



CONCLUSÃO

Processo: 0002893-62.2018.4.02.5101 (2018.51.01.002893-8)

Nesta data, faço os autos conclusos ao(à) MM.
Juiz(a) da 13^a. Vara Federal do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 21/11/2018 13:03

TERESA CRISTINA LAGES MOREIRA
Diretor(a) de Secretaria

SENTENÇA tipo A

I - Relatório

KIDSWORD CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, atual denominação de HOMEPLAY INDUSTRIAL LTDA., propõe ação de procedimento comum em face da empresa **COTIPLÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA.** e do **INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, objetivando a nulidade da patente de modelo de utilidade **MU 8800716-2**, intitulada "disposição construtiva introduzida em mecanismo de sucção e bombeamento de água aplicada em conjunto de pia, torneira e gabinete de brinquedo com seus respectivos acessórios", de titularidade da empresa ré.

Relata a autora que é uma empresa brasileira, constituída perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em 24/01/2013, com o objetivo social de "consultoria em gestão empresarial"; é titular da patente de modelo de utilidade MU 8403180-8, intitulada "disposição aplicada em cozinha infantil e congêneres com ciclo fechado de água"; a patente anulanda, de titularidade da empresa ré, foi depositada em 15/02/2008 e concedida em 22/11/2016; a nova disposição proposta na patente anulanda já se encontrava absorvida pelo estado da técnica, frente a anterioridade MU 8403180-8; a patente de modelo de utilidade MU 8800716-2 não atende aos requisitos da inventividade, na forma do parecer técnico elaborado pelo engenheiro e especialista em propriedade industrial Dr. ANTONIO DE PÁDUA DA CUNHA COELHO; tanto na patente anulanda quanto na anterioridade são observados os mesmos componentes, com idênticas funções e destinados a um sistema operacional no mesmo segmento; a patente de modelo de utilidade MU 8800716-2 não evolui o



estado da técnica conhecido, não importando em qualquer melhoria funcional no uso ou na fabricação.

Petição inicial (fls.01/16) instruída com procuração (fl.17), CNPJ e atos constitutivos (fls.18/25), patente de modelo de utilidade MU 8800716-2 (fls.26/45), patente de modelo de utilidade MU 8403180-8 (fls.46/61), **parecer técnico** (fls.62/98) e comprovante de pagamento de custas (fl.99).

Termo de autuação (fls.100/101).

Certidão de custas (fl.102).

Decisão indeferitória de liminar (fls.103/104).

Contestação do INPI (fls.117/125), com **parecer técnico** (fls.126/133), alegando, em preliminar, que deve figurar no feito na qualidade de assistente litisconsorcial da empresa ré, e, no mérito, a improcedência do pedido, por entender que a patente de modelo de utilidade MU 8800716-2 atende a todos os requisitos legais, de acordo com a análise técnica elaborada pelo corpo técnico da autarquia, que concluiu que a citada MU 8403180-8 foi desconsiderada como anterioridade impeditiva, pois o conteúdo da patente anulanda dele difere pela apresentação de detalhamento bastante preciso da bomba de sucção na parte caracterizante da reivindicação, de modo que os documentos trazidos aos autos não permitem apontar a falta de novidade ou de ato inventivo na patente de modelo de utilidade MU 8800716-2.

Contestação da empresa ré COTIPLÁS (fls.136/159), com procuração (fl.160), contrato social (fls.161/167) e **parecer técnico** (fls.168/180), pugnando pela improcedência do pedido autoral, eis que a patente de modelo de utilidade MU 8800716-2 atende a todos os requisitos legais, sendo uma criação industrial inédita e totalmente diversa daquela da empresa autora, na forma dos pareceres técnicos emitidos pela autarquia-ré e pela agente da propriedade industrial Dra. MARIA SYLVIA SPESSOTO ZARONI.

Em provas (fl.181), a empresa ré pediu o julgamento antecipado da lide (fls.183/184).

Réplica da parte autora (fls.185/196), refutando a preliminar arguida pelo INPI e, no mérito, reiterando o seu posicionamento inicial no sentido da nulidade da patente de modelo de utilidade MU 8800716-2 por ausência do requisito legal de ato inventivo; a funcionalidade prevista na patente anulanda (existência de um dispositivo que, por meio de movimentos de pressão da manopla disposta na torneira, transfere a água de um reservatório para a torneira e, conseqüentemente, para a cúpula da pia, retornando para o reservatório ciclicamente) é exatamente a mesma daquela prevista na MU 8403180-8 (existência de uma torneira cuja alça é ligada a um êmbolo conectado ao reservatório que, quando acionado, succiona a água de forma contínua, levando-a do reservatório para a área de lavagem



dos brinquedos, estabelecendo um ciclo continuado); ainda que se admita a existência de nova forma ou disposição, não se vislumbra a existência de melhoria funcional no uso ou na fabricação do objeto, porquanto a função útil de ambos os dispositivos é a mesma, qual seja a de promover a sucção de água por um êmbolo no interior de um conduto; orifícios de entrada e de saída são, no caso, elementos obrigatórios e eu não possuem caráter de alterar a função útil no sentido de promover melhoria funcional no uso ou na fabricação; a patente anulanda realiza a mesma operação da anterioridade, da mesma maneira, com uma haste de pressão em dois movimentos para levar a água de um reservatória até a saída da torneira, tratando-se de uma opção construtiva que utiliza um maior número de componentes e tornando a construção do objeto mais complexa e sujeita a vazamentos, inexistindo melhoria funcional; há ainda um erro de construção técnica ou numeração que prejudica totalmente a patente anulanda, estando os componentes citados na parte caracterizante da reivindicação única como (Sa) a (Si) representados nas figuras da patente como (5a) a (5i). Em provas, requereu a produção de prova pericial técnica.

Decisão saneadora (fls.200/204) definiu a posição do INPI como assistente especial da empresa ré e deferiu o pedido de prova pericial, nomeando Perito e consignando os quesitos do Juízo.

As partes trouxeram quesitos e indicaram assistentes técnicos (parte autora às fls.209/232, empresa ré às fls.233/240 e INPI às fls.241/244).

Termo de retificação de autuação (fls.245/246).

Proposta de honorários periciais (fls.249/250), sobre a qual falaram as partes (a empresa autora às fls.254/255, o INPI à fl.256 e a empresa ré à fl.259).

Nova proposta de honorários periciais (fl.261), sobre a qual falaram as partes (a empresa autora às fls.265/266, a empresa ré à fl.267 e o INPI à fl.268).

Decisão sobre os honorários periciais (fl.269).

A empresa autora desistiu da produção da prova pericial (fl.271), pelo que vieram os autos conclusos para sentença (fl.272).

Relatados, passo a decidir.

II - Fundamentação

1. Preliminar - Posição Processual do INPI

Revejo o posicionamento externado na decisão saneadora (fls.200/204), de acordo com o entendimento consolidado na



Portaria n.º JFRJ-POR-2018/00285, de 20/09/2018, assinada em conjunto pelos Juízes Federais das Varas Federais Especializadas em matéria previdenciária e propriedade intelectual da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a posição processual do INPI e prazos aplicáveis em ações anulatórias de patentes e registros de desenho industrial e marcas e ações correlatas.

Assim, em processos da presente natureza, em que se pretende a anulação de ato administrativo praticado pelo INPI, e considerando que a autarquia contestou a pretensão deduzida pela parte autora, sua posição litisconsorcial não deve ser a de assistente, mas a de parte ré.

2. Pedido

Como se viu no relatório, a parte autora pretende, por meio da presente ação, provimento jurisdicional de declaração de nulidade da Patente de Modelo de Utilidade n.º MU 8800716-2 para "disposição construtiva introduzida em mecanismo de sucção e bombeamento de água aplicada em conjunto de pia, torneira e gabinete de brinquedo com seus respectivos acessórios", de titularidade da empresa ré, aos seguintes argumentos:

- ausência de ato inventivo; e
- ausência de melhoria funcional.

3. Patente de Modelo de Utilidade

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu art.5º, XXIX, que "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, (...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País".

