



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0044720-58.2015.4.02.5101 (2015.51.01.044720-0)

RELATOR : Juiz Federal Convocado VLAMIR COSTA MAGALHÃES

APELANTE : PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

ADVOGADO : SP275935 - PEDRO PEREIRA DE ALVARENGA NETO

APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO

PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS

ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00447205820154025101)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por PREMIERSEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP. (fls. 836/863), contra a sentença (fls. 782/807) proferida pelo MM. Juízo Federal da 13ª. Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária ajuizada pela Apelante, em face de INCOSEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA e INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando a decretação de nulidade da patente de modelo de utilidade MU 8701991-4 para “escudo de proteção anti-tumulto de alta absorção de impactos”, depositado em 30/10/2007, concedido em 14/10/2014, de titularidade da ré INCOSEG, sob a alegação de ausência dos requisitos legais de novidade, atividade inventiva e melhoria funcional.

O MM. Juízo *a quo* julgou improcedente o pedido, condenando a empresa autora nas custas e em honorários advocatícios, em favor da empresa ré e do INPI, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante art.85, § 2º do CPC/2015.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a Apelante, seja declarada a nulidade da sentença proferida pelo Juízo singular, por afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, com o objetivo de que o pedido de diligências do Perito Judicial aos órgãos licitantes seja deferido e, assim, inequivocamente demonstrado que as anterioridades arroladas (editais públicos) efetivamente descrevem um apoio de braço termomoldado na placa interna, o que implicará na procedência da presente “ação de nulidade de ato administrativo”.

No mérito, alega que há que se concluir pela ausência do requisito de novidade, pois o Perito Judicial reconheceu que as anterioridades arroladas (editais públicos) já revelavam a existência de apoio de braço termomoldado na placa interna (objeto de proteção), fato este que, erroneamente, não foi considerado.

E, ainda que a distinção entre as dimensões das placas internas das anterioridades supracitadas (editais públicos) e as da patente de modelo de utilidade nº MU8701991-4 seja suficiente para agregar o requisito de “novidade”, o que se admite apenas por argumentação, por certo, esta jamais poderá ser caracterizada como requisito de “ato inventivo”, visto que, a simples alteração dessa dimensão da placa interna decorre de maneira comum ou vulgar do



estado da técnica e, conforme exemplificado no item 4.3.3 das “Diretrizes de exame de patente de modelo de utilidade”, não é suficiente para agregar “ato inventivo”.

Além do que, tal alteração, existente na patente de modelo de utilidade nº MU8701991-4, já constava da anterioridade da “patente francesa FR 2 720 153 – A1”, depositada em 18/05/1994, motivo pelo qual um técnico no assunto poderia facilmente agregá-la às anterioridades supracitadas (editais públicos).

Aduz, também, que o objeto da patente de modelo de utilidade nº MU8701991-4 não trouxe, comprovadamente, melhorias de uso, tal como expressamente reconhece o Perito Judicial.

Por fim requer a reforma da sentença atacada e, conseqüentemente, que seja provida a “ação de nulidade de ato administrativo”, anulando-se a patente de modelo de utilidade nº MU8701991-4, intitulada “escudo de proteção anti-tumulto de alta absorção de impactos”, por ausência dos requisitos de “novidade”, ou “ato inventivo” ou “melhoria funcional”, fato que deverá operar “*ex tunc*”, na forma do artigo 48 da Lei nº 9.279/96.

Contrarrrazões de INCOSEG – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA juntadas, às fls. 868/874, e do INPI, às fls. 875/877, pugnando pelo improvimento do apelo.

O Ministério Público opinou em parecer no sentido da manutenção da sentença (fls. 885/889).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2018.

VLAMIR COSTA MAGALHÃES
Juiz Federal Convocado - Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0044720-58.2015.4.02.5101 (2015.51.01.044720-0)
RELATOR : Juiz Federal Convocado VLAMIR COSTA MAGALHÃES

APELANTE : PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
ADVOGADO : SP275935 - PEDRO PEREIRA DE ALVARENGA NETO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00447205820154025101)

V O T O

Insurge-se a empresa autora contra sentença (fls. 782/807) proferida pelo MM. Juiz da 13ª. Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária ajuizada pela Apelante, em face de INCOSEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA e INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando a decretação de nulidade da patente de modelo de utilidade MU 8701991-4 para “escudo de proteção anti-tumulto de alta absorção de impactos”, depositado em 30/10/2007, concedido em 14/10/2014, de titularidade da ré INCOSEG, sob a alegação de ausência dos requisitos legais de novidade, atividade inventiva e melhoria funcional.

