

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004638-73.2005.404.7107/RS

RELATOR : Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
APELANTE : REVAL IND/ DE ARTEFATOS DE ARAME LTDA/
e outro
ADVOGADO : Vanderlei Luis Wildner e outros
APELADO : ERNESTO JOSE SUSIN
ADVOGADO : Rafael Vieira Grazziotin e outro
: Marcus Vinicius Baratieri
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : Procuradoria-Regional Federal da 4ª Região

D.E. Publicado em 04/11/2011

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE REGISTRO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INPI. ASSISTENTE SIMPLES. PERÍCIA.

1. É lícito ao INPI assumir a posição de assistente da parte ré, eis que demonstrado seu interesse jurídico na defesa do seu ato administrativo, conforme condiciona o art. 50 do CPC. Também se trata de assistência simples ou adesiva posto que o direito em causa não pertence ao assistente. Mais: cuida-se de assistência simples ou adesiva do demandado e não do autor, na medida em que não haveria interesse do INPI em discutir ato por ele mesmo praticado.

2. Em virtude das razões elencadas pelo juiz *a quo* (perito preencheu os requisitos do artigo 145 do CPC, preclusão da matéria e julgamento também com base nos demais elementos probatórios), e aliado ao fato de que a parte-autora teve a assistência de perito nomeado por ela, o qual apontou todas as circunstâncias que podiam levar à conclusão da pretensão vertida na inicial, é despicienda a realização de nova perícia.

3. Restou comprovado nos autos que o produto do apelado se mostrou inovador em seu ramo de atividade, preencheu os requisitos legais exigidos para ser considerado como modelo de utilidade e representou anterioridade em relação à patente do apelante.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo retido e à apelação, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 26 de outubro de 2011.

Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

Documento eletrônico assinado por **Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **4578538v6** e, se solicitado, do código CRC **B1FFC7**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Fernando Quadros da Silva
Data e Hora: 27/10/2011 10:32

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004638-73.2005.404.7107/RS

RELATOR : Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
APELANTE : REVAL IND/ DE ARTEFATOS DE ARAME LTDA/ e outro
ADVOGADO : Vanderlei Luis Wildner e outros
APELADO : ERNESTO JOSE SUSIN
ADVOGADO : Rafael Vieira Grazziotin e outro
: Marcus Vinicius Baratieri
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : Procuradoria-Regional Federal da 4ª Região

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pela Reval Ind de Artefatos de Arame Ltda e outro contra sentença que julgou improcedente o pedido vertido na inicial relativo à invalidação do registro da patente MU 7400087-0 ("Disposição Construtiva em Calceiro"), condenando a parte-autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários periciais e advocatícios, esses últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta, em preliminar, o conhecimento do agravo retido das fls. 592-606 relativo ao pedido de realização de nova perícia, tendo em vista que o perito, na qualidade de engenheiro de operação, não está habilitado para a realização daquele mister. Argúi, ainda, que o INPI deve integrar o pólo passivo da demanda na qualidade de litisconsórcio necessário. No mérito, aduz que o "invento" existia e era produzido e comercializado no Brasil muito antes da "inovadora" disposição construtiva apresentada pelo apelado, como se criação sua fosse, de modo que o pedido de patente, formulado por esse junto ao INPI e concedido, carece dos requisitos da novidade e anterioridade, devendo ser considerado nulo. Alega também que não foi considerado o documento das fls. 189/190, no qual é vista a fotografia do calceiro em jornal da Unimed Nordeste-RS, datado de setembro de 1992.

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

Documento eletrônico assinado por **Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **4578536v6** e, se solicitado, do código CRC **EC97E898**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Fernando Quadros da Silva

Data e Hora: 27/10/2011 10:31

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004638-73.2005.404.7107/RS

RELATOR : Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
APELANTE : REVAL IND/ DE ARTEFATOS DE ARAME LTDA/ e outro
ADVOGADO : Vanderlei Luis Wildner e outros
APELADO : ERNESTO JOSE SUSIN
ADVOGADO : Rafael Vieira Grazziotin e outro
: Marcus Vinicius Baratieri
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : Procuradoria-Regional Federal da 4ª Região

VOTO

Inicialmente, o autor sustenta que o juiz deixou de analisar o pedido de realização de nova perícia, quando o mesmo postulou a nomeação de perito habilitado para aquele mister.

