

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro

ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCESSO Nº 0103642-97.2012.4.02.5101

AUTOR: ELGIN S/A

RÉUS: HEATCRAFT DO BRASIL LTDA E INPI – INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

JUIZ FEDERAL: MARCELO LEONARDO TAVARES

SENTENÇA Tipo A”

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. ATENDIMENTO AO REQUISITO DE NOVIDADE. VALIDADE DA PATENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Anterioridades que não antecipam a patente anulanda. 2. O modelo de utilidade deve ser mantido. 4. Pedido julgado improcedente.

RELATÓRIO

1. Cuida-se de ação ajuizada por ELGIN S/A em face de HEATCRAFT DO BRASIL LTDA e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando a declaração de nulidade do Modelo de Utilidade (MU) 8900154-0, intitulado DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM UNIDADE CONDENSADORA. Como causa de pedir, alega que o objeto da patente já se encontrava no estado da técnica quando do depósito do pedido, em 13/02/2009, carecendo do requisito de novidade, em virtude das seguintes anterioridades: patente norte-americana US 3,508,417, patente norte-americana US 3,802,216, catálogo “WESTFALIASURGE DO BRASIL” – JANEIRO/2008, unidade protótipo para a empresa "JAPI" (atual"WESTFALIA"), 21/06/2000, protótipo enviado à empresa "DELAVAL", 05/02/2009, documento interno "ELGIN S/A" - Solicitação para engenharia nº 12/08,23/12/2008, correio eletrônico (e-mail) da empresa

"GEAWESTFALIA", 11/12/2008, documento interno "ELGIN S/A" - Relatórios d,'3 produção, UCM2300 e UCM2500, 06/01/2009.

2. A petição inicial veio instruída com procuração e documentos de fls. 35-138. Custas integralmente recolhidas à fl. 140.

3. Decisão, às fls. 143, indeferindo o pedido de antecipação de tutela.

4. A autora interpôs agravo de instrumento (fls. 154-183), ao qual foi negado seguimento (fls. 184-186).

5. Contestação do INPI às fls. 189-192, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento de sua posição como assistente. No mérito, pugna pela improcedência do pedido por entender que nenhum dos documentos trazidos pela autora servem como anterioridade impeditiva ao modelo de utilidade da 1ª ré. Junta parecer técnico às fls. 193-196.

6. Contestação da empresa ré, às fls. 223-247, alegando que nenhum dos documentos apresentados pela autora antecipam todas as características essenciais do MU 8900154-0.

7. Às fls. 341, a autora requer produção de prova pericial.

8. A autora apresenta réplica à contestação da empresa ré, às fls. 343-354, e à contestação do INPI, às fls. 355-366.

9. Decisão saneadora, às fls. 369-372, indeferindo o pedido de assistência do INPI, mantendo-o na condição de réu e deferindo o pedido de prova pericial.

10. Laudo pericial, às fls. 447-515, opinando pela validade do modelo de utilidade da ré.

11. Manifestação da autora divergente ao laudo, às fls. 540-541.

12. Manifestação concordante da empresa ré, às fls. 582-584.

13. Manifestação concordante do INPI, às fls. 591-596.
14. Esclarecimentos do perito, às fls. 599-605
15. Manifestação da empresa ré, às fls. 609-610.
16. Manifestação da autora, às fls. 611-612.
17. É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Mérito

18. A controvérsia posta em julgamento consiste na análise sobre a patenteabilidade do objeto do MU 8900154-0, especificamente quanto à alegação de falta do requisito de novidade.

19. Dispõem os artigos 9º, 11, § 1º e 14, da Lei nº 9.279/96, LPI:

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.

20. Sobre o Modelo de Utilidade, comenta João da Gama Cerqueira:1

“Os modelos de utilidade constituem invenções de forma, que se situam, pelos seus característicos, em posição intermédia entre as invenções propriamente ditas e os modelos industriais: aproximam-se daquelas sob ponto de vista técnico, e destes por consistirem também em criações de forma.”

