



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Av Rio Branco, 243, Anexo I - 8º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)3218--8374 - www.jfrj.jus.br - Email: 13vf@jfrj.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 0127684-40.2017.4.02.5101/RJ

AUTOR: PINCÉIS ATLAS S.A.

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RÉU: PINCEIS ROMA LTDA

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

PINCÉIS ATLAS S.A. propõe ação de procedimento comum em face do **INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL** e da empresa **PINCEIS ROMA LTDA**, objetivando a nulidade da patente de modelo de utilidade **MU 9002580-6**, intitulada “disposição introduzida em rolo de pintura com trava de eixo”, de titularidade da empresa ré.

Alega a autora que é empresa que atua na fabricação de produtos para preparação, pintura e acabamento de superfícies desde 1966, que já desenvolveu e patenteou inúmeros equipamentos; foi notificada pela empresa ré sob alegação de violação da patente de modelo de utilidade MU 9002580-6; entende que tal patente é destituída dos fundamentos de novidade e ato inventivo, haja vista a existência de patentes anteriores que não foram relacionadas no relatório de busca do INPI; a patente US 20100218719 (D1), de 10/02/2007, retira a novidade da patente anulanda, pois já revelava um dispositivo introduzido em um rolo de pintura com trava de eixo, baseado no funcionamento através da utilização de um anel de retenção; a patente não apresenta ato inventivo em relação ao estado da técnica, eis que se trata de mera adaptação de diversos equipamentos que já se encontravam no estado da técnica; apresentou subsídios ao exame da patente, mas a decisão de deferimento do INPI não se manifestou quanto às anterioridades apresentadas; apresentou pedido de nulidade da patente em 26/05/2017, o qual não foi concluído em sede administrativa.

Petição inicial (evento 1) instruída com procuração e documentos, dos quais destaco os seguintes:.

	Documento	Data	Título	Evento 1 Fls.
	MU 9002580-6	02/12/2010	disposição introduzida em rolo de pintura com trava de eixo	22/34 38/60 61/128 129/131
D1	US 20100218719	10/01/2007	PAINT ROLLER CAGE AND COVER; (GANCHO DE ROLO DE PINTURA E TAMPA).	132/160 Tradução: 270/302
D2	US3774278	02/07/2972	PAINT ROLLER AND FRAME (ROLO DE PINTURA E ESTRUTURA).	161/165 Tradução: 317/323
D3	US 6.378.158	22/06/1999	PAINT ROLLER FRAME AND PLASTIC CAGE ASSEMBLY WITH SLIDING LOCK (ESTRUTURA DE ROLO DE PINTURA R CONJUNTO DE GAIOLA DE PLÁSTICO COM BLOQUEIO DE DESLIZAMENTO)	166/175 Tradução: 303/316
D4	PCT/GB2007/004134	08/05/2008	PAINT ROLLER AND PAINT ROLLER SLEEVE SUPPORT (ROLO DE PINTURA E SUPORTE DE ROLO DE PINTURA).	176/207
D5	US 4,316,301	28/03/1980	PAINT ROLLER ASSEMBLY (MONTAGEM DO ROLO DE PINTURA)	208/212

D6	MU 8700946-3	09/03/2006	ROLO DE PINTURA PREDIAL COM CALHA ANTI-RESPINGOS	213
D7	US 20070251042	28/04/2006	PAINT ROLLER FRAME WITH HOLDING RINGS (ESTRUTURA DO ROLO DE PINTURA COM ANÉIS DE RETENÇÃO).	214/226
D8	WO200400925	29/01/2004	PAINT ROLLER FRAME (QUADRO DO ROLO DA PINTURA)	227/245
D9	US 8413288	08/12/2008	PAINT ROLLER COVER SUPPORTS WITH FRICTION RINGS (ROLO DE PINTURA SUPORTE TAMPA COM ANÉIS DE ATRITO).	246/256

Decisão deferiu o pedido de liminar para determinar a reanálise do processo administrativo relativo à patente MU 9002580-6, emitindo novo parecer que leve em consideração os subsídios apresentados pela autora no processo administrativo concessório (evento 4).

Petição da autora (evento 12), trazendo tradução de documentos **eparecer técnico**.

Contestação da empresa ré (evento 14), com procuração e documentos, requerendo o desentranhamento dos documentos não traduzidos e a condenação da empresa autora por litigância de má-fé, e pugnando pela improcedência do pedido autoral, aos seguintes argumentos: é empresa que atua desde 1989 na produção de pincéis, trinchas, rolos e outros acessórios para pintura e acabamento de superfícies; desenvolveu sistema inédito de montagem de rolos de pintura, denominado “disposição introduzida em rolo de pintura com trava de eixo”, que é objeto da patente de modelo de utilidade MU 9002580-6; os documentos apresentados pela autora em sede administrativa foram considerados pelo INPI, que no entanto concluiu pela patenteabilidade do MU em questão; a inovação desenvolvida diz respeito ao processo de produção, com a utilização de apenas 5 componentes para a fabricação e montagem do rolo de pintura, permitindo a montagem automatizada; o ato inventivo da MU 9002580-6, diz respeito à aplicação industrial, com forma mais econômica de fabricação, através da eliminação de vários componentes de fixação e maior praticidade de montagem, possibilitando seja executada por linha de montagem automatizada, o que não se observa nas patentes do estado da técnica.

Contestação do INPI (evento 15), com **parecer técnico**, alegando, em preliminar, que deve figurar no feito na qualidade de assistente especial da empresa ré, e, no mérito, a improcedência do pedido, por entender que a patente de modelo de utilidade MU 9002580-6 atende a todos os requisitos legais, de acordo com a análise técnica elaborada pelo corpo técnico da autarquia.

Rélicas da parte autora (eventos 18 e 19), refutando a preliminar arguida pelo INPI, reiterando os argumentos postos na inicial e requerendo a produção de prova documental, testemunhal e pericial.

Petição da empresa ré (evento 22), sem requerimento de provas, mas reiterando os pedidos de desentranhamento de documentos e condenação da autora por litigância de má-fé, sobre o que falou a empresa autora (evento 24).

Decisão saneadora (evento 23) definiu a posição processual do INPI e os documentos a serem considerados e determinou a realização de prova pericial, com quesitos do Juízo.

