



**CONCLUSÃO**

Processo: 0161420-49.2017.4.02.5101 (2017.51.01.161420-0)

Nesta data, faço os autos conclusos ao(à) MM.  
Juiz(a) da 13ª. Vara Federal do Rio de Janeiro.  
Rio de Janeiro, 28/05/2018 13:34

TERESA CRISTINA LAGES MOREIRA  
Diretor(a) de Secretaria

**SENTENÇA tipo A**

**I - Relatório**

**JOSÉ CARLOS CECCHI** propõe ação pelo procedimento comum em face do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI** e das empresas **KABA MAS, LLC.** e **PENTA SIS AUTOMAÇÃO LTDA EPP.**, objetivando a anulação do ato administrativo que, dando provimento a processo administrativo de nulidade, declarou nula a patente de modelo de utilidade MU 8300765-2, de sua titularidade, para "disposição introduzida em fechadura bloqueadora para o fechamento de cofres e similares".

Relata o autor, em síntese, que o objeto da patente de modelo de utilidade MU 8300765-2 é um modelo de trava automática, pertencente ao campo da eletromecânica, que limita o movimento dos eixos de travamento da porta de cofres bancários, em forma de lingueta que apresenta uma geometria específica; a nova disposição construtiva do objeto apresenta melhorias quanto à eficiência contra arrombamentos, aumentando a segurança; o pedido de patente foi depositado em 30/04/2003 e foram realizados quatro exames técnicos em primeira instância, com a apresentação de diversos subsídios pelas empresas rés e manifestações da titular, inclusive com novos quadros reivindicatórios, vindo a ser deferida a patente em 09/09/2015, concluindo o INPI que a peculiaridade de associar as formas construtivas da lingueta semicircular e de sua trave trapezoidal de bloqueio não estavam antecipadas nos documentos de anterioridade; as empresas rés instauraram procedimentos administrativos de nulidade, alegando a inexistência de novidade e ato inventivo, bem como a inadequação aos arts. 24 e 25 da LPI - suficiência descritiva e definição clara e precisa do escopo de proteção da patente, e a existência de irregularidades no trâmite administrativo e na execução dos



pareceres técnicos, que teriam levado à concessão de um escopo de proteção diverso do originalmente pleiteado.

Alega que o INPI acatou provas de natureza duvidosa, facilmente manipuláveis e que teriam sido fabricadas pelas empresas ré, e que a patente de modelo de utilidade MU 8300765-2 preenche todos os requisitos legais; as soluções técnico-construtivas trazidas na MU otimizaram o funcionamento e segurança das fechaduras e facilitaram a sua instalação e manutenção; a fechadura objeto da MU apresenta um número menor de peças em relação às então existentes, cuja disposição e localização dos componentes permitem a montagem simples e robusta, com diminuição de custos, além de importar em drástica redução da sua dimensão final, permitindo sua aplicação a cofres de menor porte e aumentando a resistência a arrombamentos; a melhoria funcional é evidente, pois o formato em cunha aumenta a margem de segurança da fechadura, proporcionando melhor acomodação do travamento e evitando desgastes na peça em formato de dente, habitualmente empregada no estado da técnica; além disso, o apoio da lingueta não se dá apenas em um ponto (êmbolo do solenoide), mas em quatro pontos (base da caixa, trava, eixo do solenoide e trava do solenoide), aumentando a resistência e a segurança do dispositivo, e não há a necessidade de abertura da fechadura para a inversão da lingueta (sistema *none handed*); os documentos apresentados pelas ré no procedimento administrativo de nulidade são imprestáveis: o folheto relativo à fechadura 2360 SwingBolt Lock, trazido pela ré KABA, é uma cópia simples de um desenho técnico, sem comprovação de data ou de veracidade do documento, enquanto as fotos trazidas pela ré PENTA SIS consistem em mero ensaio fotográfico de péssima qualidade, onde constaria suposto lacre com data de 2001, podendo ter sido forjadas, não havendo comprovação de veracidade; há contradição no fato de a empresa KABA indicar como anterioridade o seu modelo 3260 SwingBolt Lock, enquanto a empresa PENTA SIS indicou como anterioridade de fabricação da KABA o modelo 6260.

**Petição inicial** (fls.01/23) instruída com procuração (fl.31), documentos (fls.24/30 e 32/983) e comprovante do recolhimento de custas (fl.986).

Termo de autuação (fls.987/988).

Decisão (fls.990/991) indeferiu a tutela de urgência.

**Contestação do INPI** (fls.998/1005), com parecer técnico (fls.1006/1062), alegando, em preliminar, que deve figurar no feito na posição processual de assistente da parte ré, e, no mérito, e, no mérito, sustentando a improcedência do pedido autoral, eis que a patente de modelo de utilidade MU 8300765-2 não preenche todos os requisitos legais.



**Contestação da empresa ré KABA** MAS, LLC. (fls.1069/1107), com procuração (fl.1590) e documentos (fls.1108/1136), dizendo não concordar com a preliminar suscitada pelo INPI, salientando que a autarquia deve integrar a lide como litisconsorte necessário, e, no mérito, destacando que é empresa pertencente ao grupo empresarial KABA, fundado na Suíça em 1862 e atual líder mundial no segmento de indústria de segurança, tendo entre seus produtos fechaduras e chaves para cofres e caixas eletrônicos, dentre os quais se destaca o modelo de fechadura 3260 SwingBolt LOCK; a empresa LA GARD DO BRASIL, atualmente denominada INTERGARD, fabricante e comercializadora das fechaduras objeto da patente MU 8300765-2, tem como proprietário o autor JOSÉ CARLOS CECCHI; tal empresa comercializava as fechaduras fabricadas pela empresa norte-americana LA GARD INC. e sofreu diversos processos judiciais por parte da ré KABA, que a obrigaram a não mais utilizar a expressão LA GARD como marca ou nome empresarial nem as patentes do grupo adquirido pela KABA (processos n.ºs 0818503-18.2010.4.02.5101 e 0800972-79.2011.4.02.5101); como subdistribuidor da empresa LA GARD INC., o autor tinha pleno conhecimento de todos os produtos fabricados e comercializados pelo grupo KABA; a empresa LA GARD DO BRASIL havia comprado a fechadura modelo 3260 da empresa LA GARD INC. nos anos de 1998 a 2000, e autor aproveitou para patentear em seu nome o projeto para a referida fechadura, em atitude de má-fé, por meio do depósito do pedido de modelo de utilidade MU 8300765-2; tal patente é destituída de novidade, pois consiste em nítida reprodução integral da fechadura modelo LA GARD 3260, comercializada pela ré KABA desde 1998; tal modelo já antecipava todos os elementos e funcionamento reivindicados na patente MU 8300765-2; a patente também não é dotada de ato inventivo, pois é óbvia para um técnico no assunto, eis que não promove nenhuma modificação ou melhoria no funcionamento quando comparada aos modelos 3260 ou 6260.