21. Para Denis Borges Barbosa:2

“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.”

22. Por fim, para Gabriel Di Blasi:3

“O modelo de utilidade é entendido como toda forma nova conferida – envolvendo esforço intelectual criativo que não tenha sido obtido de maneira comum ou óbvia (ato inventivo, ou seja, atividade inventiva em menor grau) – a um objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação industrial, desde que, com isto, se proporcione um aumento de sua capacidade de utilização.”

23. No caso em tela, a parte autora sustenta que o MU 8900154-0 já se encontrava no estado da técnica na data de seu depósito, em 13/02/2009, apontando como anterioridades: patente norte-americana US 3,508,417, patente norte-americana US 3,802,216, catálogo “WESTFALIASURGE DO BRASIL” – JANEIRO/2008,

¹ **Tratado da Propriedade Industrial**, Vol. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 3ª. edição. P. 179.

² **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2.ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 135.

³ **A Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro: Forense. 2005.

unidade protótipo para a empresa "JAPI" (atual "WESTFALIA"), 21/06/2000, protótipo enviado à empresa "DELAVAL", 05/02/2009, documento interno "ELGIN S/A" - Solicitação para engenharia nº 12/08,23/12/2008, correio eletrônico (e-mail) da empresa "GEAWESTFALIA", 11/12/2008, documento interno "ELGIN S/A" - Relatórios de produção, UCM2300 e UCM2500, 06/01/2009.

24. O objeto do MU 8900154-0 encontra-se resumido às fls. 49:

DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM UNIDADE CONDENSADORA. A patente de modelo de utilidade refere-se a um conceito de unidade condensadora, pertencente ao campo técnico de sistemas de conservação ou congelamento de produtos comerciais e industriais, que foi desenvolvido para se adaptar a necessidade de instalação do cliente, permitindo que o equipamento seja instalado em sua localização final de aplicação resultando em uma menor dimensão total de planta se considerando seu espaço físico ocupado. (...)"

Do laudo pericial

25. O laudo pericial apresenta detalhado exame de cada uma das anterioridades apresentadas pela autora (fls. 470-492), concluindo que o objeto do modelo de utilidade MU 8900154-0 "*atende aos requisitos legais necessários ao deferimento do pedido de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial do invento, mediante a concessão do Privilégio de Modelo de Utilidade, na época de seu depósito.*" (fl. 501).

26. Às fls. 495-496, o perito esclarece que os documentos: Catálogo WestfaliaSurge (9.1.3), - Protótipo JAPI (9.1.4), - Protótipo DeLaval (9.1.5), - Solicitação para engenharia ELGIN no. 12/08 (9.1.6), - E-mail da empresa Geawestfalia (9.1.7), - Relatórios ELGIN de produção nº. 06/09 e 11/09 (9.1.8) e - Imagem das unidades condensadoras UCM 2300 e UCM 2500 (9.1.9) não se prestariam como anterioridades impeditivas no presente caso, seja por não apresentarem prova

inequívoca de suas datas, seja por não apresentarem evidência de disponibilização ao público antes do depósito do MU8900154-0.

27. Quanto às patentes US 3,508,417 e US 3,802,216, o laudo conclui, que:

“A unidade condensadora objeto da patente US **3,508,417** tem como objetivo principal fornecer um condensador de formato anular de modo que a unidade seja capaz de absorver uma quantidade suficiente de ar exterior, em qualquer espaço pequeno, tendo, seus elementos o arranjo convencional e cuja projeção mais se aproxima a um quadrado.

(...)

O principal objetivo da patente **US 3,802,216** é prover uma unidade de aquecimento e refrigeração de ar, totalmente portátil, relativamente pequena e compacta, de fácil transporte, que possa ser instalada e removida fácil e rapidamente, dispensando janelas ou ferramentas.

