



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024931-28.1993.4.03.6100/SP

2001.03.99.029853-1/SP

D.E.

Publicado em 16/11/2010

RELATOR : Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO
 APELANTE : Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI
 ADVOGADO : ROSA MARIA RODRIGUES MOTTA e outro
 APELADO : FERPLASTIC FERRAMENTARIA E INECAO DE PLASTICOS LTDA
 ADVOGADO : JOSE ROBERTO PIRAJA RAMOS NOVAES e outros
 No. ORIG. : 93.00.24931-2 8 Vr SAO PAULO/SP

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PRETENSÃO À NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE - INPI - PRESSUPOSTOS DA PATENTIALIDADE PRESENTES - REQUISITO NOVIDADE CONFIGURADO - APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Consoante o disposto no artigo 10 da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que instituiu o antigo Código da Propriedade Industrial, considera-se modelo de utilidade toda disposição ou forma nova obtida ou introduzida em objetos conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prático. Já estado da técnica, nos termos do § 2º do artigo 6º da referida lei, é constituído por tudo o que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvado o disposto nos artigos 7º e 17.

2. Para que a invenção seja patenteável, nos termos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (e que pode ser invocada no caso - artigo 462 do Código de Processo Civil) ela deve atender ao requisito da novidade. A invenção é considerada nova quando não estiver compreendida no estado da técnica, que é constituído por tudo que é acessível ao público, inclusive no exterior, antes da data do pedido de depósito de patente.

3. Os dispositivos Modelo de Utilidade alemã nº G 84 08 500.2 e Modelo de Utilidade nº MU 6.602.629 não são iguais na sua essência porque funcionam utilizando princípios fundamentais diversos. O modelo nacional trata de dispositivo para cortar e pegar alimentos fatiados enquanto que a patente alemã cuida de forma para cortar massas para biscoitos e similares e para recortar peças de massa aberta a serem assadas.

4. A concessão da patente atendeu aos requisitos legais, vez que a invenção é nova. Além disso a invenção foi dotada de atividade inventiva, consistindo a novidade do objeto da patente MU 6.602.629 em adaptar o desenho da patente alemã para que possa efetivamente ser um cortador de bolo, haja vista que o modelo da patente alemã não se mostra apta a tal função, já que a parte arredondada da borda esmagaria o bolo, dificultando o procedimento. Assim, a novidade pode ser observada no formato e na nova utilização.

5. Sentença que decidiu com acerto, pelo que a apelação e a remessa oficial dada como interposta devem ser improvidas.

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, **negar provimento à apelação e à remessa oficial dada como ocorrida**, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 28 de setembro de 2010.

Johonsom di Salvo
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): LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO:42

Nº de Série do Certificado: 4435CD57

Data e Hora: 21/10/2010 16:32:17

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024931-28.1993.4.03.6100/SP

2001.03.99.029853-1/SP

RELATOR : Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO
APELANTE : Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI
ADVOGADO : ROSA MARIA RODRIGUES MOTTA e outro
APELADO : FERPLASTIC FERRAMENTARIA E INJECÃO DE PLÁSTICOS
: LTDA
ADVOGADO : JOSE ROBERTO PIRAJA RAMOS NOVAES e outros
No. ORIG. : 93.00.24931-2 8 Vr SAO PAULO/SP

VOTO

Dou por interposta a remessa oficial em favor do INPI.

Trata-se de ação de nulidade da concessão da Patente de Modelo de Utilidade nº MU 6.602.629. Na espécie, a alegação de nulidade da autora lastreava-se no suposto não atendimento, pela invenção que ensejou a concessão da patente, do requisito **novidade**.

Ab initio impõe-se esclarecer que, consoante o disposto no artigo 10 da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que instituiu o antigo Código da Propriedade Industrial, considera-se modelo de utilidade toda disposição ou forma *nova* obtida ou introduzida em objetos conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prático.

Já estado da técnica, nos termos do § 2º do artigo 6º da referida lei, é constituído por tudo o que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvado o disposto nos artigos 7º e 17.

A Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e que poderia ser aplicada ao caso (artigo 462 do Código de Processo Civil) acerca da questão preceitua:

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

Mais adiante esclarece o que se deve entender por novidade, atividade inventiva e aplicação industrial:

"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."

"Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica."

"Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria."

"Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei."

Ou seja, tanto para a lei anterior quanto para a atual, para que a invenção seja patenteável deve atender ao requisito da **novidade**. Como se percebe, a invenção é considerada nova quando não estiver compreendida no estado da técnica, que é constituído por tudo que é acessível ao público, inclusive no exterior, antes da data do pedido de depósito de patente. E, ainda, a concessão de patente que contrariar isso deve ser considerada nula.