**Contestação da empresa ré PENTA SIS AUTOMAÇÃO LTDA EPP** (fls.1139/1163), com procuração (fl.1164), parecer técnico (fls.1165/1222) e documentos (fls.1223/1586), com preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa, e, no mérito, pela improcedência do pedido autoral, eis que a patente objeto do MU 8300765-2 consiste em reprodução de tecnologia de fabricação de travas de cofres de bancos anteriormente adotada pela empresa LA GARD INTERNACIONAL, parceira do autor e de sua empresa; a MU 8300765-2 não atende aos requisitos legais, tendo a empresa contestante juntado exemplares físicos de fechaduras e notas fiscais, que foram corretamente considerados pela autarquia para a decretação de nulidade; não há dúvida quanto à data das peças



apresentadas, ante a existência de etiqueta e lacre de identificar que permite verificar a data de fabricação da peça; todos os meios de prova apresentados estavam de acordo com as Diretrizes do INPI e foram corretamente considerados pelos técnicos da autarquia; a MU 8300765-2 não atende aos requisitos de novidade e ato inventivo, bem como de melhoria funcional no seu uso ou fabricação.

Réplicas (fls.1591/1608, 1609/1623 e 1624/1638), refutando as preliminares arguidas e reforçando o entendimento de que a patente de modelo de utilidade MU 8300765-2 atende a todos os requisitos legais.

Em provas, a parte autora (fl.1641) e a empresa ré KABA (fls.1642/1644) disseram não ter outras a produzir e a empresa ré PENTA SIS (fls.1645/1646) requereu a produção de prova pericial.

Decisão (fls.1647/1649) definiu que a posição processual do INPI deve ser a de litisconsorte passivo, rejeitou as preliminares suscitadas pela empresa ré PENTA SIS e deferiu o requerimento de prova pericial por esta formulado.

As partes indicaram assistentes técnicos e formularam quesitos: empresa ré PENTA SIS (fls.1652/1695), parte autora (fls.1696/1703), empresa ré KABA (fls.1704/1712) e INPI (fls.1713/1722).

Proposta de honorários (fls.1726/1727).

A empresa PENTA SIS desistiu da prova pericial (fls.1731/1733).

A parte autora concordou com a proposta de honorários, ressaltando que os custos deverão ser adiantados pela empresa ré, única requerente da prova (fls.1734/1735).

A empresa ré KABA reiterou o pedido de julgamento antecipado do mérito (fls.1736/1737).

Tendo em vista a desistência da prova pericial, foi determinada a conclusão dos autos para sentença (fl.1739).

Relatados, passo a decidir.

## **II - Fundamentação**

### **1. Preliminar**

As preliminares suscitadas foram resolvidas pela decisão saneadora (fls.1647/1649), que restou irrecorrida.

### **2. Pedido**

Como se viu no relatório, a parte autora pretende, por meio da presente ação, provimento jurisdicional de



declaração de nulidade do ato administrativo que, em sede de procedimento administrativo de nulidade instaurado pelas empresas réis KABA e PENTA SIS, decidiu pela nulidade da Patente de Modelo de Utilidade n.º MU 8300765-2 para "disposição introduzida em fechadura bloqueadora para o fechamento de cofres e similares", de titularidade da empresa autora, aos seguintes argumentos:

- Os documentos apresentados como anterioridades e considerados pelo INPI são imprestáveis e/ou desprovidos de datas;
- A patente de modelo de utilidade MU 8300765-2 atende a todos os requisitos e condições legais, em especial a novidade, ato inventivo e melhoria funcional.

### **3. Patente de Modelo de Utilidade**

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu art.5º, XXIX, que "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, (...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País".

As patentes são títulos de propriedade outorgados pelo Estado, que conferem aos respectivos proprietários um direito limitado no tempo e no espaço para explorar a invenção reivindicada. Nas palavras de JOÃO DA GAMA CERQUEIRA<sup>1</sup>:

**"As leis de todos os países, nos tempos modernos, reconhecem e garantem ao inventor a propriedade de suas criações, conferindo-lhe um *privilégio* de uso e exploração, durante certo prazo, findo o qual o direito se extingue e a invenção cai no domínio público, podendo ser, desde então, livremente empregada e explorada".**

A patente está indissociavelmente ligada à inovação tecnológica e ao crescimento econômico, servindo como incentivo às criações e conferindo direito de propriedade temporário àquele que despendeu tempo e investimento na criação de determinada tecnologia.

Ao depositar um pedido de patente, o titular obtém a expectativa de dela utilizar-se, de modo exclusivo, durante um certo período de tempo. Mas, em contrapartida, é obrigado a revelar integralmente seu conteúdo, de forma que as outras pessoas possam dela beneficiar-se, quando,

---

<sup>1</sup> "Tratado da Propriedade Industrial", volume I, parte I, São Paulo: RT, 1945, p.206.



expirado tal prazo, cair em domínio público. Segundo MARIA FERNANDA GONÇALVES MACEDO e A. L. FIGUEIRA BARBOSA:<sup>2</sup>

“A patente é uma unidade contraditória: protege o inventor, mas também o desafia ao facilitar a geração de novas invenções por terceiros, induzindo o seu próprio titular a prosseguir inventando para se manter à frente de seus competidores. Em outras palavras, a propriedade temporalmente limitada e o interesse público da informação divulgada – razão-de-ser público e privado da patente -, é um instrumento de promoção do desenvolvimento tecnológico”.

A concessão de uma patente, depois de concluídos todos os trâmites legais, constitui ato jurídico perfeito e acabado não só para o seu titular, mas também para o INPI e para todas as outras pessoas, que adquirem o direito de, desde logo, conhecer o seu objeto e utilizá-lo livremente para a pesquisa de novas invenções ou aperfeiçoamentos, e, após transcorrido o prazo de duração da patente, fazer uso direto de seu objeto, inclusive comercialmente. De tal modo, todas as outras pessoas que não o titular da patente adquirem o direito de dela utilizar-se, quando em domínio público.

As patentes de invenção são concedidas às verdadeiras inovações industriais, que consistem em soluções técnicas que propiciem produtos ou processos até então inexistentes. Já as patentes de modelos de utilidade não se destinam a resolver problemas do estado da técnica, mas ao aperfeiçoamento de inventos já existentes.

A LPI define ser 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.9º).

Uma patente de modelo de utilidade é definida essencialmente por uma nova forma ou disposição, de modo que não é possível analisar seu objeto sem se avaliar e comparar seus desenhos, eis que a LPI dispõe, em seu art.41, que “a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos”.

Um modelo de utilidade não deve resolver um problema do estado da técnica, papel que se atribui às patentes de invenção. Um modelo de utilidade deve apresentar um objeto de uso prático que descreva uma melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (art.9º da LPI).

---

<sup>2</sup> “Patentes, Pesquisa & Desenvolvimento: um manual de propriedade industrial”, Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000.



É possível que uma patente de modelo de utilidade proteja um objeto que apresente uma construtividade dotada de ato inventivo, que atinja o mesmo resultado de uma alternativa anterior, só que com menos peças (melhoria na fabricação, uso ou manutenção) ou de uma maneira mais prática, rápida ou eficiente (melhoria funcional).

Assim, a patente de modelo de utilidade deve atender a quatro requisitos básicos: novidade, ato inventivo, aplicação industrial e melhoria funcional (art.9º da LPI). Além disso, não deve incidir nas exclusões legais (art.10 da LPI) e deve atender ao requisito da suficiência descritiva (art.24 da LPI).