O **MU 8900154-0** deu uma nova disposição aos componentes de uma unidade de condensação de um sistema de refrigeração fixo, já conhecido, de forma a reduzir uma de suas dimensões na base para que ocupe um menor espaço. Ou seja, ao dar um novo arranjo aos componentes da unidade de condensação, **a Ré avançou no estado da técnica que resultou em um efeito técnico diferente (economia de espaço), atividade inventiva esta que não decorre de maneira comum ou vulgar para um técnico no assunto.**” (fls. 550)

28. As corrés apresentam manifestações convergentes com a perícia.

29. A autora, por sua vez, junta laudo discordante ao laudo do perito do juízo, às fls. 542-581. Alega, em síntese, que o MU da ré não apresentaria o preâmbulo que permite separar o que está inserido no estado da técnica, violando a

instrução normativa 17/2013. Afirma que a anterioridade US 3802216, embora não apresente exatamente a dimensão mínima de 3:1, ainda assim anteciparia o MU anulando, prejudicando o requisito de novidade. Reitera os argumentos da inicial.

30. O perito judicial apresenta manifestação a respeito das impugnações apresentadas pela autora, às fls. 599-605, esclarecendo as questões invocadas e corroborando a conclusão de que MU 8900154-0 atende a todos os requisitos de patenteabilidade. Demonstra que as questões levantadas pelo autor já teriam sido abordadas no laudo pericial. Esclarece que a IN 17/2.013, de 04/12/2.013, não poderia ser considerada como referência legal para anular a patente de modelo de utilidade MU 8900154-0, uma vez que a ré requereu o Pedido de Modelo de Utilidade em 13/02/2.009, tendo este sido publicado em 22/02/2.011. Por outro lado, a IN 17/2.013 somente teria sido emitida e publicada em datas posteriores à data da concessão da patente, conforme já informado na resposta ao Quesito 20 da série do autor.

31. Acrescento, ainda, aos esclarecimentos prestado pelo perito, que a causa de pedir exposta na petição inicial se ateve a alegar a falta do requisito de novidade do modelo de utilidade da ré, fato que restou devidamente afastado pelo laudo. Questões estranhas à tal causa de pedir, levantadas pelo assistente técnico após a apresentação do laudo pericial, como falhas no preâmbulo da patente ou até mesmo como requisito de atividade inventiva, sequer precisariam ser levadas em consideração neste feito.

32. Dito isto, não tenho motivos para discordar da avaliação técnica do perito, à qual adiro como fundamentos da decisão judicial. O conjunto probatório apresentado pela autora não se apresenta suficiente para afastar a conclusão pericial, a qual se transcorreu em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A manifestação técnica do INPI juntada aos autos também dá conta, de forma consistente, da presença dos pressupostos para a concessão da patente.

33. No mesmo sentido, colaciono o precedente abaixo:

“(…) a prova destina-se a formar o convencimento do juiz e, portanto, tratando-se de demanda que gira em torno de matéria eminentemente

técnica (existência ou não de atividade inventiva), a prova pericial deve ser prestigiada, e só haveria razão para sua desconsideração, se os elementos fáticos e o conjunto probatório constantes dos autos demonstrassem, de forma concreta, conclusão em sentido contrário”. (AC 200551015163564, TRF2, 1ª Turma Especializada, Rel. Juiz Conv. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes)

34. Desse modo, a pretensão autoral não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrada pela autora a alegada falta de novidade do MU 8900154-0.

DISPOSITIVO

35. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, e declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

36. Custas pela autora. Condeno-a em honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15% sobre o valor da causa atualizado monetariamente, nos termos do art. 85, §4º, III, do CP, em favor das rés, *pro rata*.

37. Transitada em julgado a sentença, o INPI deve realizar a publicação na RPI e as anotações de praxe.

38. P.R.I.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2018.

Assinado Eletronicamente
MARCELO LEONARDO TAVARES

Juiz Federal

“TIPO A” - JRJNXU