Compulsando os autos, verifico que a solicitação de nova perícia restou indeferida pelo Magistrado *a quo*, por entender que o perito nomeado nestes autos preenche os requisitos exigidos no artigo 145 do CPC, bem assim que a autora deveria ter se oposto à nomeação daquele profissional na primeira oportunidade para se manifestar nos autos após a sua intimação, o que não ocorreu (fl. 540). Também no julgamento dos embargos de declaração o juiz sentenciante esclareceu que o pedido não foi julgado improcedente com substrato apenas no laudo pericial apresentado, mas também nos demais elementos probatórios, os quais não foram suficientes para dar trânsito à pretensão vertida na inicial (fl. 622).

Em virtude das razões elencadas pelo juiz *a quo* e aliado ao fato de que a parte-autora teve a assistência de perito nomeado por ela (fls. 466-473), o qual apontou todas as circunstâncias que podiam levar à conclusão da pretensão vertida na inicial, resta despicienda a realização de nova perícia.

Ademais, a produção de provas no processo tem como finalidade orientar o julgador na condução da lide. Cabe a ele, segundo autoriza a Lei Processual (art. 130), ordenar as providências que entender pertinentes para a solução da controvérsia, ou mesmo indeferir aquelas medidas que se mostrem desnecessárias à formação de sua convicção.

Assim, é medida que se impõe o improvimento do agravo retido manejado pela parte-autora.

Mantenho a sentença proferida pelo MM. Juíza Federal Dr^a. Lenise Kleinübing Gregol que, com inteiro acerto, decidiu a questão posta nos autos, motivo pelo qual adoto os seus fundamentos a seguir transcritos como razões de decidir (fls. 587-590):

"II - FUNDAMENTAÇÃO:

Inicialmente, incumbe examinar a insurgência do INPI, por ocasião de sua defesa, quanto à sua condição de réu no processo.

Com efeito, a legitimação para a causa diz com a titularidade (ativa ou passiva) da demanda, isto é, com a pertinência subjetiva da relação jurídica de direito material. Nesse passo, tratando-se de ação envolvendo discussão acerca de propriedade industrial, deve figurar como partes somente as pessoas que litigam quanto à titularidade daquele direito (art. 6º, Lei n. 9.279/96). Assim, embora inegável o interesse jurídico do INPI na solução do conflito, tal circunstância não o legitima à condição de parte no processo, na medida em que o direito controvertido não lhe pertence. Ou seja, só há legitimação processual quando há sintonia entre a situação legitimante material e a situação figurada na relação jurídica processual, pelo que resta evidente a ilegitimidade passiva do instituto demandado.

Por outro lado, é lícito ao INPI assumir a posição de assistente da parte ré, eis que demonstrado seu interesse jurídico na defesa do seu ato administrativo, conforme condiciona o art. 50 do CPC:

Art. 50. Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la.

Importa referir também que se trata de assistência simples ou adesiva, posto que o direito em causa não pertence ao assistente. Mais: cuida-se de assistência simples ou adesiva do demandado e não do autor, na medida em que não haveria interesse do INPI em discutir ato por ele mesmo praticado. Nesse sentido:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO - INPI COMO ASSISTENTE DO RÉU.

I - Não tem cabimento figurar o INPI como assistente da autora, devendo ser mantida decisão que o considerou como assistente do réu, já que, em princípio, não poderia estar em juízo para desconstituir ato por ele praticado.

II - A circunstância de haver reconhecido que assiste razão à autora decorreu do reexame que foi feito da matéria no âmbito da administração, o que só ocorreu após ter sido a autarquia citada para a presente ação.