Preliminarmente, cumpre sublinhar que não deve prosperar o pedido para que seja declarada a nulidade da sentença proferida pelo Juízo singular em vista da alegação de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pelo indeferimento da solicitação de diligências do Perito Judicial aos órgãos licitantes, eis que o ditame demonstrou de forma clara e inequívoca as razões de decidir, sendo certo que todas as garantias inerentes ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa foram observadas, tendo sido a matéria suficientemente esclarecida por meio da documentação probatória hábil juntada ao Processo. Além do mais, o Juiz não está adstrito às provas requeridas no apelo, podendo apreciar livremente aquelas constantes nos Autos, com o intuito de estabelecer o seu convencimento acerca da demanda.

Durante a respectiva fase de instrução processual, tendo o d. Juiz *a quo* concedido às partes a oportunidade de produzir a documentação que entendessem pertinentes ao caso, cabe ao Autor o ônus da prova em relação ao que alega, devendo o demandante trazer aos autos todos os elementos exigidos pela legislação para o fim pretendido, sob pena de improcedência a seu pleito.

Dessarte, o que a Apelante pretende é refazer a prova pericial por irresignação do laudo contrário aos seus interesses, o que não se mostra oportuno, em face do vasto conteúdo probatório hábil a instruir e conduzir o Juízo no julgamento da demanda.

No mérito, cumpre sublinhar que o objeto material da propriedade industrial invocada é: a composição característica da placa interna ser termomoldada de forma a funcionar como apoio de braço, formando uma peça única (novidade e ato inventivo).



A questão a ser dirimida incide nas regras previstas na Lei nº 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial, que em seu artigo 9º, especifica que 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, e que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Nos termos do artigo 11, da referida lei, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica, que se caracteriza “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” (artigo 11, §1º).

Ainda segundo o artigo 14, da LPI, “o modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.”

Com efeito, a matéria em tela gira em torno de questão eminentemente técnica, alheia à esfera de conhecimento do Magistrado, reclamando o auxílio de profissional especializado para a solução da controvérsia.

Nesse sentido, no que tange à análise dos atributos de patenteabilidade de modelo de utilidade MU 8701991-4 para “escudo de proteção anti-tumulto de alta absorção de impactos”, relativamente ao requisito de “Novidade”, o que se depreende das manifestações tanto do Perito nomeado pelo Juízo quanto do INPI é que: entre os documentos de anterioridades colacionados aos presentes autos, não houve a antecipação integral por um único documento do estado da técnica, das características descritas na patente do referido modelo . *vide*:

Manifestação do Perito nomeado pelo Juízo (fl. 630) :

“*Quesitos do Juízo*

1. *Considerando o disposto no art. 11 da LPI, existe anterioridade idêntica ao objeto da MU 8701991-4?”*

Resposta: “1. Não. O [MU 8701991-4](#) trata de uma placa que é termomoldada para assim formar a cavidade que tem a função de ser apoio para o braço do usuário, **não havendo nos autos anterioridade idêntica”.**

“2. *Considerando o disposto no art.11 da LPI, o conteúdo da matéria reivindicada está integralmente descrito em algum dos documentos do estado de técnica na data do depósito do pedido, levando-se em conta que o estado da técnica compreende todas as informações tornadas acessíveis ao público por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ainda que não mencionados pelas partes?”*

Resposta: “2. **Não há documento do estado da técnica nada nos autos que mencione escudo com a placa principal termomoldada para criar a cavidade para apoiar o braço do usuário tal como ocorre no MU 8701991-4”.** Negritei



E, ainda, à fl. 755:

“Esclarecimentos do Perito “Não há evidências objetivas de que os desenhos dos documentos D4, D6, D7 e D8 representam uma placa interna termomoldada para formar um apoio de braço; nada se pode afirmar entre o vínculo, sequer se o mesmo existe. Sequer são desenhos técnicos, são ilustrações que representam o material que se quer adquirir, sem quaisquer informações que fundamentem a construção ou indiquem objetivamente os vínculos entre as peças. Mesmo um técnico no assunto não tem subsídios suficientes para afirmar categoricamente que o apoio de braço é termomoldado. Se não há como negar a termomoldagem, também não há como corroborar sua existência” (fl. 755)

Parecer Técnico do INPI:

“É importante destacar que a análise técnica, relativa aos requisitos de patenteabilidade, pode apenas compreender informações que estejam claras, detalhadas e definidas, como se pode extrair da Diretriz de Exame de Patente, publicada na RPI 2377 de 26/07/2016, em seu item 3.3.01, onde se depreende que uma matéria só pode ser considerada acessível ao público e desta forma compreendida no estado da técnica, conforme o artigo 11 § 1º, se a informação disponibilizada for suficiente para que um técnico no assunto coloque em prática a dita matéria integralmente, considerando-se o conhecimento geral no campo específico da matéria disponível à época. Nestes termos não há como deduzir que tais imagens dos escudos, contidas nas anterioridades apresentadas, biunivocamente possuam os elementos técnicos que a parte autora supõe possuir, a não ser que objetivamente existisse tais elementos descritos ou ilustrados”.