Decisão do TRF da 2ª Região (evento 28) deu provimento ao **agravo de instrumento** interposto contra a decisão liminar - processo n.º 0008331-80.2017.4.02.0000 .

As partes trouxeram quesitos e indicaram assistentes técnicos (eventos 29, 30 e 31), tendo a empresa autora impugnado o Perito nomeado.

Decisão (evento 32) manteve a nomeação do Perito e indeferiu alguns quesitos da parte autora.

Proposta de honorários periciais (evento 36), sobre a qual não houve impugnação das partes (evento 42).

Decisão fixou os honorários periciais (evento 43), após o que a parte autora disse ter apresentado impugnação tempestiva sobre o valor (eventos 44 e 46).

Nova proposta de honorários (evento 48), sobre a qual falaram o INPI (evento 53) e a autora (evento 54).

Decisão sobre os honorários periciais (evento 55).

Determinado o início dos trabalhos periciais (evento 66).

Petição da parte autora (evento 72), com impugnação ao quesito 10 do INPI, sobre o que falou a autarquia (evento 77), retificando o referido quesito, bem como a parte autora (evento 82), sendo determinado o prosseguimento do feito (evento 81).

Laudo pericial (evento 90), sobre o qual falaram a parte autora, com considerações de sua assistente técnica (evento 107), a empresa ré, com manifestação de seu assistente técnico (evento 106) e o INPI, com parecer técnico (evento 100).

Decisão (evento 109).

Esclarecimentos do Perito (evento 113), sobre o que falaram: a empresa autora (evento 123); a empresa ré (evento 122); e o INPI, com parecer técnico (evento 119).

Relatados, passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. 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 (“Tratado da Propriedade Industrial”, volume I, parte I, São Paulo: RT, 1945, p. 206.):

“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, expirado tal prazo, cair em domínio público. Segundo MARIA FERNANDA GONÇALVES MACEDO e A. L. FIGUEIRA BARBOSA (“Patentes, Pesquisa & Desenvolvimento: um manual de propriedade industrial”, Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000):

“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 temporariamente 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).

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).

2. PEDIDO

Como se viu no relatório, a parte autora pretende, por meio da presente ação, provimento jurisdicional de declaração de nulidade da Patente de Modelo de Utilidade n.º MU 9002580-6 para “disposição introduzida em rolo de pintura com trava de eixo”, de titularidade da empresa ré, aos seguintes argumentos:

- ausência de novidade;
- ausência de ato inventivo.

3. 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 BURST (“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) afirmam que a anterioridade deve ser certa, suficiente, total e pública:

- **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.

- **Suficiente**, um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos.
- **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.
- **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.

Para comprovar o estado da técnica, a parte autora trouxe 9 documentos, conforme tabela constante do relatório. Os documentos apresentados são todos aptos a constituir o estado da técnica, vez que possuem data anterior à data de depósito da patente de modelo de utilidade MU 9002580-6 (02/12/2010).

4. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE MU 9002580-6

4.1 Histórico do Processamento

O pedido de patente de modelo de utilidade MU 9002580-6 foi depositado em 02/12/2010 (RPI 2138, de 27/12/2011 e RPI 2145, de 14/02/2012) pela empresa ré, sendo inventor o Sr. Favarino Tessaro, com publicação (RPI 2201, de 12/03/2013).

Requerido (RPI 2386, de 27/09/2016) e deferido (RPI 2388, de 11/10/2016) o exame prioritário

No primeiro parecer, o INPI concluiu que o pedido atendia os requisitos de aplicação industrial, novidade e ato inventivo, mas formulou exigência para que o requerente reapresentasse o quadro reivindicatório, de modo a atender o art. 25 da LPI (RPI 2392, de 08/11/2016).

Cumpridas as exigências pela titular, sobreveio o deferimento do pedido (RPI 2409, de 07/03/2017) e a concessão da patente (RPI 2412, de 28/03/2017).

Foi protocolado pedido de nulidade administrativo, a requerimento da empresa ora autora (RPI 2440, de 10/10/2017), o qual não chegou a ser processado, ante o ajuizamento da presente demanda (RPI 2495, de 30/10/2018).

4.2 Objeto do Modelo de Utilidade

De acordo com informações constantes dos autos (evento 1, fls.22/34) e extraídos *dosite* do INPI, a patente MU 9002580-6, intitulada “disposição introduzida em rolo de pintura com trava de eixo”, possui duas reivindicações, a seguir descritas, com as figuras correspondentes:

1. "DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ROLO DE PINTURA COM TRAVA DE EIXO", concebe um dispositivo para montagem de rolo de pintura do tipo cabo único curvado com eixo de giro e terminal de pega no qual, na porção de eixo, se acopla em coaxial um rolo base para envolvê-lo com cilindro de lã ou cilindro de espuma de diferentes texturas; o rolo de pintura com trava de eixo (1) integra uma estrutura aramada (2), cuja extremidade superior linear na forma de eixo (3), ostenta o rolo base (4) tubular que tem suas extremidades oclusas, por dois batoques (5) com orifício central, **caracterizado por** nos quais o eixo (3) se acopla em coaxial e se fixa em sua posição, por meio de um anel de auto-retenção (6), engastado em sua extremidade livre, a qual é arrematada por uma ponteira (7) polimérica.

2. "DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ROLO DE PINTURA COM TRAVA DE EIXO", de acordo com a reivindicação 1, é **caracterizado pelos** batoques (5) possuírem uma estrutura tipo copo com pequeno flange (10) no perímetro de base, ou seja, oposto à porção aberta e altura, proporcional ao diâmetro, cujo centro de face circular interna, ostenta uma projeção cilíndrica (11), dotada com um túnel de eixo (12) passante central.

4.3 Problema e Melhoria Funcional Reivindicada

Segundo o relatório descritivo da patente em questão, os rolos de pintura são conhecidos do estado da técnica de artigos de pintura predial, oferecendo um grande rendimento e performance na cobertura de grandes áreas em pouco tempo e com um acabamento superficial superior aos pincéis e brochas tradicionais.

