Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0210143-02.2017.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
APELANTE: FLAVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA (AUTOR)
APELANTE: LUIS MARCELO BIANCINI CASAL GARCIA (AUTOR)
APELANTE: PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA (AUTOR)
APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)
APELADO: HIDRO BOMBAS RIO PRETO EIRELI (RÉU)
APELADO: RODOLFO LEIVAS (RÉU)
APELADO: VALE VERDE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por **FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA e outros**, (processo 0210143-02.2017.4.02.5101/RJ, evento 227, APELAÇÃO1) em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal/RJ, nos autos da ação ajuizada pelos apelantes em face dos apelados **HIDRO BOMBAS RIO PRETO EIRELI, RODOLFO LEIVAS, VALE VERDE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI** e do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.**

A ação foi ajuizada objetivando, em caráter de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão administrativa do INPI que extinguiu a patente do Modelo de Utilidade MU 8803456-9 de titularidade dos autores/apelantes, mantendo-se sua vigência até a decisão final no presente feito.

No mérito, foi pleiteada a anulação do ato administrativo do INPI que extinguiu a patente do MU 8803456-9, e em pedido sucessivo/subsidiário, caso seja o entendimento do magistrado pela impossibilidade da manutenção integral da patente do MU 8803456-9 pela imprecisão da descrição ou ausência de desenhos, determine ao INPI oportunizar a retificação dos mesmos para novo exame técnico.

Para tanto, alegou a autora, em síntese:

1. Os requerentes promoveram junto ao INPI, depósito de pedido de patente, o qual foi concedido em 26/01/2016, sob n° MU 8803456-9 (CONFIGURAÇÃO APLICADA EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS).

2. O pedido de concessão foi realizado em 11/04/2008, inicialmente como Patente de Invenção e, posteriormente, convertido em Modelo de Utilidade.

3. Restou claramente identificado pelo analista da concessão da patente que o dispositivo dos requerentes integrava elementos que apesar de já conhecidos, lhes dera evidente melhoria funcional, caracterizando assim o Modelo de Utilidade.

4. Os 2°, 3° e 4° requeridos promoveram, perante o INPI, processo administrativo de nulidade do Modelo de Utilidade dos requerentes, sob a alegação de que já havia no mercado equipamentos similares, impedindo assim a manutenção da concessão do privilégio.

5. Apesar dos requerentes terem promovido manifestação demonstrando as inovações já reconhecidas pela Carta Patente, o INPI entendeu por anular a concessão.

6. Em seu parecer técnico, o INPI justifica sua decisão sob 03 principais argumentos: a) A indicação pelos titulares da patente como “SISTEMA”, o que não seria passível de proteção legal; b) a ausência de atividade inventiva em razão da combinação de elementos já conhecidos; c) falta de clareza da reivindicação por trazer as expressões “por exemplo” e “não se restringindo somente a estes”.

7. De modo a evitar equivocadas interpretações, o pedido de patente dos autores sofreu retificação em sua inicial descrição, deixando de se referir a um “sistema de abertura remota...”,

passando a mencionar uma “CONFIGURAÇÃO APLICADA EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS”.

8. O objeto patenteado transcende os citados sistemas de abertura remota por sinais elétricos ou outras formas equivalentes, contemplando ainda os cilindros pressurizados, um cilindro de ar expelente com válvula de abertura lenta, uma base, tubos de distribuição levados até os pontos de combate aos possíveis focos de incêndio, bicos de descarga posicionados e direcionados sobre os pontos de risco e válvulas de descarga.

9. Não houve qualquer alteração do objeto ao qual se pretendia a patente, restando, entre o depósito inicial, e a sua concessão, uma mera adequação de descrição nos termos exigidos pelo próprio INPI. Tanto é assim, que na ocasião em que foi concedido o registro, o examinador do INPI concluiu que a configuração apresentava ato inventivo perante uma disposição diferenciada, caso contrário, teria negado sua concessão logo de início.

10. Em flagrante contradição, o parecer técnico pela nulidade ofende a interpretação do examinador anterior do próprio INPI, pondo em risco todo o investimento realizado pelos requerentes em seu projeto, a fim de garantir seus direitos à exclusividade e na produção do equipamento.

11. Ao analisar o trecho do parecer técnico, observa-se que o INPI afirma tratar o objeto de configuração aplicada a maquinas agrícolas para combate de incêndio, "dotada de sistema de válvulas". Logo, a patente não é um sistema, mas sim, um equipamento dotado de um sistema de válvulas de acionamento remoto.

