



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**25ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

Av. Rio Branco, 243, Anexo I - 9º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)9991-31593 - www.jfrj.jus.br - Email: 25vf@jfrj.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM Nº 5075045-86.2019.4.02.5101/RJ**

**AUTOR:** MARCIO ANTONIO CALDEIRA

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

**RÉU:** ADAO PAGNAN

**SENTENÇA**

Trata-se de ação proposta por **MARCIO ANTONIO CALDEIRA** em face do **INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL** e de **ADÃO PAGNAN**, pelo rito comum, em que a parte autora objetiva a declaração da nulidade do ato administrativo do INPI que anulou a patente **MU8900254-7** denominada "**DISPOSIÇÃO APLICADA EM CAPOTA MARÍTIMA**".

Requer a concessão da tutela de urgência para manter vigente a validade da patente MU8900254-7 do autor; ainda que seus efeitos se restrinjam ao réu Adão Pagnan.

Narra o autor que em 2009 depositou o pedido de patente de modelo de utilidade MU8900254-7, tendo a mesma sido concedida em 28/03/2017 mas posteriormente teve seu deferimento anulado em razão do acolhimento do processo administrativo de nulidade intentado pelo réu **ADÃO PAGNAN**.

Alega, em síntese, que sua pretensão é justificada em razão dos erros técnicos cometidos pelo primeiro réu em mais de uma ocasião ao analisar o pedido de patente MU8900254-7, bem como, pela não observância das distinções existentes entre a patente do autor e a apontada anterioridade MU8401172-6 de Adão Pagnan.

Junta procuração e documentos no evento 01/02.

Custas integralmente recolhidas, conforme juntado no anexo 5 do evento 1.

Despacho constante do evento 04 indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a citação do INPI e do réu.

O INPI apresentou contestação no evento 20, assim como a manifestação da área técnica, a qual apresentou a seguinte conclusão: "*Diante do exposto o documento D5 do estado da técnica consegue destituir a patente MU8400847 de ato inventivo. Desta forma, a patente não atende aos critérios exigidos pelos artigos 9º combinado com artigo 14 da LPI por falta de ato inventivo.*"

O réu **ADÃO** apresentou contestação e documentos no evento 22/23, na qual informa, inicialmente que a ação de Nulidade de Ato Administrativo autos de número 0180275 13.20164.0.2.5101 foi julgado improcedente pela MM. Juíza Dra. Márcia Maria Nunes de Barros em 03/07/2019. Aduz que tal decisão ocorreu após confecção de laudo pericial que manteve invicta a patente do Segundo Réu, confirmando o ato do INPI, ora primeiro Réu. Afirma que o processo administrativo de nulidade intentado pelo segundo réu **ADÃO PAGNAN** foi devidamente acolhido pelo INPI, que reconheceu que a patente do mesmo gerava anterioridade sobre a patente do Autor. Defende que se a patente do Segundo Réu é válida, a patente anulada do Autor não pode prosperar. Sustenta que, no presente caso, não se pode falar em erros cometidos pelos examinadores do INPI, ora primeiro Réu, pois a patente do Segundo Réu passou um crivo importante: a perícia judicial nos autos da ação perante este próprio Juízo Federal nos autos da Ação de Ação de Nulidade de Ato Administrativo autos de número 0180275 13.20164.0.2.5101. Por fim, requer a improcedência da ação e seja o Autor condenado por litigância de má-fé tendo vista a sua tentativa de ludibriar a Justiça para obter proveito próprio em demanda temerária.

No evento 24 o réu **ADÃO** apresentou reconvenção formulando pedido de indenização por danos morais e materiais em face do autor.

Decisão do evento 26 rejeitou liminarmente a reconvenção apresentada em razão da incompetência deste Juízo para conhecer do referido pedido. Determinou ainda que o autor se manifestasse em réplica.

O autor no evento 32 opôs embargos de declaração afirmando que a decisão foi omissa quanto à condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência pela reconvenção.

No evento 35 o autor apresentou sua réplica, rebatendo os argumentos dos réus e requereu a juntada de parecer técnico.

No evento 39 o réu ADÃO comunicou a interposição de agravo em relação à decisão do evento 26.

Em petição no evento 40 o réu ADÃO reitera seu pedido de gratuidade de justiça.