Tais rolos são constituídos por um tubo de base, o qual pode ser revestido com espuma ou tubos de lãs sintéticas ou naturais ou outros materiais, e é entremeado em coaxial por um eixo aramado que se estende em curva ou sinuosidades até se transformar em um terminal de pega, normalmente perpendicular ao rolo de pintura.

Os problemas observados são: a) utilização de muitas peças para o acoplamento do eixo no

rolo base, que se desgastam muito rapidamente e são difíceis de serem montadas e fabricadas, demandando inúmeros processos de produção; b) desencaixe do rolo de pintura do seu eixo, ante a ineficácia das técnicas de travamento, o que ocasiona desconforto e estorvo na tarefa de pintura.

A solução proposta na MU 9002580-6 consiste em "uma técnica de fixar e acoplar o rolo de pintura ao eixo que utiliza um batoque de oclusão em cada lado do tubo ou rolo base, o qual é dotado de um túnel de eixo, cujo eixo aramado se engasta, com pouco atrito e produz pouco desgaste pelo atrito, em que finalizada a montagem, é acoplado na extremidade livre deste eixo, um anel de auto-retenção e finalmente arrematado por uma delgada ponteira polimérica com um túnel de eixo interferente e não passante.

A solução reivindicada implicaria nas seguintes melhorias funcionais: a) melhor performance; b) maior economia na fabricação; c) maior praticidade na montagem; d) minimização da possibilidade de o rolo de pintura ser sacado aleatoriamente, ante a previsão de uma trava de segurança.

5. PROVA TÉCNICA

5.1 Prova Pericial

A requerimento da empresa autora, foi determinada a produção de prova pericial (evento 23), realizada por engenheiro de operação na modalidade mecânica de máquinas, da confiança deste Juízo e com conhecimentos na área de propriedade intelectual.

O laudo pericial (evento 90) analisou a patente anulanda - modelo de utilidade MU 9002580-6 em confronto com as anterioridades trazidas pela parte autora e respondeu aos quesitos do Juízo e das partes, trazendo as seguintes conclusões (destaques do original):

Na análise dos documentos de patente elencados nos autos, este perito procurou os elementos e disposições construtivas que servissem para impedir o deslocamento axial (longitudinal) do rolo, problema apresentado por quase todos - exceto o **MU 8700946-3**, no qual a preocupação era a montagem de uma calha para evitar a difusão de respingos de tinta. Em seu documento de patente não há descrição com detalhes suficientes para considerá-lo como anterioridade na forma de prender o rolo ao eixo.

Os objetos foram então separados por complexidade. Os de maior complexidade são os que envolviam mecanismos complexos, com muitas peças ou com peças de desenhos mais elaborados, para prender o rolo sobre um cilindro ou sobre uma peça que lhe servisse de base. Destaque para o **US 2010-0218719 A1**, objeto mais complexo. Esses objetos não foram usados para comparação direta com o **MU 9002580-6**, por não serem considerados anterioridade.

Para dar base a esta escolha, tem-se que o objeto discutido é um modelo de utilidade, para os quais os critérios de patenteabilidade são mais brandos, com menor grau de exigência, já que estes correspondem a uma nova configuração em objetos conhecidos, e que não necessariamente precisam revelar uma nova função. Apesar disso, devem estar vinculados a uma função técnica, que é o caso do objeto do **MU 9002580-6**, e a abrangência da proteção deve até ser mais restrita. Ainda, deve-se ter o cuidado de não aumentar os limites da proteção além daquilo que representa o que foi criado ou melhorado pelo inventor. A determinação do estado da técnica é também muito importante na avaliação do alcance almejado pela reivindicação.

Já os objetos que trazem soluções mais simples, com menos peças, foram escolhidos para comparação direta, pois nestes casos a configuração é muito semelhante. A análise foi então feita considerando o quadro reivindicatório do **MU 9002580-6**.

Além dos nove documentos listados na **Tabela 2**, a autora acrescentou mais cinco documentos, em sua "Apresentação de subsídios ao exame técnico". Dentre estes, um já estava acostado aos autos, o **US 4 316 301**. Os demais, dois nacionais e dois escritos em idioma estrangeiro (inglês) foram analisados, mantendo o ponto de vista da fixação do rolo no eixo, o do quadro reivindicatório do **MU 9002580-6**. Esses documentos estão elencados na **Parte V** do Laudo.

No documento **MU 9002580-6** quer-se conferir proteção ao modo como o eixo é vinculado aos batoques, e sua redação não expõe corretamente o que está disposto no documento de patente, pois inverte a causalidade da montagem dos elementos. Vê-se que as reivindicações estão fundamentadas, mas o texto após o termo **caracterizado por** não condiz com o que se quer proteger, pois há uma inversão do ponto de vista técnico. Não é o eixo que se acopla aos batoques, e sim o contrário, pois é o elemento que define a posição dos demais. Não pode ser "fixado", pois os batoques é que são fixados no eixo, e daí o anel de retenção fixa o batoque no eixo, e fica engastado em sua extremidade livre.

É preciso observar se há coerência com a sequência de montagem descrita no quadro reivindicatório, e a vista explodida que ilustra o documento de patente (FIG. 06 do documento). De acordo com a ilustração, tem-se 1. um eixo, no qual é montado um dos batoques na sua extremidade próxima à curva - batoque interno; 2. em seguida o rolo é inserido e encaixado, por interferência, no batoque interno. 3. depois, monta-se o segundo batoque, interno, encaixando-o no rolo também por interferência - nesse momento o eixo, os batoques e o rolo passam a ser coaxiais de fato, já que o apoio consolida isso; 4. após o encaixe do batoque externo no rolo, um anel de retenção é montado no eixo, encostado na face rebaixada do batoque, travando-o de forma que não se desencaixe do eixo, e assim impede o deslocamento axial (ou longitudinal) do rolo; 5. finalmente, uma capa é encaixada no batoque externo.

O texto da reivindicação principal não reflete a forma correta de montar, apesar da intenção de proteger a montagem, e por sua redação dá a entender que protege apenas o fato de que o eixo é montado coaxialmente e impedido de se deslocar no sentido axial por um anel de retenção, depois recoberto por uma tampa.