12. A descrição de certos objetos como “sistemas” não tem o condão, por si só, de tornar-lhes fruto de “ideia abstrata”, e a prova disso, são as patentes de Modelo de utilidade concedidas pelo próprio INPI de números MU 9000513-9 e MU 8502502-0, ainda que expressamente designadas como “sistemas”.

13. Não há dúvida de que o objeto a ser protegido é aquele descrito após a expressão “caracterizado por” constante na reivindicação. A obrigatoriedade desta expressão (“caracterizado por”) é exatamente para demonstrar a partir de qual momento a descrição passa a compreender o objeto a ser protegido.

14. Tal regramento corrobora integralmente a tese dos requerentes de que, como as expressões “por exemplo” e “não se restringindo somente a estes” estão presentes antes da expressão obrigatória, não são suficientes, por si só, para comprometer a clareza quanto à melhoria funcional pretendida.

15. A patente concedida aos requerentes está absolutamente adequada à legislação patentária, seja em relação a Lei 9.279/96, seja em relação a Resolução INPI 85/2013 que disciplina as concessões das patentes de invenção e de modelo de utilidade.

16. Nenhuma das anterioridades citadas no parecer técnico do INPI (D1 US20020088625A1, A1 GB2271058, A2 MU7501794, D2 MU7802354, D3 MU8103313 e D4 0I9105396), contemplam a reivindicação dos requerentes em sua totalidade.

A sentença julgou improcedentes os pedidos (processo 0210143-02.2017.4.02.5101/RJ, evento 218, SENT1 por entender que:

1. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, pronuncio a ilegitimidade passiva dos réus Rodolfo Leivas, Vale Verde Comercio de Pecas e Servicos Eireli e Hidro Bombas Rio Preto Eireli, extinguido o feito com relação a eles, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

2. Há modelo de utilidade, portanto, quando um técnico introduz em um produto algo novo (disposição ou combinação de partes) e lhe confere um melhor funcionamento, uma melhor utilidade, ou um melhor uso. Esse tipo de patente destina-se a melhorar o uso ou a utilidade do objeto, a dotá-lo de maior eficiência por meio de nova configuração ou modificação especial introduzida nos objetos.

3. Em razão da especialidade da matéria, teve o juízo de buscar auxílio de um perito judicial capaz de aferir o modelo de utilidade em questão estaria estaria ou não em de acordo com os requisitos legais.

4. Embora o juízo não esteja vinculado ou adstrito ao laudo pericial, nada o impede de fundamentar sua decisão neste, caso se convença no mesmo sentido de sua conclusão.

5. A prova pericial não deixa dúvida de que a que a patente em apreço não atende ao requisito do ato inventivo determinado no art. 9º da LPI, de forma a não merecer a proteção legal como Modelo de Utilidade.

6. Como dito anteriormente, embora o juiz, na formação de seu convencimento, não esteja adstrito ao laudo pericial, deve ser levado em consideração que tratando-se de matéria eminentemente técnica, uma decisão contrária às conclusões do *expert* há de ser baseada em outros elementos de prova que se mostrem mais subsistentes, o que não se vê na espécie.

7. De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado, na condição de destinatário das provas, tem liberdade para apreciá-las e, com base nelas, proferir decisão.

8. Assim, se o laudo pericial é contundente no reconhecimento da inexistência dos requisitos de patenteabilidade no Modelo de Utilidade objeto da presente ação, a qual, segundo o perito, não possui ato inventivo, é de se reconhecer, na ausência de comprovação das afirmações em sentido contrário, a higidez da decisão do INPI que anulou a patente MU8803456-9.

Apelação de FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA e outros (processo 0210143-02.2017.4.02.5101/RJ, evento 227, APELAÇÃO1**)**, pleiteando a reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com base nos seguintes argumentos:

1. Não há qualquer consideração a respeito das condições de patenteabilidade e suficiência descritiva que anteriormente foram reconhecidas pela autarquia apelada quando da concessão da patente e agora negada como se decorresse de uma conclusão evidente.

2. Deveria a decisão apelada ter considerado que a decisão administrativamente anulada teve longa vigência, e só foi questionada quando usurpadores da criatividade e investimento alheio foram judicialmente questionados.

3. A insegurança jurídica causada pela arbitrariedade da decisão administrativa combatida na ação acarreta sérios prejuízos financeiros não só aos titulares da patente, mas também à toda cadeia envolvida na atividade produtiva, além de desincentivar, por completo, o investimento em novas tecnologias.