Decisão do evento 42 negou provimento aos embargos de declaração, recebeu a petição do evento 39/40 como pedido de reconsideração, mas manteve a decisão do evento 26 e determinou que se aguardasse o prazo do INPI.

O autor em petição no evento 52 reitera seu pedido de produção de prova pericial.

Despacho do evento 55 determinou que os réus se manifestassem sobre o laudo apresentado pelo autor.

Manifestação do réu ADÃO no evento 59.

No evento 67 o INPI apresenta petição.

Decisão saneadora no evento 69, intimando o réu ADAO PAGNAN para apresentar as duas últimas declarações de imposto de renda, dois últimos contracheques e quaisquer outros documentos que entender pertinentes à comprovação da hipossuficiência econômica alegada, indeferindo a prova oral requerida e deferindo a prova técnica pericial, com a nomeação do perito.

Petição do réu ADÃO no evento 77, indica perito assistente e apresenta quesitos.

No evento 78, autor apresenta seus quesitos a serem respondidos por perito.

Em petição no evento 79, a empresa KEKO ACESSÓRIOS S/A pede para ingressar no feito na qualidade terceiro interessado.

Petição do INPI no evento 80, indica assistente técnico para perícia.

Despacho no evento 82, determina que as partes litigantes manifestem-se quanto ao ingresso da empresa KEKO ACESSÓRIOS S/A, postulando como terceiro interessado. Suspensa a intimação do perito nomeado até o cumprimento.

Autor informa, no evento 94, ser contrário ao ingresso da empresa KEKO ACESSÓRIOS. Alega que esta possui interesses meramente comerciais.

Réu ADÃO, no evento 95, se declara favorável ao ingresso empresa KEKO ACESSÓRIOS no presente feito.

O INPI alega não se opor ao ingresso da empresa KEKO ACESSÓRIOS.

Despacho no evento 99, indeferido o requerido por KEKO ASSESSÓRIOS S/A. Intimado o perito judicial.

No evento 113, perito nomeado esclarece detalhes do procedimento e apresenta proposta de honorários.

Despacho no evento 115, determina o parecer das partes quanto a proposta de honorários formulada pelo perito. Havendo concordância, o autor deverá ser intimado a fazer o depósito.

No evento 120, autor se manifesta favorável ao valor requerido pelo perito.

O INPI, no evento 122, informa que não se manifestará quanto aos valores da perícia, por não ser responsável por estes, bem como o patrimônio público não poderá ser onerado pelo resultado da demanda.

Realizado o pagamento de honorários periciais no evento 126.

Despacho no evento 128 designa perícia para o dia 23/09/2021 às 15:00h, que se dará por videoconferência. Determina o fornecimento, por parte o INPI, de endereço de e-mail para intimação do procurador designado para atuar neste feito.

Em petição no evento 136, INPI dá cumprimento ao determinado.

Evento 139, na qual perito judicial nomeado esclarece caso fortuito e requer a remarcação da data designada na decisão do evento 128.

Despacho no evento 140, designa perícia técnica para o dia 07/10/2021, às 15:00 horas. Determina urgência na intimação das partes quanto a nova data.

Ciente o INPI no evento 145.

Petição do réu ADÃO no evento 149, requer a participação de sua sócia e seu filho durante a realização da perícia técnica, na qualidade de ouvintes.

Despacho no evento 151, deferido o requerido pelo réu ADÃO no evento 149.

Ata de Realização de perícia técnica no evento 155.

Despacho no evento 157 determina prazo para a entrega do laudo pericial. Posteriormente, designa a manifestação das partes acerca deste.

Laudo Pericial apresentado no evento 163, no qual o perito concluiu que *"o objeto da patente anulada apresenta ato inventivo que resulta em melhoria funcional frente ao objeto do documento de patente MU8401172-6"*. O Perito sugere o apostilamento da reivindicação única da patente anulada nos seguintes termos: *"1. DISPOSIÇÃO APLICADA EM CAPOTA MARITIMA, que consisti de uma estrutura (E) formada a partir de perfil (1) com canal (2) por toda a sua extensão, sendo a estrutura (E) presa na caçamba, conformada na parte posterior por mecanismos manuais de abertura, dita estrutura (E) em conjunto com a lona (L) forma a capota, onde nela tem presente varões (3) que nas extremidades (4) tem ponteiras (5) presas nas bordas da lona (L), caracterizada por ter ainda as baguetes (6) presas nas bordas da lona (L) junto com as ponteiras (5)."*

Despacho no evento 165, determina que seja dada ciência às partes quanto a decisão do agravo de instrumento constante no evento 162, na qual foi admitida a empresa KEKO ACESSÓRIOS S.A. como assistente simples da parte ré. Determina a manifestação das partes acerca do laudo pericial. Designa a expedição de ofício a Caixa Econômica para a transferência dos honorários à conta bancária do perito nomeado.