Quanto ao requisito de “Ato Inventivo” previsto no artigo 9º da LPI, pelas manifestações dos técnicos do INPI e do Ilmº Perito conclui-se que tal atributo foi atendido pelo modelo MU 8701991-4 visto que, além das inovações nele contida não constarem na descrição do estado da técnica à época do depósito da patente anulanda e de não serem óbvias para um técnico no assunto, a junção da placa interna com o apoio de braço em uma única peça pelo processo de termomoldagem, difere do documento da patente FR 2.720.753-A1, pelo fato de ser construído de modo ao seu apoio de antebraço ser parte integrante da placa interna, bem como dos documentos D4 a D8, tendo em vista que neles não há descrição desta unificação da placa interna com citado apoio, em peça única, pelo processo de termomoldagem.

Transcrevo os argumentos técnicos de fls. 630/635:

(...)

Como se verifica, embora haja semelhança entre as especificações técnicas, os Pregões também não preveem ou especificam uma placa interna termomoldada que forme um apoio de braço de maneira a formar uma peça única, tal como ocorre no MU 8701991-4. De acordo com o que se verifica nos Pregões, não está definido se o apoio de braço seria



preso por encaixe ou por outra maneira.

(...)

Não há documento do estado da técnica nada nos autos que mencione escudo com a placa principal termomoldada para criar a cavidade para apoiar o braço do usuário tal como ocorre no MU 8701991-4.

(...)

O uso de placa termomoldada para criar a cavidade para apoiar o braço do usuário representa uma melhoria que não era, à época do depósito da patente, decorrência comum ou vulgar do estado da técnica para um técnico no assunto.

(...)

28. É correto afirmar, diante das respostas aos quesitos 21 à 27, a patente de modelo de utilidade nº MU8701991-4, intitulada “escudo de proteção anti- tumulto”, não atende ao requisito de ato inventivo (melhoria funcional)?

28. Não concordo, pois o fato da placa ser termomoldada de maneira a formar, em uma peça única, um apoio de braço não estava presente nas anterioridades e não decorreria de maneira comum ou vulgar do estado da técnica para um técnico no assunto, restando caracterizada a presença de ato inventivo.

Quanto ao terceiro requisito, melhoria funcional, a prova técnica produzida nos autos demonstrou que a patente MU 8701991-4 possibilita um procedimento de fabricação mais rápido, na medida em que reduz duas etapas do processo, resultando em um produto final mais leve, conforme manifestação técnica:

Fl. 651:

“16. Há melhoria funcional que resulte em redução de peso e na capacidade de absorção. A melhoria funcional está na confecção, por eliminar pelo menos duas etapas de fabricação. O que resulta na redução de peso é o fato de serem as placas mais estreitas que os escudos do estado da técnica e também o fato da placa interna e o apoio de braço formarem uma única peça, pois isso elimina um elemento, que agregaria peso ao conjunto. A capacidade de absorção já foi explorada no documento de patente FR 2 720 153-A1, ao adotar para o escudo placas com as mesmas dimensões separadas por discos de borracha. Entretanto, o apoio de braço é confeccionado a partir de um bloco sólido, como descrito no relatório descritivo desse documento de patente. Não há evidências que mostrem melhoria na capacidade de absorção devido ao fato de que o apoio é parte da placa interna, assim como não se pode afirmar que há perda na capacidade de absorção pelo mesmo motivo. Ou seja, é correto dizer que nada pode se afirmar sobre a capacidade de absorção de impactos em relação a ser o apoio de braço conjugado à placa interna”.

Fl. 649:

“Do ponto de vista da utilização, é benefício para o usuário se o escudo descrito no MU 8701991-4 for realmente mais leve, o que se desenha como tal, visto que suas placas são mais estreitas (3 mm para a interna e 2 mm para a externa) do que as especificadas nos



editais (6 mm e 4mm). Observando pelo viés da manufatura, é vantajoso, pois elimina pelo menos duas etapas”.

Setor técnico do INPI:

Fl. 377:

“Diferente dos documentos do estado da técnica apresentados, na patente anulanda, estes dois elementos não são fabricados separadamente, e subsequentemente unidos, através de colagem, soldagem, ou fixação por parafusos, fitas ou rebites. A conformação inteiriça em uma única placa culminou em novo entendimento da matéria reivindicada, como observado em D3, e não apenas esclareceu-se a presença de ato inventivo no modelo de utilidade examinado, assim como aludiu um aprimoramento no processo de fabricação do mesmo, de forma a consubstanciar uma melhoria funcional no uso, devido à redução do peso total do objeto e otimização da capacidade de absorção de impactos do mesmo.

