



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
9ª VARA FEDERAL

CONCLUSÃO

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o)
MM. Sr(a). Dr(a). Juiz(a) da 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2018.

LENIZA RODRIGUES CAVALCANTE LINS
Diretor(a) de secretaria

Processo No. 0102586-29.2012.4.02.5101 (2012.51.01.102586-4)

SENTENÇA (TIPO A)

Vistos etc.

BERCAMP IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. propõe a presente ação de PROCEDIMENTO COMUM em face de DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. e INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, requerendo seja decretada a nulidade da patente de Modelo de Utilidade MU 7902292-8, com a determinação de “publicação da sentença pelo INPI”.

Requer, ainda, a concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos da patente de modelo de utilidade MU 7902292-8, em relação à Autora, até o final da presente ação.

Assevera, em resumo, que a presente ação tem por escopo obter declaração de nulidade do ato administrativo praticado pelo INPI, que concedeu, em 30.01.2007, a patente de modelo de utilidade MU 7902292-8 sob o título “Aperfeiçoamento em Caminhão Transportador de Veículos”, tendo em vista a ausência dos requisitos de novidade e ato inventivo; que a Autora é empresa que atua no setor de implementos rodoviários e foi acionada pela empresa Ré por suposta infração de uma “pseudo” invenção de modelo de utilidade, cuja patente restou concedida ao arripio da legislação, na medida em que ausentes os seus requisitos; que deve ser observado o disposto nos artigos 8º e 46 da Lei nº 9.279/96; que a patente em questão é desprovida dos requisitos indispensáveis para aferição do privilégio recebido; que o próprio INPI, num primeiro momento, indeferiu o pedido

sob o argumento de seu objeto já estar compreendido no estado da técnica; que tal entendimento foi revisado e superado com base em manifestação sem fundamento técnico suficiente; que há o impedimento apontado inicialmente pelo INPI e diversos outros revelados na pesquisa anexa, os quais não deixam dúvidas que quando do depósito do pedido de patente de modelo de utilidade em questão, as reivindicações lá contidas estavam presentes em outras patentes, não obstante o objeto em questão já ser conhecido e comercializado não apenas no Brasil como em outros países; que o referido parecer apontou sete patentes nacionais e internacionais que revelam que a patente em questão já estava absorvida pelo estado da técnica e, sobretudo, tinha suas principais reivindicações contidas nos referidos documentos; que, diante de toda documentação acima destacada, vislumbra-se infração direta ao disposto no artigo 14 da LPI; que a falta de novidade e ato inventivo ora denunciada já foi igualmente fundamentada e demonstrada exaustivamente pelo técnico do INPI; que a documentação apresentada, a legislação, a doutrina e a jurisprudência amparam a pretensão autoral; e que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

A parte autora junta procuração e documentos e paga as custas.

Indeferido o pedido de liminar, nos termos da decisão de fls. 351, com interposição de Agravo de Instrumento.

Decisões do E. TRF da 2ª Região, indeferindo a tutela antecipada requerida, conforme fls. 363 e 364/365, e negando provimento ao agravo de instrumento (fls. 446/450).

O INPI apresenta contestação e documentos, ressaltando que deve integrar a lide na qualidade de assistente litisconsorcial da empresa Ré, com quem, segundo entende, estão a lei e a razão; que a sua Diretoria de Marcas reexaminou os elementos trazidos aos autos e verificou em seu parecer – o qual requer seja considerado parte integrante e indissociável da presente contestação – que não assiste razão à Autora, uma vez que os documentos apresentados não colidem com a patente ora em cotejo; e que o pedido deve ser julgado improcedente.