Trata-se de uma característica subjetiva, pois em síntese, é necessário que a suposta invenção seja desconhecida da comunidade científica, técnica ou industrial, ou seja, dos *experts* da área, não bastando que seja apenas original.

No caso dos autos estão em análise a patente de Modelo de Utilidade **alemã** nº G 84 08 500.2, relativa à "forma para cortar massa para biscoitos ou similares", depositada em 20/03/1984 e registrada em 03/05/1984 e a patente **brasileira** de Modelo de Utilidade nº MU 6.602.629, relativa à "disposição introduzida em dispositivo para cortar e pegar alimentos fatiados", depositada por Ferplastic Ferramentaria e Injeção de Plásticos Ltda. em 13/06/1986, cuja Carta Patente foi expedida em 30/07/1991.

A patente de Modelo de Utilidade alemã nº G 84 08 500.2 possui a seguinte descrição (fls. 67/68):

"Uma forma para cortar massa (1) para biscoitos e similares, para recortar peças a serem assadas de uma massa aberta, forma essa com a borda de recortar (3) ou similar que circunda e acompanha o contorno da peça a assar e deixa aberto e livre na forma um espaço interior (2), em que a forma para cortar massa (1) fica aberta em um ponto de sua periferia e é comprimível após ser

introduzida na massa, caracterizada pelo fato de que a borda para recortar massa (3) é repuxada para dentro pelo menos perto da abertura da forma, formando ou limitando um recorte traseiro (4) do espaço interior (2)."

Já a patente brasileira de Modelo de Utilidade nº MU 6.602.629 é descrita da seguinte forma (fl. 52):

"Disposição introduzida em dispositivo para cortar e pegar alimentos fatiados, caracterizado pelo fato de apresentar-se em peça única, na forma de lâmina flexível (1), contínua, de altura e espessura substancialmente reduzidas, obtida de material plástico ou metálico, como também sofre várias dobraduras de modo a configurar um setor anterior com formato triangular (2) ou quadrangular (3), setores esses cujas partes posteriores não são completamente fechadas, resultando aí em um vão (4) onde a dita lâmina é dobrada para trás, assumindo formato em "U" alongado, o qual configura cabo flexível (5), onde a dita lâmina (1) apresenta altura ligeiramente menor, de modo que a borda inferior do cabo (5) possa ficar ligeiramente acima da borda inferior cortante (6), dos setores (2) ou (3), sendo que essa diferença de altura desenvolve-se até a parte posterior (7) dos setores triangular (2) e quadrangular (3)".

Percorrendo a prova técnica colhida (fls. 141/152), que assume significativo relevo em face da natureza da questão debatida, extrai-se, dentre outros excertos, esses, porque mais esclarecedores a respeito do que interessa à solução da lide:

"A peça protegida pela patente alemã é destinada para levar massa para biscoitos ao forno e a peça protegida pela patente anulanda é destinada a fatiar (cortar) bolos redondos e retangulares e não serve para levar massas para o forno.

Após estudar amostras da peça da patente anulanda e de efetuar comparação com os desenhos do modelo alemão cito à folha 66 destes autos, observamos um detalhe de suma importância que diferencia as duas peças e que lhes confere diferentes utilizações. A figura 4 da folha 66 destes autos mostra o corte IV da peça protegida pela patente alemã. Podemos observar que a borda de recortar (3), que circunda a peça, tem como detalhe uma forma arredondada para o interior da peça, ou côncava em relação à parede interna 12. Isto não acontece com a peça da fig. 1 na folha 53 e da fig. 2 na folha 54 destes autos, que se refere à patente anulanda. Nesta figuras (1 e 2 das fls. 53 e 54 respectivamente) observamos que a borda de cortar 6 é reta, sendo apenas chanfrada para diminuir a espessura e facilitar o corte da massa.

Esta diferença entre os dois modelos não pode ser considerada apenas uma modificação ornamental da forma do objeto já que acarreta diferente utilização.

Para a utilização do utensílio fabricado com base no modelo da patente anulanda, este deve ser forçado de cima para baixo sobre a massa (bolo ou torta prontos para consumo) de modo que um pedaço correspondente ao interior do utensílio seja cortado e fique completamente envolvido por este. Feito isto, as partes do cabo da peça são flexionadas uma contra a outra, de modo que as paredes do utensílio exerçam uma suave pressão sobre o pedaço cortado, permitindo assim sua remoção e transporte até um prato, por exemplo.

