



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0049795-83.2012.4.02.5101 (2012.51.01.049795-0)
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
APELANTE : RA DA CUNHA E CIA LTDA (ALAVANTRAM) E OUTRO
ADVOGADO : RJ137939 - LEONARDO BRUNO OLDEMBURG CORREA E OUTROS
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTRO
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00497958320124025101)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por **RUBENS CUNHA DE SOUZA** e **RA DA CUNHA E CIA. LTDA. ME**, em face de sentença (folhas 581/592) proferida nos autos da ação de rito ordinário proposta por **JORGE AMIN HAIDAMUS** em face do **INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL** e dos apelantes, que julgou procedente o pedido de nulidade da patente de modelo de utilidade MU 8103398-2, de titularidade do primeiro apelante, determinado ao INPI que realizasse as anotações administrativas cabíveis e a respectiva publicação na Revista da Propriedade Industrial. Foi concedida a tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 56, § 2º, da LPI - Lei de Propriedade Industrial, determinando a imediata suspensão dos efeitos da patente MU 8103398-2, até o trânsito em julgado da presente decisão. Condenou os então segundo e terceiro réus, ora apelantes, ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor de JORGE AMIN HAIDAMUS no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, *pro rata*, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, I a IV, e do artigo 87 do Código de Processo Civil. O pagamento foi suspenso em virtude da gratuidade de justiça deferida à folha 481, de acordo com o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A sentença acolheu integralmente o parecer técnico da Autarquia (folhas 410/414), o qual concluiu que a patente de modelo de utilidade MU 8103398-2, não atende aos requisitos de novidade e ato inventivo, previstos nos artigos 9º e 11º da LPI, devendo o privilégio ser declarado nulo, na forma dos artigos 46 e 48 do mesmo diploma legal.

Em suas razões (folhas 595/598), os apelantes sustentam que a sentença ignorou o fato de que a MU 8103398-2 teve sua patente de invenção depositada em 08/09/1999 (PI 9904083-2 - número original), e, portanto, goza de anterioridade em relação a todas as patentes adquiridas pelo recorrido. Alegam que o recorrido é advogado e que adquire patentes para posterior propositura de ações, não sendo engenheiro, técnico ou inventor, cometendo infração contra a ordem econômica. Afirmam que a sentença se baseou exclusivamente na manifestação do INPI, sem levar em consideração que o recorrido não fez prova das suas alegações, sobretudo pelo fato de a prova técnica ser indispensável para o deslinde da controvérsia, da qual desistiu. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

O INPI comprovou o cumprimento da tutela antecipada (folhas 599/601).

Em contrarrazões (folhas 605/610), JORGE AMIN HAIDAMUS assevera que os apelantes poderiam ter requerido a prova pericial, mesmo que beneficiários da justiça gratuita, mas não o



fizeram. Destaca que a sentença recorrida se baseou nas informações técnicas trazidas pelo INPI. Defende que os apelantes não se desincumbiram de provar a legalidade do ato que concedeu a patente anulanda a RUBENS CUNHA DE SOUZA. Protesta pelo desprovimento do recurso, com a condenação do apelante nas despesas processuais e honorários advocatícios.

Em resposta à apelação (folhas 611/613), o INPI reitera, no mérito, os termos de sua contestação, haja vista que ficou comprovado que a MU em questão, não preenche os requisitos de patenteabilidade. Pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (folhas 620/621).

É o relatório.

Peço dia.

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2019

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal – Relator



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0049795-83.2012.4.02.5101 (2012.51.01.049795-0)
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
APELANTE : RA DA CUNHA E CIA LTDA (ALAVANTRAM) E OUTRO
ADVOGADO : RJ137939 - LEONARDO BRUNO OLDEMBURG CORREA E OUTROS
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTRO
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00497958320124025101)

VOTO

Conheço da apelação, porque presentes seus pressupostos.

Inicialmente, deve ser excluída do polo ativo a empresa PANTHER INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. ME, nele inserida pela sentença, vez que ninguém pode ser obrigado a litigar contra quem não deseja.

Preliminarmente, anote-se que, nas ações de nulidade de patentes em que o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI não figure como autor, sua atuação se limitará à mera intervenção no feito, conforme os artigos 57, 118 e 175 da Lei de Propriedade Industrial - LPI, na condição de assistente especial.

Com efeito, não se trata de litisconsórcio passivo, tendo em vista que a patente que se pretende anular é de titularidade do primeiro apelante, RUBENS CUNHA DE SOUZA, sócio da empresa apelante, RA DA CUNHA E CIA. LTDA. ME (folhas 351/357), não se confundindo com o ato administrativo do qual se originou, de modo que não há comunhão de interesses entre a Autarquia e ela.

No mais, tal como relatado, trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido de nulidade da patente de modelo de utilidade MU 8103398-2, de titularidade de RUBENS CUNHA DE SOUZA.

O primeiro apelante, RUBENS CUNHA DE SOUZA, depositou, em 28/08/2001, pedido de patente de modelo de utilidade MU 8103398-2, para “*disposição construtiva aplicada em conjunto para abertura e fechamento automático de porta lateral deslizante de veículos modelo Kombi*”, cujo pedido veio a ser publicado em 06/07/2004 e concedido em 19/03/2013 (folha 578).