E por comparação (pede-se ver a **Tabela 4**) vê-se que todos os objetos têm rolos montados coaxialmente e acoplados a dois batoques - muda o nome (mancal, rolete, anel de retenção, retentor), mas a montagem é a mesma.

Assim, resta apenas na reivindicação 1 do **MU 9002580-6** a aplicação do anel para reter o batoque externo em sua posição de trabalho, e esta aplicação não é suficiente para proteção.

A reivindicação 2 do **MU 9002580-6** descreve o batoque, e não pode ser entendida como passível de proteção, já que não se constitui em avanço no estado da técnica, uma vez que nos documentos de patente que constam dos autos, há diversos mancais com desenhos similares. Além disso, sua configuração não lhe confere vantagem técnica que

justifique proteção.

Conclui-se, do que foi até o presente momento exposto, e salvo melhor juízo, que o objeto do documento de patente **MU 9002580-6** não reúne características em grau de inventividade alto o bastante para garantir sua patente.

Após manifestação das partes, o Perito prestou esclarecimentos (evento 113), corroborando as conclusões do laudo pericial.

5.2 Parte autora

Após a elaboração do laudo pericial (evento 90), falou a empresa autora, trazendo parecer concordante de sua assistente técnica, a engenheira química Kelly Rodrigues Janoski (evento 107), e dizendo concordar com as conclusões do laudo pericial pela não patenteabilidade da patente MU 9002580-6, pois seu objeto decorre de maneira vulgar do estado da técnica.

No parecer concordante, a assistente técnica sustenta que o quadro reivindicatório da patente MU 9002580-6 apresenta irregularidades, pois a reivindicação independente não compreende todos os elementos que constituem a alegada inovação, esclarecendo que "se os batoques realmente apresentam estrutura diferenciada dos conhecidos no estado da técnica, sendo essa uma patente de modelo de utilidade, deveriam essas características serem objeto da reivindicação independente, pois não se referem a elemento complementar de uso opcional que não altere ou modifique as condições de utilização e funcionamento do objeto".

Em seguida, o parecer apresenta a seguinte análise do laudo pericial:

As respostas do Sr. Perito foram baseadas em exaustivas análises do documento de patente de modelo de utilidade nº MU 9002580-6, dos documentos trazidos aos autos e ainda dos documentos apresentados no requerimento de nulidade administrativa do processo em questão no INPI. Além disso, foram realizadas análises comparativas tanto entre o documento de patente de modelo de utilidade n. MU 9002580-6 e os documentos trazidos aos autos pela autora (parte IV - fl. 10 do laudo pericial), bem como em relação aos documentos apresentados em nulidade administrativa (parte V - fl. 45 do Laudo técnico pericial).

Nas tabelas 3 e 4 (fls. 36 a 40 do Laudo do evento 90), o Sr. Perito aponta os objetos cujas configurações mais se aproximam do objeto do documento de patente MU 900258-6, são eles: US 3 774 278, US 6 378 158 B1, US 4,316,301, WO 2004/009250 A1, MU 8700946-3 U2 e US 2007/0251042 A1.

Inicialmente, salienta-se que o rolo descrito no documento US 3 774 278 antecipa as características que se encontram na porção caracterizante da patente anulanda MU 900258-6. Ou seja, possui um anel de retenção (2) que é fixado na extremidade do eixo (18) e que fica posicionado no interior da cavidade (19a) do batoque externo (33), a qual é arrematada por uma ponteira (24).

(...)

Assim como no modelo de utilidade n. MU 900258-6, objeto da nulidade em tela, os documentos citados como anterioridades WO 2004/009250 A1 e US 2007/0251042 A1 também compreendem batoques que são montados sobre o eixo. Além disso, o que impede o movimento axial da cobertura de lã/espuma no objeto descrito no documento US 2007/0251042 A1 **é um anel**. Já no documento de patente US 4 316 301, os mancais, que têm a mesma função dos batoques do MU 9002580-6, **giram apoiados diretamente sobre o eixo**.

Em relação aos documentos apresentados pela autora na instância administrativa, o Expert ainda define que "**as duas patentes de invenção brasileiras são as que mais se aproximam do apresentado no MU 9002580-6, também pela simplicidade e disposição construtiva dos elementos**", são elas: PI 9903095-0 e PI 9702732-4.

O Sr. Perito é taxativo em afirmar em resposta aos quesitos do juízo (fl. 59 do Laudo do evento 90) que **SIM, existe anterioridade idêntica ao objeto da MU 9002580-6 "que trata de proteger um eixo que é acoplado coaxialmente em dois batoques, e preso em uma extremidade por um anel, sendo que a proteção é coberta por uma tampa"** e ainda **que o objeto do documento discutido decorre de maneira vulgar do estado da técnica**.

Ou seja, é visível que o objeto de proteção do modelo de utilidade discutido consiste em uma solução muito simples e que pode ser facilmente resultado de alcance do benefício técnico alegado a partir de uma simples leitura dos documentos constantes nos Autos. Assim, um técnico com conhecimento no assunto facilmente chega a essa solução e como bem pontua o Sr. Perito:

"(...) **todos os documentos de patente que constam nos autos reúnem simultaneamente todas as características reivindicadas para o objeto do documento de patente MU 9002580-6**, tendo em vista que sua reivindicação principal é antecipada por todos - um eixo acoplado coaxialmente em dois batoques e preso em uma extremidade por um anel. (grifou-se)

Ainda mais taxativamente o Expert conclui que levando em consideração o objeto reivindicado em MU 9002580-6:

"(...) **pode-se afirmar que um técnico no assunto poderia, sim, chegar à forma construtiva do objeto pertinente**. O objeto é simples, e há diversos rolos no mercado, e desde há muito tempo."

Em relação aos quesitos da Ré PINCEIS ROMA LTDA, esta assistente expressa sua concordância com o Sr. Perito no fato de que as indagações apresentadas nos quesitos 1, 2 e 3 fogem do escopo do presente processo judicial. Ou seja, o litígio em lide se refere a nulidade em instância judicial, em que a Autora trouxe novos documentos considerados pertencentes ao estado da técnica.

