



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0182197-89.2016.4.02.5101 (2016.51.01.182197-2)  
RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES  
APELANTE : SONIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA E OUTRO  
ADVOGADO : RJ214895 - SONIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA  
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL  
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01821978920164025101)

## **E M E N T A**

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LPI. MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DO INPI QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REGISTRO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A autora/apelante, ajuizou a presente ação pleiteando a declaração de nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro da patente de modelo de utilidade MU8900681-0, depositado em 20/02/2009, com o título “disposição construtiva introduzida em borracha com apontador embutido”.

2. Primeiramente, cumpre registrar que não há qualquer impropriedade no fato de o magistrado sentenciante ter levado em consideração o parecer técnico elaborado pela Diretoria de Patentes do INPI – autarquia responsável pela análise dos pedidos de registros de marcas e patentes, e órgão dotado de presumida imparcialidade e competência técnica.

3. No que tange à ausência de laudo pericial, ressalte-se que foi a própria autora/apelante quem dispensou a produção da referida prova, asseverando não possuir interesse na mesma. Assim sendo, cabe à autora arcar com o ônus da sua decisão.

4. Ao julgador é necessário que se socorra do técnico do assunto e, na falta de laudo pericial formulado por um perito técnico de confiança do Juízo, o mais razoável é que se utilize do parecer oferecido pela autarquia, tendo em vista que o INPI é parte imparcial no âmbito de análise do processo administrativo de pedido de registro patentário. Além disso, os atos autárquicos são dotados de presunção de legalidade e validade. Precedente: TRF – 2ª Região, Primeira Turma Especializada, processo nº 0032393-81.2015.4.02.5101.



5. Na hipótese dos autos, correto o posicionamento adotado pelo magistrado de primeiro grau: *“diante da complexidade da matéria ora discutida, a única prova técnica imparcial constante dos autos diz respeito ao Parecer Técnico emitido pela Diretoria de Patentes do INPI juntado às fls. 47/55, que deve ser seguido por este Juízo”*. Da análise dos requisitos de patenteabilidade do pedido em cotejo, a DIRPA entendeu que a patente em apreço não possui condições de patenteabilidade, pois carece de ato inventivo e encontra-se em desacordo com os artigos 9º e 14 da LPI.

6. A sentença fixou, a título de verbas sucumbenciais, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante o art. 85, §2º do CPC/2015. Aplicando-se o art. 85, § 11 do CPC, majora-se a verba honorária fixada em primeira instância em 1% (um por cento), passando para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado, em favor do INPI.

7. Sentença mantida. Apelação desprovida.

## **A C Ó R D Ã O**

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em negar provimento à apelação, nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2018

**GUSTAVO ARRUDA MACEDO**

Juiz Federal Convocado

/tfm



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0182197-89.2016.4.02.5101 (2016.51.01.182197-2)  
RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES  
APELANTE : SONIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA E OUTRO  
ADVOGADO : RJ214895 - SONIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA  
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL  
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01821978920164025101)

## VOTO

### **O EXMO. JUIZ FEDERAL CONVOCADO GUSTAVO ARRUDA MACEDO:**

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em que pesem os argumentos dos apelantes, não há no recurso interposto qualquer fundamento de fato ou de direito capaz de alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau. Assim a sentença merece ser mantida, conforme a seguir será exposto.

Primeiramente, cumpre registrar que não há qualquer impropriedade no fato de o magistrado sentenciante ter levado em consideração o parecer técnico elaborado pela Diretoria de Patentes do INPI – autarquia responsável pela análise dos pedidos de registros de marcas e patentes, e órgão dotado de presumida imparcialidade e competência técnica.

No mérito, não obstante os esforços da parte apelante, verifico que a mesma não logrou êxito em demonstrar a procedência de sua pretensão. Na hipótese dos autos, por um lado, há uma sentença fundamentada e com respaldo no parecer técnico emitido pelo órgão federal responsável pela matéria em cotejo e, por outro lado, pode-se observar um recurso com argumentos frágeis, os quais não foram suficientes para rebater o alegado pelo INPI e decidido pelo Juízo *a quo*.

No que tange à ausência de laudo pericial, ressalte-se que foi a própria autora/apelante quem dispensou a produção da prova (fl. 87), asseverando não possuir interesse na mesma. Assim sendo, cabe à autora arcar com o ônus da sua decisão.

