



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**12ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

Avenida Rio Branco, 243, Anexo II, 8º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)3218-8124 - www.jfrj.jus.br - Email: 12vf@jfrj.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM Nº 0141062-97.2016.4.02.5101/RJ**

**AUTOR:** BRASFORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**AUTOR:** MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**RÉU:** INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**RÉU:** IMS INDUSTRIA METALURGICA SANGIULIANO LTDA

**SENTENÇA**

Trata-se de ação proposta por **MULTIVISÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** em face da empresa **IMS INDÚSTRIA METALÚRGICA SANGIULIANO LTDA** e do **INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, pelo rito comum, em que a parte autora objetiva a declaração da nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu a Patente de Modelo de Utilidade nº **MU 8800821-5**, relativa à “Disposição introduzida em suporte para televisores de plasma e similares”.

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos efeitos da Patente de Modelo de Utilidade nº **MU 8800821-5** em relação à Autora e seus Clientes, até o julgamento definitivo da presente ação, com fundamento no artigo 56, §2º, da LPI, e artigo 300, caput e parágrafo 2º, do CPC vigente, bem como para que o INPI, por meio de ofício, seja intimado a fazer as devidas anotações na próxima edição da RPI - Revista da Propriedade Industrial.

Informa ser uma empresa brasileira regular e devidamente constituída desde 1985, que atua no comércio, importação e exportação de artefatos de ferro e alumínio em geral, e móveis de madeira, conforme última alteração contratual consolidada (evento 1, OUT5), destacando os suportes de televisores, de diversos modelos, tais como INFINITI, PLUG, etc., que no ano de 2010 atingiram a marca histórica de mais de 25 milhões de vendas.

Acrescenta ser pioneira na fabricação de suportes para televisores CRT (convencionais) desde sua fundação, passando a se dedicar desde 2005 também à fabricação de suportes para TVs de Plasma e LCD, e, posteriormente, inovado na produção de suportes para TVs de LED.

Diz que em abril de 2009 foi acionada judicialmente pela primeira vez, por meio do processo n.º 583.00.2009.146765-2, que tramitou perante a 33ª Vara Cível Central da Comarca de São Paulo, sob alegação de que estaria explorando o objeto do então pedido de patente MU 8800821-5 ao fabricar e comercializar o suporte para televisor de Plasma e LCD modelo INFINITI, supostamente idêntico na forma e nos princípios mecânicos aplicados pelo objeto de pedido de patente, requerendo sua condenação a se abster de fabricar e comercializar referido produto e a pagar-lhe indenização (evento 1, OUT 10).

Alega, entretanto, que produzida prova pericial naqueles autos, concluiu o *expert* que o objeto do pedido de patente não apresentava os requisitos necessários à sua concessão, encontrando-se inserido no estado da técnica, em razão da prova de anterioridade exibida naquela oportunidade pela ora Autora, notadamente o manual do suporte de televisor LCD, marca Philips Áurea Flat TV, modelo 42PFL9900D/10, de propriedade da empresa Philips Industrial Activities N.V. (evento 1, OUT12).

Narra que após o depósito do pedido de patente de **modelo** de utilidade **MU 8800821-5** (26/03/2008) o **INPI indeferiu o pedido** por entender que o requisito do ato inventivo não estava preenchido, vez que a matéria reivindicada no pedido de patente encontrava-se antecipada pelo estado da técnica representado pelo referido suporte da Philips, conforme **parecer** de 02/07/2013 (evento 1, OUT 18) e decisão de indeferimento de 08/04/2014 (evento 1, OUT19).

Entretanto, argumenta que por ocasião do julgamento do recurso administrativo, o INPI

reanalisou o objeto do pedido de patente frente aos documentos do estado da técnica apresentados pela Autora (suporte Philips) e por outras empresas, e deferiu o pedido de patente MU8800821-5, conforme pareceres juntados no evento 1, OUT 22 e 23-24, concedendo a expedição da respectiva Carta Patente em publicação ocorrida na RPI n.º 2360 de 29/03/2016 (evento 1, OUT 25).

Assevera que o pedido de patente MU8800821-5 não poderia ter sido deferido e concedido em sede recursal, basicamente por 2 motivos: a) porque o INPI tinha pleno conhecimento da sentença proferida no processo n.º 583.00.2009.146765-2, que tramitou perante a 33ª Vara Cível Central da Comarca de São Paulo, que reconheceu estar o pedido de patente desprovido dos requisitos necessários à sua concessão, e, portanto, não seria merecedor de proteção legal; b) por ser desprovido dos pressupostos de patenteabilidade exigidos pela Lei nº 9.279/96, ou seja, ato inventivo, frente a outros documentos do estado da técnica localizados nos bancos de dados internacionais e irregularidades com relação à clareza do objeto reivindicado e à falta de fundamentação das reivindicações no relatório descritivo.

No mais, informa que com a concessão da patente MU8800821-5 em 29/03/2016, a 2ª Corré IMS notificou a Autora em maio/2016, sustentando que tomou conhecimento da divulgação em seu site do suporte para televisor modelo INFINITI, e que o mesmo reproduziria o objeto de sua patente, requerendo que se abstinhasse de fabricá-lo, comercializá-lo e divulgá-lo, sob pena de serem adotadas medidas judiciais cíveis e criminais (evento 1, OUT 26).