4. Não houve qualquer inspeção por parte do Perito Judicial nas instalações dos apelantes, e muito menos verificação dos equipamentos instalados, de modo que se pudesse observar com clareza as condições específicas que autorizam a descrição de patenteabilidade, tal como foi efetuada no pedido de patente anulado.

5. O posicionamento das tubulações e válvulas estão condicionados ao modelo da máquina em que o equipamento é instalado, impedindo seja pormenorizado na reivindicação, sob pena de se restringir indevidamente a proteção patentária a uma única configuração.

6. Quanto à análise de patenteabilidade, o laudo pericial reiterou o entendimento do INPI a respeito da ausência de clareza na descrição da patente. Neste ponto, o parecer técnico divergente demonstra que a conclusão do laudo pericial afastou-se da melhor solução ao caso.

7. As disposições do equipamento (objeto patenteado) acompanharão as configurações da máquina em que será instalado, modificando-se, assim, caso a caso, as medidas e quantidades de elementos necessários, razão pela qual, a anotação de tais características na descrição da patente, apenas acarretaria uma indevida limitação de sua utilidade.

8. A descrição da patente não deve ser um “manual de construção”, mas sim, um meio que se possa demonstrar a um técnico no assunto, o funcionamento do objeto patenteado e a solução apresentada a determinado problema preexistente.

9. O rigorismo da conclusão do laudo pericial que ampara a sentença, arrisca jogar “pá de cal” sobre anos de pesquisa e investimento dos titulares da patente, expondo-os a vil concorrência comercial.

10. No caso em exame, não se trata efetivamente de contrariar o laudo pericial, mas sim, observar que a conclusão do mesmo quanto ao requisito formal de patenteabilidade extrapola a orientação das diretrizes do próprio INPI para exame dos objetos em processo de patente.

11. Como se demonstrou, as próprias diretrizes do INPI e a literatura dela decorrente,

orienta que os dados técnicos que se mostrarem comuns a um técnico no assunto, não devem, necessariamente constar da descrição da patente. É exatamente o que ocorre no caso em exame, cujo objeto é secundário em relação a um equipamento principal, e a ele deve ser adequado.

12. Por tais razões é que apresenta-se clara a necessidade de reparo da sentença amparada no laudo pericial encartado aos autos, ainda mais que, quando de sua análise técnica, o próprio analista do INPI entendeu perfeitamente o funcionamento e a melhoria na invenção, e assim também procederam os demais réus da presente ação, que passaram a reproduzir o objeto da patente, e por isso, sofreram ação judicial por violação de patente, buscando a anulação administrativa – ao impugnada - como meio de defesa e assim, fugir de suas responsabilidades.

13. As condições de patenteabilidade foram atendidas plenamente no pedido de concessão de patente, bem como a falta de inspeção por parte do perito, na produção e equipamentos instalados não permitiu uma análise suficiente do objeto patenteado.

14. Por fim, deve ser considerada a manifestação do próprio expert no evento 173, vez que a alegada anterioridade impeditiva foi justificada especialmente sobre documentos do tipo ao qual o perito se referiu como incapazes de atribuir “certeza”, resta demonstrado que inexiste prova cabal de que o objeto patenteado tenha sido colocado a conhecimento do público antes do pedido formulado pelos autores junto ao INPI.

Requer, por fim:

a) a anulação da sentença, determinando-se a produção de nova prova pericial;

b) subsidiariamente, entendendo-se pela viabilidade da perícia realizada, seja a sentença reformada, de modo a julgar procedente os pedidos da apelante para o fim de anular a decisão administrativa do INPI que extinguiu a patente do MU 8803456-9, mantendo-se desta forma, hígida a sua vigência; e

c) Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam pela impossibilidade da manutenção integral da patente do MU8803456-9 pela imprecisão da descrição ou ausência de desenhos, determine ao INPI oportunizar a retificação para novo exame técnico.

Contrarrazões do INPI (processo 0210143-02.2017.4.02.5101/RJ, evento 239, CONTRAZAP1) pela manutenção da sentença.

Apesar de devidamente intimados, os demais apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação.

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL** manifestou-se dizendo que não há, no presente caso, interesse público que justifique sua intervenção obrigatória (evento 4, PARECER1).

Processo redistribuído a esta relatoria com fulcro na Resolução TRF2-RSP-2023/00070 em 08/01/2024 (Evento 5).