Ofício expedido à Caixa Econômica Federal no evento 170.

Cumprida pela Caixa Econômica Federal, no evento 174, a determinação do evento 165.

Petição do autor no evento 175, sustenta que o laudo pericial emitido corrobora com a alegação de validade da patente MU8900254-7.

Petição do INPI no evento 176, trazendo o parecer de sua Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, onde conclui que a patente em questão não integra conteúdo inventivo.

Contestação ao laudo pericial apresentada pelo réu ADÃO no evento 177, na qual repugna a sugestão de apostilamento feita pelo perito. Defende que a patente em discussão não possui caráter inventivo, pleiteado pela manutenção de sua nulidade.

Petição no evento 178, KEKO ACESSÓRIOS S.A, assistente do réu afirma estar em harmonia com os artigos 9 e 14 da LPI o ato que anulou a patente MU8900254-7, alegando que esta não está provida de ato inventivo necessário para a sua concessão. Apresenta quesitos complementares a serem respondidos pelo perito judicial.

Despacho no evento 182, concede vista às partes quanto aos quesitos complementares apresentados. Determina a intimação do perito acerca da contestação apresentada no evento 177 e esclareça os quesitos complementares no evento 178. Após o cumprimento, concedida vista às partes.

Laudo Complementar nos autos dos eventos 191 e 192.

Manifestação da assistente KEKO ACESSÓRIOS S/A no evento 200, contrapondo as afirmações feitas no laudo complementar e alegando serem evasivas as respostas dadas pelo Sr. perito. Requer a intimação deste para responder de forma justificada quesitos não contemplados no laudo emitido.

Manifestação do autor no evento 201, ratificando conformidade quanto ao laudo emitido.

Petição do réu ADÃO no evento 202, confronta o laudo pericial à luz da LPI, alegando desconformidade. Requer o acolhimento do laudo formulado por diretoria do INPI no evento 176. Pugna pela feitura de nova perícia técnica, sugerindo a divisão de pagamento do valor pelas partes litigantes.

Manifestação da Diretoria de Patentes do INPI no evento 203, conclui pela manutenção da nulidade.

Despacho no evento 205, intima o perito judicial quanto ao requerido no evento 200. Cumprido, concede vista às partes.

Resposta do Sr. perito judicial ao requisitado pela empresa assistente no evento 200. Ratifica sua conclusão pela patenteabilidade.

Petição do autor no evento 213.

Manifestação da empresa assistente KEKO no evento 214.

Petição do réu ADÃO no evento 215.

Petição do INPI no evento 217, reportando-se ao parecer exposto no evento 203.

### **É o relatório. Decido.**

Pretende a Autora a declaração da nulidade do ato administrativo do INPI que anulou a patente **MU8900254-7** denominada "**DISPOSIÇÃO APLICADA EM CAPOTA MARÍTIMA**".

Alega, em síntese, que sua pretensão é justificada em razão dos erros técnicos cometidos pelo primeiro réu em mais de uma ocasião ao analisar o pedido de patente MU8900254-7, bem como, pela não observância das distinções existentes entre a patente do autor e a apontada anterioridade MU8401172-6 de Adão Pagnan.

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, atividade inventiva 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.”*

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.

No mérito, a **PROCEDÊNCIA** se impõe.

Com o tempo e o avanço da tecnologia em todas as áreas do conhecimento, as diferenças nos modelos de utilidade ficarão cada vez mais com maior dificuldade de serem patenteáveis, afinal a discussão quanto a ato inventivo e estado da técnica ganharão muita força.