As patentes são títulos de propriedade outorgados pelo Estado, que conferem aos respectivos proprietários um direito limitado no tempo e no espaço para explorar a invenção reivindicada. Nas palavras de JOÃO DA GAMA CERQUEIRA¹:

"As leis de todos os países, nos tempos modernos, reconhecem e garantem ao inventor a propriedade de suas criações, conferindo-lhe um *privilégio* de uso e exploração,

¹ "Tratado da Propriedade Industrial", volume I, parte I, São Paulo: RT, 1945, p.206.



durante certo prazo, findo o qual o direito se extingue e a invenção cai no domínio público, podendo ser, desde então, livremente empregada e explorada”.

A patente está indissociavelmente ligada à inovação tecnológica e ao crescimento econômico, servindo como incentivo às criações e conferindo direito de propriedade temporário àquele que despendeu tempo e investimento na criação de determinada tecnologia.

Ao depositar um pedido de patente, o titular obtém a expectativa de dela utilizar-se, de modo exclusivo, durante um certo período de tempo. Mas, em contrapartida, é obrigado a revelar integralmente seu conteúdo, de forma que as outras pessoas possam dela beneficiar-se, quando, expirado tal prazo, cair em domínio público. Segundo MARIA FERNANDA GONÇALVES MACEDO e A. L. FIGUEIRA BARBOSA:²

“A patente é uma unidade contraditória: protege o inventor, mas também o desafia ao facilitar a geração de novas invenções por terceiros, induzindo o seu próprio titular a prosseguir inventando para se manter à frente de seus competidores. Em outras palavras, a propriedade temporalmente limitada e o interesse público da informação divulgada - razão-de-ser público e privado da patente -, é um instrumento de promoção do desenvolvimento tecnológico”.

A concessão de uma patente, depois de concluídos todos os trâmites legais, constitui ato jurídico perfeito e acabado não só para o seu titular, mas também para o INPI e para todas as outras pessoas, que adquirem o direito de, desde logo, conhecer o seu objeto e utilizá-lo livremente para a pesquisa de novas invenções ou aperfeiçoamentos, e, após transcorrido o prazo de duração da patente, fazer uso direto de seu objeto, inclusive comercialmente. De tal modo, todas as outras pessoas que não o titular da patente adquirem o direito de dela utilizar-se, quando em domínio público.

As patentes de invenção são concedidas às verdadeiras inovações industriais, que consistem em soluções técnicas que propiciem produtos ou processos até então inexistentes. Já as patentes de modelos de utilidade não se destinam a resolver problemas do estado da técnica, mas ao aperfeiçoamento de inventos já existentes.

A LPI define ser 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

² “Patentes, Pesquisa & Desenvolvimento: um manual de propriedade industrial”, Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000.



melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação” (art.9º).

Uma patente de modelo de utilidade é definida essencialmente por uma nova forma ou disposição, de modo que não é possível analisar seu objeto sem se avaliar e comparar seus desenhos, eis que a LPI dispõe, em seu art.41, que “a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos”.

Um modelo de utilidade não deve resolver um problema do estado da técnica, papel que se atribui às patentes de invenção. Um modelo de utilidade deve apresentar um objeto de uso prático que descreva uma melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (art.9º da LPI).

É possível que uma patente de modelo de utilidade proteja um objeto que apresente uma construtividade dotada de ato inventivo, que atinja o mesmo resultado de uma alternativa anterior, só que com menos peças (melhoria na fabricação, uso ou manutenção) ou de uma maneira mais prática, rápida ou eficiente (melhoria funcional).

Assim, a patente de modelo de utilidade deve atender a quatro requisitos básicos: novidade, ato inventivo, aplicação industrial e melhoria funcional (art.9º da LPI). Além disso, não deve incidir nas exclusões legais (art.10 da LPI) e deve atender ao requisito da suficiência descritiva (art.24 da LPI).

4. Patente MU 8800716-2

4.1 Histórico do Processamento

O pedido de patente de modelo de utilidade MU 8800716-2 foi depositado em 15/02/2008 (RPI 1946, de 22/04/2008) pela empresa ré, sendo inventor CARLOS ALBERTO BAZZO, vindo a ser publicado em 29/09/2009 (RPI 2021), deferido em 04/10/2016 (RPI 2387) e concedido em 22/11/2016 (RPI 2394).

4.2 Objeto do Modelo de Utilidade

A patente MU 8800716-2 (fls.80/86), intitulada “disposição construtiva introduzida em mecanismo de sucção e bombeamento de água aplicada em conjunto de pia, torneira e gabinete de brinquedo com seus respectivos acessórios”, conta com uma única reivindicação e possui o seguinte resumo:



DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM MECANISMO DE SUÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA APLICADA EM CONJUNTO DE PIA, TORNEIRA E GABINETE DE BRINQUEDO COM SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS. Mais precisamente trata-se de um conjunto (1) de pia (2), torneira (3) e gabinete (4) integrados por um mecanismo de sucção e bombeamento de água (5); dito mecanismo de sucção e bombeamento de água (5) é conformado por uma válvula de transferência de água (5a) dotada de dutos de entrada (DE) e saída (DS), os quais são dispostos ortogonalmente a orifícios (01) e (02) praticados na base da válvula, e onde são alojadas membranas (ME) e (MS) controladoras da vazão da água; ditos dutos de entrada (DE) e saída (DS) de água são comunicantes através de uma câmara intermediária (CM), onde se localizam os referidos orifícios; em cada um dos dutos de entrada (DE) e saída da água (DS) são acoplados respectivos tubos, armazenador tubular (7) e tubo flexível de transposição (8); a extremidade inferior do armazenador tubular (7) está acoplada no duto de entrada (DE) de água da válvula, enquanto que a extremidade superior deste é montada sob a base do corpo da torneira (3); dito armazenador tubular (7) apresenta, internamente, uma haste de pressão longitudinal (9) que, por sua vez, contempla na extremidade inferior um êmbolo (10), enquanto que a extremidade superior é fixada na manopla (3f) da torneira (3); o tubo flexível de transposição (8), por sua vez, tem a extremidade inferior acoplada numa ponteira estrutural (6), a qual é disposta no duto de saída (DS) da água, sendo que a extremidade superior do tubo flexível de transposição (8) é montada na bica da torneira (3).

É a seguinte a única reivindicação concedida, com as figuras correspondentes:

“DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM MECANISMO DE SUÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA APLICADA EM CONJUNTO DE PIA, TORNEIRA E GABINETE DE BRINQUEDO COM SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS” mais precisamente trata-se de um conjunto (1) de pia (2), torneira (3) e gabinete (4) integrados por um mecanismo de sucção e bombeamento de água (S), particularmente utilizado para promover a lavagem dos acessórios de brinquedo, tais como, copo (C), talher (T), prato (P); dita pia (2) apresenta um recorte (2a) para acoplar a torneira (3) e está disposta sobre o gabinete (4) que, por sua vez, é dotado de um rebaixo (4a) conformando o reservatório interno de água (R); dita pia (2) é dotada de um rebaixo central que conforma a cuba da pia (2c) provida de um orifício central (2e) dotado de uma tampa (2f) e interligando a saída de água para o reservatório interno (R); dito mecanismo de sucção e bombeamento (S) está montado entre a porção interna da torneira (3) e o