Defende que o objeto da patente MU8800821-5 não preenche um dos requisitos legais necessários para sua concessão, notadamente **ato inventivo**, pois o estado da técnica revelou a existência de documentos que antecipam o kit-suporte descrito na referida patente, tanto nos detalhes construtivos de suas peças (suporte, disco e calço), como em sua funcionalidade e uso, razão pela qual não é merecedor de qualquer proteção, **citando 03 (três) patentes americanas de terceiros** que versam sobre objetos ou dispositivos com a mesma função e/ou aplicação do objeto da patente MU8800821-5, publicadas muito antes do depósito da patente anulanda (26/03/2008), quais sejam: US 4,460,147 (publicada em 17/07/1984); US 5,778,804 (publicada em 14/07/1998) e US 6,719,260 (publicada em 13/04/2004)

Por fim, aduz que além de a patente MU8800821-5 não ser patenteável por não apresentar ato inventivo, contrariando os artigos 9º e 14 da LPI, apresenta irregularidades com relação à clareza do objeto reivindicado e à falta de fundamentação das reivindicações no relatório descritivo, em dissonância com os artigos 24º e 25º da LPI.

Junta procuração e documentos no evento 1, OUT 3-54.

Custas integralmente recolhidas, conforme juntado no evento 1, OUT 2.

Despacho constante do evento 05 deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a "suspensão dos efeitos da patente de modelo de utilidade MU 8800821-5, relativa a "disposição introduzida em suporte para televisores de plasma e similares" em relação à autora e a seus clientes até o trânsito em julgado", bem como a citação do INPI e da empresa ré.

O INPI apresentou contestação no evento 14, assim como a manifestação da área técnica, a qual apresentou conclusão no sentido de a) serem absolutamente descabidas as alegações autorais no sentido de que tal ação judicial ocorrida na Justiça Estadual de São Paulo deveria vincular a atuação do INPI quando do exame e decisão acerca do pedido de patente em lide; b) mesmo frente aos documentos citados como anterioridades, a matéria protegida ainda é nova e apresenta ato inventivo com melhoria funcional, atendendo aos art.s 9º, 11 e 14 da LPI; c) a forma da reivindicação é adequada ao conjunto de elementos que visa proteger, pelo que um técnico no assunto poderia reproduzir o conteúdo da patente, atendendo também aos art.s 24 e 25 da LPI.

Pedido formulado pela empresa BRASFORMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (evento 18) para **intervir no processo como assistente da Autora** (MULTIVISÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA)

Petição da autora requerendo produção de prova documental suplementar (evento 19).

Decisão decreta a revelia da empresa ré IMS INDUSTRIA METALURGICA SANGIULIANO LTDA (evento 28) sem aplicar os seus efeitos, tendo em vista a tempestividade da contestação apresentada pelo INPI (art. 345, I, do CPC).

Despacho defere o pedido de assistência formulado pela BRASFORMA (evento 36).

O INPI informa não ter provas a produzir (evento 45).

Réplica da autora requerendo, o indeferimento da preliminar suscitada pelo INPI, mantendo-o no polo passivo como litisconsorte passivo necessário, bem como reiterando os argumentos espostos na inicial e requerendo a produção de provas pericial e documental suplementar (evento 46).

Decisão defere a produção de provas pericial e documental suplementar (evento 48).

A empresa BRASFORMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, na qualidade de assistente da autora, indica assistente técnico e formula quesitos (evento 54).

Prova documental suplementar juntada pela autora (evento 59), referente à: a) Patente japonesa DX\_JPH11133883A\_1999, de titularidade de Sony Kabushiki Kaisha (doc. 01), b) Patentes MU 8501495-8 U (doc. 02), MU 8502626-3 (doc. 03) e MU 8600981-8 U (doc. 04).

O INPI indica assistente técnico e quesitos (evento 63).

Juntada de traduções da patente japonesa DX\_JPH11133883A\_1999 (anexo 2) e da Norma Vesa Flat Display Mounting Interface Standard (anexo 3), pela autora (evento 67)

A empresa autora indica assistente técnico e quesitos (evento 68) e impugna os quesitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, formulados pelo Corréu INPI (evento 69).

Proposta de honorários periciais (evento 73) no valor de R\$ 80.000,00, com pedidos de redução pelo INPI (evento 78) e pela autora (evento 79 e 99).

Despacho saneador a) INDEFERE os quesitos os 1 a 10 formulados pelo INPI com fulcro no art.470 do CPC; b) mantém a análise do documento de anterioridade referente à Patente Japonesa DX\_JPH11133883A\_1999 (JPH11201386), objeto de pedido de aditamento à inicial (Evento 19), deferido por este juízo (Evento 36); c) INADMITE a juntada dos documentos MU8501495-8U, MU8502626-3 e MU8600981-8U e Norma Vesa Flat Display Mounting Interface Standard, por não terem sido expressamente mencionados pela parte autora na causa de pedir da petição inicial. (evento 83).

Decisão fixa o valor da perícia em R\$ 40.000 (evento 105), com o que concorda o perito (evento 111).

Pedido de parcelamento (evento 113) deferido pelo juízo (evento 119).

Intimação do perito para marcar dia e hora para início da prova pericial (evento 131).

LAUDO PERICIAL juntado no evento 144, no qual o perito concluiu que a patente de modelo de utilidade **MU 8800821-5**, relativa à “Disposição introduzida em suporte para televisores de plasma e similares”: a) **atende parcialmente** ao disposto no Artigo 9º da LPI; b) **atende ao disposto no Artigo 11, parágrafo 1º**, da LPI; c) **não atende ao disposto no Artigo 144 da LPI**; d) **atende ao disposto no Artigo 155** da LPI; e) **atende ao disposto no Artigo 246 da LPI**, e f) **atende ao disposto no Artigo 257 da LPI**.

Despacho determina vista às partes acerca da apresentação do laudo pericial juntado no Evento 144. Prazo: 15 dias (art. 477, §1º, CPC), em dobro para o INPI (evento 146).