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por **FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador 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.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador **20001939521v26** e do código CRC **ef5ccfd1**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Data e Hora: 29/7/2024, às 13:54:31

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0210143-02.2017.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
APELANTE: FLAVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA (AUTOR)
APELANTE: LUIS MARCELO BIANCINI CASAL GARCIA (AUTOR)
APELANTE: PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA (AUTOR)
APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)
APELADO: HIDRO BOMBAS RIO PRETO EIRELI (RÉU)
APELADO: RODOLFO LEIVAS (RÉU)
APELADO: VALE VERDE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI (RÉU)

VOTO

Conheço do recurso eis que presentes os pressupostos processuais.

Conforme relatado, **FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA e outros**, (processo 0210143-02.2017.4.02.5101/RJ, evento 227, APELAÇÃO1) interpuseram apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal/R, nos autos da ação ajuizada pelos apelantes em face dos apelados **HIDRO BOMBAS RIO PRETO EIRELI, RODOLFO LEIVAS, VALE VERDE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI** e do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.**

O MM. Juízo da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, com base em laudo pericial elaborado na fase de instrução, julgou improcedente o pedido autoral consistente no pedido de anulação da decisão administrativa do INPI que extinguiu a Patente do Modelo de Utilidade **MU 8803456** por entender que a patente não preenchia o requisito da atividade inventiva, mantendo válido o ato do INPI que decretou sua nulidade (processo 0210143-02.2017.4.02.5101/RJ, evento 218, SENT1).

Irresignados, os apelantes sustentam no presente recurso a validade da patente**MU 8803456**, alegando que a sentença se baseou em laudo pericial deficiente. Portanto, requerem a anulação da sentença com a produção de nova prova pericial ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença com o restabelecimento da vigência da patente MU 8803456-9 ou a possibilidade de os autores retificarem o pedido da patente para novo exame técnico junto ao INPI.

O pedido de anulação da sentença para a determinação de nova prova pericial, em razão da deficiência do laudo produzido, está nitidamente ligado ao mérito.

DO HISTÓRICO ADMINISTRATIVO

O INPI emitiu em 18.08.2015 perecer técnico indeferindo o pedido de Patente de Invenção apresentado pelos autores:

5 Conclusões e observações

Sendo assim, indicamos que a matéria reivindicada no presente pedido de Patente de Invenção foi considerada não privilegiável por falta de atividade inventiva sobre o estado da técnica pesquisado, contrariando o disposto no art. 8º diante do art. 13 da LPI.

O depositante deve se manifestar quanto ao contido neste parecer em até 90 (noventa) dias, a partir da data de publicação na RPI, de acordo com o Art. 36 da LPI.

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2015.

Em decorrência à negativa do INPI quanto à patenteabilidade da matéria revelada no pedido de patente de invenção PI0801608-9, os depositantes efetuaram emendas no título e no relatório descritivo, para incluir menções aos quatro documentos listados no Relatório de Busca de anterioridades, atendendo recomendação constante no parecer anteriormente mencionado, e efetuaram também emendas na reivindicação independente única e no resumo.

Requereram também a mudança de natureza do pedido, passando de pedido de patente de invenção para pedido de patente de modelo de utilidade, o que foi posteriormente acatado pelo

examinador. Consequentemente, o pedido teve sua identificação alfanumérica alterada para MU8803456-9.

Foi proferida pelo INPI decisão deferindo a concessão da Patente MU8803456-9:

patente de Modelo de Utilidade.

A matéria reivindicada é suscetível de aplicação industrial e apresenta nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (Art. 9º da LPI), e o pedido está de acordo com a legislação vigente, encontrando-se em condições de obter a patente pleiteada.

Assim sendo, defiro o presente pedido como Patente de Modelo de Utilidade, devendo integrar a Carta Patente **os documentos que constam no Quadro 1 deste parecer**.

Para a concessão da patente o depositante deverá efetuar o pagamento da retribuição e a respectiva comprovação correspondente à expedição da carta-patente, conforme os prazos estabelecidos no Artigo 38 da LPI.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2015.

Em 18/09/2017, após requerimento de nulidade formulado pelos réus/apelados, o INPI concluiu que:

5) Conclusão:

Dessa forma, sugerimos a nulidade da Concessão da Patente uma vez que a mesma não atende aos requisitos de modelo de utilidade por não constituir uma criação de forma ou disposição em objeto de uso prático pelo artigo 9° da LPI e não atender ao artigo 25 da LPI por falta de clareza na reivindicação 1.

Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 2017.

DO LAUDO PERICIAL

Por determinação do Juízo *a quo* foi produzida prova pericial para aferição do atendimento aos requisitos de patenteabilidade no exame efetuado na matéria descrita e reivindicada na referida Patente do Modelo de Utilidade MU 8803456-9.