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

reservatório de água (R); caracterizado pelo fato do mecanismo (S) ser conformado por uma válvula de transferência de água (Sa) composta por duas partes definidas por: corpo superior (Sb) e corpo inferior (Se); o corpo superior (Sb) é conformado por uma peça única oblonga dotada de pinos periféricos (Sd), sendo que na face inferior do corpo (Sb) é previsto um rebaixo (Se) dotado em seu contorno periférico de uma curta parede em projeção (Sf); o corpo (Sb) apresenta dois dutos tubulares (Sg) e (Sh), sendo um duto (Sg) para entrada de água (DE), o qual é dotado de um orifício ortogonal (01) e um outro duto (Sh) para saída da água (DS) provido de um orifício (02), o qual apresenta hastes estruturais (Si) para o apoio de uma primeira membrana (MS); na extremidade livre do duto de saída (OS) é acoplada uma ponteira (6) conformada por um tubo (6a) dotado de uma base plana circular (6b) provida de múltiplas aletas (6c) dispostas radialmente, as quais são acopladas na porção interna do duto de saída (DS); o corpo inferior (Se) da válvula de transferência de água (Sa) é conformado por uma peça única oblonga, cujo contorno periférico é provido de projeções circulares (Sj) dotadas de orifícios (SI), os quais recebem os pinos periféricos (Sd) do corpo superior (Sb); a face superior do corpo (Se) apresenta um rebaixo (Sm) dotado de um degrau periférico (Sn) para acomodar a parede (Sf) do corpo superior (Sb) conformando, assim, a câmara comunicante (CM) entre os dutos (DE) e (OS); ortogonalmente ao duto de entrada de água (DE) e o orifício (01) é previsto, no corpo inferior (Se), um orifício (03) dotado de uma projeção inferior tubular (So), além de prever hastes (Sp); no duto de entrada (DE) e no duto de saída (OS) são acoplados, respectivamente, tubos que são definidos por: armazenador tubular (7) e tubo flexível de transposição (8); a extremidade inferior do armazenador tubular (7) é acoplada no duto de entrada de água (DE), enquanto que a extremidade superior do mesmo está disposta sob os pinos estruturais (3d) da torneira (3); dito armazenador tubular (7) apresenta internamente uma haste de pressão (9) que, por sua vez, contempla na extremidade inferior um êmbolo (10), enquanto que a extremidade superior é acoplada na manopla (3f) da torneira (3); o tubo flexível de transposição (8) tem a extremidade inferior conectada ao tubo (6a) da ponteira (6) que está disposta no duto de saída (DS), enquanto que a extremidade superior do tubo flexível (8) é acoplada no interior da bica (3b) da torneira (3).



FIG.1

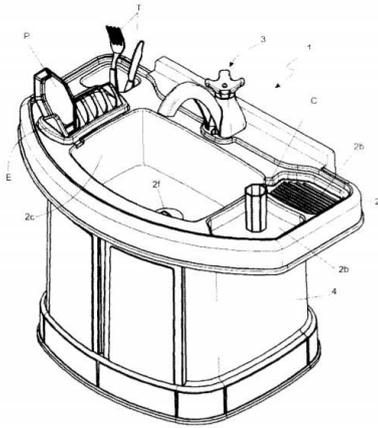


FIG.2

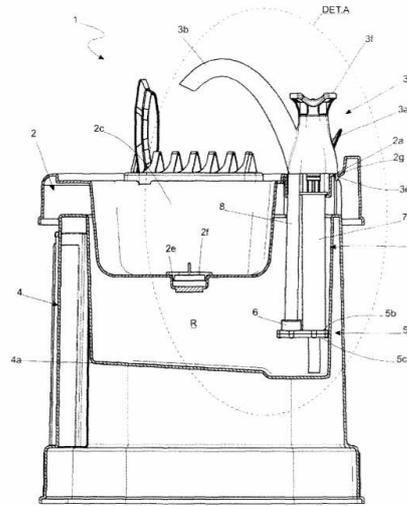


FIG.3

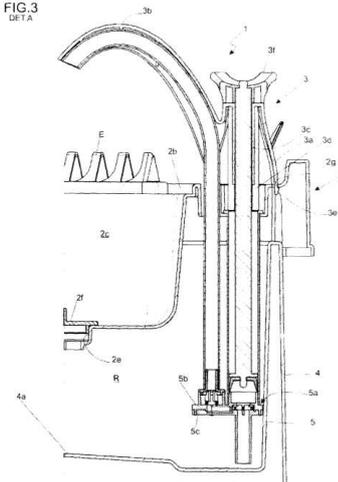


FIG.4

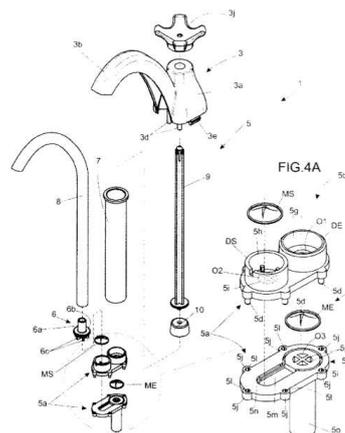


FIG.5

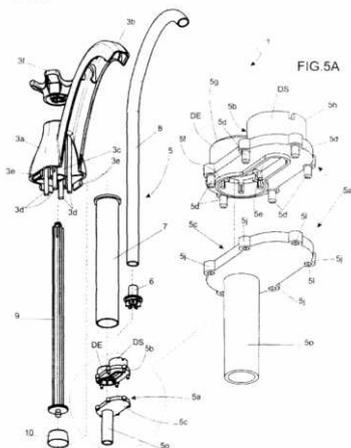


FIG.6

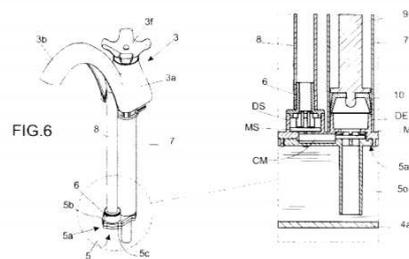
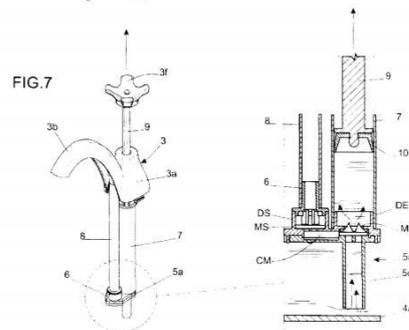


FIG.7





4.3 Problema e Melhoria Funcional Reivindicada

Segundo o relatório descritivo da patente em questão (fls.29/45), são conhecidas do estado da técnica pias de brinquedo de forma simples, confeccionados em uma peça única e que não permitem a mobilidade e movimentação da torneira e seus acessórios, nem apresentam um mecanismo de controle de saída d'água, gerando desconforto e falta de interação da criança com o brinquedo e desperdício na água utilizada.

A solução proposta na MU 8800716-2 consiste em um mecanismo de sucção e bombeamento de água, aplicado em conjunto de torneira, cujo manuseio ocorre mediante movimento de pressão na manopla da torneira, transferindo a água de um reservatório para a referida torneira, além da existência de uma válvula de transferência.

Tal solução implicaria em melhoria funcional, por implicar em melhor funcionamento do brinquedo e economia de água.

5. Estado da Técnica

O estado da técnica, também conhecido por estado da arte ou arte prévia, conforme definido no art.96, § 1º, da LPI, consiste em "tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio", ressalvadas as exceções legais.

O estado da arte é um conceito amplo, essencial para a análise dos requisitos legais de novidade e originalidade. Não existem limitações quanto à localização geográfica ou onde e em que língua ou de que maneira a informação relevante foi disponibilizada ao público. De igual modo, não existe limite de idade estipulado para que os documentos ou outras fontes de informações possam ser considerados.

A data que delimita o estado da técnica em relação ao pedido de patente, regra geral, é a data de depósito de tal pedido. Todavia, conforme o disposto nos artigos 16 e 17 da LPI, a data delimitadora do estado da arte prévia também poderá ser a data de prioridade, seja a prioridade unionista (art.4º da CUP), seja a prioridade interna, relativa a pedido posterior sobre a mesma matéria, depositada no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores. Assim, as divulgações ocorridas entre a data de prioridade e a data de depósito do pedido no Brasil não são consideradas estado da técnica.



CHAVANNE e BRUST³ afirmam que a anterioridade deve ser certa, suficiente, total e pública:

- a) **Certa**, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.
- b) **Suficiente**, um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos.
- c) **Total**, a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma.
- d) **Pública**, a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta.