Manifestação da empresa autora requerendo esclarecimentos por parte do expert (evento 152).

Petição do INPI se manifestando sobre o laudo (evento 154).

Despacho determina expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, agência 0625, para que transfira 50% da totalidade do montante depositado na conta n.86427768 (Eventos 113, 116, 117, 124, 127, 128 e 129), para a conta corrente do perito, bem como a intimação do *expert* para se manifestar quanto ao pedido de esclarecimentos realizado pela parte autora (evento 157).

Laudo Complementar juntado no evento 164 refutando os argumentos da autora no que concerne à alegada ausência total de atendimento ao art. 9º da LPI e mantendo o entendimento quanto ao parcial atendimento; esclarecendo que ao contrário do alegado pelo INPI, "...os furos oblongos, previstos nas abas superior e inferior do suporte, não constituem “solução importante” do modelo de utilidade em foco, posto que não são capazes de proporcionar uma característica de

universalidade do seu uso, uma vez que o suporte é destinado a uma faixa de dimensional de televisores, sendo, portanto, o afastamento entre estes limitado a esta variação de tamanho da televisão a ser suportada, definindo, na verdade, uma característica acessória, sendo, portanto, perfeitamente possível combinar dois documentos do estado da técnica para elidir o requisito de ato inventivo."

Petição da autora declarando que nada mais tem a requerer (evento 171)

Petição do INPI acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito (evento 174).

A empresa BRASFORMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, figurando como assistente nos autos da ação judicial em que contendem MULTIVISÃO IND. E COM. LTDA. e IMS METALÚRGICA SANGIULIANO LTDA, afirma "... fazer suas as observações exaradas pelo INPI em seu Relatório de Exame Técnico (Evento 174, PET 2), pugnando ante o teor do referido Parecer, pela manutenção da patente uma vez que a mesma possui ato inventivo em relação aos documentos do estado da técnica apresentados." (evento 175)

Determinada a realização de **TRANSFERÊNCIA do restante dos depósitos referentes aos honorários periciais**, no prazo de 5 dias (evento 186), comprovadas no evento 189.

Despacho determina vista às partes por 5 (cinco) dias, em dobro para o INPI, nos termos do art. 183 do CPC, considerando a redistribuição do presente feito em cumprimento à RESOLUÇÃO Nº TRF2-RSP-2023/00033, de 3 de agosto de 2023, que altera a competência da 12ª Vara Cível da Capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro em razão de sua conversão em vara especializada em matéria previdenciária e propriedade industrial e intelectual, em observância ao princípio da não surpresa (evento 195).

Petição da empresa autora acusando ciência e reiterando o pedido de de que seja julgado procedente seu pedido de nulidade da patente objeto da lide (evento 200).

### **É o relatório. Decido.**

Inicialmente, verifico que as decisões saneadoras proferidas nos evento 28 e 36 não apreciaram a preliminar alegada pelo INPI (evento 14), razão pela qual passo à sua análise.

### **Preliminar - Posição Processual do INPI.**

Inicialmente, cumpre registrar o entendimento consolidado na Portaria nº JFRJ-POR-2018/00285 de 20 de setembro de 2018, no que se refere à posição processual do INPI. O artigo 1º da nova portaria prevê que nas ações que visem anular a concessão de patente de invenção ou modelo de utilidade, registro de desenho industrial ou registro de marca, o INPI quando não for o autor, intervirá no feito, inicialmente na qualidade de réu. O §3º prevê ainda que com a resposta do titular do registro, ou decorrido o mesmo sem manifestação, o INPI será citado para apresentar resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, contados em dias úteis.

Desta forma, a preliminar de ilegitimidade passiva do INPI deve ser rejeitada, afinal em processos da presente natureza, em que se pretende a anulação de ato administrativo praticado pela autarquia, sua posição litisconsorcial não deve ser a de assistente, mas a de parte ré.

### **Mérito.**

Pretende a empresa autora a declaração da nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu a patente de modelo de utilidade **MU 8800821-5MU8900254-7** denominada "Disposição introduzida em suporte para televisores de plasma e similares", de titularidade da sociedade ré (Evento 1, OUT7, Página 2).

De acordo com o relatório descritivo da patente supracitada, seu objeto caracteriza-se, essencialmente, por (Evento 1, OUT7, Página 8-9):

*"... um conjunto de elementos de fixação de televisores (1), formado por dois ou mais discos frisados (2), dois ou mais suportes (3) e dois ou mais batente ou calços (4), além de parafusos padrão M4, M5, M6 ou M8 (P), parafusos com bucha e arruelas correspondentes.*

*Cada disco frisado (2) é constituído centralmente de um orifício vazado (5), com diâmetro compatível com parafusos padrão M4, M5, M6 ou M8 (P), enquanto ostenta um rebaixo radial (6) centralmente disposto em torno de seu perímetro externo.*

*Cada suporte (3) é constituído de um perfilado retangular em forma de "U" dotado de abas (7) com*

*orifícios oblongos (8), traspassáveis por parafusos quando o suporte é fixado em paredes ou painéis. Na face central do suporte está previsto outro orifício oblongo de apoio (9), de largura milimetricamente maior que o diâmetro interno do rebaixo radial (6) do disco frisado (5) e cujo um dos extremos se estende e se alarga até o perímetro (10) de um dos extremos solidários, se encontrado com um rebaixo semicircular (11) disposto na lateral do perfilado retangular em forma de "U". Tanto o rebaixo semicircular (11) quanto o alargamento do extremo propriamente dito possuem diâmetro e largura discretamente maior que o diâmetro externo dos discos frisados (2). Próximo aos perímetros abertos (12) estão simetricamente postos orifícios (13), enquanto que próximo ao outro extremo do orifício oblongo de apoio (9) está disposto um orifício retangular (14).*