A empresa Ré apresenta contestação, procuração e documentos, aduzindo que há litigância de má-fé por parte da Autora; que ajuizou contra a Autora, em 23 de fevereiro de 2007, uma Ação Ordinária de Abstenção de Ato Ilícito cumulada com Indenização por danos materiais e morais, em face de violação aos direitos decorrentes da patente de Modelo de Utilidade nº MU 7902292-8, sob o título “APERFEIÇOAMENTO APLICADO EM CAMINHÃO TRANSPORTADOR DE VEÍCULOS”, em trâmite na Justiça do Paraná; que a Autora almeja enganar e ludibriar o MM. Juízo da 1ª Vara Cível do Foro Regional

de São José dos Pinhais/PR, obtendo decisão que lhe traga algum benefício; que na demanda paranaense pleiteou liminar para apreensão de uma unidade do produto fabricado pela BERCAMP que incorporasse a disposição construtiva patenteada, para finalidade de facilitar a perícia técnica do objeto explorado ilegalmente; que não requereu a apreensão total ou indiscriminada dos produtos ilegais produzidos pela Autora, muito menos a interrupção de suas atividades; que, em face de eventual liminar concedida, e pelo prazo em que se mantiver vigente, impõe-se a prestação de caução pela Autora em montante igualmente proporcional aos danos materiais e morais que sua atitude judicial efetivamente causará à Ré; que a Demandada é uma das mais destacadas empresas do Rio Grande do Sul e tem os seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCERGS desde 05/12/1991, dedicando-se à indústria automotiva e oferecendo produtos de alto valor agregado, como cabines, carrocerias, reboques e semi-reboques para caminhões; que em 27/09/1999 efetuou o depósito, junto ao INPI, de sua patente de Modelo de Utilidade 7902292-8, denominada “APERFEIÇOAMENTO APLICADO EM CAMINHÃO TRANSPORTADOR DE VEÍCULOS”, a qual restou concedida e garantiu a propriedade e o uso exclusivo do privilégio; que a patente em tela, de maneira muito mais simples, econômica e eficaz, por meio de uma nova disposição construtiva, veio a permitir o transporte de veículos de qualquer altura e/ou comprimento, elevando-se ou baixando as rampas, assim como possibilitar a acomodação de mais um veículo na parte superior da carroceria do caminhão, estendendo-se a rampa localizada no castelo, podendo, então, ser carregados diversos tipos de veículos em um mesmo caminhão, resultando em um melhor aproveitamento do veículo transportador em relação ao estado da técnica; que tal criação enquadra-se perfeitamente na definição de modelo de utilidade, aliás, patente que lhe foi regularmente concedida, tendo em vista que proporciona melhor utilização, praticidade e economia, mediante “modificação especial ou vantajosa introduzida em objetos comuns”; que a inovação em tela constitui-se em um aperfeiçoamento para dotar o caminhão tipo cegonha de maior eficiência; que o respectivo depósito do pedido foi efetuado na data de 27 de setembro de 1999 e a Carta-Patente somente veio a ser expedida no dia 30 de janeiro de 2007, enfrentando mais de 07 (sete) anos de tramitação perante o INPI sem sofrer oposição ou impugnação da Autora; e que requer seja o pedido julgado improcedente.

A parte autora apresenta réplica.

As Partes se manifestam em provas, com respectiva decisão às fls. 451 e nomeação do perito judicial.

Fixados os honorários periciais, nos termos da decisão de fls. 506, com determinação de parcelamento do respectivo valor às fls. 511.

A parte autora requer o benefício de gratuidade de justiça, o qual restou indeferido às fls. 522/523, com interposição de Agravo de Instrumento.

Decisão do E. TRF da 2ª Região negando seguimento ao aludido agravo de instrumento, conforme fls. 551/554.

O Agravo de Instrumento interposto pela empresa Ré não restou conhecido pelo E. TRF da 2ª. Região (fls. 612/615 e 633).

A parte autora realiza os depósitos dos honorários periciais, sendo a última parcela em 10/05/2017.

Às fls. 796, determinada a suspensão do curso dos presentes autos para a intimação da empresa Ré a fim de que a mesma regularizasse a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando a devida procuração, o que restou cumprido às fls. 802/806.