Para comprovar o estado da técnica, a parte autora trouxe um único documento, qual seja:

	Documento	Descrição	Data de Depósito	Data de Publicação	Fls.
D1	patente MU 8403180-8	Disposição aplicada em cozinha infantil e congêneres com ciclo fechado de água	29/12/2004	31/05/2005	46/61

O documento apresentado é apto a constituir o estado da técnica, vez que possui data anterior à data de depósito da patente de modelo de utilidade MU 8800716-2 (15/02/2008).

6. Prova Técnica

6.1 Prova Pericial

A produção de prova pericial foi requerida exclusivamente pela parte autora (réplica de fls.185/195),

³ “Droit de la propriété industrielle”, Dalloz 1976, pgs. 15 e seg., apud Denis Borges Barbosa, in “Uma Introdução à Propriedade Intelectual”, 2.ed.rev. e at., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003.



sendo deferida pelo Juízo na decisão saneadora (fls.200/204).

Posteriormente, entretanto, a parte autora desistiu da produção de tal prova (fl.271), pelo que foi determinada a conclusão dos autos para sentença (fl.272).

6.2 Parte autora

Com a inicial, a parte autora trouxe parecer de seu assistente técnico (fl.209), o engenheiro e especialista em propriedade industrial Dr. ANTONIO DE PÁDUA DA CUNHA COELHO (fls.62/98), que trouxe as seguintes conclusões (destaques do original):

A **MU880716-2 é antecipada pela MU8403180-8** por incluir, em essência: um **reservatório, um mecanismo de sucção de êmbolo para prover a transferência de água do dito reservatório para a saída no bico de uma torneira incorporada ao brinquedo, de onde cai no mencionado reservatório para iniciar NOVO CICLO a partir do acionamento da alavanca ou haste de pressão, presente nos dois modelos, onde executam os mesmos movimentos: de elevação e depois pressão.**

A **MU880716-2, em relação à MU8403180-8, apresenta as mesmas etapas operacionais e funcionamento da alavanca ou haste de pressão, que é elevada para produzir a sucção e trazer a água, depois pressionada para fazer a água vazar pela bica da torneira para o interior do reservatório, num ciclo que se repete a cada vez que o usuário fizer uso do mecanismo de sucção da água.**

A **MU880716-2 usa os MESMOS MEIOS e incorre na MESMA SERVENTIA E FIM ÚTIL DA MU8403180-8.**

A **MU880716-2 apresenta erros de numeração que prejudicam a patente, não mais passíveis de serem sanados uma vez encerrado o exame técnico.**

A **MU880716-2, em relação à MU8403180-8, é de CONSTRUÇÃO MAIS COMPLEXA, sujeitando o modelo a eventuais vazamentos e manutenção igualmente maior, ferindo o disposto no artigo 9º da LPI, haja vista NÃO TRAZER, EM COMPARAÇÃO DIRETA, MELHORIA FUNCIONAL NO USO NEM NA FABRICAÇÃO DO OBJETO.**

Em ambos os modelos o ciclo é o mesmo: **a água escoar por sucção do reservatório, fica armazenada em um estágio intermediário antes de sair pela bica da torneira e, assim que acionada a alavanca ou haste de pressão em sentido contrário, a água escoar para a saída da bica da torneira, de onde volta ao reservatório, ali permanecendo até o próximo acionamento.**



O uso de uma válvula de transferência (6ª) na MU880716-2 com **DOIS CONDUTOS** (Sg) e (Sh) (não numerados em nenhum desenho) para receber o armazenador tubular (7) com o êmbolo (10) e outro para o tubo de transposição (8) que vai até a torneira é uma **"OPÇÃO" DISPENSADA NA MU8403180-8, NA QUAL O PROCESSO TODO OCORRE NOS COMPONENTES (14), (15) QUE SE PROJETAM DIRETO ATÉ A TORNEIRA (2)**. Esta construção da **MU8403180-8 é MUITO SIMPLIFICADA EM RELAÇÃO À OPÇÃO DE UMA VÁLVULA DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA DA MU880716-2 PARA REALIZAR A MESMA FUNÇÃO E TENDO A MESMA SERVIENTIA PRÁTICA.**

6.3 INPI

No parecer técnico apresentado com a contestação (fls.126/133), o INPI, por meio da Coordenação-Geral de Patentes IV da sua Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados, concluiu que a patente anulanda atende aos requisitos legais. Confira-se (destaques do original):

2. Dos argumentos sustentados pelo parecer técnico de Sr. Antônio de Pádua da Cunha Coelho (DOC.05)

O primeiro questionamento do Parecer Técnico enviado em anexo à ação se refere ao fato de que os problemas do estado da técnica supostamente solucionados pela patente anulanda MU8800716-2 já teriam sido antecipados pela patente MU8403180-8, que já havia sido publicada à época do depósito da patente anulanda e já apresentava aspectos construtivos que sanavam tais problemas. Estes problemas seriam essencialmente o fato de as pias de brinquedos convencionais serem deficitárias por serem peças únicas, não permitindo mobilidade da torneira e acessórios; e o fato de não apresentarem mecanismo de saída de água.

Analogamente, a descrição da solução proposta pela patente anulanda MU8800716-2 apresentaria como "diferencial" um mecanismo de sucção e bombeamento de água aplicado em conjunto de torneira cujo manuseio ocorre mediante movimento de pressão na manopla da torneira, transferindo a água de um reservatório para a referida torneira. Tal mecanismo descreveria a mesma funcionalidade prevista na patente MU8403180-8. Por tal razão, o parecer considera que não haveria melhoria funcional no uso ou fabricação do objeto em relação à anterioridade.

O requerente aponta ainda a existência de uma válvula de transferência (6a) na MU8800716-2 com dois condutos para receber o armazenador tubular com o êmbolo e outro para o tubo de transposição que vai até a torneira seria uma "opção" dispensada na MU8403180-8, na qual o processo todo ocorre nos componentes (14) e (15) que se projetam direto



até a torneira (2). Por essa diferença, a construção da MU8403180-8 seria muito mais simples e de mesma serventia prática que o da patente MU8800716-2, apesar de ambos modelos realizarem a mesma funcionalidade pelo mesmo tipo de manuseio (dois movimentos). Assim, o autor considera que a patente MU8800716-2 não apresenta ato inventivo.

A respeito dessas observações, concorda-se com o autor que, de fato, o objeto e sua função principal de sucção já eram claramente descritos no documento MU8403180-8. No entanto, não é o fato de buscar uma solução para um mesmo problema que define o ato inventivo, mas sim o fato de as formas ou disposições atribuídas ao objeto visando a solução do problema não serem decorrências comuns ou vulgares do estado da técnica para um técnico no assunto, conforme estabelece o Art. 9º da LPI. Nesse sentido, verifica-se que **não constavam no MU8403180-8 detalhamentos da válvula de transferência**. Esses componentes não eram ali mencionados sequer como aspectos opcionais do mecanismo. Ao contrário, a patente MU8403180-8 não mostra qualquer desses elementos para que se possa saber se a sua disposição é a mesma que no MU8800716-2. Nesse sentido, é evidente que, por se tratar de um mesmo mecanismo, possuirão ambas válvulas de retenção mediadas por um êmbolo. No entanto, são inúmeras as variações formais e de disposição das peças que podem conformar esses componentes em termos de detalhes - e **são tais características distintivas que compõem a parte caracterizante da reivindicação**. Portanto, o documento MU8403180-8 não pode ser considerado uma anterioridade válida em relação a tais aspectos específicos do documento MU8800716-2, ainda que se tratem ambos de brinquedos muito semelhantes em seus aspectos gerais.

A parte autora aponta, ainda, ao fato de os sinais de referência da reivindicação da patente anulanda MU8800716-2 apresentarem erros, de maneira a não corresponderem ao desenho, sendo considerados, segundo ela, totalmente comprometedores da patente. No entender da parte autora, embora ressalte que eventuais modificações não se apliquem com o exame encerrado, alega que "algo incomum ocorreu no exame técnico" para que tais aspectos perceptíveis tenham sido ignorados. De fato, tais incongruências entre os sinais de referência no texto e no desenho existem, mas observam-se segundo um mesmo padrão, de maneira que, apesar do erro, é possível compreender e se guiar pelos sinais de referência originais. Entende-se, portanto, que o critério empregado no exame tenha sido o da razoabilidade face ao conteúdo apresentado e a otimização no tempo de exame. Ressalta-se, no entanto que, contrariamente ao que a parte autora alega, não são erros comprometedores do conteúdo do pedido, não interferindo efetivamente na sua compreensão.