III - Sentença confirmada.

(Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Terceira Turma, Apelação Cível, Processo n. 9002206666, julgado em 12.05.1998 e publicado no DJ de 23.06.1998, p. 208).

Dessa forma, impõe-se acolher a alegação do INPI de ilegitimidade passiva, mas para reconhecer sua condição de assistente simples do requerido.

Esclarecidos esses aspectos, passa-se ao exame do mérito.

No presente feito, pretendem as autoras a declaração de nulidade da patente que garante ao requerido a propriedade sobre o modelo de utilidade "disposição construtiva em calceiro" (fl. 201), aduzindo, em síntese, que a concessão pelo INPI não atendeu às condições exigidas pela Lei de Propriedade Industrial, especialmente os pressupostos da novidade e da originalidade.

De fato, a patenteabilidade demanda o atendimento dos pressupostos descritos no art. 8º da Lei n. 9.279/96, in verbis:

*Art. 8º É patenteável a **invenção** que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.*

Igualmente dispunha sobre o requisito da novidade a Lei nº 5.772/71, que regulava a propriedade industrial na época do depósito do pedido feito pelo requerido (1994 - fl. 201).

*Sem embargo do conceito legal, na verdade a lei consagra característica inerente a qualquer criação, qual seja, a novidade, sem a qual sequer pode ser cogitado de **invenção**.*

*Acrescente-se, outrossim, que a Lei de Propriedade Industrial agrega condições para que determinada **invenção** seja considerada nova, estabelecendo, em seu art. 11, que "a **invenção** e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica", expressão cujo significado consta do subsequente § 1º, a seguir:*

§ 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. (grifou-se)

Semelhante disposição também havia na revogada Lei nº 5.772/71 (art. 6º, § 2º).

Nesse passo, da interpretação sistemática dos dispositivos legais decorre não ser lícito proceder ao registro de produto ou processo que já tenha sido disponibilizado ao público, seja por descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, antes da data do depósito de patente.

No que concerne ao caso em apreço, importa destacar que produto foi registrado a título de modelo de utilidade, cuja definição tem assento no art. 9º da Lei de Propriedade Industrial:

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. (grifou-se)

Do dispositivo em destaque deduz-se que o modelo de utilidade é também destinado às novidades industriais - porém de menor importância que as invenções - constituindo um objeto similar a outros, mas deles se diferencia por ter uma nova forma ou disposição que possibilita melhor uso ou facilita sua produção. Ou seja, o caráter de novidade do modelo de utilidade decorre de uma nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso ou fabricação.

Nestes termos, cumpre verificar se o objeto desta demanda constitui ou não novidade.

Com efeito, o exame do processo administrativo dá conta de que o calceiro foi registrado como modelo de utilidade justamente por proporcionar "melhoria funcional do objeto em si, como o fato de apresentar apenas um trilho receptor do suporte que será fixado na parede interna e lateral do móvel e dito suporte ter calhas (5) que se encaixam nas dobras de chapa (4) para deslizamento" (fl. 347, a partir da figura disposto à fl. 320). Tal aspecto restou suficientemente esclarecido nos autos, com destaque para a análise comparativa do perito (fl. 453) entre a patente impugnada (MU 7.4000.87, 1994) e aquelas que seriam as únicas depositadas em datas anteriores (MU 7.302.089 e 7.200.193, de 1992 e 1993, respectivamente). Registre-se que, em relação aos demais documentos, não houve necessidade de maiores digressões, uma vez que, ou datavam de períodos posteriores ao depósito da patente ora hostilizada, ou não continham descrição suficiente para viabilizar a análise técnica, a exemplo das notas fiscais juntadas pela parte autora.

Em suma, o objeto guarda consonância com os requisitos legais para ser considerado modelo de utilidade, na medida em que a disposição conferida ao objeto resulta em melhoria no uso do produto.