*Cada Batente ou calço (4) é constituído de um perfilado retangular em forma de "U" dotado de um orifício central (15) com diâmetro compatível com parafusos padrão M4, M5, M6 ou M8 (P), e orifícios menores (16) próximo aos extremos aberto da face frontal (17). ..."*

Como relatado, após o depósito do pedido de patente de **modelo** de utilidade **MU 8800821-5** (em 26/03/2008) o **INPI indeferiu o pedido** por entender que o requisito do ato inventivo não estava preenchido, vez que a matéria reivindicada no pedido de patente encontrava-se antecipada pelo estado da técnica representado pelo suporte da empresa Philips, conforme **parecer** de 02/07/2013 (evento 1, OUT 18, página 3-5).

Outrossim, em manifestação apresentada pelo depositante (IMS Indústria Metalúrgica Sangiuliano Ltda), alegou o requerente existir uma série de inconsistências na documentação apresentada pela empresa MULTIVISÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA por ocasião de subsídios oferecidos, mantendo o INPI seu entendimento no sentido do indeferimento do pedido, nos termos do Parecer de 08/04/2014 (evento 1, OUT19, página 2-4):

*"Reanalizando a matéria do presente pedido, levando-se em consideração as alegações da manifestação, bem como o novo quadro reivindicatório apresentado, temos a esclarecer que a matéria que foi considerada destituída de ato inventivo está claramente visualizada em desenhos apresentados no manual do usuário retirado do site da marca PHILIPS como já observado em análise anterior. O fato de as notas fiscais serem de duas TVs e referentes à empresas do mesmo grupo não descaracteriza a venda de produtos e sua consequente publicidade. Observa-se no campo destinado à NATUREZA DA OPERAÇÃO a anotação referente a compra de material para uso ou consumo, ou seja, especificando a natureza da compra. A quantidade vendida não desqualifica a validade da nota fiscal.*

*Quanto à afirmativa feita pelo requerente de que vendeu duas mil trezentas e vinte e oito (2328) unidades de suporte universal e que tal fato evidenciaria a publicidade que teve seu produto antes da venda das duas TVs da PHILIPS não procede, visto que as notas fiscais apresentadas referem-se a venda de suportes universais, porém, não identificamos nestas notas, referências ou códigos que identifiquem tais suportes como sendo o suporte requerido no presente pedido. A simples denominação "suporte universal" não caracteriza nem identifica o referido suporte, sendo portanto considerado irrelevante como prova de anterioridade.*

*Desta forma, apesar da reformulação do quadro reivindicatório, o mesmo encontra-se antecipado pelo estado da técnica representado pela documentação analisada.*

*Tendo demonstrado que não se reconhece matéria privilegiável por ausência de ato inventivo na disposição requerida, somos de opinião que o pedido em questão não apresenta condições de patenteabilidade.*

**Assim sendo, de acordo com o Art. 37, indefiro o presente pedido, uma vez que: - não atende ao requisito de ato inventivo (Art. 9º combinado com Art. 14 da LPI)"**

No entanto, em julgamento do recurso administrativo, o INPI reanalisou o objeto do pedido de patente frente aos documentos do estado da técnica apresentados pela ora Autora (suporte Philips) e por outras empresas, formulou exigências para o deferimento do pedido de patente MU8800821-5, considerando-as cumpridas nos termos dos trechos de pareceres juntados no evento 1, OUT 21-24, concedendo a expedição da respectiva Carta Patente em publicação ocorrida na RPI n.º 2360 de 29/03/2016 (evento 1, OUT 25, página 2):

*"...Desta forma, reanalizando o objeto de proteção frente aos documentos do estado da técnica citados na primeira instância (D1=Ata Notarial e Instruções de uso Philips - já citado neste parecer, D2=US556015 concedida em 27/11/2007, D3=CN2881893 concedida em 21/03/2007 e D4=CN201114455 de 08/10/2007)." (Evento 1, OUT21, Página 7)*

*"Portanto, entende-se que o objeto do presente pedido apresenta ato inventivo com melhoria funcional em relação ao documento D1.*

*D2 descreve um objeto com algumas das características técnicas do presente pedido, mas como se trata de um desenho ornamental e não específico para uso em TVs, não apresenta vários dos elementos do presente pedido como já mencionado acima, portanto não é adequado para o questionamento do ato inventivo e melhoria funcional.*

*Os documentos D3 e D4 ficaram prejudicados para a análise do ato inventivo e melhoria funcional pelo fato de não se ter acesso às explicações e detalhes técnicos contidos no texto dos documentos, uma vez que estes estão em língua estrangeira (chinês) não acessível a este examinador...". (Evento 1, OUT21, Página 9-10);*

*"O parecer técnico da Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade - CGREC considerou que as exigências formuladas em grau de recurso foram devidamente cumpridas, sendo sugerida a reforma da decisão de INDEFERIMENTO, com o consequente DEFERIMENTO do pedido na forma estipulada no referido parecer. Dessa forma, estamos encaminhando o pedido para a sua respectiva decisão.*

*Em conformidade com as orientações técnicas proferidas pela Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade - CGREC. Conheço do recurso interposto. Dou-lhe provimento em seu mérito. Reformo a decisão recorrida. Defiro o pedido de patente, nos termos e condições constantes no parecer técnico." (Evento 1, OUT23, Página 2-3)*

A autora alega que o objeto da patente MU8800821-5 foi concedida em afronta ao disposto nos artigos 9º, 14º, 24º e 25º, da Lei n.º 9.279/96, eis que não atendia aos requisitos de novidade e ato inventivo pois compreendia matéria já revelada, e apresentava irregularidades com relação à clareza do objeto reivindicado e à falta de fundamentação das reivindicações no relatório descritivo.