Laudo pericial às fls. 667/795, com posterior vista às Partes.

Expedição de alvará de levantamento relativo aos honorários periciais, com o respectivo pagamento, conforme fls. 817/823.

É o relatório. Por se enquadrar o presente caso no art. 355, I, do Código de Processo Civil/2015, passo a decidir.

Rejeito a preliminar suscitada pelo INPI às fls. 383/387, adotando, como razão de decidir, a orientação já firmada no Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª. Região sobre a questão, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NULIDADE. SISTEMA ATRIBUTIVO. COLIDÊNCIA.POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA. ALTO RENOME.NÃO RECONHECIMENTO. TEORIA DA DILUIÇÃO. 1- Na forma do art. 175 da Lei de Propriedade Industrial, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI é o responsável pelo registro de marcas e patentes no país, razão pela qual deve figurar como réu e não como mero assistente nas ações judiciais de nulidade de registro. (...) 5- Recursos de apelação desprovidos.” (AC 200951018071236, Relator Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data:11/09/2013)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE. INPI. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. - *Insurge-se o INPI contra decisão proferida nos autos de ação visando a declaração de nulidade de registro de desenho industrial, que, no bojo da análise do pedido de antecipação de tutela requerido, entendeu que a posição litisconsorcial da autarquia não deve ser a de assistente, como postulado pelo Instituto, mas sim, de parte ré. - A sentença irradiará seus efeitos não somente sobre a esfera patrimonial da detentora da marca, mas também terá seus efeitos no âmbito de atribuições da autarquia federal. - Assim, tratando-se de demanda postulando a declaração de nulidade de ato administrativo do INPI, a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário entre a autarquia e a empresa beneficiada pelo ato. - Precedentes jurisprudenciais. - Recurso desprovido.”* (AG 201302010089174, Relator Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, EDJF2R - Data:10/09/2013)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. ANULAÇÃO DE PATENTE. PRESENTES OS REQUISITOS DE UTILIDADE E ATO INVENTIVO. - *A jurisprudência deste E. Tribunal já se posicionou no sentido de que, nos processos em se pretende a anulação de atos administrativos praticados pelo INPI, a posição litisconsorcial da autarquia não deve ser de assistente, mas de parte ré. (...).”*(AC 200751018004548, Relator Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, EDJF2R - Data:07/10/2011)

No mérito, note-se que a Lei n. 9.279, de 14/05/96 - que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e é aplicável ao caso em questão - assim estabelece nos seus artigos 9º, 11, 14, 15 e 24:

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

“Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

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

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

“Art. 14. 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.”

“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. 24. 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.”

Por sua vez, analisando os documentos juntados às fls. 101, 106, 107 e 405/414, constata-se que o INPI concedeu à empresa Ré, em grau de recurso, a patente de Modelo de Utilidade n. MU 7902292-8, em 30/01/2007, sob o título “APERFEIÇOAMENTO APLICADO EM CAMINHÃO TRANSPORTADOR DE VEÍCULOS”, cujo pedido foi depositado em 27/09/1999, com prazo de validade de “15 (quinze) anos contados a partir de 27/09/1999”.

Acrescente-se que, de acordo com a contestação e o parecer técnico de fls. 382/391, a Diretoria de Patentes do INPI reexaminou a questão, com base nos elementos trazidos aos autos pela Autora, e concluiu que a documentação acostada “não apresenta nenhuma matéria colidente com a patente

ora em cotejo” e, assim, não serve como anterioridade impeditiva, restando preenchidos “todos os requisitos para a outorga do direito patentário”.

Cumpra-se, contudo, para as conclusões constantes do laudo do Sr. Perito Judicial de fls. 667/795, em que foram respondidos os quesitos formulados pelas Partes e restaram apreciados detalhadamente os documentos acostados aos autos e a legislação pertinente, nos termos abaixo transcritos:

*“De acordo com o relatório descritivo da patente anulanda, o **ato inventivo** do seu objeto está relacionado com o fato de as rampas (2) poderem ser movimentadas verticalmente, através de painel de controle (3), que comanda cilindros hidráulicos (4), localizados no interior de canaletas (5), sendo previsto ainda rampa retrátil localizada no castelo, que pode ser movimentada manualmente ou automaticamente, através dos cilindros hidráulicos (4).*

(...)