Em vista das considerações acima, considera-se que o conteúdo da patente MU8800716-2 apresente ato inventivo em



relação aos detalhamentos que não constam na patente MU8403180-8, contrariamente ao alegado pela parte autora.

3. Conclusão

Considera-se que o procedimento de busca e avaliação da patente MU8800716-2 seguiu os requisitos legais da LPI, uma vez que foi apresentado relatório de busca e parecer técnico, conforme expresso no Art. 35 da LPI.

Embora o requerente alegue que o modelo MU8800716-2 apenas acrescenta uma variação opcional do conteúdo da patente MU8403180-8, entende-se que o conteúdo da primeira se distingue da segunda pela apresentação de detalhamento bastante preciso da bomba de sucção na parte caracterizante da reivindicação. Tal detalhamento não foi antecipado por nenhum outro documento, de maneira que, considera-se que o pedido apresenta ato inventivo, atendendo aos Arts. 9º e 14 da LPI. O presente parecer discorda das alegações da parte autora neste sentido.

Opino pela manutenção da patente em vigor, por entender que o documento MU8403180-8 não antecipa as características técnicas protegidas, de maneira que o pedido está de acordo com a Lei 9.279/96.

6.4 Empresa ré

Com a contestação, a parte autora trouxe parecer de sua assistente técnica (fl.233), a técnica em patentes e agente da propriedade industrial Dra. MARIA SYLVIA SPESSOTO ZARONI (fls.168/180), que trouxe as seguintes comparações entre a patente anulanda e a anterioridade (destaques do original):

A julgar pela natureza de modelo de utilidade corretamente pleiteada na carta patente **MU8800716-2**, onde se observou a introdução de elementos técnicos (com Nova Forma e Ato Inventivo) que resultaram em melhorias no uso do brinquedo por parte da criança, uma vez que a bomba, tal como construída requer menor esforço, há que se levar na devida consideração que os aperfeiçoamentos resultaram em uma série de diferenças construtivas e vantagens frente ao documento D1 citado pela Autora.

Tendo delineado a carta patente **MU8800716-2** da natureza atinente à MODELO DE UTILIDADE, nada mais natural e corriqueiro que existam outros modelos de pias de cozinha de brinquedo não só no Brasil, como em outros países. Portanto, o principal objetivo desta carta patente não é a "função de retirar água de um local e transferi-lo a outro e sim, e sim, sua CONSTRUTIVIDADE.



Cabe, ainda, ressaltar que diferentemente do que é exigido para a concessão de uma patente de invenção, notadamente em relação a "novidade absoluta" de características e reivindicações, em se tratando de MODELOS DE UTILIDADE é intrínseca uma formatação legal para a concessão da denominada "pequena invenção", caracterizada essencialmente por aperfeiçoamentos e modificações formais e funcionais introduzidas em objetos industrializados já conhecidos. DEVE-SE ATENTAR, PORTANTO, PARA AS DIFERENÇAS REVELADAS ENTRE ELES.

Assim, e no sentido de que não parem quaisquer dúvidas de que a disposição introduzida no modelo de pia de cozinha de brinquedo da patente **MU8800716-2** trata-se de uma legítima disposição construtiva que **REÚNE FORMAS E DISPOSIÇÕES QUE RESULTARAM EM MELHORIAS FUNCIONAIS, em comparação ao Doc. D1.**

Além do mais, como é de amplo conhecimento dos habilitados na área de Propriedade Industrial, que as Diretrizes de Exame de Modelo de Utilidade, definidas na Resolução n. 85/2013 definem, especialmente, os critérios para avaliar presença de Novidade (item 4.3.2 desta diretriz), Ato Inventivo (item 4.3.3 desta mesma Resolução) e também do método para avaliar Melhoria Funcional (item 4.3.4 do mesmo documento), adotando-os como critérios vigentes para análise dos requisitos de patenteabilidade de um documento de Modelo de Utilidade.

(...)

Assim sendo, considerando-se **que existe NOVIDADE no objeto da patente MU8800716-2, uma vez que D1 não contempla todos os elementos da referida carta patente e portanto são DIFERENTES**, passamos a avaliar o ATO INVENTIVO (passo evolutivo) quando a modificação introduzida no mecanismo de bombeamento (5) face ao mecanismo de êmbolo (14) de D1, avaliando se o objeto da carta patente resulta em MELHORIA FUNCIONAL no seu uso ou fabricação, facilitando a atividade humana, e/ou melhorando sua eficiência.

A comparação é a seguir demonstrada através de quadro comparativo, onde serão avaliados as descrições das "reivindicações de cada documento de patente em questão:

AUTORA	REQUERIDA
<p>Pedido n: MU8403180-8 Publicação: 31/05/2005 Título: "Disposição aplicada em cozinha infantil e em congêneres com ciclo fechado de água"</p> <p>O mecanismo (M) possui um êmbolo (14) dotado de uma alça superior (13) e um orifício inferior (15).</p> <p>O orifício (15) fica mergulhado na água contida na base (3).</p> <p>A cuba (7) tem um ralo (8) comunicante com a área da base (3);</p> <p>O êmbolo (14) desliza verticalmente no interior de um tubo, de forma a sucionar a água contida na base (3), permitindo que referida água seja impulsionada para a cuba (7) pela bica (S) da torneira (2).</p> <p>Quando a alça (13) é pressionada para baixo, ocorre um diferencial de pressão (pressão maior na porção inferior que na superior), permitindo que a água contida no recipiente seja sucionada através do êmbolo e inicie a sua saída pela torneira (2).</p>	<p>Pedido n: MU8800716-2 Publicação: 29/09/2009 Título: "Disposição construtiva introduzida em mecanismo de sucção e bombeamento de água aplicado em conjunto de pia, torneira e gabinete de brinquedo com seus respectivos acessórios"</p> <p>Este mecanismo, por sua vez, possui dutos de entrada (DE) e saída (DS) de água que são comunicantes através de uma câmara intermediária (CM), onde se localizam orifícios;</p> <p>Em cada um dos dutos de entrada (DE) e saída da água (DS) são acoplados tubos, sendo um armazenador tubular (7) e outro tubo flexível de transposição (8);</p> <p>A extremidade inferior do armazenador tubular (7) está acoplada no duto de entrada (DE) de água da válvula, enquanto que a extremidade superior deste é montada sob a base do corpo da torneira (3);</p> <p>Dito armazenador tubular (7) apresenta, internamente, uma haste de pressão longitudinal (9) que, por sua vez, contempla na extremidade inferior um êmbolo (10), enquanto que a extremidade superior é fixada na manopla (3f) da torneira (3);</p> <p>O tubo flexível de transposição (8) e o armazenador tubular (7) são montados na válvula de transferência (5).</p>



A solução construtiva da patente MU8800716-2 não se baseia em simples diferencial de pressão como previsto simploriamente em D1. A patente em tela utiliza uma válvula de transferência (5) com membranas (ME) que realiza a transposição da água armazenada no tubo (7) obtida pelo fácil deslizamento para cima da haste de pressão (9) e que, quando empurrada para baixo faz com que a água seja empurrada para o duto flexível (8) e, daí, para a torneira e bica.

Assim, as características construtivas e funcionais diferem, por completo, do mecanismo de D1. (...)

7. Requisitos de Patenteabilidade do MU 8800716-2

Verifico, inicialmente, que a patente de modelo de utilidade em apreço não incide nas exclusões legais (art.10 da LPI).

Passo, pois, a examinar os requisitos próprios de patenteabilidade da patente de modelo de utilidade MU 8800716-2 para "disposição construtiva introduzida em mecanismo de sucção e bombeamento de água aplicada em conjunto de pia, torneira e gabinete de brinquedo com seus respectivos acessórios", com base em todas as provas trazidas aos autos.