No que tange aos requisitos da novidade e ato inventivo, a autora apresentou as seguintes anterioridades: 1) **US4460147**, relativa à Mounting brackets for shelves and panels (Suportes de montagem para prateleiras e painéis), depositada em 05/01/1981 e publicada em 17/07/1984 (evento 1, OUT 43-44); 2) **US5778804**, relativa à Fastening apparatus (Aparelhos para fixação), depositada em 17/11/1995 e publicada em 14/07/1998 (evento 1, OUT 45-46); 3) **US6719260**, relativa à Apparatuses and methods for hanging frames (Aparelhos e métodos para pendurar estruturas), depositada em 22/03/2001 e publicada em 13/04/2004 (evento 1, OUT 47-48) e 4) **JPH11201386**, patente japonesa depositada em 13/01/1988 e publicada em 30/07/1999, relativa a EQUIPAMENTO DE FIXAÇÃO DE OBJETOS, de titularidade de Sony Kabushiki Kaisha..

A assistente da autora BRASFORMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, assim admitida na presente demanda (evento 36), relacionou as seguintes anterioridades como suficiências a caracterizar o descumprimento dos requisitos necessários à concessão da patente: a) matéria da internet do suporte para TV CABSTONE; b) manual de montagem do suporte CABSTONE; c) desenho técnico do suporte CABSTONE; d) manual da TV AUREA da Philips.(evento 18, OUT 68-73).

**Com efeito**, para a solução da presente controvérsia, faz-se necessária a análise da legislação de regência da matéria - Lei nº 9.279/96.

A Lei de Propriedade Industrial traz a definição de **Modelo de Utilidade**, bem como a exigência do cumprimento dos requisitos de novidade, **ato inventivo** e aplicação industrial, respectivamente, nos artigos 9, 11, 14 e 15, os quais merecem reprodução:

*"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.*

*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.*

*Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.*

*Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as*

*particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção."*

No que tange à definição de **Modelo de Utilidade**, cumpre destacar os ensinamentos de DENIS BORGES BARBOSA, in "Uma Introdução à Propriedade Intelectual", 2.ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003, pág. 135:

*"No direito brasileiro, como no da Argentina, Alemanha, Grécia, Itália, Espanha, França e do Japão, por exemplo, a par das patentes de invenção subsiste um tipo especial de proteção para os chamados modelos de **utilidade**.*

*Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores protegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de produção, do pequeno inventor ou do artesão. Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando na maior eficácia ou comodidade num aparato físico qualquer."*

João da Gama Cerqueira, por sua vez, define **modelo de utilidade** da seguinte forma:

*"Os modelos de **utilidade** podem ser definidos como objetos materiais, bastantes em si, que se prestam a um uso prático e que, por sua forma ou estrutura particular, se destinam a facilitar a ação humana ou a aumentar-lhe a eficiência" (in Tratado da Propriedade Industrial, 1945, p. 282).*

Há **modelo de utilidade**, portanto, quando um técnico introduz em um produto algo novo (disposição ou combinação de partes) e lhe confere um melhor funcionamento, uma melhor **utilidade**, ou um melhor uso. Esse tipo de patente destina-se a melhorar o uso ou a **utilidade** do objeto, a dotá-lo de maior eficiência por meio de nova configuração ou modificação especial introduzida nos objetos.

### **Feitas essas considerações, passo ao exame do caso concreto.**

A concessão de uma patente de modelo de utilidade é um ato administrativo que goza de presunção de legalidade, podendo ser impugnada pelo interessado, cabendo, porém, a este comprovar suas alegações de que aquele ato está eivado de nulidade.

Em razão da especialidade da matéria, requereu a parte autora a prova pericial técnica, deferida pelo juízo em razão da necessidade do juízo de buscar o auxílio de um perito judicial capaz de aferir se o modelo de utilidade em questão estaria ou não abrangido pelo estado da técnica.

Registre-se que o laudo pericial (evento 144) analisa todas as anterioridades apontadas pela autora na inicial, no aditamento à inicial, bem como pela empresa que intervém no feito como assistência da empresa autora (evento 144, LAUDO 1, página22):

- Documento de patente US4460147 (Anexo 37 da inicial);
- Documento de patente US5778804 (Anexo 38 da inicial);
- Documento de patente US6719260 (Anexo 39 da inicial);
- Matéria da Internet do suporte CABSTONE (Doc. 1 - evento 18);
- Manual da TV AUREA da Philips (Doc. 4 - evento 18);
- Documento de patente JPH11201386 (Doc. 1 - evento 19), e
- Documento de patente JPH11133883 (Doc. 1 - evento 59).

Inicialmente, enfatizou o perito que o "objeto da patente de modelo de utilidade MU8800821-5 pode ser fabricado em escala industrial, atendendo ao requisito de aplicação industrial", atendendo à exigência do art. 15 da LPI. (evento 1, OUT 144, página 23)

No que concerne ao requisito da novidade, o expert do juízo foi enfático ao asseverar que "nenhum documento técnico considerado na presente perícia antecipa, de forma integral, todas as características construtivas do objeto da patente de modelo de utilidade MU8800821-5, atendendo ao requisito de novidade." (evento 1, OUT 144, página 24).