*De acordo com o relatório descritivo da patente anulanda, a **melhoria funcional** proporcionada pelo seu objeto está relacionada com o fato de permitir o embarque e a acomodação de diversos tipos de veículos com alturas diferentes, além de possibilitar o transporte de mais um veículo acomodado em rampa que se projeta do castelo.*

(...)

*Este signatário discorda, com a devida vênia, do processamento administrativo da patente anulanda, visto que seu objeto não apresenta **suficiência descritiva**, e, em face disso, **contraria o disposto no Artigo 24 da LPI.***

Com efeito, o objeto descrito, ilustrado e reivindicado na patente anulanda não observa o disposto nos itens 15.2.1.2.h10 e 15.2.1.2.2.e11 do Ato Normativo 127/97.

(...)

*“A análise do requisito de novidade deve ser procedida com base na comparação entre a construtividade proposta e aquelas antecipadas pelos documentos do estado da técnica, assim, embora o objeto da patente anulanda não seja ilustrado de forma a permitir a visualização dos seus elementos constituintes, suas interligações e seus funcionamentos, **percebe-se, pela sua descrição, que o arranjo proposto nesta não é antecipado, de forma integral, por um único documento do estado da técnica considerado, revelando o atendimento ao requisito de novidade.***

(...)

*A análise do requisito de ato inventivo também deve ser procedida com base na comparação da construtividade proposta frente àquelas reveladas pelos documentos do estado da técnica, porém, como o objeto da patente anulanda não está ilustrado de forma a permitir a visualização dos seus elementos constituintes, suas interligações e seus funcionamentos, e, conseqüentemente, as suas comparações com os objetos dos documentos de anterioridade considerados, **não se pode determinar o atendimento ao requisito de ato inventivo.***

(...)

*A **melhoria funcional** relativa ao embarque e acomodação de diversos tipos de veículos com alturas diferentes **é antecipada pelo documento de patente PI9202103** (vide relatório descritivo página 7 - linhas 8 a 20).*

(...)

*Deve-se observar que a descrição do objeto da patente anulanda se resume a informar que este é provido de rampas móveis (2), acionadas através de painel de comando (3), que aciona os cilindros hidráulicos (4), localizados no interior de canaletas (5), movimentando ditas rampas móveis (2) verticalmente, fazendo ainda parte do conjunto, uma rampa retrátil (6), localizada no interior do castelo (7), podendo ser movimentada manualmente ou automaticamente através de cilindros hidráulicos, **no entanto, nos desenhos apresentados é ilustrado apenas a carroceria do caminhão, não sendo possível evidenciar os seus componentes, as suas interligações e seus funcionamentos, de forma a comprovar o alcance dos resultados práticos citados no relatório descritivo da patente anulanda.***

*Percebe-se, de um lado, a obrigatoriedade do objeto da patente ser apresentado de forma a permitir sua realização por um técnico no assunto e, de outro, que **o objeto da patente anulanda não é descrito e ilustrado de forma adequada à compreensão da sua construtividade e funcionalidade, impondo, assim, o reconhecimento da carência de suficiência descritiva.***

(...)

Face ao exposto, este signatário conclui que:

-A Patente de Modelo de Utilidade MU7902292-8 não descreve nem ilustra o seu objeto de modo a permitir sua realização por um técnico no assunto;

*-A formulação da Patente de Modelo de Utilidade MU7902292-8 não atende ao disposto no Artigo 24 da LPI;
-A concessão da Patente de Modelo de Utilidade MU7902292-8 incide no disposto no Artigo 46 da LPI.”*

Por oportuno, merece ser destacado que, como bem exposto pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, “havendo divergências entre laudos periciais há de prevalecer o laudo do perito do Juízo face à sua imparcialidade a merecer credibilidade em suas afirmações por serem destituídas de interesse na causa” (REO 199951139000798, REO - REMESSA EX OFFICIO – 306509, PRIMEIRA TURMA, DJU 06/06/2003, página 274, Relator Desembargador Federal NEY FONSECA).

