tal solução consiste apenas em uma decorrência óbvia daquilo que já era conhecido no estado da técnica.

2.1 Por outro lado, a Corte Estadual destaca a ausência de motivo para impugnar o laudo pericia juntado aos autos, sendo desnecessário o pedido de novos esclarecimentos sobre a prova pericial que foi produzida.

2.2 A reforma do aresto, nestes aspectos, demanda inegável necessidade de reexame de matéria fático-probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

Havendo nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.º e 3.º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

Publique-se. Intimem-se.

Superior Tribunal de Justiça

Brasília, 27 de novembro de 2019.

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

Relator