Quanto ao requisito do **ato inventivo**, assim esposou o perito seu entendimento (evento 1, OUT 144, página 24):

*Dentre todos os documentos de anterioridade considerados na presente perícia, o documento de patente US4460147 antecipa elemento de suporte (101) que possui a concepção técnico-corporal e*

funcional a mais próxima do suporte (3) reivindicado na patente MU8800821-5; senão vejamos:

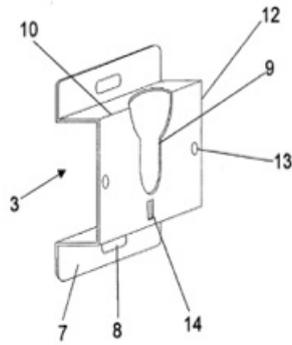
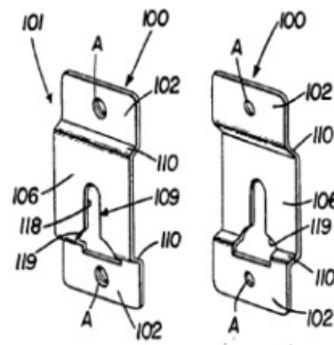


Figura 1 da patente MU8800821-5



Figuras 1 e 2 do documento U4460147

No que diz respeito à **melhoria funcional**, decorrente da presença de pelo menos um mínimo de inventividade, atributo mencionado no art. 9º da LPI, verificou o expert que tal condição se encontrava antecipada pela "Matéria da Internet suporte CABSTONE" (evento 1, OUT 144, página 26):

*"Observa-se que o elemento de suporte (101) da patente US4460147 proporciona a exatamente mesma praticidade, comodidade e eficiência, tanto no seu uso quanto na sua fabricação, alcançada pelo suporte (3) da patente MU8800821-5.*

*Observa-se ainda que o suporte (3) da patente MU8800821-5 apresenta também furos oblongos (8), praticados em suas abas superior e inferior (7), que são capazes de proporcionar melhoria funcional, uma vez que permitem a regulação do espaçamento entre os suportes, dispensando a barra empregada no modelo ilustrado no Manual da Philips.*

*Todavia, esta concepção técnico-corporal e funcional, proporcionada pelos furos oblongos (8), praticados em suas abas superior e inferior (7), é antecipada no modelo ilustrado na matéria da Internet sobre o suporte para TV CABSTONE; senão vejamos:*

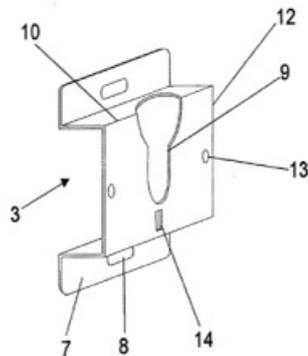


Figura 1 da patente MU8800821-5



Matéria da Internet suporte CABSTONE

**Neste diapasão, entendeu o perito que "... o objeto da patente anulanda se apresenta revestido do requisito de novidade, porém o ato inventivo decorrente da nova forma ou disposição proposta para o seu objeto não resulta em melhoria funcional frente aos objetos do documento de patente US4460147 e a matéria da Internet sobre o suporte para TV CABSTONE.** Este signatário entende que o relatório descritivo da patente de anulanda atende ao disposto nos Artigos 24 e 25 da LPI", assim concluindo (evento 1, OUT 144, página 26):

Face ao exposto, este signatário conclui que o objeto da patente anulanda:

- **atende parcialmente** o disposto no Artigo 9º<sup>2</sup> da LPI;
- **atende** ao disposto no Artigo 11, parágrafo 1º<sup>3</sup>, da LPI;
- **não atende** ao disposto no Artigo 14<sup>4</sup> da LPI;
- **atende** ao disposto no Artigo 15<sup>5</sup> da LPI;
- **atende** ao disposto no Artigo 24<sup>6</sup> da LPI, e
- **atende** ao disposto no Artigo 25<sup>7</sup> da LPI.

Saliente-se que em manifestação ao laudo, a autora requereu esclarecimentos do perito (evento 152), calcada no Parecer de seu Assistente Técnico da Autora (evento 152, ANEXO 2), **no que concerne ao declarado atendimento parcial ao art. 9º da LPI.**

Alegou que "... se o Perito entendeu que o objeto da patente MU8800821-5 não possui ato inventivo que resulte em melhoria funcional, conforme demonstram as respostas aos Quesito acima, é evidente que o referido objeto viola INTEGRALMENTE o Artigo 9 da LPI, e não apenas parcialmente como sugere a conclusão do Laudo. Assim, solicita-se ao Perito que a conclusão do Laudo envolvendo especificamente o Artigo 9 da LPI seja revista."

Destaque-se que a análise da discordância do INPI em relação ao laudo pericial (evento 154) deve se ater, apenas, ao entendimento do perito no sentido de que a patente **MU 8800821-5** "não resulta em melhoria funcional frente à combinação dos objetos **US4460147** e a matéria da Internet sobre o suporte para TV CABSTONE", eis que foram estas anterioridades que determinaram a conclusão, da parte autora, pela nulidade da patente em questão.