7.1 Novidade

A novidade é o requisito inventivo mais básico e simples, tendo por finalidade evitar que uma solução técnica que já conste do estado da arte seja patenteada (principalmente evitar que patentes antigas sejam novamente concedidas). Por ser elementar, a novidade é um pré-requisito à verificação da atividade inventiva (no caso de patentes de invenção) ou do ato inventivo (no caso de patentes de modelo de utilidade), sendo desnecessário apurar o segundo requisito caso a novidade se mostre ausente.

De acordo com o art.11 da LPI, a invenção é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica. O alcance do estado da técnica, para efeitos de aferição da novidade, dá-se com a análise de documento por documento, geralmente não permitindo a combinação de documentos ou informações.

A definição de novidade, para o sistema patentário, não é a mesma daquela compreendida pelo senso comum ou por um especialista; **trata-se de um conceito jurídico**, que é



atendido ao se verificar que a solução técnica apresentada ainda não foi **precisamente descrita**, de forma integral, numa só fonte.

Para afastar a novidade, assim, não são suficientes meras semelhanças entre o objeto do pedido de patente e os documentos que compõem o estado da técnica, sendo necessário que toda a matéria reivindicada esteja integralmente descrita em um único documento do estado da técnica, de acordo com o **princípio do documento único**.

Segundo tal princípio, não se admite que o estado da técnica seja lido como um mosaico de anterioridades, sendo essencial que toda a matéria reivindicada esteja contida em um único documento do estado da técnica, não se podendo, em regra, combinar documentos, admitindo-se, entretanto, poucas exceções, como a que ocorre quando se utiliza de documentos que referenciem uns aos outros⁴. A respeito, dizem as Diretrizes de Exame de Patentes do INPI⁵:

Etapas para averiguação de novidade

4.3 Para a avaliação da novidade, o examinador deve aplicar as seguintes etapas:

- (i) identificar os elementos contidos na reivindicação;
- (ii) determinar se um documento em análise faz parte do estado da técnica (...);
- (iii) determinar e apontar se todos os elementos da reivindicação foram explicitamente ou inerentemente combinados no documento, para um técnico no assunto, de modo a antecipar a reivindicação.

Detalhes técnicos e observações gerais

(...)

4.6 A novidade exigida para uma reivindicação deve ser apurada sobre a reivindicação como um todo, e não somente sobre a parte caracterizante da mesma, tampouco sobre a análise individual dos elementos que a compõem, que poderão separadamente estar abrangidos pelo estado da técnica. Assim, se o preâmbulo define as características A e B, e a parte caracterizante define as características C e D, não importa que C e/ou D sejam em si conhecidas, mas sim se são conhecidas em associação com A e B – não somente com A nem somente com B, mas com ambos.

4.7 A matéria em exame não será nova quando todas as características de uma dada reivindicação (por exemplo, elementos de um produto ou etapas de um processo), inclusive as características apresentadas no preâmbulo,

⁴ Diretrizes de Exame do Escritório Europeu de Patentes – EPO.

⁵ Resolução INPI n.º 169/2016 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco II – “Patenteabilidade”.



estiverem reveladas em uma única anterioridade. Tais características podem ser encontradas na anterioridade quando são claramente apresentadas e/ou quando não há qualquer dúvida de que a informação está inerente ao que foi literalmente revelado.

4.8 A delimitação do entendimento do que seja uma informação técnica dedutível diretamente e sem ambiguidade do documento do estado da técnica, também é importante. Assim, quando se considera a novidade, não é correto interpretar os ensinamentos de um documento do estado da técnica como envolvendo equivalentes muito conhecidos os quais não são descritos explicitamente no dito documento; esta é uma questão relativa à obviedade, ou seja, à atividade inventiva.

4.9 A ausência de novidade frente a um documento encontrado no estado da técnica não pode ser baseada em possibilidades, hipóteses ou especulações a partir da matéria revelada na anterioridade. A relação entre os documentos comparados deve ser de identidade estrita, o que significa que um único documento deve descrever cada elemento da reivindicação analisada, seja explicitamente ou de forma inerente, caso contrário, a questão se desloca para análise de atividade inventiva.

4.10 Para a análise do requisito de novidade, não é possível combinar dois documentos diferentes do estado da técnica. Quando tal combinação for necessária, apenas a atividade inventiva deve ser discutida. Entretanto, mais de um documento do estado da técnica pode ser citado para argumentações contrárias à novidade da matéria pleiteada, desde que essas anterioridades não necessitem ser combinadas para suportar tais alegações, conforme os seguintes casos:

(i) podem ser utilizados documentos diferentes para discutir a novidade de matérias de reivindicações diferentes;

(ii) para diferentes alternativas em uma mesma reivindicação independente, como por exemplo fórmulas Markush, podem ser utilizadas diferentes anterioridades incidindo na novidade da matéria de uma mesma reivindicação, quando cada anterioridade referir-se a alternativas diferentes dentro das possibilidades oferecidas pela reivindicação. Cabe ressaltar que na análise de reivindicações com alternativas, uma anterioridade que revele uma das alternativas é suficiente para destituir a novidade da reivindicação como um todo. No entanto, podem ser aceitas reformulações da reivindicação de forma a excluir a matéria encontrada no estado da técnica.

(iii) pode ser citado um segundo documento, tal como um dicionário ou documento similar de referência na discussão acerca da novidade da matéria de uma reivindicação, de modo



a interpretar o significado de um termo específico, tais como, para comprovar que o queijo é um laticínio, ou para demonstrar sinonímia, ressaltando-se que somente a primeira anterioridade citada é impeditiva para a novidade da matéria reivindicada;

(iv) onde um documento do estado da técnica faça referência a um segundo documento publicado, este será incorporado por referência ao primeiro.

Especificamente sobre o requisito da novidade nas patentes de modelo de utilidade, as Diretrizes de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade⁶ trazem as seguintes orientações:

4.3.2 Nova forma ou disposição (novidade)

(...)

A nova forma ou disposição, isto é, a novidade, reside nas características técnico-estruturais do objeto ainda não encontradas no estado da técnica, independente de sua função ou campo de aplicação. O estado da técnica é constituído por todo o conjunto de informações que tenha se tornado acessível ao público anteriormente ao depósito do pedido de Patente.

A novidade de um Modelo de Utilidade conceitualmente é a mesma de uma Invenção e deve ser verificada pelo princípio do documento único. O princípio do documento único se refere ao fato de ser necessário a qualquer anterioridade impeditiva que esta apresente integralmente todos os elementos da solução técnica para qual é pretendida a novidade.

Analisando a documentação juntada aos autos, entendo que não restou demonstrado que as características reivindicadas no modelo de utilidade anulando estivessem integralmente antecipadas em um único documento constante do estado da arte - qual seja o documento D1 (MU 8403180-8), pelo que reputo que o requisito legal de novidade se encontra satisfeito.

7.2 Ato Inventivo e Melhoria Funcional

Quanto ao segundo requisito, estabelece a LPI que é patenteável, como modelo de utilidade, o objeto que "apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato

⁶ Resolução INPI n.º 298/2012 - Diretrizes de Exame de Patente de Modelo de Utilidade do INPI. Consulta disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/resolucao_consulta_2.pdf.



inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação" (art.9º).

Destaco que a atividade inventiva é requisito afeto às patentes de invenção, sendo requisito das patentes de modelo de utilidade apenas o ato inventivo, que se constitui em um passo inventivo de menor complexidade.

Ademais, considera-se que existe ato inventivo "sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica" (art.14 da LPI). Em outras palavras, não há ato inventivo quando um técnico no assunto, com a ajuda de seus conhecimentos profissionais e por um jogo de simples operações de execução, poderia perceber a solução trazida pelo modelo de utilidade, pela combinação dos meios divulgados no estado da técnica.

O ato inventivo, assim, teria a mesma natureza que a atividade inventiva exigida para as patentes de invenção, mas com a exigência de um menor grau de inventividade.