Laudo apresentado n o processo 0210143-02.2017.4.02.5101/RJ, evento 153, LAUDO1 com a seguinte conclusão:

Assim, não se torna possível que um técnico no assunto possa realizar o objeto, no caso um Modelo de Utilidade, e, portanto, nesse aspecto do acionamento remoto a patente de Modelo de Utilidade MU8803456-9 não atende os ditames do Art. 24 da Lei 9.279-LPI.

A leitura do relatório descritivo da patente de Modelo de Utilidade MU8803456-9 comprova plenamente que o objeto dessa patente pode ser produzido em qualquer tipo de indústria, atendendo, portanto, os ditames dos Art. 9º e 11 da Lei 9.279-LPI quanto à aplicação industrial.

Desta forma, a patente de Modelo de Utilidade MU8803456-9 atende o requisito de novidade definido nos Art. 9 e 11 da Lei 9.279 – LPI.

Em vista à análise acima, conclui-se que não se observa o atendimento ao requisito de Ato Inventivo determinado no art. 9º da LPI – Lei 9.279 por parte da matéria descrita e reivindicada na patente de Modelo de Utilidade MU8803456-9.

Assim, fica então claro ter sido correta a decisão exarada por meio do referido Ato Administrativo do 1º Réu INPI para anular a da patente de Modelo de Utilidade MU8803456-9.

10 - CONCLUSÃO

Em vista à extensiva análise que se fez anteriormente, o signatário do presente Laudo Pericial **conclui que deve ser mantido o Ato Administrativo do 1º Réu INPI que resultou na nulidade da Patente do Modelo de Utilidade MU8803456-9**.

DO MÉRITO

Inicialmente, a recorrente questionou a ausência de inspeção dos equipamentos em produção instalados pelo perito.

Intimado na Origem para se manifestar sobre esse aspecto, o *expert* bem explicou que o trabalho pericial nas ações de nulidade de patente frequentemente demanda apenas o confronto do objeto da patente que se deseja anular com as anterioridades apresentadas, sendo a inspeção realizada nas ações de infração (processo 0210143-02.2017.4.02.5101/RJ, evento 173, PET1).

Conforme o art. 9º da Lei 9.279/1996 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.

O Manual do INPI assim diferencia a Patente de Modelo de Utilidade da Patente de Invenção:

2.5.3 Patente de modelo de utilidade

Um modelo de utilidade é um 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. Este objeto deve ser tridimensional (como instrumentos, utensílios e ferramentas) e suscetível de aplicação industrial.

Atenção!
Uma das principais formas de diferenciar uma PI e um MU reside no Estado da Técnica.

A diferenciação entre Patente de Invenção e Patente de Modelo de Utilidade é de suma importância para quem deseja proteger sua criação. Para determinar a definição da natureza correta, é necessário avaliar se há um aperfeiçoamento de efeito ou funcionalidade – caso de proteção como Patente de Modelo de Utilidade - ou um novo efeito técnico-funcional – caso de proteção como Patente de Invenção. O inventor poderá identificar melhor a natureza (Invenção ou Modelo de Utilidade) da sua criação a partir do conhecimento prévio do estado da técnica (ver item 2.6.1), de modo a requerer devidamente a proteção (Quadro 4).

No caso, inexiste controvérsia quanto ao tipo de patente, mas sobre o preenchimento dos requisitos de patenteabilidade do Modelo de Utilidade.

Na hipótese, a recorrente busca a patente de uma configuração aplicada em equipamento contra incêndios de máquinas agrícolas.

O perito judicial sumarizou a constatação do INPI no sentido de que:

(i) a patente de modelo de utilidade em questão não se ajusta propriamente ao conceito de nova forma conferida a um objeto tridimensional,

(ii) não é apresentado qualquer detalhamento que possa justificar o ato inventivo pelo acionamento remoto por sinais elétricos dos extintores,

(iii) a característica de operação remota não se refere a uma característica de nova forma conferida a um objeto tridimensional, mas a características de operação do sistema de prevenção de incêndios,

(iv) a matéria a que se requer proteção não visa uma forma específica, mas uma funcionalidade, e funcionalidades não são matéria passível de proteção por modelo de utilidade.