Ademais, vale observar o constante do preciso precedente judicial abaixo transcrito, perfeitamente ajustável ao caso em questão:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA. I – AS PATENTES DE MODELO DE UTILIDADE, DEFINIDAS NO ART. 9º, DA LPI, PROTEGEM OBJETOS APERFEIÇADOS, QUE FORAM MELHORADOS COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MAIOR VANTAGEM E FUNCIONALIDADE. II – COMPROVADO QUE O OBJETO DA PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE É MERO RESULTADO DO ESTADO DA TÉCNICA, JÁ DE CONHECIMENTO PÚBLICO, E NÃO AGREGA NENHUM TIPO DE NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA, DEVE O SEU REGISTRO SER ANULADO. III – RECURSO DO RÉU (...)PREJUDICADO E RECURSO DO INPI A QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (TRF2, AC 200151015260126, AC - APELAÇÃO CIVEL – 425768, DJU – DATA 15/09/2009 – PÁGINA 116, RELATOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO)

Há que ser aplicado, assim, à hipótese em tela, o disposto nos artigos 46 e 48 da mencionada Lei 9.279/96, nos seguintes termos:

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

“Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do seu depósito.”

Isto posto, julgo procedente o pedido, declarando a nulidade da patente de Modelo de Utilidade n. 7902292-8, sob o título “APERFEIÇOAMENTO APLICADO EM CAMINHÃO TRANSPORTADOR DE VEÍCULOS”, devendo o INPI efetuar as anotações administrativas cabíveis e a respectiva publicação na Revista da Propriedade Industrial.

Condene os Réus no reembolso das custas e dos honorários periciais recolhidos pela parte autora e no pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, *pro rata*, nos termos dos artigos 85 e 87 do Código de Processo Civil/2015.

P.R.I.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2020.

(assinado eletronicamente – art. 205, § 2º, do CPC/2015)

ANA AMELIA SILVEIRA MOREIRA ANTOUN NETTO
Juíza Federal Titular



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
9ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Avenida Rio Branco, 243, Anexo I, 7º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)3218-8000 - www.jfrj.jus.br - Email: 09vf@jfrj.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 0102586-29.2012.4.02.5101/RJ

AUTOR: BERCOMP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME

RÉU: DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DESPACHO/DECISÃO

Diante do retorno dos autos a este Juízo, digam as partes, no prazo de 10(dez) dias.

Decorridos sem manifestação ou nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se.

Documento eletrônico assinado por **ANA AMELIA SILVEIRA MOREIRA ANTOUN NETTO, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510004670561v2** e do código CRC **a1403eab**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ANA AMELIA SILVEIRA MOREIRA ANTOUN NETTO

Data e Hora: 15/3/2021, às 7:24:19

0102586-29.2012.4.02.5101

510004670561 .V2



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL 2ª REGIÃO
NMF SUBNÚCLEO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

OFÍCIO n. 00282/2021/SPI/NMF/PRF2R/PGF/AGU

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

Ao Senhor(a) Responsável pela PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

NUP: 00408.015083/2021-91 (REF. 0102586-29.2012.4.02.5101)

INTERESSADOS: BERCAMP IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA E OUTROS

ASSUNTOS: PATENTE

Prezados,

À DIRPA para publicação e cumprimento do julgado conforme acórdão que reformou a sentença no sentido de manter a patente MU7902292-8. - Seq(s) 232 - 251

Atenciosamente,

MARGARETH GAZAL E SILVA
PROCURADOR FEDERAL