Frise-se, no entanto, que mesmo que as patentes de modelo de utilidade não exijam grau elevado de inventividade, não é possível conceder o privilégio a quem não apresente um **contributo mínimo** em relação ao estado da técnica.

7.2.1 Técnico no Assunto

Em se tratando de patente de modelo de utilidade, **a aferição do ato inventivo se dá pela investigação não da obviedade, como no caso das patentes de invenção, mas da vulgaridade da melhoria funcional proposta, por meio do constructo jurídico denominado "técnico no assunto"**, também denominado pelo direito estrangeiro de pessoa versada na arte ou pessoa com conhecimentos ordinários na arte (no jargão do direito norte-americano, *person having ordinary skill in the art* - abreviado pelo acrônimo *Phosita*).

O conceito técnico de matéria comum ou vulgar, no direito patentário, não é equivalente ao conceito de comum ou vulgar do senso comum, e a sua análise não está submetida à discricção individual do examinador, do perito ou do Juiz, mas à ficção jurídica que representa uma pessoa de conhecimento corrente na área técnica apreciada.

As Diretrizes de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade⁷ contêm as seguintes orientações acerca da verificação de existência do ato inventivo:

4.3.3 Ato Inventivo

⁷ Resolução INPI n.º 298/2012 - Diretrizes de Exame de Patente de Modelo de Utilidade do INPI. Consulta disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/resolucao_consulta_2.pdf.



(...)

A nova forma ou disposição é o resultado do ato inventivo. Para um objeto já existente no estado da técnica, o ato inventivo caracteriza a diferença incomum ou não vulgar entre esses dois objetos, o proposto pelo pedido e o antecipado pelo estado da técnica. Ou seja, a diferença não deve ser corriqueira, habitual, normal, trivial ou ordinária para um técnico no assunto.

A definição de técnico no assunto é abrangente. O técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questão à época do depósito do pedido, com nível técnico-científico, e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto. Considera-se que o mesmo teve à disposição os meios e a capacidade para trabalho e experimentação rotineiros, usuais ao campo técnico em questão.

Na avaliação de ato inventivo deverá ser, preferencialmente, utilizado apenas um único documento de anterioridade. Em algumas situações em que detalhes construtivos do objeto sejam encontrados de forma complementar em outro documento de anterioridade, este poderá ser usado contra o ato inventivo do pedido em exame, desde que tal documento contemple apenas detalhes construtivos do objeto.

Já sobre melhoria funcional, as Diretrizes de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade⁸ trazem as seguintes orientações:

4.3.4 Melhoria Funcional

(...)

Um novo objeto, ainda que dotado de ato inventivo, não é patenteável caso não tenha melhoria funcional. A melhoria funcional está relacionada à utilização do objeto, seja de forma mais prática, cômoda e/ou eficiente em seu uso e/ou fabricação. Portanto, a melhoria funcional deve ser declarada pelo depositante.

A LPI no artigo 9º exige que a Patente de Modelo de Utilidade seja dotada de ato inventivo e que resulte em melhoria funcional no uso ou fabricação do objeto. É portanto necessário, além de haver a dita melhoria funcional, a presença de um contributo mínimo de inventividade, o ato inventivo. Se equiparássemos ato

⁸ Resolução INPI n.º 298/2012 - Diretrizes de Exame de Patente de Modelo de Utilidade do INPI. Consulta disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/resolucao_consulta_2.pdf.



inventivo e melhoria funcional como tendo o mesmo significado, isto implicaria em estar concedendo uma Patente para resultado, pois uma melhoria funcional em um objeto pode ser considerada comum ou vulgar para um técnico no assunto.

Em outras palavras, devemos entender os conceitos de melhoria funcional e ato inventivo como conceitos relacionados, porém distintos, de forma que uma variação trivial ou vulgar, que traga melhoria funcional não seja protegida por Modelo de Utilidade por falta de ato inventivo, e desta forma não se protegendo o resultado.

7.2.2 Aferição de Ato Inventivo e Melhoria Funcional no caso do MU em apreço

No presente caso, a parte autora alega que a patente anulanda não é dotada de ato inventivo ou melhoria funcional, enquanto o corpo técnico do INPI e a empresa ré concluíram pelo atendimento dos requisitos legais de ato inventivo e de melhoria funcional.

O parecer técnico (fls.62/98) no qual a parte autora embasa sua pretensão, como visto, alega, em síntese, que: a) a MU880716-2 apresenta as mesmas etapas operacionais e funcionamento da MU8403180-8, ou seja, ambas utilizariam os mesmos meios e incorreriam na mesma serventia ou fim útil; b) a MU880716-2 é de construção mais complexa que a MU8403180-8, sujeitando o modelo a eventuais vazamentos e manutenção maior, não trazendo melhoria funcional no uso ou na fabricação do objeto; c) o uso de uma válvula de transferência é uma opção dispensada na MU8403180-8.

No parecer técnico trazido com a contestação (fls.126/133), o INPI, por meio da Diretoria Técnica responsável, esclarece que "não é o fato de buscar uma solução para um mesmo problema que define o ato inventivo, mas sim o fato de as formas ou disposições atribuídas ao objeto visando a solução do problema não serem decorrências comuns ou vulgares do estado da técnica para um técnico no assunto, conforme estabelece o Art. 9º da LPI. Nesse sentido, verifica-se que **não constavam no MU8403180-8 detalhamentos da válvula de transferência.** Esses componentes não eram ali mencionados sequer como aspectos opcionais do mecanismo. Ao contrário, a patente MU8403180-8 não mostra qualquer desses elementos para que se possa saber se a sua disposição é a mesma que no MU8800716-2. Nesse sentido, é evidente que, por se tratar de um mesmo mecanismo, possuirão ambas válvulas de retenção mediadas por um êmbolo. No entanto, são inúmeras as variações formais e de disposição das peças que podem conformar esses componentes em termos de detalhes - e **são tais**



características distintivas que compõem a parte caracterizante da reivindicação. Portanto, o documento MU8403180-8 não pode ser considerado uma anterioridade válida em relação a tais aspectos específicos do documento MU8800716-2, ainda que se tratem ambos de brinquedos muito semelhantes em seus aspectos gerais".

A análise do INPI foi corroborada pelo parecer (fls.168/180) trazido pela empresa ré, que trouxe um quadro comparativo entre a patente de modelo de utilidade anulanda e aquela apontada como anterioridade impeditiva, concluindo que as características construtivas e funcionais de ambas são diferentes.

Ressalte-se que o INPI é autarquia federal, o órgão que tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, sendo os seus atos dotados de presunção de legalidade e validade, especialmente à míngua de prova imparcial que refute as suas conclusões técnicas.

Assim, levando em consideração toda a documentação colacionada aos autos, e em concordância com as conclusões técnicas do INPI, entendo que a patente de modelo de utilidade MU8800716-2 preenche os requisitos de ato inventivo e melhoria funcional, dado que sua construtividade não resulta de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, diante da patente MU8403180-8.

7.3 Aplicação Industrial

No que toca ao requisito da aplicação industrial, diz o art.15 da LPI que "a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria".

Com o requisito da aplicação industrial temos o fundamento do patenteamento em propriedade industrial. A razão de o Estado conceder o direito à exploração econômica exclusiva de um produto tem por fundamento o fato de tal produto representar uma **realização técnica de caráter industrial**, a ser revelado pelo inventor em benefício de toda a sociedade.

O conceito de indústria aqui é amplo, empregando-se o conceito definido no art.1.3 da Convenção de Paris: "A propriedade industrial entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativistas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, água minerais, cervejas, flores, farinhas".



JOÃO DA GAMA CERQUEIRA⁹ já observava que “A noção de caráter industrial, conquanto seja fácil de compreender, é de difícil definição. Nenhuma lei estabelece com clareza o significado dessa fórmula e de outras equivalentes, a que o legislador recorre para indicar uma das condições essenciais a que a invenção deve satisfazer para que possa ser patenteada. Na doutrina reina a mesma imprecisão”.