Em síntese, assim se manifestou a autarquia (evento 154, PET2, página5-6) e teceu comentário acerca da resposta ao quesito 38 formulado pela autora e quesito 11 formulado pela assistente da autora (evento 144, Laudo1, página40 e **evento 154, PER2, página17**):

*"Não se pode dizer que o furo oblongo seja um detalhe secundário do modelo de utilidade pois é graças a ele que os dois suportes dispostos alinhados na horizontal conseguem a característica de suporte universal para diferentes espaçamentos entre os suportes em função de cada modelo de televisão (um problema que sequer é colocado em D1 US4460147 pois neste as prateleiras são fixadas por um único suporte). Nesse sentido, as duas características essenciais do modelo de utilidade MU8800821, a saber 1) a abertura na parte superior que possibilita o encaixe das televisões por cima facilitando a instalação (em D1 US4460147 o suporte assume posição invertida em relação à patente MU8800821), 2) os furos oblongos que possibilitam o uso universal em televisões de diferentes modelos (tal como TV CABSTONE), não poderiam ser combinadas em dois documentos distintos. A regra geral no exame de ato inventivo é que se use apenas um único documento no exame de modelos de utilidade, pois o ato inventivo é uma atividade inventiva em menor grau, portanto, menos rigorosa. Igualar o conceito de ato inventivo ao de atividade inventiva (onde é possível tal combinação de documentos) significa subverter um entendimento de ato inventivo já consolidado tanto na jurisprudência como na doutrina. A combinação de documentos na análise de ato inventivo é a exceção, tal como apontado na Resolução nº 85/2013 e colocada quando para complementar uma característica secundária de menor importância, o que não é o caso. **O perito se refere em seu parecer à Resolução nº 298/2012 (folhas 22, 23, 24 e 25), no entanto, a mesma se encontra revogada, sendo a Resolução para análise de modelos de utilidade em vigor a Resolução nº 85/2013 (ainda que para todos os efeitos os conceitos que o perito extrai da Resolução nº 298/2012 não tenham sido substancialmente modificados na nova Resolução nº 85/2013).**"*

#### **Quesito da autora:**

*"38. Com base no exemplo do quesito 37, o Sr. Perito poderia indicar outras combinações de apenas dois documentos citados como anterioridades que levariam ao objeto do MU8800821-5?"*

*Resposta: **O objeto do documento de patente US4460147 combinado com o objeto ilustrado na matéria da Internet do suporte CABSTONE antecipa o objeto do MU8800821-5.**"*

#### **Quesito da assistente da autora**

*"11. Queira o Sr. Perito Judicial dizer, analisando o conteúdo do Doc. 2 da petição da Assistente (representado por Manual de montagem do suporte para TV CABSTONE), e com base na ilustração abaixo reproduzida e que consta do item 5.3 do mencionado documento, sobre a similaridade de montagem do referido suporte CABSTONE e o suporte protegido pela patente MU 8800821-5. [Deixa-se de reproduzir a imagem constante do quesito, por estar incompleta]"*

*Resposta: **O manual de montagem para TV CABSTONE não constitui estado da técnica em relação à patente MU8800821-5***

#### **Comentários do INPI (evento 154, PER2, página 17 e 19):**

*"No **quesito 38** (folha 40) o perito responde que a patente MU8800821 não possui ato inventivo na combinação de US4460147 com o documento CABSTONE. O INPI discorda deste entendimento pois **sendo exigido do modelo de utilidade o ato inventivo, que é uma atividade inventiva em menor grau, não seria possível a combinação de dois documentos do estado da técnica para duas soluções importantes do modelo de utilidade:** o suporte com abertura na parte superior e os furos oblongos nas abas superior e inferior que permita o ajuste de distanciamento dos suportes. Como o próprio perito concorda que tais documentos (US4460147 e documento CABSTONE) isoladamente não seriam suficientes para destituir a patente MU8800821 de ato inventivo entendemos que a patente em questão deva ser mantida."*

*"No quesito 11 (folha 52) o perito informa que o documento CABSTONE não faz parte do estado da técnica. Comentário do INPI: Uma vez que a data do site de 2004 é anterior ao depósito da patente MU8800821 conclui-se que o documento CABSTONE faz parte do estado da técnica. Porém, como bem observado pelo perito, o documento CABSTONE não mostra a abertura superior no suporte de modo que o mesmo, isoladamente, não destitui o presente pedido de ato inventivo. Nossa divergência com o*

perito é que ele utilizou-se da combinação do documento CABSTONE (furo oblongo superior/inferior para ajuste de espaçamento dos suportes) com US4460147 (furo oblongo central vazado na parte superior) para concluir que a patente MU8800821 não tem ato inventivo, **enquanto que o INPI entende não ser possível proceder tal combinação de documentos, pois isto seria elevar o nível de ato inventivo, uma vez que em modelos de utilidade a regra geral é que não se utilize de combinação de documentos para atacar características importantes do modelo de utilidade.**"

**Instado o perito do juízo a se manifestar (evento 157) acerca, apenas,** do pedido de esclarecimentos realizado pela parte autora (Evento 152), foi apresentado LAUDO COMPLEMENTAR no qual o perito se manifesta, também, a respeito das discordâncias esposadas pelo INPI.

Quanto ao pedido de esclarecimentos dos motivos que levaram o perito a concluir pelo **atendimento parcial ao art. 9º da LPI, apesar da declaração de que a patente MU8800821-5 não possui ato inventivo** que resulte em melhoria funcional, manteve o *expert* seu entendimento sob o claro e plausível fundamento:

*"Importante observar que o Artigo 9º da LPI estabelece que o modelo de utilidade patenteável, além atender aos requisitos de ato inventivo e melhoria funcional, deve ainda atender aos requisitos de novidade (nova forma ou disposição) e aplicabilidade industrial, o que se verifica no caso em análise (vide itens 7.1 e 7.2).*

No que concerne à discordância do INPI em relação ao entendimento esposado em resposta ao quesito 38 (**evento 154, PER2, página 17**), acima transcrito, **asseverou o perito (Evento 164, LAUDO1, página5):**

*Deve-se observar que os furos oblongos, previstos nas abas superior e inferior do suporte, não constituem "solução importante" do modelo de utilidade em foco, posto que não são capazes de proporcionar uma característica de universalidade do seu uso, uma vez que o suporte é destinado a uma faixa de dimensional de televisores, sendo, portanto, o afastamento entre estes limitado a esta variação de tamanho da televisão a ser suportada, definindo, na verdade, uma característica acessória, sendo, portanto, perfeitamente possível combinar dois documentos do estado da técnica para elidir o requisito de ato inventivo.*