Resta, por fim, examinar se o produto já não vinha sendo fabricado no mercado antes do depósito do pedido de patente, isto é, se já não se encontrava em estado de técnica, nos termos do § 1º do art. 11 acima descrito.

Examinando a documentação carreada aos autos, através da qual as autoras pretendem provar que o dispositivo já era explorado e utilizado por várias empresas do ramo antes de 1994, não se vislumbra o efeito que a parte demandante busca produzir. Isso porque os documentos datados antes de 31-01-1994 (data do depósito de patente) são as notas fiscais de fls. 60 e seguintes, que se limitam a mencionar "calceiro p/ mov.", sem referir as

características mais específicas do produto que permitissem a comparação com o objeto da patente hostilizada.

Igualmente os demais documentos juntados pela demandante são insuficientes a provar que o produto já estava em domínio público, seja porque são diferentes em relação ao objeto da patente, seja porque são de data posterior à do depósito do pedido de registro.

Releva observar que o ponto de maior divergência no feito diz respeito ao dispositivo figurado em jornal do ano de 1992 (fls. 189-190) produzido pela autora reval. Em relação a esta questão, a resposta do perito foi categórica, ao afirmar ser "a disposição construtiva do objeto da foto (...) muito diferente do objeto da patente MU 7.4000.87-0, diferenças estruturais que também se verificam por sua maior complexidade de fabricação" (fl. 502), o que afasta, portanto, a pretensão das autoras.

Ademais, o próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial, através de sua área técnica (fls. 263-271) concluiu pela regularidade da patente concedida.

Assim, face ao princípio do ônus da prova (CPC, art. 333), a ação anulatória não merece prosperar.

III - DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Arcação as autoras com as custas processuais e os honorários periciais e advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Caxias do Sul, 11 de dezembro de 2009."

Dessarte, restou comprovado nos autos que o produto do apelado se mostrou inovador em seu ramo de atividade e preencheu os requisitos legais exigidos para ser considerado como modelo de utilidade. Ademais, os modelos de utilidade apresentados pelos apelantes não têm a capacidade de representar anterioridade em relação à patente do apelado, porquanto foram publicados em momento posterior ao depósito do pedido de registro ou diferenciam-se do produto em questão.

Outrossim, denota-se que a imagem do calceiro reproduzida à fl. 189, que não contém qualquer identificação, é muito diferente da ilustração relativa ao calceiro objeto de proteção (fl. 445).

Ante o exposto, voto no sentido de **negar provimento** ao agravo retido e à apelação.

Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

Documento eletrônico assinado por **Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **4578537v8** e, se solicitado, do código CRC **27346DF**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Fernando Quadros da Silva

Data e Hora: 27/10/2011 10:31

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 26/10/2011**APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004638-73.2005.404.7107/RS**

ORIGEM: RS 200571070046386

RELATOR : Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
 PRESIDENTE : FERNANDO QUADROS DA SILVA
 PROCURADOR : Dr(a)Flávio Augusto de Andrade Strapason
 APELANTE : REVAL IND/ DE ARTEFATOS DE ARAME LTDA/ e outro
 : INCOMAQ IND/ DE ARAMADOS LTDA/
 ADVOGADO : Vanderlei Luis Wildner e outros
 APELADO : ERNESTO JOSE SUSIN
 ADVOGADO : Rafael Vieira Grazziotin e outro
 : Marcus Vinicius Baratieri
 APELADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
 ADVOGADO : Procuradoria-Regional Federal da 4ª Região

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 26/10/2011, na seqüência 352, disponibilizada no DE de 13/10/2011, da qual foi intimado(a) o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 3ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E À APELAÇÃO.

RELATOR : Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
 ACÓRDÃO : Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
 VOTANTE(S) : Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
 : Des. Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA
 : Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ

Letícia Pereira Carello
Diretora de Secretaria

Documento eletrônico assinado por **Letícia Pereira Carello, Diretora de Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **4630894v1** e, se solicitado, do código CRC **89255FB0**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Letícia Pereira Carello
 Data e Hora: 27/10/2011 14:18