Confira-se às fls. 70 do laudo (processo 0210143-02.2017.4.02.5101/RJ, evento 153, LAUDO1)

As razões para o 1º Réu INPI ter acatado o requerimento de nulidade administrativa foram apresentadas no item 8.2 do presente Laudo Pericial (pag. 53), e podem ser sumarizadas conforme abaixo:

- a patente de modelo de utilidade proposta descreve sistema dotado de cilindros pressurizados, válvulas de descarga, tubos de distribuição e mecanismo de acionamento manual ou remoto que não se ajusta propriamente ao conceito de nova forma conferida a um objeto tridimensional;

- no Relatório Descritivo da patente de Modelo de Utilidade MU8803456-9 é mencionado que o ato inventivo do objeto dessa patente se refere á vantagem propiciada pelo acionamento remoto por sinais elétricos dos extintores (parágrafo 16), mas não é apresentado qualquer detalhamento do sistema de acionamento que que possa justificar tal ato inventivo;

- a característica de operação remota não se refere a uma característica de nova forma conferida a um objeto tridimensional, mas a características de operação do sistema de prevenção de incêndios. Sistemas mais complexos, no sentido de ter desempenhado várias funções atuando em conjunto, que não se restringem a uma forma específica, tendem a ser interpretados como invenções, e não como modelos de utilidade;

- a própria titular reconhece que nenhuma forma específica foi definida na patente, que não traz maiores detalhamentos do sistema de controle remoto, uma vez que seu objetivo é a proteção da funcionalidade alcançada por qualquer uma dessas formas, ou seja, a matéria a que se requer proteção não visa uma forma específica, mas a uma funcionalidade, e funcionalidades não são matéria passível de proteção por modelo de utilidade;

- simplesmente expandir o número de locais para contemplar o combate a incêndio na bateria, sistema elétrico, alternador, tanque, sistema de distribuição de combustível e motor, sem especificar qualquer implementação construtiva diferenciada, não é considerado inventivo.

No mesmo sentido do que entendeu a autarquia, o perito judicial atesta a ausência de ato inventivo na patente do modelo de utilidade em lide:

Percebe-se então que esse aspecto do uso de um número maior de pontos de extinção de incêndio por parte do objeto da patente de Modelo de Utilidade MU8803456-9 não é capaz de caracterizar a presença de ato inventivo, conforme foi mencionado pelo Parecerista do 1º Réu INPI em seu Relatório de Exame Técnico (item 8.2, folha 53 do Laudo Pericial), ao se referir à comparação da patente de Modelo de Utilidade MU8803456-9 com o documento US2020/0088625A1.

Quanto à característica de acionamento remoto dos pontos de extinção de incêndio, declarada no parágrafo 016 do Relatório Descritivo como a melhoria funcional obtida por meio do objeto da patente de Modelo de Utilidade MU8803456-9, menciona-se inicialmente que tal característica é apenas declarada, não sendo descrita no Relatório Descritivo, como se viu no item 8.4.2 (folha 53 do Laudo Pericial).

Mencione-se também haver uma diferença no posicionamento dos equipamentos que compõem as unidades de cilindros pressurizados da patente de Modelo de Utilidade MU8803456-9 e do documento US2020/0088625A1, mas não se percebe no Relatório Descritivo da patente de Modelo de Utilidade MU8803456-9 nada quanto a esse aspecto que possa contribuir para alguma melhoria funcional, ou que se caracterize com algum grau de criação da mente.

Em vista à análise acima, conclui-se que não se observa o atendimento ao requisito de Ato Inventivo determinado no art. 9º da LPI – Lei 9.279 por parte da matéria descrita e reivindicada na patente de Modelo de Utilidade MU8803456-9.

Em acréscimo, os argumentos do assistente técnico da parte autora, ora apelante, Sr. Wilson Bradermarte, apresentados em contraposição à constatação da perícia, foram enfrentados e afastados de modo objetivo pela autarquia, sendo mais um elemento para confirmar o acerto do laudo pericial. Vejamos (processo 0210143-02.2017.4.02.5101/RJ, evento 167, OFIC2):

2) Discussão das partes relevantes do laudo pericial de Mario Luiz Novaes Avila:

Na análise de Wilson Brandemarte é apontado que na patente "*Foi desenvolvida uma técnica de se aumentar a pressão interna de trabalho do equipamento, vindo a aumentar a capacidade extintora. Inicialmente foram utilizadas conexões comuns no mercado, como bicos de extinção, com cerca de 8,0 milímetros de diâmetro, porém em seguida foram desenvolvidos bicos de extinção próprios para essa finalidade com cerca de 4,0 milímetros de diâmetro*" (folha 11/108). Tal característica diz respeito a forma dos bicos e é relativa a modelo de utilidade, no entanto, a reivindicação da patente não especifica esta característica de diâmetro dos bicos.