#### **4. Patente MU 8300765-2**

##### **4.1 Histórico do Processamento**

O pedido de patente de invenção MU 8300765-2 foi depositado em 30/04/2003 (RPI 1702, de 19/08/2003) pelo autor e inventor JOSÉ CARLOS CECCHI, vindo a ser publicado antecipadamente, a requerimento do depositante, em 20/04/2004 (RPI 1737).

Requerido o exame prioritário em três oportunidades (RPI 2045, de 16/03/2010, RPI 2119, de 16/08/2011 e RPI 2182, de 30/10/2012), apenas na última foi concedido (RPI 2049, de 13/04/2010, RPI 2124, de 20/09/2011 e RPI 2186, de 27/11/2012).

O primeiro (RPI 2190, de 26/12/2012) e o segundo (RPI 2226, de 03/09/2013) exames técnicos concluíram pelo não atendimento aos requisitos de patenteabilidade, em especial novidade e ato inventivo.

Após manifestação do titular, com a apresentação de novo quadro reivindicatório, foi proferido terceiro parecer técnico (fls.310/319 - RPI 2284, de 14/10/2014) concluindo pelo atendimento aos requisitos de novidade e ato inventivo, mas que haveria infração aos artigos 24 e 25 da LPI, pelo que foram formuladas exigências, as quais foram cumpridas pelo titular, culminando com o deferimento do pedido (parecer técnico de fls.763/775 - RPI 2333, de 22/09/2015) e concessão da patente (fls.776/791 - RPI 2339, de 03/11/2015).

Iniciado procedimento administrativo de nulidade a requerimento das empresas PENTA SIS e KABA (fls.792/865 e 866/903 - RPI 2371, de 14/06/2016), e, após manifestação do titular (fls.904/919 e 920/937), foram elaborados pareceres técnicos 1024/1037 e 1039/1061), sobre os quais falou o titular (fls.954/983), sobrevindo novos pareceres técnicos (fls.938/945 e 946/953) e a decretação da nulidade da



patente (fl.1062 - RPI 2420, de 23/05/2017), por falta de novidade.

#### **4.2 Objeto do Modelo de Utilidade**

A patente MU 8300765-2 (fls.80/86), intitulada "disposição introduzida em fechadura bloqueadora para o fechamento de cofres e similares", conta com uma única reivindicação e possui o seguinte resumo:

"DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM FECHADURA BLOQUEADORA PARA O FECHAMENTO DE COFRES E SIMILARES", tem por objeto um prático e inovador modelo de trava automática, pertencente ao campo da eletromecânica, de uso mais precisamente para limitar o movimento dos eixos de travamento da porta de cofres no gabinete blindado, e ao qual foi dada disposição construtiva inovadora, incorporando um mecanismo de travamento da lingueta semicircular (6), preferivelmente metálico e de alta resistência, responsável pelo travamento do mecanismo que movimenta o braço travador (11) da porta (20) do cofre, por meio de um pino cilíndrico (15), preferencialmente metálico e de alta resistência, comandado por um solenóide (16), disposto em uma posição que favorece a nulidade de movimento da lingueta semicircular (6), de forma a provocar a sua imobilização quando a porta (20) do cofre está fechada.

É a seguinte a única reivindicação concedida, com as figuras correspondentes:

1) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM FECHADURA BLOQUEADORA PARA FECHAMENTO DE COFRES E SIMILARES, do tipo constituída de uma estrutura compartimentada (2) dotada frontalmente de uma abertura, no qual é encaixado um elemento (3) preferivelmente metálico e de alta resistência, sendo que na base da estrutura compartimentada (2), logo atrás do elemento metálico (3), estão dispostos orifícios circulares (4) dentro de um dos quais é encaixado um pino de sustentação (5) de uma lingueta semicircular (6), preferencialmente metálico e de alta resistência, dotada mediana-posteriormente de uma galeria de entrada que abriga um segmento retrátil (7), além de dita lingueta semicircular (6) ser dotada no meio de seu segmento circular de um rebaixo retangular (8); o extremo externo da lingueta semicircular (6) permanece no meio do percurso do braço travador (9) e o seu extremo interno voltado para dentro da estrutura compartimentada (2), ostentando em si um orifício, contendo um eixo (10) extremamente solidário a uma mola (11) tangencialmente tencionada e contendo o outro extremo preso no compartimento, além do margear tangencialmente a frente de uma galeria (12) que abriga um segmento alongado dotado mediamente de um orifício (14) transpassado por um pino cilíndrico (15), preferivelmente metálico e de alta resistência,



disposto dentro de um solenóide (16) e pressionado para fora por meio de uma mola (17), podendo o mesmo pino cilíndrico (15) ser retraído totalmente para dentro do solenóide (16) por ação de seu campo eletromagnético, quando dito solenóide (16) é acionado pelo circuito eletrônico microprocessado (18), que se comunica com os dispositivo de comando do cofre (19), de forma que quando o comando do cofre (19) é acionado para a abertura da porta (20); caracterizado por a lingueta (6) semicircular ser dotada, em sua face não curva, de um ressalto em forma de cunha e de a lingueta (6) estar disposta dentro da estrutura compartimentada de forma que uma das faces do ressalto pressiona o dito segmento com formato trapezoidal (13), no sentido para dentro da galeria (12) que o abriga, quando a lingueta se movimenta para dentro da estrutura compartimentada.