Fl. 628:

“Conclui-se que o MU 8701991-4 apresenta uma variação de um escudo usado por forças policiais, tendo como característica que o difere do outro, o FR 2 720 153, que seu apoio de antebraço é parte integrante da placa interna, não tendo sido anexado à mesma. Do ponto de vista construtivo, elimina uma peça, por fazê-la integrante de outra, o que é uma vantagem. Em seu emprego, essa característica não faz muita diferença. O que se pode afirmar é que o processo de termomoldagem foi empregado para produzir um elemento do escudo que agregou, por assim dizer, a função de outro; poder-se-ia entender como se a peça 5 do objeto FR 2 720 153 estivesse incorporada à peça 1 do MU 8701991-4. Em outras palavras: a peça 1 do MU 8701991-4 é uma composição das peças 1 e 5 do objeto FR 2 720 153 em uma única”.

Fl. 653:

“É correto afirmar que o peso do escudo seria reduzido, tendo em vista que os autores descrevem um escudo composto por duas placas, uma dita externa, com 2 mm de espessura, e outra dita interna, com 3 mm de espessura, separadas por discos de borracha distribuídos ao longo de seus perímetros, e apresentando ambas a mesma largura e altura. A placa interna é termomoldada para formar também o apoio de braço, e assim formar uma só peça. Isso também garante a eliminação de duas etapas de fabricação, pelo menos, que seriam a confecção em separado do apoio de braço e sua posterior união à placa interna.”

(...)

“Assim, salvo melhor juízo, conclui-se que o objeto do documento de patente MU 8701991-4 é patenteável, por atender aos requisitos da Lei Nº 9.279, de 14/05/1996”.

Portanto, [pelo conjunto probatório presente nos autos, especialmente as manifestações](#)



do Perito nomeado pelo Juízo e pelo corpo técnico do INPI, é possível concluir que o modelo de utilidade MU 8701991-4 preenche a todos os requisitos legais necessários ao seu patenteamento, tendo em vista, sobretudo, a placa interna do escudo com apoio de antebraço, em peça única, obtida por processo de temomoldagem, não constar de nenhum dos documentos do estado da técnica, bem como da evidente melhoria funcional que proporciona.

Desta forma, deve ser mantida a r. sentença, cujos fundamentos ora ratifico, uma vez ter aplicado o melhor direito em consonância com o entendimento desta E. Corte Regional, apenas com o acréscimo da majoração em 2% (dois por cento) do valor dos honorários fixados na origem, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, majorando-se em 2% (dois por cento) o valor dos honorários fixados na origem, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2018.

VLAMIR COSTA MAGALHÃES

Juiz Federal Convocado - Relator



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0044720-58.2015.4.02.5101 (2015.51.01.044720-0)
RELATOR : Juiz Federal Convocado VLAMIR COSTA MAGALHÃES

APELANTE : PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
ADVOGADO : SP275935 - PEDRO PEREIRA DE ALVARENGA NETO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00447205820154025101)

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INCABÍVEL A DECRETAÇÃO DA NULIDADE DE PATENTE. IMPROCEDENTE O PEDIDO PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTENTE O CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA JUDICIAL E PARECER TÉCNICO DO INPI HÁBEIS COMO DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 9.279/96.

- Insurge-se a empresa autora contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face de INCOSEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA e INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando a decretação de nulidade da patente de modelo de utilidade MU 8701991-4 para “escudo de proteção anti-tumulto de alta absorção de impactos”, de titularidade da ré INCOSEG, sob a alegação de ausência dos requisitos legais de novidade, atividade inventiva e melhoria funcional.

- A questão a ser dirimida incide nas regras previstas na Lei nº 9.279/96 que em seu artigo 9º, especifica que 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, e que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

- Nos termos do artigo 11, da referida lei, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica, que se caracteriza “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” (artigo 11, §1º.).

- Ainda segundo o artigo 14, da LPI, “o modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.”

- Pelo conjunto probatório presente nos autos, especialmente as manifestações do Perito nomeado pelo Juízo e pelo corpo técnico do INPI, é possível concluir que o modelo de utilidade MU 8701991-4 preenche a todos os requisitos legais necessários ao seu patenteamento, nos termos dos artigos da LPI acima citados, tendo em vista, sobretudo, a placa interna do escudo com apoio de antebraço, em peça única, obtida por processo de temomoldagem, não constar de



nenhum dos documentos do estado da técnica, bem como da evidente melhoria funcional que proporciona.

- Apelação desprovida. Sentença confirmada.

A C Ó R D ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores Federais da 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade de votos, na forma do voto do Relator, negar provimento à apelação.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2018.

VLAMIR COSTA MAGALHÃES
Juiz Federal Convocado - Relator