Para a utilização do utensílio fabricado com base no modelo da patente alemã, este deve ser forçado de cima para baixo sobre a massa para biscoito já aberta sobre a superfície lisa, até que fique completamente envolvida pelo dispositivo. Feito isto, as partes do cabo da peça são flexionadas uma contra a outra, de modo que as paredes do utensílio exerçam uma suave pressão sobre o pedaço cortado enquanto a borda arredondada de recortar empurra a massa para cima e para dentro do modelo, dando ainda um suporte na parte inferior, impedindo que a massa caia ao ser transportada para o tabuleiro que irá ao forno.

Se não existisse esse detalhe da borda arredondada seria difícil transportar a massa para biscoitos que, por ser delgada e instável, teríamos que exercer uma pressão muito forte através da flexão do cabo, o que iria deformar a massa para biscoito.

Assim, com as bordas arredondadas, duas forças atuam sobre a massa, equilibrando-se contra a força peso.

Portanto, como o modelo da patente anulanda não possui o detalhe arredondado na borda que corta o alimento, não oferece o suporte necessário para ser utilizado como cortador de massa para biscoito".

Além disso, em resposta a quesito formulado pela ré Ferplastic Ferramentaria e Injeção de Plásticos Ltda. (fl. 144), o *expert* assim afirma:

"O título da Carta Patente n° UM 6602629 - Modelo de Utilidade, expedida em 30/07/91 pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial é: "Disposição introduzida em dispositivo para cortar e pegar alimentos fatiados".

O título da Patente n° G8408500.2 - Modelo de Utilidade, expedida pelo Departamento Alemão de Patentes é: "Forma para cortar massa para biscoitos ou similares".

Os títulos acima descritos indicam finalidades diferentes para seus modelos de utilidades".

Pode-se afirmar, desta forma, que os dispositivos Modelo de Utilidade alemã n° G 84 08 500.2 e Modelo de Utilidade n° MU 6.602.629 não são iguais na sua essência porque **funcionam utilizando princípios fundamentais diversos**.

O modelo nacional trata de dispositivo para cortar e pegar **alimentos fatiados** enquanto que a patente alemã cuida de forma para cortar massas para biscoitos e similares e para **recortar peças de massa aberta a serem assadas**.

Assim, demonstra-se que a concessão da patente atendeu aos requisitos legais, **vez que a invenção é nova**. Além disso a invenção foi dotada de atividade inventiva, consistindo a novidade do objeto da patente MU 6.602.629 em adaptar o desenho da patente alemã para que possa efetivamente ser um **cortador de bolo**, haja vista que o modelo da patente alemã não se mostra apta a tal função, já que a parte arredondada da borda esmagaria o bolo, dificultando o procedimento. Assim, a novidade pode ser observada no formato e na nova utilização.

As Cortes Regionais pátrias prestigiam o requisito novidade, que se aplica à máquina brasileira, como segue (destaquei):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. REQUISITOS PRESENTES. CO-PROPRIEDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

- Cuida-se de ação de nulidade de patente PI 9401623-2 (plataforma móvel de substituição de motores de tração em locomotiva), ou, sucessivamente, a declaração de co-propriedade da autora.

- Preclusa a fase de produção de provas, não cabe alegação de concordância com o julgamento antecipado da lide, sob condição.

- Presentes os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, perante o conjunto probatório dos autos.

- Irrelevante do ponto de vista da Lei da Propriedade Industrial a alegação de quebra de sigilo industrial quando do depósito de patente, o que, segundo o INPI, ao indeferir o pedido administrativo de nulidade da patente, só levou ao reconhecimento da preservação da novidade do invento.

- Alegação de má-fé ou fraude quando do pedido de registro por parte do inventor

que se rejeita. Embora produzida enquanto empregado, o foi sem ter sido contratado para desenvolver funções de pesquisa ou que implicassem em desenvolvimento de atividade inventiva, segundo afirmação da Autora. Licitude do pedido de patente pelo inventor, no entanto restringida pelo reconhecimento do direito da empresa ao compartilhamento.

- Inegável que a invenção objeto da PI 9401623-2 foi desenvolvida enquanto vigente o vínculo laboral entre o segundo réu e a autora, tendo decorrido da contribuição pessoal daquele e dos recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos desta.

- Sentença mantida, integrando as razões do julgado. Apelações desprovidas. .