FIG. 1

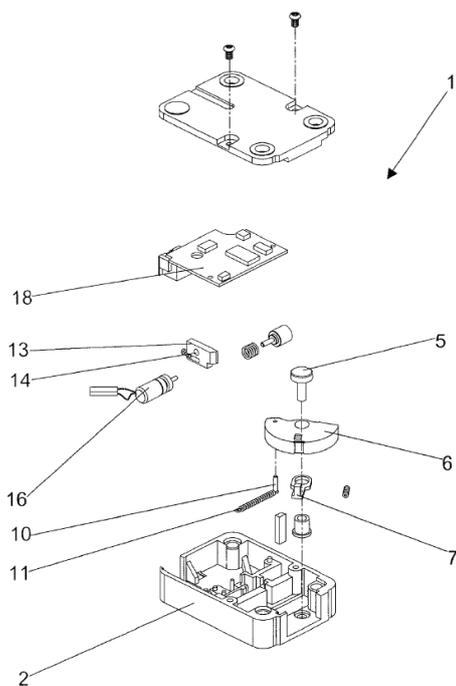


FIG. 2

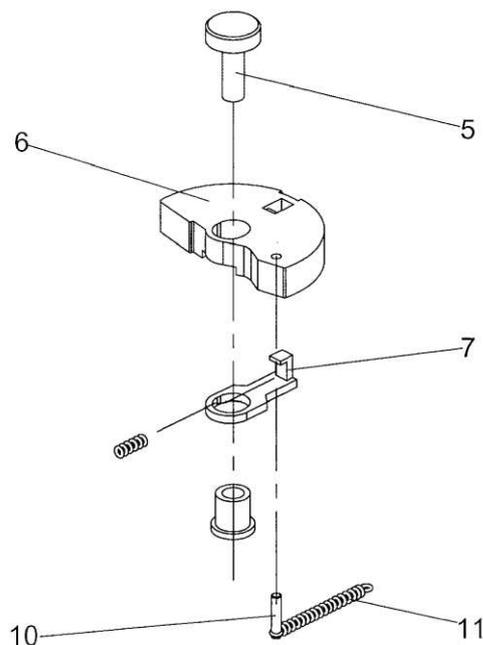


FIG. 3

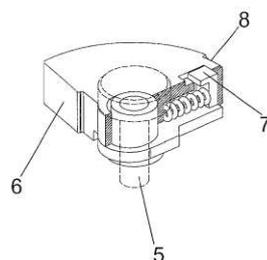


FIG. 4

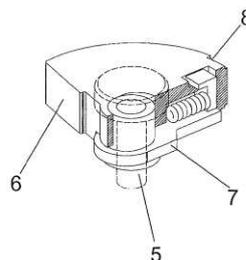




FIG. 5

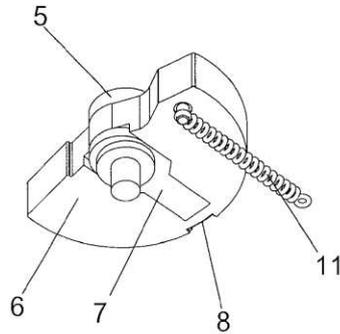


FIG. 6

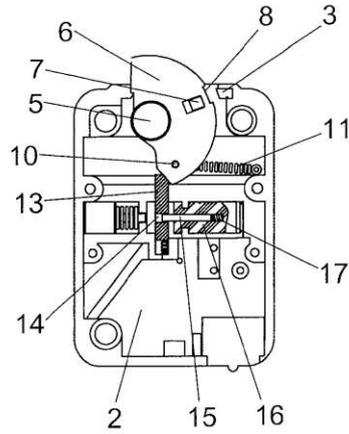


FIG. 7

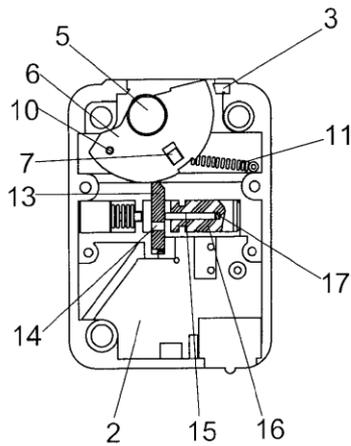


FIG. 8

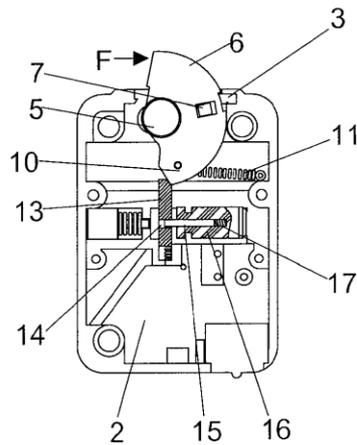


FIG. 9

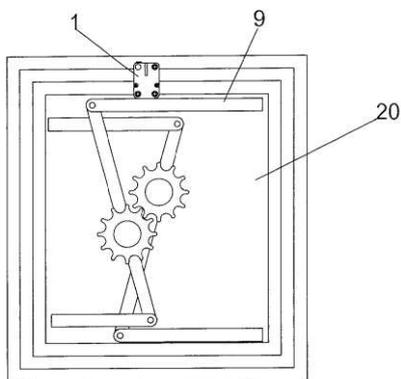


FIG. 10

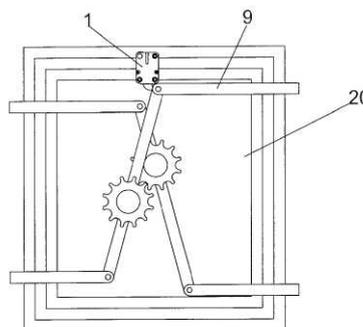
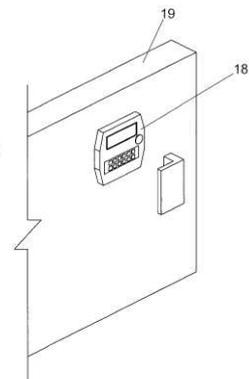


FIG. 11





A FIG. 1 - Mostra uma vista em perspectiva explodida da fechadura bloqueadora, objeto da presente patente, detalhando os componentes e constituintes internos.

A FIG. 2 - Mostra uma vista em perspectiva explodida da lingueta semicircular, parte integrante da presente patente, detalhando os componentes e constituintes que a integram.

A FIG. 3 - Mostra uma vista em corte longitudinal da lingueta semicircular, parte integrante da presente patente, detalhando os componentes e constituintes que a integram, e mostrando o segmento retrátil em posição de "descanso".

A FIG. 4 - Mostra uma vista em corte longitudinal da lingueta semicircular, parte integrante da presente patente, detalhando os componentes e constituintes que a integram, e mostrando o segmento retrátil sob tensão de sua mola interna.

A FIG. 5 - Mostra uma vista em perspectiva inferior da lingueta semicircular, parte integrante da presente patente, detalhando os componentes e constituintes que a integram externamente.

A FIG. 6 - Mostra uma vista superior da fechadura bloqueadora sem tampa, objeto da presente patente, detalhando os componentes e constituintes internos, mostrando a lingueta semicircular imobilizada pelo segmento trapezoidal, travado por sua vez pelo pino cilíndrico, que o transpassa pelo orifício central.

A FIG. 7 - Mostra uma vista superior da fechadura bloqueadora sem tampa, objeto da presente patente, detalhando os componentes e constituintes internos, mostrando a lingueta semicircular em livre movimento em torno do pino de sustentação, devido ao retraimento do pino cilíndrico, em função do funcionamento do solenóide.

A FIG. 8 - Mostra uma vista superior da fechadura bloqueadora sem tampa, mostrando a lingueta semicircular imobilizada pelo segmento trapezoidal e apoiada sobre o elemento, criando um ponto de apoio intransponível e transversal ao vetor da força (F) aplicada.

A FIG. 9 - Mostra uma vista exemplificativa de um mecanismo bloqueador contido na porta de um cofre, ilustrando o livre curso do braço travador, devido ao desimpedido movimento de vai-e-vem do came semicircular.

A FIG. 10 - Mostra uma vista exemplificativa de um mecanismo bloqueador contido na porta de um cofre, ilustrando a limitação de curso do braço travador por meio do came semicircular.

A FIG. 11 - Mostra uma vista exemplificativa de um dispositivo de comando contido na porta do cofre.

#### **4.3 Problema e Melhoria Funcional Reivindicada**

Segundo o relatório descritivo da patente em questão (fls.753/758), são conhecidas do estado da técnica "fechaduras de cofre com segredo, constituídas de uma manopla graduada acoplada em sua porção posterior em



balancetes que comandam físgas, as quais permaneciam fora da galeria de travamento da alavanca, quando levantadas na sequência numérica correta, ou permaneciam abaixadas, em posição de travamento, mantendo o cofre fechado". Apesar de vastamente utilizados, tais dispositivos são suscetíveis de violação por meio de explosivos e maçaricos aplicados diretamente na porta, em cima da manopla graduada, no intuito de danificar os balancetes e as físgas e permitir o destravamento da porta do cofre.

Com isso, foram desenvolvidos e também se encontram no estado da técnica outros mecanismos de abertura e fechamento de cofres eletrônicos, que dispensassem o uso de segredos embutidos nas portas, extinguindo os pontos frágeis e sujeitos à ação mecânica externa.