Ainda em relação aos quesitos da Autora, o Expert também compreende que o documento US6,378,158 antecipa todas as características requeridas no documento de patente anulando e, ainda reitera que "**embora os nomes não sejam os mesmos, as funções dos elementos são as descritas**". O Sr. Perito também expressa concordância em relação ao fato de que o documento de anterioridade US 3,774,278 possui um anel de retenção (2) que é fixado na extremidade do eixo (18) e que fica posicionado no interior da cavidade (19a) do batoque externo (33), a qual é arrematada por uma ponteira (24).

(...)

Ainda em relação aos batoques, reitera-se o entendimento do Sr. Perito ao explicitar a concordância no fato de que o documento US 20070251042 antecipa esses elementos, pois prevê **batoques (26) com uma projeção cilíndrica (11) dotada de túnel de eixo (12) passante central, antecipando as características da reivindicação dependente 2**, conforme representação abaixo.

(...)

Levando em consideração os quesitos apresentados pelo Réu Instituto Nacional da Propriedade Industrial, reitera-se o correto posicionamento do Sr. Perito ao entender que a partir do ensinamento dos documentos US 20100218719, US 3,774,278, US 6,378,158, US 4,316,301, US 20070251042 um técnico no assunto poderia a ser induzido a elaborar uma solução mais simples seguindo na mesma linha de raciocínio poderia chegar no mesmo resultado proposto em MU 9002580-6 (patente anulanda) e, portanto, o objeto de proteção decorre de maneira óbvia e não apresenta ato inventivo.

E mais, o Expert é taxativo ao afirmar (fls. 78 e 79 do laudo do evento 90) que em relação aos documentos US 4,316,301, US 20070251042 e WO 2004/009250, **o MU 9002580-6 decorre de maneira vulgar do estado da técnica e ainda que o grau de inventividade não é alto o suficiente para que o objeto se destaque substancialmente, e pode ser visto como uma simples decorrência do estado da técnica.**

Desse modo, pode-se concluir que o documento de patente não atende ao disposto no Art. 9º da Lei da Propriedade Industrial⁴, uma vez que não apresenta ato inventivo frente ao conteúdo dos documentos pertencentes ao estrado da técnica e trazidos aos autos pela Autora. Ademais, esta assistente salienta que além da ausência de ato inventivo, pode-se destacar também que a descrição do MU 9002580-6 apresenta insuficiência descritiva, identificada claramente pelo Sr. Perito e expressa na resposta ao quesito 7 do Juízo (fl. 61 do Laudo do evento 90) que assim descreve:

“O que se quer proteger é uma forma de montar o eixo, só que o eixo não é montado nos batoques, e sim o contrário, pois é o eixo que serve de base para os batoques. A intenção é proteger uma forma de montar dois batoques em um eixo de tal maneira que estejam alinhados – só que é o eixo que provê, ou permite, o alinhamento, pois ao serem montados, os batoques e o eixo de imediato se tornam coaxiais. Fisicamente não há como ser de outra forma, pois é o eixo que define essa condição; os batoques são montados no eixo.

Além disso, de acordo com o texto, dá-se a entender que o eixo se fixa em sua posição: “... se acopla em coaxial (refere-se ao eixo) e se fixa em sua posição (refere-se novamente ao eixo), por meio...”. Entretanto é o eixo o elemento que define a posição dos demais. **Não pode ser “fixado”, os batoques é que são fixados no eixo - inversão de causalidade. Daí a afirmação de que o anel de retenção fixa o eixo está invertida - na verdade o anel de retenção fixa o batoque no eixo, e fica engastado em sua extremidade livre.** Depois uma tampa, chamada de ponteira, se encaixa no batoque, ocultando o anel.” (grifou-se)

Em resumo, o texto da reivindicação principal não reflete a forma correta de montar, apesar da intenção de proteger a montagem, e por sua redação dá a entender que protege apenas o fato de que o eixo é montado coaxialmente e impedido de se deslocar no sentido axial por um anel de retenção, depois recoberto por uma tampa. Assim, apesar de simples, o texto não exprime precisamente o que se quer de fato proteger e, portanto, não atende ao disposto nos Art. 24 e 255 da LPI.

Por fim, resta clara a falta de efeito técnico novo da patente de modelo de utilidade. Conforme corretamente demonstrado ao longo do Laudo Pericial, todas as características técnicas descritas como novidades e soluções técnicas já são amplamente difundidas no estado da técnica.

Portanto, inegável a falta de efeito inovador da disposição frente ao que se conhece no estado da técnica e, portanto, a falta de ato inventivo.

5. CONCLUSÃO

Tendo em vista todo o acima exposto, a Assistente Técnica da Autora expressa sua concordância com a conclusão do Laudo Pericial Técnico exarado no presente feito, tendo em vista que os documentos de anterioridade apresentados ao longo do processo antecipam o objeto de proteção do modelo de utilidade MU 9002580-6.

Em síntese, o documento discutido carece de novidade, ato inventivo e suficiência descritiva e, portanto, não atende ao disposto nos Art. 9º, 11, 24 e 25 da LPI, bem como ao disposto nas diretrizes de exame de patente de modelo de utilidade Resolução 85/2013 editada pelo INPI em 11/04/2013, itens 3.1, 3.2 e 3.3.

Com os esclarecimentos do Perito (evento 113), a parte autora trouxe memoriais (evento 123), reforçando a procedência do pedido de nulidade da patente de modelo de utilidade MU 9002580-6.

5.3 Empresa Ré

Após a elaboração do laudo pericial (evento 90), falou a empresa ré (evento 106), trazendo parecer discordante de seu assistente técnico, o engenheiro Diego Basso, e destacando que a perícia levou em consideração apenas os componentes do produto, afastando-se das disposições contidas na LPI e do conteúdo da reivindicação da MU 9002580-6, que refere-se a um processo de montagem, e salientando que o corpo técnico do INPI, pelos mesmos motivos, não concordou com as conclusões da perícia. Requereu a intimação do Perito para se manifestar a respeito dos apontamentos constantes do parecer técnico de seu assistente, bem como para responder os quesitos suplementares formulados pelo INPI.