O autor avalia a concepção de caráter industrial realizada por autores como ALLART, POUILLET, MAINIÉ, RAULET e MUGUET, mencionando que é confusa a definição do caráter industrial da invenção privilegiável com as noções de utilidade e realidade da invenção.

Todavia, o mesmo reconhece que o conceito de suscetibilidade industrial, embora não se confunda com o conceito de invenção, está a ele relacionado, ante a constatação de que a aplicação industrial importa em excluir de seu campo as criações intelectuais de outro gênero, que não dizem respeito à indústria:

“A expressão industrial, que a lei emprega para caracterizar a utilização de que a invenção é suscetível, destina-se, pois, a excluir de seu campo de aplicação as criações intelectuais puramente científicas, literárias e artísticas. Desse modo, o caráter industrial da invenção vem a ser o conjunto de atributos próprios que a distinguem essencialmente das criações intelectuais de outro gênero, que não dizem respeito às indústrias ou que não se destinam à satisfação de necessidades de ordem prática ou técnica”.

Destarte, merece menção o argumento de MAINIÉ, ao mesclar elementos da análise dos atributos de uma invenção ao conceito de caráter industrial (original sem grifos):

“Mainié segue a mesma orientação. Em sua opinião, as invenções consideram-se industriais sempre que se aumente o número de objetos fabricados ou os métodos empregados em sua fabricação; **sempre que um serviço, de qualquer ordem ou de qualquer importância, seja prestado à indústria; sempre que o uso da invenção traga, não só um progresso, uma superioridade de fabricação, mas também uma diferença ou modificação no fabrico**”.

Assim, verifica-se que nem toda invenção é passível de patenteamento. Para que um invento possa ser patenteável

⁹ Tratado da Propriedade Industrial, volume 2, tomo 1, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2010, p.81-83.



ele deverá, obrigatoriamente, ter aplicação na atividade industrial e, evidentemente, representar um contributo industrial, razão pela qual não é possível o patenteamento de descobertas e matérias que pertençam ao campo da constatação ou criação intelectual científica, literária ou artística, além dos casos previstos no art.10 da LPI. O invento passível de proteção deve modificar o estado da natureza ou o estado da técnica, representando modificação ou incremento industrial.

No caso dos autos, este requisito não foi impugnado pela parte autora e foi considerado satisfeito pelo INPI. Conforme já visto, a patente de modelo de utilidade em questão, de fato, propõe melhorias funcionais de caráter nitidamente industrial, tanto para a fabricação de "disposição construtiva introduzida em mecanismo de sucção e bombeamento de água aplicada em conjunto de pia, torneira e gabinete de brinquedo com seus respectivos acessórios" quanto para a sua utilização na indústria ou no comércio, razão pela qual o requisito de aplicação industrial está satisfeito.

7.4 Suficiência Descritiva

Quanto aos requisitos da suficiência descritiva e do *best mode*, estipula o art.24 da Lei n.º 9279/96:

"O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução".

O requisito da suficiência descritiva, consolidado no Direito Internacional pelo art.29 de TRIPs, é de fundamental importância para o sistema patentário, dado que **é por meio da descrição suficiente que o inventor prova possuir a informação técnica que alega ser inventiva.**

É a suficiência descritiva, aliada ao requisito de ser divulgada a melhor forma de execução, que justifica o direito de exclusividade, vez que torna acessível ao público a informação que se alega ser inventiva.

JOÃO DA GAMA CERQUEIRA¹⁰ já advertia que "deve o inventor ter o máximo cuidado ao especificar os pontos característicos da invenção, indicando de modo claro e preciso no que ela consiste, sem omitir nenhum de seus elementos essenciais", muito embora reconhecesse que "o

¹⁰ Tratado da Propriedade Industrial: Dos Privilégios de Invenção, dos Modelos de Utilidade e dos Desenhos e Modelos Industriais, volume II, tomo I, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2010.



inventor, geralmente, tem a tendência de ocultar detalhes essenciais da invenção, ou por não se sentir suficientemente garantido contra a divulgação oficial da invenção, ou para subtrair ao conhecimento de seus concorrentes o que ela tem de essencial, ou, ainda, para continuar a explorá-la de modo exclusivo, depois de findo o privilégio”.

A carência de tal requisito retira do alegado invento o interesse social que fundamenta a concessão do monopólio temporário por patenteamento, dado que a sociedade não teria à sua disposição as informações plenas e necessárias, a partir das quais poderiam ser utilizadas por outras pessoas da área em questão para promover o progresso técnico ou científico.

Como bem ressaltado no Manual para o Depositante de Patentes¹¹:

“O interesse público fica preservado na divulgação da informação, permitindo à sociedade o livre acesso ao conhecimento da matéria objeto da patente. Dessa forma, os concorrentes do inventor podem desenvolver suas pesquisas a partir de um estágio mais avançado do conhecimento, promovendo, assim, o desenvolvimento tecnológico do país”.

Portanto, quando não há a comprovação suficiente do efeito técnico reivindicado, a patente se torna inútil, pois não existe verdadeira divulgação do invento, dado que não há informações críveis, aptas a subsidiar pessoas versadas na área ao desenvolvimento de novas pesquisas e incrementos tecnológicos, tendo a descrição e os dados científicos do invento por base.

No caso dos autos, também não há divergência quanto a tal condição, razão pelo que a reputo como atendida.

7.5 Erros de Numeração

A parte autora alega, também que a patente anulanda apresenta grave falha, um erro de construção técnica ou numeração que a torna totalmente prejudicada e insuscetível de correção, consistente em erros de numeração, pois os componentes citados na parte caracterizante da reivindicação única como (Sa) a (Si) são representados nas figuras da patente como (5a) a (5i).

Tal alegação não só é inconsistente como beira a má-fé, tendo em vista ser nítido que houve, no caso, um flagrante erro material, havendo a substituição do sinal S

¹¹ Elaborado pela Diretoria de Patentes do INPI, abril de 2015, p.9, disponível no site: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf>



pelo sinal 5 - o que não impede a correta compreensão de qualquer profissional da área.

Como ressaltado pelo INPI no parecer juntado com a contestação (fls.126/133), "de fato, tais incongruências entre os sinais de referência no texto e no desenho existem, mas observam-se segundo um mesmo padrão, de maneira que, apesar do erro, é possível compreender e seguir pelos sinais de referência originais" e que, "contrariamente ao que a parte autora alega, não são erros comprometedores do conteúdo do pedido, não interferindo efetivamente na sua compreensão".

7.6 Conclusão

Analisando, assim, todo o conjunto probatório, julgo que a patente de modelo de utilidade MU 8800716-2 preenche todos os requisitos legais, em especial ato inventivo e melhoria funcional, dado que sua construtividade não resulta de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, diante da anterioridade trazida. Ademais, não se observou qualquer nulidade ou inconsistência no decorrer do procedimento administrativo de concessão de tal patente.

8. Verbas de Sucumbência

Tendo sido julgado improcedente o pedido autoral, deverá a parte autora responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários processuais, fixados estes em 15% sobre o valor atualizado da causa, em favor do INPI e da empresa ré, *pro rata* (art.85, § 3º, do CPC/2015).

III - Dispositivo

Ante o exposto, **julgo IMPROCEDENTE o pedido de nulidade da patente de modelo de utilidade MU 8800716-2** para "disposição construtiva introduzida em mecanismo de sucção e bombeamento de água aplicada em conjunto de pia, torneira e gabinete de brinquedo com seus respectivos acessórios", na forma do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a empresa autora ao pagamento das despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, **em favor do INPI e da empresa ré**, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante o art.85, §2º, do Código de Processo Civil.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Deverá o INPI anotar em seus registros e fazer publicar na RPI e em seu *site* oficial a presente decisão, bem como a decisão transitada em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da intimação.

Publique-se. Intime-se.

Havendo recurso, abra-se vista ao recorrido para a apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias, conforme o art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil, observando, caso cabível, o disposto no art.1.009, § 2º, do mesmo diploma processual.

Após, remetam-se os autos ao E. TRF da 2ª Região.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2018.

MARCIA MARIA NUNES DE BARROS
Juíza Federal