Os problemas que a patente visa solucionar são os seguintes: a) necessidade de aperfeiçoamentos no intuito de melhorar o funcionamento de tais fechaduras de cofre; b) garantir maior segurança perante a tentativa de abertura por parte de terceiros.

As melhorias trazidas pela patente da fechadura em questão consistem em: 1) aumento da margem de segurança contra esforços externos; 2) aumento de eficiência e de resistência sem qualquer ônus; 3) menor número de peças; 4) pode ser utilizada em cofres de pequeno, médio e grande porte, ou em portas de residências, comércios e assemelhados, ou em uso industrial em casos diversos; 5) excelente nível de funcionalidade e grande durabilidade, garantindo o fechamento do cofre no caso de falta de energia elétrica.

## **5. Estado da Técnica**

O estado da técnica, também conhecido por estado da arte ou arte prévia, conforme definido no art.96, § 1º, da LPI, consiste em "tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio", ressalvadas as exceções legais.

O estado da arte é um conceito amplo, essencial para a análise dos requisitos legais de novidade e originalidade. Não existem limitações quanto à localização geográfica ou onde e em que língua ou de que maneira a informação relevante foi disponibilizada ao público. De igual modo, não existe limite de idade estipulado para que os documentos ou outras fontes de informações possam ser considerados.

A data que delimita o estado da técnica em relação ao pedido de patente, regra geral, é a data de depósito de tal pedido. Todavia, conforme o disposto nos artigos 16 e 17 da



LPI, a data delimitadora do estado da arte prévia também poderá ser a data de prioridade, seja a prioridade unionista (art.4º da CUP), seja a prioridade interna, relativa a pedido posterior sobre a mesma matéria, depositada no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores. Assim, as divulgações ocorridas entre a data de prioridade e a data de depósito do pedido no Brasil não são consideradas estado da técnica.

CHAVANNE e BRUST<sup>3</sup> afirmam que a anterioridade deve ser certa, suficiente, total e pública:

- a) **Certa**, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.
- b) **Suficiente**, um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos.
- c) **Total**, a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma.
- d) **Pública**, a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta.

Durante o procedimento administrativo de análise do pedido de patente, o INPI efetuou extensa busca de documentos, além de analisar subsídios apresentados por terceiros, concluindo, a final, pela concessão do pedido de patente, entendendo pelo atendimento de todos os requisitos legais.

No entanto, a requerimento das empresas KABA e PENTASIS, foi iniciado procedimento administrativo de nulidade, no qual o INPI concluiu pela ausência do requisito da novidade, tendo sido, na ocasião, apresentados os seguintes documentos pelas empresas requerentes, para comprovar o estado da técnica:

	Documento	Data de Publicação	Fls.
D1	patente US 5.887.467 - "pawl & solenoid locking mechanism" (mecanismo de travamento de lingueta e solenoide)	30/03/1999	845/852
D2	Reportagem fotográfica peça fechadura eletrônica LA GARD	10/2001	853/855

<sup>3</sup> "Droit de la propriété industrielle", Dalloz 1976, pgs. 15 e seg., apud Denis Borges Barbosa, in "Uma Introdução à Propriedade Intelectual", 2.ed.rev. e at., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003.



D3	Notas fiscais	18/01/2002 19/02/2001 20/03/2002 02/05/2001 08/09/2000	856/862
D4	Lista de preços da empresa LA GARD	18/12/2009	863/864
D5	Instruções de montagem da fechadura modelo 3260 SwingBolt LOCK (dual-handed) da LA GARD	09/05/1998	881
D6	Notas fiscais relacionadas com o modelo 3260 SwingBolt LOCK (dual-handed) da LA GARD	<b>24/11/1998</b> <b>20/11/1998</b> 20/09/1999 20/09/1999 28/10/1999 11/11/1999 19/01/2000 16/12/1999 26/01/2000 12/11/1999 11/11/1999 19/01/2000 16/12/1999 26/01/2000 26/01/2000 26/01/2000 26/10/1999 28/10/1999 08/03/2000 06/04/2000 23/05/2000 14/06/2000	882/903

O primeiro ponto controvertido da presente demanda consiste em definir se os documentos apresentados como anterioridades e considerados pelo INPI no procedimento administrativo de nulidade são válidos, ou, como alega a parte autora, desprovidos de datas e/ou imprestáveis por qualquer motivo.

Quanto ao documento D1 - patente US 5.887.467 - "pawl & solenoid locking mechanism" (mecanismo de travamento de lingueta e solenoide), não pode haver qualquer dúvida quanto à sua admissibilidade, por se tratar de documento público e com data anterior à data de depósito do pedido de patente de invenção MU 8300765-2 (30/04/2003).



Sobre D2 - reportagem fotográfica (fls.853/855), em que pese não haver registro da data em que tais fotografias foram tiradas, há um selo aposto nas fechaduras com a indicação de data de 10/2001, devendo tal data ser considerada.

Quanto às notas fiscais apresentadas (D3 - fls.856/862 e D6 - fls.882/903), todas são anteriores a 30/04/2003 e não há qualquer indício de fraude ou adulteração, tendo todas características de época, pelo que são dotadas de credibilidade e devem ser consideradas.

Em relação a D4 - lista de preços da empresa LA GARD (fls. 863/864) e D5 - instruções de montagem da fechadura modelo 3260 SwingBolt LOCK (dual-handed) da LA GARD (fl.881), do exame de tais documentos também não se evidencia qualquer rasura ou fraude, pelo que devem ambos ser admitidos como prova de anterioridade.

Consigno que, no decorrer do procedimento administrativo, o INPI declinou de maneira pormenorizada e fundamentada as razões que levaram ao aceite de todas as provas trazidas pelas empresas requerentes das nulidades.

Ademais, é de se registrar que os documentos fiscais de fls.882/883 foram emitidos pela empresa LA GARD LATIN AMERICA INC., tendo como comprador o Sr. JOSE CARLOS CECCHI, ora autor, e fazendo referência, entre outros, ao modelo 3260 de fechadura.

Em conclusão, todos os documentos acima relacionados devem ser admitidos para exame do estado da técnica.

## **6. Prova Técnica**

Em provas, somente a empresa ré PENTA SIS requereu a produção de perícia (fls.1641, 1642/1644 e 1645/1646), e, após o deferimento da prova pelo Juízo (fls.1647/1649), a requerente desistiu da prova pericial (fls.1731/1733), pelo que foi determinada a conclusão dos autos para sentença (fl.1739).

Nem o autor nem as empresas litigantes trouxeram qualquer parecer técnico ao feito.

De tal modo, a única análise técnica trazida aos presentes autos é aquela elaborada pelo corpo técnico do INPI, tanto em sede administrativa, em que foram proferidos quatro pareceres na fase de deferimento (fls.162/166, 211/216, 310/319 e 763/775) e outros quatro durante o procedimento de nulidade (fls.1024/1037, 1039/1061, 938/945 e 946/953), quanto na fase judicial, em que foi trazido, com a contestação da autarquia (fls.998/1005), um parecer técnico (fls.1006/1062).