No parecer discordante, o assistente técnico discorda da análise feita no laudo pericial, alegando que: a) no laudo pericial são feitos "comparativos, comentários e conclusões apenas no segmento ao qual pertence" a especialização do Sr. Perito, desconsiderando as disposições próprias da LPI; b) ao se tratar de nulidade de patente, deve ser feita a análise do quadro reivindicatório da patente anulanda em relação às anterioridades, com base na LPI e nos atos normativos pertinentes, não cabendo analisar os demais aspectos mecânicos eventualmente existentes; c) na parte III do laudo pericial, é dito que será analisado se as anterioridades apresentam "elementos de sustentação e fixação do rolo destacável no suporte", quando a reivindicação abrange especificamente "um anel de auto-retenção, que fica engastado em sua extremidade livre para fixar o rolo em sua posição"; d) nenhuma das anterioridades apresenta a construtividade e a solução apresentada na patente anulanda, qual seja um anel de auto-retenção e um batoque cilíndrico tipo copo dotado de flange no lado que é voltado para o rolo, onde ainda se destaca um furo central; e) em todos os quesitos onde se perguntava se alguma anterioridade continha o "anel de auto-retenção", a resposta da perícia foi sempre negativa; f) solicita a realização de nova perícia judicial.

Com os esclarecimentos do Perito (evento 113), a parte autora trouxe

manifestação (evento 122), ressaltando que deve ser privilegiado o entendimento técnico do INPI, que concluiu pela patenteabilidade do MU 9002580-6.

5.4 INPI

No parecer técnico apresentado com a contestação (evento 15, fls.457/477), o INPI, por meio da DIPAT XVI, efetuou análise comparativa entre o quadro reivindicatório constante da carta-patente do MU 9002580-6 e as anterioridades apresentadas pela parte autora, concluindo que "não foram encontradas anterioridades com características suficientes capazes de invalidar o objeto reivindicado", pelo que a patente deve ser mantida.

Após a elaboração do laudo pericial (evento 90), o INPI trouxe parecer técnico concordante (evento 100), com as seguintes conclusões:

Discordamos da digna perícia quanto à interpretação da reivindicação principal, visto que, de acordo com o art.41 da LPI, o teor das reivindicações deve ser interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. E, portanto, a configuração reivindicada deve ser lida em conjunto com o relatório e desenhos. Dessa forma, foi possível para a perícia não só entender a montagem como comparar os objetos apresentados como anterioridades.

O documento US4316301, que foi considerado o mais próximo do modelo MU 9002580-6, apesar de apresentar um rolo de pintura com trava de eixo integrando uma estrutura aramada, cuja extremidade superior linear na forma de eixo (36), ostenta o rolo base (12) tubular que tem sua extremidade oclusa por um batoque (32) com orifício central, não apresenta a configuração do rolo do presente pedido. O documento não revela um anel de autoretenção, engastado em sua extremidade livre, a qual é arrematada por uma ponteira polimérica. No caso desta anterioridade o arremate (56) é acoplado ao eixo e funciona como retenção da estrutura do rolo.

Apesar do elemento 32 funcionar como o batoque e o elemento 24 como arremate de ponteira e retenção do rolo, também não revelam a estrutura proposta dos elementos do presente modelo.

Portanto, a patente em lide é nova e inventiva perante o documento US4316301.

Diante do exposto, discordamos com as análises da digna perícia acerca dos requisitos de patenteabilidade e mantemos o entendimento de que não foram encontradas anterioridades com características suficientes capazes de invalidar o objeto reivindicado e que a patente anulanda apresenta as condições de patenteabilidade, devendo ser mantido o seu DEFERIMENTO.

Com os esclarecimentos do Perito (evento 113), o INPI trouxe seu último parecer técnico (evento 119), com as seguintes considerações:

(...) não há mudança de entendimento desta assistência.

Em uma análise técnica dos requisitos de patenteabilidade de um modelo de utilidade são seguidas as seguintes etapas:

(i) Determinação do problema e da solução técnica reivindicada;

(ii) Definição do estado da técnica;

(iii) Determinação da anterioridade mais próxima;

(iv) Verificar as semelhanças e as diferenças entre a solução técnica reivindicada e a anterioridade, examinando se um técnico no assunto teria sido motivado a realizar as modificações necessárias para chegar à solução técnica reivindicada, tendo em vista as informações constantes da anterioridade.

Apesar de buscarmos o método mais objetivo e previsível possível, sempre nos depararemos inferindo se um técnico no assunto seria motivado, com base na anterioridade mais próxima encontrada, modificar esse objeto e chegar ao resultado do modelo em lide.

Portanto, os entendimentos dos técnicos podem diferir em razão de seu entendimento do técnico no assunto, em razão de sua experiência profissional e entendimento da abrangência teórica do técnico no assunto em questão.

Diante do exposto, mantemos o entendimento quanto à matéria em lide, mas respeitamos o entendimento da digna perícia que, apesar de não colidente, foi construído dentro de parâmetros técnicos. Ambos entendimentos subsidiarão o Magistrado que decidirá pela patenteabilidade ou não do objeto.

6. REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE DO MU 9002580-6

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 9002580-6 para "disposição introduzida em rolo de pintura com trava de eixo", com base em todas as provas trazidas aos autos.

6.1 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 e o modelo de utilidade são considerados novos

quando não compreendidos no estado da técnica. O alcance do estado da técnica, para efeitos de aferição da novidade, se dá 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 (Diretrizes de Exame do Escritório Europeu de Patentes – EPO).

A respeito, dizem as Diretrizes de Exame de Patentes do INPI (Resolução INPI n.º 169/2016 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco II – “Patenteabilidade”):

Etapas para averiguação de novidade

4.3 Para a avaliação da novidade, o examinador deve aplicar as seguintes etapas:

(i) identificar os elementos contidos na reivindicação;

(ii) determinar se um documento em análise faz parte do estado da técnica (...);

(iii) determinar e apontar se todos os elementos da reivindicação foram explicitamente ou inerentemente combinados no documento, para um técnico no assunto, de modo a antecipar a reivindicação.

Detalhes técnicos e observações gerais

(...)

4.6 A novidade exigida para uma reivindicação deve ser apurada sobre a reivindicação como um todo, e não somente sobre a parte caracterizante da mesma, tampouco sobre a análise individual dos elementos que a compõem, que poderão separadamente estar abrangidos pelo estado da técnica. Assim, se o preâmbulo define as características A e B, e a parte caracterizante define as características C e D, não importa que C e/ou D sejam em si conhecidas, mas sim se são conhecidas em associação com A e B – não somente com A nem somente com B, mas com ambos.