(AC 437864, Desembargadora Federal MÁRCIA HELENA NUNES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, 24/08/2009)

COMERCIAL - PRETENSÃO À NULIDADE DE PATENTE
- PRESSUPOSTOS DA PATENTEALIDADE PRESENTES - EXAME PERICIAL

I - O invento "ACOPLAMENTO DE DESCONEXÃO RÁPIDA", consoante informações do experto do juízo, preenche os requisitos da patenteabilidade, quais sejam: (a) dotado de atividade inventiva; (b) novidade, visto que o invento referido, em seu conjunto, apresenta novidade devido ao tipo e formato do elemento de vedação e; (c) suscetível de aplicabilidade industrial de acordo com as disposições do art. 6º, § 3º do Código de 1971, hoje, art. 8º e 15º da Lei 9.279/96.

II - Apelação a que se nega provimento.

(AC 142829, Desembargador Federal WANDERLEY DE ANDRADE MONTEIRO, TRF2 - TERCEIRA TURMA, 12/02/2004)

Com isso, correto se mostra o reconhecimento, no caso, da invenção como sendo nova, merecendo, assim, ser mantida a r. sentença.

Ante o exposto, **nego provimento à apelação e à remessa oficial tida como ocorrida.**

É como voto.

Johonsom di Salvo
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): LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO:42

Nº de Série do Certificado: 4435CD57

Data e Hora: 21/10/2010 16:32:11

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024931-28.1993.4.03.6100/SP

2001.03.99.029853-1/SP

RELATOR : Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO

APELANTE : Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI

ADVOGADO : ROSA MARIA RODRIGUES MOTTA e outro

APELADO : FERPLASTIC FERRAMENTARIA E INJECÃO DE PLÁSTICOS
: LTDA

ADVOGADO : JOSE ROBERTO PIRAJA RAMOS NOVAES e outros
No. ORIG. : 93.00.24931-2 8 Vr SAO PAULO/SP

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação ajuizada por Nestlé Industrial e Comercial Ltda. objetivando a nulidade da patente de Modelo de Utilidade n° MU 6.602.629, relativa à "disposição introduzida em dispositivo para cortar e pegar alimentos fatiados", depositada por Ferplastic Ferramentaria e Injeção de Plásticos Ltda. em 13/06/1986, cuja Carta Patente foi expedida em 30/07/1991 (fl. 47).

Sustentou que a referida patente carece de novidade, constituindo cópia fiel e integral da patente de Modelo de Utilidade alemã n° G 84 08 500.2, relativa à "forma para cortar massa para biscoitos ou similares", depositada em 20/03/1984 e registrada em 03/05/1984 (fl. 67).

Entende, portanto, que a concessão da Carta Patente à ré Ferplastic Ferramentaria e Injeção de Plásticos Ltda. constitui flagrante infringência ao artigo 55 da Lei n° 5.772/71 (Código da Propriedade Industrial), já que o seu objeto não observou as condições dos artigos 6°, 10, 11 e 12 da referida lei.

Regularmente citado o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI apresentou contestação na qual reconheceu a procedência das alegações formuladas pela autora, devendo a patente de Modelo de Utilidade n° UM 6.602.629 ser considerada, apenas, como descrevendo matéria já conhecida do estado da técnica e, em consequência, ser anulada, nos termos do artigo 55, alínea "a", da Lei n° 5.772/71 (fls. 90/94).

Da mesma forma, às fls. 105/111, a Ferplastic Ferramentaria e Injeção de Plásticos Ltda. contestou o feito, oportunidade em que pugnou pela improcedência do pedido ao argumento de que os objetos das patentes são integralmente diversos e, portanto, não conflitantes, mesmo porque destinados a utilidades diversas.

Instadas as partes a especificar provas, a Ferplastic Ferramentaria e Injeção de Plásticos Ltda. e a Nestlé Industrial e Comercial Ltda requereram a produção de prova pericial (fls. 118 e 119). Já o INPI pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 120).

Às fl. 121 foi proferido despacho saneador em que foi determinada a realização de perícia. Apresentados quesitos pelas partes, sobreveio aos autos laudo pericial (fls. 143/152).

A r. sentença de fls. 196/202 julgou **improcedente** o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, oportunidade em que condenou a autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados, a cada um dos requeridos, em 5% (cinco) por cento sobre o valor atribuído à causa.

Inconformado o INPI interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da r. sentença. Sustentou que a patente de Modelo de Utilidade MU n° 6.602.629 apenas descreve matéria

já conhecida do estado da técnica, não devendo, portanto, ser considerada nova (fls. 213/216).

Com contrarrazões de apelação foram os autos remetidos a este Tribunal e distribuídos a este Relator.

É o relatório.

Johansom di Salvo
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): LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO:42

Nº de Série do Certificado: 4435CD57

Data e Hora: 21/10/2010 16:32:14