Analisando o teor da nulidade requerida pela empresa KABA, o INPI trouxe as seguintes conclusões (fls.1024/1037):

- Os documentos oferecidos pela proponente da Nulidade Administrativa – Anexos I e II – satisfazem os requisitos legais impostos pela Lei 9279/96 para serem acolhidos como anterioridades. O Anexo I contém a característica técnico-funcional protegida na Patente MU8300765-2 e o Anexo II convalida devidamente a comercialização das fechaduras descritas no Anexo I anteriormente ao depósito do pedido de patente MU8300765-2. (..)
- As alegações da proponente de que o Relatório Descritivo da Patente MU8300765-2 não contempla de forma adequada os ditames do Artigo 24 da LPI 9279/96 é improcedente. Adicionalmente, a falta dos elementos identificados pelos numerais 12 (indicando a dita galeria) e 4 (indicando o dito orifício) na reivindicação da Patente MU8300765-2 e não constantes nas suas Figuras não é suficiente para o acolhimento da nulidade; ambos os elementos estão inteligivelmente descritos no Relatório Descritivo da Patente. Tal situação decorreu da incapacidade do INPI em identificar e impor, nesse caso, as devidas adequações entre as peças do pedido que constituem a Carta Patente MU8300765-2. A Titular, prontamente apresentou em sua defesa um novo jogo de Figuras que contemplam a identificação de tais elementos, de forma que um apostilamento da Carta Patente solucionaria essa questão. Nos termos acima, a suposta violação ao Artigo 25 da LPI 9279/96 também é infundada.

Analisando o teor da nulidade requerida pela empresa PENTA SIS, o INPI trouxe as seguintes conclusões (fls.1039/1061):

- O conteúdo do Anexo 2 foi analisado e conclui-se que a fechadura ali retratada é uma anterioridade válida e relevante para a aferição do mérito da Patente MU8300765-2. A data de fabricação estampada no lacre de segurança (31/10/2001) foi arbitrada como a data válida para o documento – um item seriado e produzido industrialmente. O Anexo 2 é bastante no sentido de contemplar os ditames do parágrafo 1º do Artigo 11 da LPI 9279/96.
- O conteúdo do Anexo 3 não permitiu estabelecer a correspondência entre as fechaduras comercializadas nas notas fiscais com o conteúdo do Anexo 2. Assim sendo, o Anexo 3 foi desconsiderado para corroborar a comercialização da fechadura retratada no Anexo 2.
- A configuração e as formas construtivas dos elementos internos protegidos na Carta Patente MU8300765-2, a saber, a lingueta semicircular dotada de uma cunha (elemento 6, Figura 6 da Patente MU8300765-2) e sua trave de bloqueio com formato trapezoidal (elemento 13, Figura 6 da Patente MU8300765-2), encontram-se antecipadas na reportagem fotográfica do Anexo 2. As identidades das



formas construtivas da cunha (na periferia da lingueta semicircular) e do formato trapezoidal da trave de bloqueio na interface cooperante entre ambas as peças demonstram que a Patente MU8300765-2 é desprovida de Novidade.

- Consequentemente, a Patente MU8300765-2 também é destituída de Ato Inventivo diante do conteúdo do Anexo 2.

Já no parecer apresentado nos presentes autos (fls.1006/1062), foram as seguintes as conclusões da autarquia:

As argumentações oferecidas pelo Autor para embasar seu pedido de anulação da publicação do INPI de que a Patente MU8300765-2 é nula por estar destituída de **Novidade** foram completamente repelidas.

O Autor apela explicitamente que o foro de discussão não seja àquele estabelecido e regido pela LPI 9279/96 e pela sua legislação acessória. Nessas condições, o INPI demonstra que o Órgão não está habilitado legalmente a proceder da forma desejada pelo Autor. Tal restrição já havia sido estabelecida e documentada nos processos de Nulidades Administrativas.

(...)

Para finalizar, como estabelecido no Artigo 51 da LPI 9279/96, a Nulidade Administrativa é admitida em caráter denunciativo e, uma vez instaurada dentro do prazo definido, somente finda quando publicada sua conclusão; nem mesmo a extinção da Patente – ou seja, do período de proteção conferido por ela – é capaz de por fim a sua existência. Assim, questões temporais não têm o poder de interferir em seu trâmite e nas decisões por ela estabelecidas.

## **7. Requisitos de Patenteabilidade do MU 8300765-2**

Verifico, inicialmente, que a patente de modelo de utilidade em apreço não incide nas exclusões legais (art.10 da LPI).

Passo, pois, a examinar os requisitos próprios de patenteabilidade da patente de modelo de utilidade MU 8300765-2 para “disposição introduzida em fechadura bloqueadora para o fechamento de cofres e similares”, com base em todas as provas trazidas aos autos.

### **7.1 Novidade**

A novidade é o requisito inventivo mais básico e simples, tendo por finalidade evitar que uma solução técnica que já conste do estado da arte seja patenteada (principalmente evitar que patentes antigas sejam novamente concedidas). Por ser elementar, a novidade é um pré-



requisito à verificação da atividade inventiva (no caso de patentes de invenção) ou do ato inventivo (no caso de patentes de modelo de utilidade), sendo desnecessário apurar o segundo requisito caso a novidade se mostre ausente.

De acordo com o art.11 da LPI, a invenção é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica. O alcance do estado da técnica, para efeitos de aferição da novidade, dá-se com a análise de documento por documento, geralmente não permitindo a combinação de documentos ou informações.

A definição de novidade, para o sistema patentário, não é a mesma daquela compreendida pelo senso comum ou por um especialista; **trata-se de um conceito jurídico**, que é atendido ao se verificar que a solução técnica apresentada ainda não foi **precisamente descrita**, de forma integral, numa só fonte.

Para afastar a novidade, assim, não são suficientes meras semelhanças entre o objeto do pedido de patente e os documentos que compõem o estado da técnica, sendo necessário que toda a matéria reivindicada esteja integralmente descrita em um único documento do estado da técnica, de acordo com o **princípio do documento único**.

Segundo tal princípio, não se admite que o estado da técnica seja lido como um mosaico de anterioridades, sendo essencial que toda a matéria reivindicada esteja contida em um único documento do estado da técnica, não se podendo, em regra, combinar documentos, admitindo-se, entretanto, poucas exceções, como a que ocorre quando se utiliza de documentos que referenciem uns aos outros<sup>4</sup>. A respeito, dizem as Diretrizes de Exame do INPI<sup>5</sup>:

#### “1.5.4. Falta de novidade

(...) Como regra geral entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. No exame de novidade uma reivindicação dependente não necessita definir matéria que por si só seja nova, uma vez que sua validade será sempre condicionada a uma leitura em conjunto com a ou as reivindicações de que depende. O requisito de atividade inventiva depende, necessariamente, da preexistência de novidade. Em não havendo novidade, não há sequer como se questionar a existência de atividade inventiva.

No caso de um documento (primeiro documento) referindo-se explicitamente a um outro documento que fornece informação mais detalhada sobre certas características, o ensinamento deste último documento deve ser considerado como incorporado ao primeiro documento que contém a referência.

<sup>4</sup> Diretrizes de Exame do Escritório Europeu de Patentes – EPO.

<sup>5</sup> Diretrizes de Exame de Patentes do INPI, dezembro de 2002.



Caso os documentos da petição de subsídios antecipem apenas parte da matéria reivindicada ou apenas algumas reivindicações, deverá ser dado seguimento ao exame com a realização da busca de anterioridades, antes que um parecer, exigência ou decisão seja proferida”.

