

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003058-
10.2009.4.03.6100/SP**

2009.61.00.003058-6/SP

D.E.

Publicado em 13/06/2019

RELATOR : Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA
APELANTE : DIVA PEREIRA
ADVOGADO : SP252842 FERNANDO PERANDIN EVANGELISTA e
outro(a)
APELADO(A) : Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI
ADVOGADO : SP182403 FÁBIA MARA FELIPE BELEZI e outro(a)
APELADO(A) : MARISTELA FLORES IND/ E COM/ LTDA
ADVOGADO : SP064845 OSVALDO JORGE MINATTI e outro(a)
No. ORIG. : 00030581020094036100 9 Vr SAO PAULO/SP

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. MARCAS E PATENTES. INPI. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU MARCA. AUSÊNCIA DO REQUISITO NOVIDADE. PRODUTO JÁ HAVIA SE TORNADO ACESSÍVEL AO PÚBLICO ANTES DA DATA DO DEPÓSITO DA PATENTE. APELO DESPROVIDO.

1. O INPI, ao ingressar na relação jurídica processual, na qualidade de assistente da parte, passa a deter todos os poderes e ônus processuais da assistida e é considerado litisconsorte da parte principal, justamente porque a sentença a ser prolatada terá o condão de influir na relação jurídica entre ele e o adversário assistido" (Precedente TRF3, MCI 200603000499870, Relatora Desembargadora Federal Suzana Camargo, Quinta Turma, DJU 10/10/2006, p. 392).

2. Trata-se de pedido de nulidade da patente de "forminhas aramadas", concedida pelo INPI em 16/10/2002, ao argumento de que referido produto padece do requisito de novidade, além de não estar coberto pelo estado da técnica, tendo em vista o uso anterior em relação ao qual foi concedida Carta-Patente.

3. A Lei da Propriedade Industrial prevê expressamente, em seu artigo 8º, que a invenção a ser patenteável deve atender aos requisitos de novidade, atividade e aplicação industrial.

Estabelece, outrossim: "Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato

inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.", e, ainda, "Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica."

4. Por ocasião de sua manifestação nos autos (fls. 180/188), o INPI aduziu que, antes da concessão da patente, não houve a apresentação de quaisquer documentos ou informações por parte de terceiros, a subsidiarem o exame, nos moldes facultados pelo artigo 31 da LPI.

5. Contudo, ao examinar os elementos coligidos pela parte autora, o INPI consignou que "o objeto da patente anulanda colide com aqueles noticiados às fls. 77/85, que foram publicados nas Revistas "Festas Faça Fácil" e "Manequim", edições de maio de 1996 e setembro de 1997, respectivamente".

6. Vale dizer, referidos periódicos foram publicados e entraram em circulação em data anterior ao depósito da patente (ocorrido em 06/10/1997), de sorte que o objeto já se encontrava no estado de técnica naquela ocasião, ou seja, já havia se tornado acessível ao público antes da data do depósito da patente.

7. Por conseguinte, forçoso concluir que a patente anulanda não se reveste do requisito da novidade, logo não pode ser mantida.

8. Quanto ao ponto, digno de nota o parecer da Diretoria de Patentes do INPI (fls. 189/190), que concluiu que "(...) os documentos 15 a 17 apresentados no processo 52400.001854/09, fls. 1 a 98 dos autos revelam a matéria reivindicada na patente MU 7702257-2 antes da sua data de depósito, logo sugerimos a sua anulação por falta de Novidade".

9. Matéria preliminar rejeitada e, no mérito, apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, **rejeitar a matéria preliminar** e, no mérito, **negar provimento à apelação**, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 04 de junho de 2019.

HÉLIO NOGUEIRA
Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a): HELIO EGYDIO MATOS NOGUEIRA:10106

Nº de Série do
Certificado: 68D9614EDFBF95E3
Data e Hora: 07/06/2019 10:07:50

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003058-10.2009.4.03.6100/SP

2009.61.00.003058-6/SP

RELATOR : Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA
APELANTE : DIVA PEREIRA
ADVOGADO : SP252842 FERNANDO PERANDIN EVANGELISTA e
outro(a)
APELADO(A) : Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI
ADVOGADO : SP182403 FÁBIA MARA FELIPE BELEZI e outro(a)
APELADO(A) : MARISTELA FLORES IND/ E COM/ LTDA
ADVOGADO : SP064845 OSVALDO JORGE MINATTI e outro(a)
No. ORIG. : 00030581020094036100 9 Vr SAO PAULO/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA
(Relator):

Trata-se de apelação interposta por Diva Pereira contra a sentença que, integrada por declaratórios (fls. 263/265v; 276/276v), julgou procedente a pretensão deduzida nos autos da ação declaratória desconstitutiva de carta patente, ajuizada por Maristela Flores, "para desconstituir a Patente MU 7702257-2 - Disposição em Embalagens para Doces e Similares, em desfavor da ré, determinando a anotação junto à margem da respectiva Carta-Patente. Após o trânsito em julgado da presente decisão, deverá o INPI publicar anotação, para ciência de terceiros, nos termos do §2º do art. 57 da Lei nº 9.279/96. Concedo a antecipação parcial dos efeitos da tutela, nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil, para suspender, em relação às partes, os efeitos jurídicos da patente anulanda - MU 7702257-2, até ulterior decisão. Deverá a ré abster-se de comunicar aos clientes da autora que é titular da aludida Patente, até decisão final da presente ação, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00", sem prejuízo de perdas e danos a serem pleiteados em ação autônoma. Condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, cujo montante será rateado entre a autora e o INPI.