**Em nova manifestação o INPI não foi tão enfático como anteriormente ao afirmar que "não seria possível a combinação de dois documentos do estado da técnica", como se observa (evento 174, PET2, página5):**

*"A análise de ato inventivo será feita, portanto, preferencialmente com um único documento do estado da técnica. O INPI considera que seria detalhe construtivo uma característica que atacasse outro problema técnico de forma subsidiária, o que não ocorre no caso pois tanto os furos oblongos (8) que tratam do espaçamento horizontal dos encaixes como o furo oblongo central (9) ambos estão diretamente ligados ao mesmo problema técnico, qual seja, o de como fixar uma televisão numa parede com segurança. A regra geral, portanto, não recomenda a combinação de documentos neste caso."*

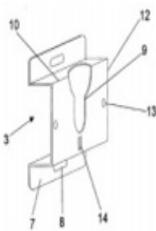
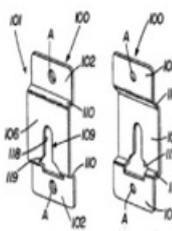


Figura 1 da patente MU8800821-5



Figuras 1 e 2 do documento U4460147



Materia da internet suporte CABSTONE

Segundo perito judicial a patente MU8800821 não possui ato inventivo diante da combinação de D1-US4460147 e matéria da internet sobre CABSTONE

**Assim, mesmo considerando-se que a regra geral não recomende a combinação de documentos apontados como anterioridades, o expert foi convincente ao informar que os furos oblongos (8), praticados nas abas superior e inferior (7) do suporte (3) constituem característica acessória do modelo, antecipada pelo modelo ilustrado na matéria da Internet sobre o suporte para TV CABSTONE e, portanto, passível de ser combinado com a anterioridade referente à patente US4460147.**

Observa-se, assim, que a prova pericial não deixa dúvida de que a que a patente em apreço não possui ato inventivo, razão pela qual deve ser declarada a sua nulidade.

Como dito anteriormente, embora o juiz, na formação de seu convencimento, não esteja

adstrito ao laudo pericial, deve ser levado em consideração que tratando-se de matéria eminentemente técnica, uma decisão contrária às conclusões do *expert* há de ser baseada em outros elementos de prova que se mostrem mais subsistentes, o que não se vê nestes autos.

Ademais, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado, na condição de destinatário das provas, tem liberdade para apreciá-las e, com base nelas, proferir decisão.

Assim, se o laudo pericial é contundente no reconhecimento da inexistência de novidade e ato inventivo no Modelo de Utilidade objeto da presente ação, é de se reconhecer, na ausência de comprovação das afirmações em sentido contrário, a nulidade da patente MU8800821-5, relativa à DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM SUPORTE PARA TELEVISORES DE PLASMA E SIMILARES..

**Não há motivo, portanto, para se refutar o laudo pericial produzido por técnico especializado e devidamente qualificado.**

**Da condenação do INPI e da sociedade ré ao pagamento das verbas sucumbenciais.**

Finalmente, quanto à condenação em despesas processuais, sabe-se que dois são os critérios para definição do responsável por seu pagamento: sucumbência e causalidade.

Como visto, foi decreta a revelia da empresa ré IMS INDUSTRIA METALURGICA SANGIULIANO LTDA (evento 28), entretanto, o revel, ao não satisfazer a pretensão autoral reconhecida, deu causa à propositura da demanda, devendo responder pelas despesas daí decorrentes, nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o artigo 85 do CPC/15 .

No ponto, considero que o INPI deu igualmente causa ao ajuizamento da ação e manteve até o final da instrução seu entendimento quanto à regularidade do ato administrativo concessório, após apresentação de recurso contra o indeferimento.

Portanto, inaplicável no caso concreto o Enunciado nº 108, aprovado na III Jornada de Direito Comercial realizada no Conselho da Justiça Federal (CJF):

***“ENUNCIADO 108 - Não cabe a condenação do INPI em sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, quando a matéria não for de seu conhecimento prévio e não houver resistência judicial posterior.” (grifos nossos)***

Assim, tendo a parte autora obtido sucesso integral no pedido, deverá a sociedade ré e o INPI responderem pelas despesas e pelos honorários (art.85, § 3º, do CPC/2015).

## **DISPOSITIVO**

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC, para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a patente de Modelo de Utilidade MU8800821-5, relativa à DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM SUPORTE PARA TELEVISORES DE PLASMA E SIMILARES, de titularidade da sociedade ré.

Deverá a Autarquia providenciar a anotação e publicação desta sentença na Revista da Propriedade Industrial, para ciência de terceiros, na forma prevista do art. 175, §2º, da Lei nº 9.279/96.

Condeno a sociedade ré e o INPI nas despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios, em favor da parte autora, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e §4º, III, e 87 do Código de Processo Civil, rateados entre as rés (5% para cada uma).

Sem custas, no caso de recurso, em razão do pagamento integral pela parte autora. (evento 1, OUT 2.)

Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do Verbete 61 da Súmula do E. TRF2 (*"Há remessa necessária nos casos de sentenças ilíquidas e condenatórias, de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do artigo 496, inciso I e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015."*).

---

Documento eletrônico assinado por **GUILHERME BOLLORINI PEREIRA, Juiz 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 **510011828184v123** e do código CRC **646e16f0**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): GUILHERME BOLLORINI PEREIRA

Data e Hora: 7/11/2023, às 11:36:48

---

**0141062-97.2016.4.02.5101**

**510011828184 .V123**