Analisando a documentação juntada aos autos e com esteio nos diversos pareceres técnicos produzidos pelo corpo técnico do INPI durante o procedimento administrativo de nulidade e nos presentes autos, entendo que restou totalmente demonstrado que as características reivindicadas no modelo de utilidade anulando estavam integralmente antecipadas em um único documento constante do estado da arte - seja por D2 (reportagem fotográfica de peça de fechadura eletrônica LA GARD) ou por D5 (instruções de montagem da fechadura modelo 3260 SwingBolt LOCK dual-handed da LA GARD), pelo que reputo que o requisito legal de novidade não se encontra satisfeito.

Assim, comprovado que a matéria reivindicada no modelo de utilidade anulando encontra-se integralmente antecipada por um único documento do estado da técnica (D2 ou D5) entendo que o requisito legal de novidade não foi atendido.

## **7.2 Ato Inventivo e Melhoria Funcional**

Quanto ao segundo requisito, estabelece a LPI que é patenteável, como modelo de utilidade, o objeto que “apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação” (art.9º).

Destaco que a atividade inventiva é requisito afeto às patentes de invenção, sendo requisito das patentes de modelo de utilidade apenas o ato inventivo, que se constitui em um passo inventivo de menor complexidade.

Ademais, considera-se que existe ato inventivo “sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica” (art.14 da LPI). Em outras palavras, não há ato inventivo quando um técnico no assunto, com a ajuda de seus conhecimentos profissionais e por um jogo de simples operações de execução, poderia perceber a solução trazida pelo modelo de utilidade, pela combinação dos meios divulgados no estado da técnica.

O ato inventivo, assim, teria a mesma natureza que a atividade inventiva exigida para as patentes de invenção, mas com a exigência de um menor grau de inventividade.

Frise-se, no entanto, que mesmo que as patentes de modelo de utilidade não exijam grau elevado de inventividade, não é possível conceder o privilégio a quem



não apresente um contributo mínimo em relação ao estado da técnica.

### **7.2.1 Técnico no Assunto**

Em se tratando de patente de modelo de utilidade, **a aferição do ato inventivo se dá pela investigação não da obviedade, como no caso das patentes de invenção, mas da vulgaridade da melhoria funcional proposta, por meio do constructo jurídico denominado "técnico no assunto"**, também denominado pelo direito estrangeiro de pessoa versada na arte ou pessoa com conhecimentos ordinários na arte (no jargão do direito norte-americano, *person having ordinary skill in the art* - abreviado pelo acrônimo *Phosita*).

O conceito técnico de matéria comum ou vulgar, no direito patentário, não é equivalente ao conceito de comum ou vulgar do senso comum, e a sua análise não está submetida à descrição individual do examinador, do perito ou do Juiz, mas à ficção jurídica que representa uma pessoa de conhecimento corrente na área técnica apreciada.

As Diretrizes de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade<sup>6</sup> contêm as seguintes orientações acerca da verificação de existência do ato inventivo:

“A nova forma ou disposição é o resultado do ato inventivo. Para um objeto já existente no estado da técnica, o ato inventivo caracteriza a diferença incomum ou não vulgar entre esses dois objetos, o proposto pelo pedido e o antecipado pelo estado da técnica. Ou seja, a diferença não deve ser corriqueira, habitual, normal, trivial ou ordinária para um técnico no assunto.

A definição de técnico no assunto é abrangente. O técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questão à época do depósito do pedido, com nível técnico-científico, e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto. Considera-se que o mesmo teve à disposição os meios e a capacidade para trabalho e experimentação rotineiros, usuais ao campo técnico em questão.

Na avaliação de ato inventivo deverá ser, preferencialmente, utilizado apenas um único documento de anterioridade. Em algumas situações em que detalhes construtivos do objeto sejam encontrados de forma complementar em outro documento de anterioridade, este poderá ser usado contra o ato inventivo do pedido em exame, desde que tal documento contemple apenas detalhes construtivos do objeto”.

---

<sup>6</sup> Diretrizes de Exame de Patente de Modelo de Utilidade do INPI. Consulta disponível em: [http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/resolucao\\_consulta\\_2.pdf](http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/resolucao_consulta_2.pdf).



Já sobre melhoria funcional, as Diretrizes de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade<sup>7</sup> trazem as seguintes orientações:

“Um novo objeto, ainda que dotado de ato inventivo, não é patenteável caso não tenha melhoria funcional. A melhoria funcional está relacionada à utilização do objeto, seja de forma mais prática, cômoda e/ou eficiente em seu uso e/ou fabricação. Portanto, a melhoria funcional deve ser declarada pelo depositante.

A LPI no artigo 9º exige que a Patente de Modelo de Utilidade seja dotada de ato inventivo e que resulte em melhoria funcional no uso ou fabricação do objeto. É portanto necessário, além de haver a dita melhoria funcional, a presença de um contributo mínimo de inventividade, o ato inventivo. Se equiparássemos ato inventivo e melhoria funcional como tendo o mesmo significado, isto implicaria em estar concedendo uma Patente para resultado, pois uma melhoria funcional em um objeto pode ser considerada comum ou vulgar para um técnico no assunto.

Em outras palavras, devemos entender os conceitos de melhoria funcional e ato inventivo como conceitos relacionados, porém distintos, de forma que uma variação trivial ou vulgar, que traga melhoria funcional não seja protegida por Modelo de Utilidade por falta de ato inventivo, e desta forma não se protegendo o resultado”.

### **7.2.2 Aferição de Ato Inventivo e Melhoria Funcional no caso do MU em apreço**

No presente caso, desnecessário delongar-se na análise de tais requisitos, eis que restou configurada a ausência do requisito de novidade, razão pela qual não se verifica também os requisitos de ato inventivo ou melhoria funcional.

### **7.3 Aplicação Industrial**

No que toca ao requisito da aplicação industrial, diz o art.15 da LPI que “a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria”.

Com o requisito da aplicação industrial temos o fundamento do patenteamento em propriedade industrial. A

---

<sup>7</sup> Diretrizes de Exame de Patente de Modelo de Utilidade do INPI. Consulta disponível em: [http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/resolucao\\_consulta\\_2.pdf](http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/resolucao_consulta_2.pdf).



razão de o Estado conceder o direito à exploração econômica exclusiva de um produto tem por fundamento o fato de tal produto representar uma **realização técnica de caráter industrial**, a ser revelado pelo inventor em benefício de toda a sociedade.

O conceito de indústria aqui é amplo, empregando-se o conceito definido no art.1.3 da Convenção de Paris: "A propriedade industrial entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativistas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, água minerais, cervejas, flores, farinhas".

JOÃO DA GAMA CERQUEIRA<sup>8</sup> já observava que "A noção de caráter industrial, conquanto seja fácil de compreender, é de difícil definição. Nenhuma lei estabelece com clareza o significado dessa fórmula e de outras equivalentes, a que o legislador recorre para indicar uma das condições essenciais a que a invenção deve satisfazer para que possa ser patenteada. Na doutrina reina a mesma imprecisão".

O autor avalia a concepção de caráter industrial realizada por autores como ALLART, POUILLET, MAINIÉ, RAULET e MUGUET, mencionando que é confusa a definição do caráter industrial da invenção privilegiável com as noções de utilidade e realidade da invenção.