Na análise de Wilson Brandemarte é apontado que na patente "*Na concepção da ideia do equipamento foram utilizados diversos gases expelentes em testes, para análises dos resultados e capacidades extintoras*" (folha 11/108). Ocorre que um modelo de utilidade é uma modificação de forma ou disposição em um objetivo conhecido (artigo 9º da LPI) de modo que a escolha do tipo de gás usado não é matéria passível de proteção por modelo de utilidade.

Na análise de Wilson Brandemarte é apontado que "*O acionamento do equipamento é feito de forma mecânica (manual), no interior da cabine da máquina ao lado da poltrona do operador*" (folha 11/108). Esta característica é reivindicada de forma funcional quando trata de *válvulas de descarga (7) comandadas de dentro da cabine de operação com acionamento manual.* Não há a descrição de que forma estrutural tal função é alcançada nem é apresentado qualquer detalhamento deste sistema de acionamento. Tampouco a patente MU8003456 detalha o dito sistema de abertura remota de válvula por se constituir de sistema que em si já é conhecido em sistemas automatizados do estado da técnica (documentos **A1** GB2271058, **A2** MU7501794, **D2** MU7802354 ou **D3** MU8103313).

Na análise de Wilson Brandemarte é apontado que "*A tubulação foi construída em aço carbono em diâmetro calculado para a melhor eficiência e a maior capacidade extintora*" (folha 11/108). Esta característica do tipo de material usado para a tubulação não é reivindicada e tampouco como escolha de material se adequa às características de forma ou disposição de um modelo de utilidade.

Na análise de Wilson Brandemarte é apontado que a patente apresenta "*pontos e bicos de extinção fixados nos pontos estratégicos para a extinção dos princípios de incêndio*". A reivindicação afirma que os pontos de incidência não se limitam a pontos específicos e bem definidos, mas podem contemplar qualquer outro ponto inespecífico da máquina agrícola, ou seja, não se tem definido uma forma específica de disposição dos tubos de distribuição. No estado da técnica **D1** US20020088625A1 também mostra pontos de combate ao incêndio terminados em bicos de descarga (60) (página 4, linha 11). **A1** GB2271058 mostra um sistema automático de combate a incêndios (página 1, linha 3) em máquinas agrícolas (página 1, linha 5) contendo cilindro com agente de combate a incêndio (página 2, linha 20), tubo de distribuição (página 4, linha 8) com pontos de combate ao incêndio (página 4, linha 11) controlados por válvula (18) (página 4, linha 15). Simplesmente expandir o número de locais para contemplar o combate a incêndio na bateria, sistema elétrico, alternador, tanque, sistema de distribuição de combustível e motor, sem especificar qualquer implementação construtiva diferenciada, não é considerado inventivo. O perito Mario Luiz Novaes Avila concorda com esta conclusão quando afirma: "*É inegável que aumentar o número de pontos de extinção de incêndio acarretará melhoria funcional, dado que mais regiões do equipamento que possam se tornar focos de incêndio ficarão protegidas. Entretanto, é também patente que isso se trata de mera utilização de recursos já disponíveis e bem conhecidos, usados apenas em maior número. Isso não se caracteriza como um algum grau de criação da mente, e, dessa forma, não se caracteriza a presença de ato inventivo*" (folha 72/108).

O argumento do recurso de que as disposições do equipamento (objeto patenteado) acompanharão as configurações da máquina em que será instalado, modificando-se, assim, caso a caso, as medidas e quantidades de elementos necessários, razão pela qual, a anotação de tais características na descrição da patente, apenas acarretaria uma indevida limitação de sua utilidade,

não afastam as conclusões do INPI e da perícia, pois são aspectos que não são capazes de configurar melhoria funcional ou mesmo a caracterização de algum grau de criação.

Quanto à alegação de que o laudo pericial não respondeu aos questionamentos suscitados, não prospera tal linha de argumentação da recorrente, pela simples constatação nos autos de que a perícia produzida em Juízo encontra-se devidamente fundamentada, tendo respondido, de forma clara e eficiente, a todos os quesitos formulados pelas partes. Mormente, porquanto, devidamente oportunizado à apelante insurgir-se contra a manifestação técnica que se mostra a ela desfavorável, não havendo que falar em ofensa ao artigo 5º, LV, da CRFB.

Destarte, não há deficiência no trabalho do profissional nomeado pelo juízo que justifique a desconsideração de suas conclusões para a formação do convencimento do órgão julgador.