4.7 A matéria em exame não será nova quando todas as características de uma dada reivindicação (por exemplo, elementos de um produto ou etapas de um processo), inclusive as características apresentadas no preâmbulo, estiverem reveladas em uma única anterioridade. Tais características podem ser encontradas na anterioridade quando são claramente apresentadas e/ou quando não há qualquer dúvida de que a informação está inerente ao que foi literalmente revelado.

4.8 A delimitação do entendimento do que seja uma informação técnica dedutível diretamente e sem ambiguidade do documento do estado da técnica, também é importante. Assim, quando se considera a novidade, não é correto interpretar os ensinamentos de um documento do estado da técnica como envolvendo equivalentes muito conhecidos os quais não são descritos explicitamente no dito documento; esta é uma questão relativa à obviedade, ou seja, à atividade inventiva.

4.9 A ausência de novidade frente a um documento encontrado no estado da técnica não pode ser baseada em possibilidades, hipóteses ou especulações a partir da matéria revelada na anterioridade. A relação entre os documentos comparados deve ser de identidade estrita, o que significa que um único documento deve descrever cada elemento da reivindicação analisada, seja explicitamente ou de forma inerente, caso contrário, a questão se desloca para análise de atividade inventiva.

4.10 Para a análise do requisito de novidade, não é possível combinar dois documentos diferentes do estado da técnica. Quando tal combinação for necessária, apenas a atividade inventiva deve ser discutida. Entretanto, mais de um documento do estado da técnica pode ser citado para argumentações contrárias à novidade da matéria pleiteada, desde que essas anterioridades não necessitem ser combinadas para suportar tais alegações, conforme os seguintes casos:

(i) podem ser utilizados documentos diferentes para discutir a novidade de matérias de reivindicações diferentes;

(ii) para diferentes alternativas em uma mesma reivindicação independente, como por exemplo fórmulas Markush, podem ser utilizadas diferentes anterioridades incidindo na novidade da matéria de uma mesma reivindicação, quando cada anterioridade referir-se a alternativas diferentes dentro das possibilidades oferecidas pela reivindicação. Cabe ressaltar que na análise de reivindicações com alternativas, uma anterioridade que revele uma das alternativas é suficiente para destituir a novidade da reivindicação como um todo. No entanto, podem ser aceitas reformulações da reivindicação de forma a excluir a matéria encontrada no estado da técnica.

(iii) pode ser citado um segundo documento, tal como um dicionário ou documento similar de referência na discussão acerca da novidade da matéria de uma reivindicação, de modo a interpretar o significado de um termo específico, tais como, para comprovar que o queijo é um laticínio, ou para demonstrar sinonímia, ressaltando-se que somente a primeira anterioridade citada é impeditiva para a novidade da matéria reivindicada;

(iv) onde um documento do estado da técnica faça referência a um segundo documento publicado, este será incorporado por referência ao primeiro.

Especificamente sobre o requisito da novidade nas patentes de modelo de utilidade, as Diretrizes de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade (Resolução INPI n.º 298/2012 - 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) trazem as seguintes orientações:

4.3.2 Nova forma ou disposição (novidade)

(...)

A nova forma ou disposição, isto é, a novidade, reside nas características técnico-estruturais do objeto ainda não encontradas no estado da técnica, independente de sua função ou campo de aplicação. O estado da técnica é constituído por todo o conjunto de informações que tenha se tornado acessível ao público anteriormente ao depósito do pedido de Patente.

A novidade de um Modelo de Utilidade conceitualmente é a mesma de uma Invenção e deve ser verificada pelo princípio do documento único. O princípio do documento único se refere ao fato de ser necessário a qualquer anterioridade impeditiva que esta apresente integralmente todos os elementos da solução técnica para qual é pretendida a novidade.

No presente caso, apesar de a resposta do laudo pericial ao primeiro quesito do Juízo tenha sido afirmativo, verifico que na mesma resposta há a afirmação de que "as soluções propostas nos documentos de patente são diferentes".

O laudo observa que os objetos do estado da técnica apresentam rolos montados coaxialmente e acoplados a dois batoques, com mudanças de nome (mancal, rolete, anel de retenção, retentor), mas idêntica montagem, sendo a aplicação de um anel para reter o batoque externo em sua posição de trabalho o único diferencial da MU 9002580-6.

Assim, não está evidenciado que o conteúdo da matéria reivindicada na patente MU 9002580-6 esteja integralmente descrito em qualquer um dos documentos descritos no estado da técnica, pelo que este Juízo fica convencido do atendimento ao requisito de novidade pela patente de modelo de utilidade MU 9002580-6.

6.2 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.

6.2.1 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 discricção 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 (Resolução INPI n.º 298/2012 - 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) contêm as seguintes orientações acerca da verificação de existência do ato inventivo:

4.3.3 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.

Já sobre melhoria funcional, as Diretrizes de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade (Resolução INPI n.º 298/2012 - 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) trazem as seguintes orientações:

4.3.4 Melhoria Funcional

(...)

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.

6.2.2 Aferição de Ato Inventivo e Melhoria Funcional

No presente caso, a parte autora alega que a patente anulanda não é dotada de ato inventivo ou melhoria funcional, o que foi corroborado pela perícia judicial, enquanto o corpo técnico do INPI e a empresa ré concluíram pelo atendimento dos requisitos legais de ato inventivo e de melhoria funcional.

A perícia realizada nos presentes autos, a cargo de engenheiro de operação na modalidade mecânica de máquinas, observa que os objetos do estado da técnica apresentam rolos montados coaxialmente e acoplados a dois batoques, com mudanças de nome (mancal, rolete, anel de retenção, retentor), mas idêntica montagem, sendo a aplicação de um anel para reter o batoque externo em sua posição de trabalho o único diferencial da MU 9002580-6.

A perícia esclarece que a aplicação de tal anel, ainda que possa importar em melhoria funcional (construção facilitada), não se constitui em qualquer avanço do estado da técnica, eis que nos documentos do estado da técnica há diversos batoques ou mancais com desenhos similares, o que, aliado à simplicidade do objeto, revela que um técnico no assunto poderia chegar à forma construtiva.