Todavia, o mesmo reconhece que o conceito de suscetibilidade industrial, embora não se confunda com o conceito de invenção, está a ele relacionado, ante a constatação de que a aplicação industrial importa em excluir de seu campo as criações intelectuais de outro gênero, que não dizem respeito à indústria:

"A expressão industrial, que a lei emprega para caracterizar a utilização de que a invenção é suscetível, destina-se, pois, a excluir de seu campo de aplicação as criações intelectuais puramente científicas, literárias e artísticas. Desse modo, o caráter industrial da invenção vem a ser o conjunto de atributos próprios que a distinguem essencialmente das criações intelectuais de outro gênero, que não dizem respeito às indústrias ou que não se destinam à satisfação de necessidades de ordem prática ou técnica".

Destarte, merece menção o argumento de MAINIÉ, ao mesclar elementos da análise dos atributos de uma invenção ao conceito de caráter industrial (original sem grifos):

"Mainié segue a mesma orientação. Em sua opinião, as invenções consideram-se industriais sempre que se aumente o número de objetos

<sup>8</sup> Tratado da Propriedade Industrial, volume 2, tomo 1, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2010, p.81-83.



**fabricados ou os métodos empregados em sua fabricação; sempre que um serviço, de qualquer ordem ou de qualquer importância, seja prestado à indústria; sempre que o uso da invenção traga, não só um progresso, uma superioridade de fabricação, mas também uma diferença ou modificação no fabrico”.**

Assim, verifica-se que nem toda invenção é passível de patenteamento. Para que um invento possa ser patenteável ele deverá, obrigatoriamente, ter aplicação na atividade industrial e, evidentemente, representar um contributo industrial, razão pela qual não é possível o patenteamento de descobertas e matérias que pertençam ao campo da constatação ou criação intelectual científica, literária ou artística, além dos casos previstos no art.10 da LPI. O invento passível de proteção deve modificar o estado da natureza ou o estado da técnica, representando modificação ou incremento industrial.

No caso dos autos, este requisito não foi impugnado pela autora e foi considerado satisfeito pelo INPI.

#### **7.4 Suficiência Descritiva**

Quanto aos requisitos da suficiência descritiva e do *best mode*, estipula o art.24 da Lei n.º 9279/96:

**“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”.**

O requisito da suficiência descritiva, consolidado no Direito Internacional pelo art.29 de TRIPs, é de fundamental importância para o sistema patentário, dado que **é por meio da descrição suficiente que o inventor prova possuir a informação técnica que alega ser inventiva.**

É a suficiência descritiva, aliada ao requisito de ser divulgada a melhor forma de execução, que justifica o direito de exclusividade, vez que torna acessível ao público a informação que se alega ser inventiva.

JOÃO DA GAMA CERQUEIRA<sup>9</sup> já advertia que “deve o inventor ter o máximo cuidado ao especificar os pontos característicos da invenção, indicando de modo claro e preciso no que ela consiste, sem omitir nenhum de seus elementos essenciais”, muito embora reconhecesse que “o inventor, geralmente, tem a tendência de ocultar detalhes essenciais da invenção, ou por não se sentir

---

<sup>9</sup> Tratado da Propriedade Industrial: Dos Privilégios de Invenção, dos Modelos de Utilidade e dos Desenhos e Modelos Industriais, volume II, tomo I, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2010.



suficientemente garantido contra a divulgação oficial da invenção, ou para subtrair ao conhecimento de seus concorrentes o que ela tem de essencial, ou, ainda, para continuar a explorá-la de modo exclusivo, depois de findo o privilégio”.

A carência de tal requisito retira do alegado invento o interesse social que fundamenta a concessão do monopólio temporário por patenteamento, dado que a sociedade não teria à sua disposição as informações plenas e necessárias, a partir das quais poderiam ser utilizadas por outras pessoas da área em questão para promover o progresso técnico ou científico.

Como bem ressaltado no Manual para o Depositante de Patentes<sup>10</sup>:

“O interesse público fica preservado na divulgação da informação, permitindo à sociedade o livre acesso ao conhecimento da matéria objeto da patente. Dessa forma, os concorrentes do inventor podem desenvolver suas pesquisas a partir de um estágio mais avançado do conhecimento, promovendo, assim, o desenvolvimento tecnológico do país”.

Portanto, quando não há a comprovação suficiente do efeito técnico reivindicado, a patente se torna inútil, pois não existe verdadeira divulgação do invento, dado que não há informações críveis, aptas a subsidiar pessoas versadas na área ao desenvolvimento de novas pesquisas e incrementos tecnológicos, tendo a descrição e os dados científicos do invento por base.

No caso dos autos, apesar de a questão ter sido suscitada em sede administrativa, não foi acolhida pelo INPI, e também não há divergência judicial quanto a tal condição, razão pelo que a reputo como atendida.

## **7.5 Conclusão**

Analisando, assim, todo o conjunto probatório, julgo que a patente de modelo de utilidade em questão não preenche os requisitos de novidade e ato inventivo, eis que o objeto reivindicado reproduz integralmente matéria do estado da técnica (D2 ou D5).

---

<sup>10</sup> Elaborado pela Diretoria de Patentes do INPI, abril de 2015, p.9, disponível no site: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf>



## **8. Verbas de Sucumbência**

Tendo sido julgado improcedente o pedido autoral, a parte autora deverá responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art.85, § 3º, do CPC/2015), em favor das empresas rés e do INPI, *pro rata*.

### **III - Dispositivo**

Ante o exposto, **julgo IMPROCEDENTE o pedido** de nulidade do ato administrativo que, dando provimento a procedimento administrativo de nulidade, declarou nula a patente de modelo de utilidade MU8300765-2 para "disposição introduzida em fechadura bloqueadora para o fechamento de cofres e similares", na forma do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência de novidade, ato inventivo e melhoria funcional.

**Condeno a empresa autora** ao pagamento das despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, **em favor das empresas rés e do INPI, pro rata**, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante o art.85, §2º, do Código de Processo Civil.

Deverá o INPI anotar em seus registros e fazer publicar na RPI e em seu site oficial a presente decisão, bem como a decisão transitada em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da intimação.

Publique-se. Intime-se.

Havendo recurso, abra-se vista ao recorrido para a apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias, conforme o art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil, observando, caso cabível, o disposto no art.1.009, § 2º, do mesmo diploma processual. Após, remetam-se os autos ao E. TRF da 2ª Região.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2018.

**MARCIA MARIA NUNES DE BARROS**  
**Juíza Federal**



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
EQUIPE DE MATÉRIA FINALÍSTICA DA 2ª REGIÃO  
EATE - NÚCLEO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

---

**OFÍCIO n. 00433/2024/EATE-PIN/EFIN2/PGF/AGU**

Rio de Janeiro, 18 de março de 2024.

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

**NUP: 00848.000432/2024-34 (REF. 00407.037676/2022-08)**

**INTERESSADOS: JOSE CARLOS CECCHI E OUTROS**

**ASSUNTOS: PATENTE**

1. Em resposta ao despacho da sequência "03, encaminha a sentença transitado em julgado anexada a sequência "04".
2. Prazo final: 25/03/2024.
3. Cordialmente,

MARCELO DE AQUINO MENDONÇA  
PROCURADOR FEDERAL