O grande desafio é esse, proteger o inventor, o criador, mas sem engessar que outros procurem também soluções para os desafios do dia a dia, tornando os produtos e objetos mais práticos e fáceis. Na verdade, o binômio segurança e conforto para os consumidores é praticamente a principal razão para a indústria.

O Autor e o segundo Réu, claramente vem travando uma disputa quanto a validade de seus modelos de utilidade, inclusive com sentença favorável a este na 31ª Vara Federal, conforme consta do relatório acima. Entretanto, aquela ação não faz coisa julgada em relação à presente, que visa anular o ato administrativo que anulou sua patente MU8900254-7.

O INPI, inicialmente, concedeu a patente para o Autor e posteriormente a anulou em razão de pedido do 2º Réu, dentro das regras e procedimentos legais.

Devido à especialidade da matéria, mostra-se necessário para sua solução o exame técnico descritivo/comparativo do objeto patentado em relação à anterioridade apontada a ser realizado por um Perito Judicial, sendo certo que, no caso em apreço, o *expert* concluiu pela patenteabilidade do Modelo de Utilidade do Autor.

Embora o Juiz não esteja vinculado e adstrito ao laudo pericial, nada o impede de fundamentar sua decisão neste, caso se convença no mesmo sentido de sua conclusão.

O Perito Judicial no laudo pericial constante do evento 163 concluiu que: "*o objeto da patente anulada apresenta ato inventivo que resulta em melhoria funcional frente ao objeto do documento de patente MU8401172-6*".

O *expert* também fez a sugestão de apostilamento da reivindicação única da patente anulada nos seguintes termos: "*1. DISPOSIÇÃO APLICADA EM CAPOTA MARITIMA, que consisti de uma estrutura (E) formada a partir de perfil (1) com canal (2) por toda a sua extensão, sendo a estrutura (E) presa na caçamba, conformada na parte posterior por mecanismos manuais de abertura, dita estrutura (E) em conjunto com a lona (L) forma a capota, onde nela tem presente varões (3) que nas extremidades (4) tem ponteiras (5) presas nas bordas da lona (L), caracterizada por ter ainda as baguetes (6) presas nas bordas da lona (L) junto com as ponteiras (5).*"

Como dito anteriormente, embora o juiz, na formação de seu convencimento, não esteja adstrito ao laudo pericial, deve ser lavado 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.

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.

Dessa forma, a especialidade cada vez mais presente nesta análise até justificou o pedido de apostilamento com o fito de delimitar discussões futuras para novos e antigos requerimentos.

Logo, entendo que o laudo pericial afastou a presunção de legitimidade do ato administrativo que anulou a patente o perito MU8401172-6, podendo tanto a do Autor como a do segundo Réu, conviverem normalmente no mercado, com o devido apostilamento sugerido pelo Perito.

## DISPOSITIVO

**Ante o exposto, JULGO** extinto o feito, com resolução de mérito, e **PROCEDENTE O PEDIDO**, para **declarar** a nulidade do ato administrativo do INPI que anulou a patente **MU8900254-7** denominada "**DISPOSIÇÃO APLICADA EM CAPOTA MARÍTIMA**" e determinar o apostilamento sugerido pelo Sr. Perito Judicial nos seguintes termos: "*1. DISPOSIÇÃO APLICADA EM CAPOTA MARITIMA, que consisti de uma estrutura (E) formada a partir de perfil (1) com canal (2) por toda a sua extensão, sendo a estrutura (E) presa na caçamba, conformada na parte posterior por mecanismos manuais de abertura, dita estrutura (E) em conjunto com a lona (L) forma a capota, onde nela tem presente varões (3) que nas extremidades (4) tem ponteiras (5) presas nas bordas da lona (L), caracterizada por ter ainda as baguetes (6) presas nas bordas da lona (L) junto com as ponteiras (5).*"

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

Condeno o INPI e o segundo Réu ADAO PAGNAN ao reembolso das custas recolhidas e dos honorários periciais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, *pro rata*, nos termos do art. 85, §2º e §4º, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, no caso de recurso, em razão do pagamento integral pela parte autora.

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.").*

P. I.

---

Documento eletrônico assinado por **EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES, 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.jftrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510008457919v40** e do código CRC **e2f80a5f**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES

Data e Hora: 29/8/2022, às 13:26:18

---

**5075045-86.2019.4.02.5101**

**510008457919 .V40**