Assim, **restou suficientemente comprovado que a patente MU 8803456-9 não preenche o requisito do ato inventivo, por não se constituir uma criação de forma ou disposição em objeto de uso prático, nos moldes do artigo 9º da LPI.**

Pontuo, por fim, que, nesse cenário, não há a possibilidade de acolhimento do pedido subsidiário consistente em autorizar aos autores a retificarem o pedido da patente para novo exame técnico junto ao INPI.

Voto no sentido de**negar provimento ao apelo, majorados os honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.**

Documento eletrônico assinado por **FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador 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.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador **20001939522v79** e do código CRC **2c6bc5f9**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Data e Hora: 29/8/2024, às 18:25:3

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0210143-02.2017.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

APELANTE: FLAVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA (AUTOR)

APELANTE: LUIS MARCELO BIANCINI CASAL GARCIA (AUTOR)

APELANTE: PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA (AUTOR)

APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)

APELADO: HIDRO BOMBAS RIO PRETO EIRELI (RÉU)

APELADO: RODOLFO LEIVAS (RÉU)

APELADO: VALE VERDE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI (RÉU)

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. ANULAÇÃO DO ATO DO INPI QUE ACOLHEU PAN. EXTINÇÃO DA PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. PROVA PERICIAL. CONSTATADA AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA. LAUDO ATENDEU AOS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES. MANTIDO O ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. APELO DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta por FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA e outros, em face da sentença proferida pela Exmª. Juíza da 9ª Vara Federal/RJ, nos autos da ação ajuizada pelos apelantes em face dos apelados HIDRO BOMBAS RIO PRETO EIRELI, RODOLFO LEIVAS, VALE VERDE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

2. O MM. Juízo da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, com base em laudo pericial elaborado na fase de instrução, julgou improcedente o pedido autoral consistente no pedido de anulação da decisão administrativa do INPI que extinguiu a Patente do Modelo de Utilidade **MU 8803456-9** por entender que a patente não preenchia o requisito da atividade inventiva, mantendo válido o ato do INPI que decretou sua nulidade.

3. Por determinação do Juízo *a quo* foi produzida prova pericial para aferição do atendimento aos requisitos de patenteabilidade no Exame efetuado na matéria descrita e reivindicada na referida Patente do Modelo de Utilidade MU 8803456-9.

4. Conforme o art. 9º da Lei 9.279/1996 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.

5. O perito judicial sumarizou a constatação do INPI no sentido de que: (i) a patente de modelo de utilidade em questão não se ajusta propriamente ao conceito de nova forma conferida a um objeto tridimensional; (ii) não é apresentado qualquer detalhamento que possa justificar o ato inventivo pelo acionamento remoto por sinais elétricos dos extintores; (iii) a característica de operação remota não se refere a uma característica de nova forma conferida a um objeto tridimensional, mas a características de operação do sistema de prevenção de incêndios; (iv) a matéria a que se requer proteção não visa uma forma específica, mas uma funcionalidade, e funcionalidades não são matéria passível de proteção por modelo de utilidade.

6. Restou suficientemente comprovado que a patente MU 8803456-9 não preenche o requisito do ato inventivo, por não se constituir uma criação de forma ou disposição em objeto de uso prático, nos moldes do artigo 9º da LPI. Conclusão da pericial judicial na mesma direção do entendimento do INPI.

7 Os argumentos do assistente técnico da parte autora, ora apelante, Sr. Wilson

Bradermarte, apresentados em contraposição à constatação da perícia, foram enfrentados e afastados de modo objetivo pela autarquia, sendo mais um elemento para confirmar o acerto do laudo pericial.

8. Quanto à alegação de que o laudo pericial não respondeu aos questionamentos suscitados, não prospera tal linha de argumentação da recorrente, pela simples constatação nos autos de que a perícia produzida em Juízo encontra-se devidamente fundamentada, tendo respondido, de forma clara e eficiente, a todos os quesitos formulados pelas partes. Mormente, porquanto, devidamente oportunizado à apelante insurgir-se contra a manifestação técnica que se mostra a ela desfavorável, não havendo que falar em ofensa ao artigo 5º, LV, da CRFB.

9. Negado provimento ao apelo.

10. Ficam majorados os honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao apelo, majorados os honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2024.

Documento eletrônico assinado por **FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador 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.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador **20001939523v9** e do código CRC **12d59e30**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Data e Hora: 16/9/2024, às 13:42:31