De acordo com o artigo 9º da Lei de Propriedade Industrial – LPI, o modelo de utilidade possui como requisitos de patenteabilidade: aplicação industrial, novidade, ato inventivo e melhoria funcional.



Por sua vez, o artigo 14 da LPI estabelece que “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”. Portanto, se a modificação apresentada não se caracteriza por nova forma ou disposição que acarrete melhoria funcional, não há ato inventivo, tal como ocorre nestes autos.

Confira-se trecho do parecer técnico do INPI, concluindo pela ausência de ato inventivo da patente MU 8103398-2, porque a matéria já havia sido adiantada pela patente US 5076016, documento publicado em 31/12/1991 (folhas 410/414):

“Com base no documento US5076016, constatamos que o objeto da patente MU 8103398-2 é comum para um técnico no assunto. As colidências apontadas tornam o Modelo de Utilidade em questão desprovido do requisito de ato inventivo exigido, de acordo com o artigo 9º da Lei da Propriedade Industrial.”

Destaque-se, ainda, que a patente US 5076016 foi publicada na data de 31/12/1991 (folha 410), portanto, é anterior à PI 9904083-2, depositada em 08/09/1999, da qual teria se originado a MU 8103398-2 (folha 184).

Ademais, a alegação dos apelantes de que a sentença se baseou exclusivamente nas informações do INPI não deve ser acolhida.

Ora, em se tratando de ação de nulidade de patente de modelo de utilidade, questão eminentemente técnica, deve o magistrado se valer do auxílio de especialista para proceder ao exame comparativo de documentos. No caso, o juízo julgou as questões de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se das provas dos autos, principalmente da prova técnica consubstanciada no parecer técnico apresentado pelo INPI (folhas 410/414), vez que as partes não desejaram a produção de prova pericial (folhas 567/575), da jurisprudência e da legislação aplicável, tendo explicitado as razões pelas quais decidiu pela procedência do pedido e pela concessão da antecipação da tutela.

Por outro lado, ao contrário do alegado pelos apelantes, não ficou comprovado que o apelado JORGE AMIN HAIDAMUS teria cometido infração à ordem econômica, nos termos do artigo 36 da Lei nº 12.529/2011, em função de depósito de registros de patentes perante o INPI.

Assim, deve ser confirmada a sentença que declarou a nulidade da patente MU 8103398-2.

Diante do desprovimento da apelação, ficam os honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento) do valor dos honorários fixados na sentença, de acordo com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando que restaram comprovados, não apenas a probabilidade, mas o próprio direito do então autor, e o perigo de dano, requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a tutela de urgência de natureza antecipada concedida na sentença recorrida.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Ante o exposto, **nego provimento** à apelação. Ficam majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados na sentença, de acordo com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2019

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal — Relator



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0049795-83.2012.4.02.5101 (2012.51.01.049795-0)
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
APELANTE : RA DA CUNHA E CIA LTDA (ALAVANTRAM) E OUTRO
ADVOGADO : RJ137939 - LEONARDO BRUNO OLDEMBURG CORREA E OUTROS
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTRO
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00497958320124025101)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL – EXCLUSÃO DE EMPRESA INSERIDA NO POLO ATIVO PELA SENTENÇA – PROIBIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE LITIGAR – POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI – ASSISTENTE ESPECIAL – MODELO DE UTILIDADE – AUSÊNCIA DE ATO INVENTIVO – CONCLUSÃO DO PARECER TÉCNICO DO INPI – MATÉRIA ADIANTADA EM PATENTE ANTERIOR – NULIDADE DA PATENTE – MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO DOS APELANTES EM HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO DESPROVIDA.

I - Inicialmente, deve ser excluída do polo ativo a empresa PANTHER INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. ME, nele inserida pela sentença, vez que ninguém pode ser obrigado a litigar contra quem não deseja.

II - Nas ações de nulidade de patentes em que o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI não figure como autor, sua atuação se limitará à mera intervenção no feito, conforme os artigos 57, 118 e 175 da Lei de Propriedade Industrial - LPI, na condição de assistente especial.

III – O parecer técnico do INPI concluiu pela ausência de ato inventivo da patente MU 8103398-2, porque a matéria já havia sido adiantada pela patente US 5076016. Destaque-se que a patente US 5076016 foi publicada na data de 31/12/1991, sendo, portanto, anterior à PI 9904083-2, depositada em 08/09/1999, da qual teria se originado a MU 8103398-2.

IV - Em se tratando de ação de nulidade de patente de modelo de utilidade, questão eminentemente técnica, deve o magistrado se valer do auxílio de especialista para proceder ao exame comparativo de documentos. No caso, o juízo julgou as questões de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se das provas dos autos, principalmente da prova técnica consubstanciada no parecer técnico apresentado pelo INPI, vez que as partes não desejaram a produção de prova pericial, da jurisprudência e da legislação aplicável, tendo explicitado as razões pelas quais decidiu pela procedência do pedido e pela concessão da antecipação da tutela.

V – Comprovados, não apenas a probabilidade, mas o próprio direito do então autor, e o perigo de dano, requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a tutela de urgência de natureza antecipada concedida na sentença recorrida.

VI – Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento) do valor dos honorários fixados na sentença, de acordo com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, **por unanimidade, negar provimento à apelação**, na forma do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2019 (data do julgamento)

ANTONIO IVAN ATHIÉ

Desembargador Federal - Relator