De tal modo, entende este Juízo, em concordância com as conclusões periciais, que resta não cumprido o requisito do contributo mínimo que importe em ato inventivo a justificar a concessão da patente de modelo de utilidade, pelo que deve ser anulada a MU 9002580-6.

6.3 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 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 (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) 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 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 pelas partes, sendo certo que há aplicação industrial para a fabricação e utilização de rolos de pintura na forma descrita.

6.4 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 (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) 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 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 (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>):

“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, o laudo pericial atestou que a MU 9002580-6 não indica qual a melhor forma de execução (resposta ao quesito 6 do Juízo), e que o texto da reivindicação não condiz com o que se quer proteger. Confirma-se a resposta ao quesito 7 do Juízo:

As reivindicações estão fundamentadas, mas o texto após o termo **caracterizado por** não condiz com o que se quer proteger, pois há uma inversão do ponto de vista técnico. Não é o eixo que se acopla aos batoques, e sim o contrário. Primeiro, descreve-se o objeto, sua configuração geral. Depois, o texto segue:

"... caracterizado por nos quais o eixo (3) se acopla em coaxial e se fixa em sua posição, por meio de um anel de retenção (6), engastado em sua extremidade livre, a qual é arrematada por uma ponteira (7) polimérica."

Frequentemente textos de documentos de patente são escritos sem a devida preocupação com a causalidade imposta por fenômenos físicos ou por sequência de montagem de peças, pois os inventores não sabem explicar o que criam. O que se quer proteger é uma forma de montar o eixo, só que o eixo não é montado nos batoques, e sim o contrário, pois é o eixo que serve de base para os batoques. A intenção é proteger uma forma de montar dois batoques em um eixo de tal maneira que estejam alinhados – só que é o eixo que provê, ou permite, o alinhamento, pois ao serem montados, os batoques e o eixo de imediato se tornam coaxiais. Fisicamente não há como ser de outra forma, pois é o eixo que define essa condição; os batoques são montados no eixo.

Além disso, de acordo com o texto, dá-se a entender que o eixo se fixa em sua posição:

"... se acopla em coaxial (refere-se ao eixo) e se fixa em sua posição (refere-se novamente ao eixo), por meio..."

Entretanto é o eixo o elemento que define a posição dos demais. Não pode ser "fixado", os batoques é que são fixados no eixo – inversão de causalidade. Daí a afirmação de que o anel de retenção fixa o eixo está invertida – na verdade o anel de retenção fixa o batoque no eixo, e fica engastado em sua extremidade livre. Depois uma tampa, chamada de ponteira, se encaixa no batoque, ocultando o anel.

Então tem-se que a sequência de montagem, baseada na vista explodida que ilustra o documento de patente (FIG. 06 do documento) é: 1. tem-se um eixo, no qual é montado um dos batoques na sua extremidade próxima à curva – batoque interno; 2. em seguida o rolo é inserido e encaixado, por interferência, no batoque interno. 3. depois, monta-se o segundo batoque, interno, encaixando no rolo também por interferência – nesse momento o eixo, os batoques e o rolo passam a ser coaxiais de fato, já que o apoio consolida isso; 4. após o encaixe do batoque externo no rolo, um anel de retenção é montado no eixo, encostado na face rebaixada do batoque, travando-o de forma que não se desencaixe do eixo, e assim impede o deslocamento axial (ou longitudinal) do rolo; 5. finalmente, uma capa é encaixada no batoque externo.

O texto da reivindicação principal não reflete a forma correta de montar, apesar da intenção de proteger a montagem, e por sua redação dá a entender que protege apenas o fato de que o eixo é montado coaxialmente e impedido de se deslocar no sentido axial por um anel de retenção, depois recoberto por uma tampa.

Assim, apesar de simples, o texto não exprime precisamente o que se quer de fato proteger.

Como anotado pela assistente técnica da parte autora (evento 107), " o texto da reivindicação principal não reflete a forma correta de montar, apesar da intenção de proteger a montagem, e por sua redação dá a entender que protege apenas o fato de que o eixo é montado coaxialmente e impedido de se deslocar no sentido axial por um anel de retenção, depois recoberto por uma tampa".

Assim, já que o texto não exprime precisamente o que se quer de fato proteger, não se pode considerar como atendido o requisito da suficiência descritiva na MU 9002580-6.

6.5 Conclusão

Analisando, assim, todo o conjunto probatório, julgo que a patente de modelo de utilidade MU 9002580-6 não preenche todos os requisitos e condições legais, em especial ato inventivo e suficiência descritiva, pelo que deve ser julgado procedente o pedido autoral.

7. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Quanto à litigância de má-fé alegada pela empresa ré em sede de contestação (evento 14), destaco que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, inscrito no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, é corolário de um Estado Democrático de Direito. Ademais, não o que se cogitar da aplicação de qualquer pena, eis que a parte autora sagrou-se vencedora na ação.

8. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA

Quanto às verbas sucumbenciais, tenho que, conquanto a posição processual do INPI seja a de parte ré, não se lhe podem imputar tais condenações, visto que a controvérsia deduzida nos autos consiste em pretensões de atores econômicos diversos. Entendo incabível a condenação do INPI em verbas sucumbenciais, quanto mais em se tratando da Fazenda Pública, cuja eventual condenação importaria em prejuízo a todos os cidadãos. Nesse sentido, o entendimento da 2ª Turma do E. TRF da 2ª Região (v.g., ApelRe 0801886-17.2009.4.02.5101 e ApelRe 0811982-28.2008.4.02.5101).

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

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, **julgo PROCEDENTE o pedido para decretar a nulidade da patente de modelo de utilidade MU 9002580-6 para "disposição introduzida em rolo de pintura com trava de eixo"**, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a empresa ré ao pagamento das despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, **em favor da empresa autora**, 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.

Documento eletrônico assinado por **MARCIA MARIA NUNES DE BARROS, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510002217204v79** e do código CRC **04a0870a**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCIA MARIA NUNES DE BARROS
Data e Hora: 4/5/2020, às 19:35:13

0127684-40.2017.4.02.5101

510002217204 .V79