Apela a ré (fls. 280/292). Inicialmente, requer a inclusão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI como litisconsorte passivo necessário. Sustenta haver desenvolvido um modelo prático e único à época da criação, consubstanciado em forminhas para acomodar doces e salgados servidos e utilizados como decoração em mesas de festa. Em breve síntese, descreve a embalagem e afirma que o produto teve excelente aceitação por parte dos consumidores. Aduz que, após regular trâmite, obteve junto ao INPI a patente de modelo de utilidade n.º MU 7702257-2, de título "disposição em embalagem para doces e similares". Alega que *"o objeto veiculado na revista FAÇA FÁCIL FESTAS não prevê a forma caracterizada na patente de modelo de utilidade de titularidade da apelante, considerando, em breve síntese, detalhes que trazem aperfeiçoamento em relação aos produtos que integram o estado da técnica"*.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA (Relator):

Trata-se de ação ajuizada por Maristela Flores Indústria e Comércio Ltda, na qual figura como seu assistente o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, em face de Diva Pereira, ao argumento de que, em 1997, a ré levou um pedido de patente para *"modelo de utilidade"* para depósito junto ao INPI, intitulado *"disposição em embalagens para doces e similares"*.

Narra a inicial que o requerimento e patente foi concedido pelo INPI em 16/10/2002. Contudo, em 1998, a ré notificou a autora, por intermédio de seu patrocinador, para que se abstinhasse de comercializar as *"forminhas armadas"* para doces, afirmando ser *"criadora de um tipo original de embalagens, armadas ou não, utilizadas para acondicionar doces e salgados usados em festas (...)"*.

Aduz a autora que referidas embalagens foram criadas décadas atrás, por confeitadeiras que preparavam, sob encomenda, bolos, salgadinhos e uma variedade de "docinhos", envolvidos nas forminhas de papel de toda a espécie.

Sustenta a parte autora a nulidade da referida patente, à míngua do requisito da novidade, bem como o requisito de que o objeto não esteja coberto pelo estado da técnica, tendo em vista o uso anterior do objeto em relação ao qual foi concedida Carta-Patente.

Assevera que, em fevereiro/1997, antes portanto da constituição legítima da empresa diva Empresas de Embalagens ME - que se deu em 24/03/1997 - a autora já comercializava as "forminhas estrelas", em aramada.

Regularmente citado, o INPI requereu sua integração na lide, na condição de assistente litisconsorcial da autora e, por conseguinte, a respectiva exclusão da qualidade de sujeito passivo.

O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente a pretensão deduzida na inicial.

Passo ao exame da matéria devolvida.

Preliminarmente, impende consignar que, nos termos do artigo 57 da Lei n.º 9.279/96, o INPI, quando não for autor, intervirá no feito na condição de assistente litisconsorcial, seja do autor, seja do réu.

Como bem pontuou o Magistrado sentenciante, "O INPI, ao ingressar na relação jurídica processual, na qualidade de assistente da parte, passa a deter todos os poderes e ônus processuais da assistida e é considerado litisconsorte da parte principal, justamente porque a sentença a ser prolatada terá o condão de influir na relação jurídica entre ele e o adversário assistido" (Precedente TRF3, MCI 200603000499870, Relatora Desembargadora Federal Suzana Camargo, Quinta Turma, DJU 10/10/2006, p. 392).

Do mérito

A Lei da Propriedade Industrial prevê expressamente, em seu artigo 8º, que a invenção a ser patenteável deve atender aos requisitos de novidade, atividade e aplicação industrial.

Estabelece, outrossim:

*"Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.
(...)"*

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.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Por ocasião de sua manifestação nos autos (fls. 180/188), o INPI aduziu que, antes da concessão da patente, não houve a apresentação de quaisquer documentos ou informações por parte de terceiros, a subsidiarem o exame, nos moldes facultados pelo artigo 31 da LPI.

Contudo, ao examinar os elementos coligidos pela parte autora, o INPI consignou que "o objeto da patente anulanda colide com aqueles noticiados às fls. 77/85, que foram publicados nas Revistas "Festas Faça Fácil" e "Manequim", edições de maio de 1996 e setembro de 1997, respectivamente".

Vale dizer, referidos periódicos foram publicados e entraram em circulação em data anterior ao depósito da patente (ocorrido em 06/10/1997), de sorte que o objeto já se encontrava no estado de técnica naquela ocasião, ou seja, já havia se tornado acessível ao público antes da data do depósito da patente.

Por conseguinte, forçoso concluir que a patente anulanda não se reveste do requisito da novidade, logo não pode ser mantida.

Quanto ao ponto, digno de nota o parecer da Diretoria de Patentes do INPI (fls. 189/190), que concluiu que "(...) os documentos 15 a 17 apresentados no processo 52400.001854/09, fls. 1 a 98 dos autos revelam a matéria reivindicada na patente MU 7702257-2 antes da sua data de depósito, logo sugerimos a sua anulação por falta de Novidade".

Destarte, a manutenção da sentença é de rigor.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação.

HÉLIO NOGUEIRA
Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a): HELIO EGYDIO MATOS NOGUEIRA:10106

Nº de Série do Certificado: 68D9614EDFBF95E3

Data e Hora: 07/06/2019 10:07:46