Cumpre destacar que a própria sentença deixou claro que, na ausência de outra prova técnica imparcial nos autos, adotaria as conclusões técnicas da Diretoria de Patentes



do INPI. **Ora, ao julgador é necessário que se socorra do técnico do assunto e, na falta de laudo pericial formulado por um perito técnico de confiança do Juízo, o mais razoável é que se utilize do parecer oferecido pela autarquia, tendo em vista que o INPI é parte imparcial no âmbito de análise do processo administrativo de pedido de registro patentário – em termos claros e simples, o órgão não tem nada a ganhar ou perder quando concede ou nega um pedido de registro e daí advém a presunção de sua imparcialidade na seara administrativa.**

Ultrapassadas essas primeiras considerações, passo à análise do cerne da questão ora posta, que visa a esclarecer se a patente de modelo de utilidade em cotejo atende aos requisitos de patenteabilidade, nos termos previstos pela LPI.

Conforme relatado, a autora/apelante, ajuizou a presente ação pleiteando a declaração de nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro da patente de modelo de utilidade MU8900681-0, depositado em 20/02/2009, com o título “disposição construtiva introduzida em borracha com apontador embutido” (fl. 15).

Segundo o INPI, a patente MU8900681-0 carece de ato inventivo e encontra-se em desacordo com os artigos 9º e 14 da LPI. A autarquia entendeu que as características do objeto reivindicado já se encontravam reveladas no estado da técnica, e são comuns para um técnico no assunto quando do depósito do pedido no INPI.

Em se tratando de patente de modelo de utilidade, a Lei 9.279/96 regulamenta os requisitos necessários à patenteabilidade da seguinte forma:

*Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.*

*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.*

*§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.*

*Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.*

*Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.*

*Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.*

*Art. 24. 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.*

Assim, 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). Ou seja, 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.

Além disso, o art. 9º da LPI considera patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação na indústria, que apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, resultando melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação. E, em complementação a tal dispositivo, o artigo 11 da LPI, prevê que o modelo de utilidade é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica (§1º do referido artigo 11), ou seja, tudo que se tornou acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, no Brasil ou no exterior. Com efeito, 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”.

Partindo de tais premissas, conclui-se que, para que haja ato inventivo, a nova forma tem que resultar em melhor utilização, eis que os modelos de utilidade visam a melhorar o uso ou a utilidade dos produtos, dotando-o de maior eficiência ou comodidade em sua utilização por meio de nova configuração.

Na hipótese dos autos, correto o posicionamento adotado pelo magistrado de primeiro grau: *“diante da complexidade da matéria ora discutida, a única prova técnica imparcial constante dos autos diz respeito ao Parecer Técnico emitido pela Diretoria de Patentes do INPI juntado às fls. 47/55, que deve ser seguido por este Juízo”*. Da análise dos requisitos de patenteabilidade do pedido em cotejo, a DIRPA entendeu que a patente em apreço não preenche o estabelecido pela LPI, concluindo em seu parecer técnico o seguinte (fls. 47/55):

*Houve acréscimo de matéria nos documentos apresentados para exame pelos Requerentes para substituírem os documentos inicialmente depositados. Por isso, os documentos considerados válidos são apenas aqueles inicialmente depositados e examinados.*

*O documento de anterioridade US1844729 apresenta um objeto com características que extrapolam as características do objeto pleiteado no pedido de Patente MU890061-0. Assim, a matéria deste último é considerada nova e o pedido encontra-se de acordo com o artigo 11 da Lei n.º. 9.279/1996 (LPI).*

*No entanto, frente ao mesmo documento de anterioridade US1844729, verifica-se que as características do objeto reivindicado (nos documentos válidos do pedido em lide) já encontravam-se reveladas no estado da técnica e podiam ser consideradas comuns para um técnico no assunto, quando do depósito do pedido no INPI. Por isso, este pedido de patente de Modelo de Utilidade carece de ato inventivo e encontra-se em desacordo com os artigos 9º e 14 da Lei n.º. 9.279/1996 (LPI).*

*Diante do exposto neste parecer técnico, considera-se que o pedido MU8900681-0 não se encontra em condição de patenteabilidade e corrobora-se seu indeferimento.*



No mesmo sentido, recentemente, na ocasião do julgamento do processo nº 0032393-81.2015.4.02.5101 (2015.51.01.032393-5), esta Egrégia Primeira Turma Especializada decidiu no mesmo sentido adotado no presente voto, em decisão unânime, publicada no e-DJF2R em 05/10/2018, transitada em julgado, conforme abaixo colacionado:

***PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LPI. PATENTE VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.*** 1. *Cinge-se a controvérsia a verificar se a patente de modelo de utilidade MU8201870-7, que tem como título “peneira classificatória de múltiplos estágios”, preenche os requisitos da novidade, atividade inventiva, melhoria funcional de uso e suficiência descritiva nos termos previstos pela LPI. 2. Primeiramente, cumpre registrar que não há qualquer impropriedade no fato de a magistrada sentenciante ter levado em consideração o parecer técnico elaborado pela Diretoria de Patentes do INPI – autarquia responsável pela análise dos pedidos de registros de marcas e patentes, e órgão dotado de presumida imparcialidade e competência técnica. 3. No que tange à ausência de laudo pericial, ressalte-se que foi a própria autora/apelante quem dispensou a produção da referida prova, asseverando não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com a proposta de honorários periciais indicados pelo perito. Assim sendo, cabe à autora arcar com o ônus da sua decisão. 4. Ao julgador é necessário que se socorra do técnico do assunto e, na falta de laudo pericial formulado por um perito técnico de confiança do Juízo, o mais razoável é que se utilize do parecer oferecido pela autarquia, tendo em vista que o INPI é parte imparcial no âmbito de análise do processo administrativo de pedido de registro patentário. Além disso, os atos autárquicos são dotados de presunção de legalidade e validade. 5. In casu, adoto o entendimento consagrado na bem fundamentada sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, a qual decidiu com base no parecer técnico elaborado pelo INPI - a autarquia responsável pela análise de pedidos de patentes. A sentença recorrida decidiu a lide de forma clara e pontual, tendo concluído que a patente anulanda preenche os requisitos de patenteabilidade e não está eivada de qualquer vício que leve à decretação de sua nulidade, devendo apenas ser feita correção no seu quadro reivindicatório, na forma sugerida pelo INPI. 6. No que tange à sugestão do INPI, de que se apostile o quadro reivindicatório da patente em questão, a apelante se insurge pugnando pela ilegalidade do ato, asseverando que o mesmo*



*ultrapassa o limite de competência da autarquia. Neste ponto, cumpre esclarecer que o enunciado nº 473 da súmula do STF afirma que o Administrador Público pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais. Nesse sentido, entendo que o Administrador, no bojo de uma ação judicial, está legitimado a rever seu próprio ato, uma vez que se verifique qualquer lacuna e desde que não fira nenhum direito adquirido. 7. No caso concreto, o INPI não atuou de ofício, não desrespeitou direitos – a autora/apelante trouxe a questão da validade do ato à baila e, ao observar a necessidade de apostilamento da patente em cotejo, gozando da qualidade de parte nos autos, o órgão opinou pela alteração, velando pelo cumprimento dos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público. Na verdade, percebe-se que a autarquia atuou em conformidade com o seu poder-dever de retificar o ato emanado no qual verificou haver necessidade de alteração, dentro dos limites que lhe cabiam em sede judicial. Além disso, a sentença poderia não ter acatado a sugestão do INPI, mas, por entender pela sua razoabilidade, julgou que a opinião da autarquia deveria ser prestigiada e acolhida. 8. Mantido o percentual fixado pela sentença, a título de verbas sucumbenciais - 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante o art. 85, §2º do CPC/2015, diante da sua razoabilidade. Aplica-se o art. 85, § 11 do CPC e majora-se em 1% (um por cento) verba honorária fixada em primeira instância no caso, passando para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa atualizado, em favor do INPI. 9. Sentença mantida. Apelação desprovida.*

**(TRF – 2ª Região, Primeira Turma Especializada, AC 2015.51.01.032393-5, relator Juiz Federal Convocado GUSTAVO ARRUDA MACEDO, DJe 05/10/2018, unânime)**

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença, que julgou improcedente o pedido autoral. O pedido de patente de modelo de utilidade MU8900681-0, depositado pelos apelantes, não possui condições de patenteabilidade, pois carece de ato inventivo e encontra-se em desacordo com os artigos 9º e 14 da LPI, conforme entendimento da Diretoria de Patentes do INPI e nos termos da fundamentação supra.

Por fim, a sentença fixou, a título de verbas sucumbenciais, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante o art. 85, §2º do CPC/2015. Aplicando-se o art. 85, § 11 do CPC, majora-se a verba honorária fixada em primeira instância em 1% (um por cento), passando para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado, em favor do INPI.





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

---

Ante o exposto, **CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.**

É como voto.

Rio de Janeiro,      de              de 2018

**GUSTAVO ARRUDA MACEDO**  
Juiz Federal Convocado

/tfm