



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0812595-48.2008.4.02.5101 (2008.51.01.812595-2)
RELATOR : Desembargador(a) Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
APELADO : OTACILIO ELIAS E OUTRO
ADVOGADO : SP266748 - SONIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA E OUTRO
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08125954820084025101)

EMENTA

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOVIDADE. ARTIGOS 9º, 11 E 14 DA LEI Nº 9.279/96. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I - A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica e o modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira óbvia.

II - A técnica utilizada pelo MU 7800203-6 foi antecipada pela PI 9702590-9, não ostenta inovação técnica e não preenche os requisitos exigidos pela lei, para a manutenção das prerrogativas concedidas pelo INPI.

III - O MU 7800203-6 é composto por um berço duplo, ao passo que a PI 9702590-9 é constituída por um berço único para o coxim de borracha, essa diferença “não representa qualquer avanço técnico”, tão somente “um possível aumento da resistência do material, o que não configura invento, pois poderiam ser utilizados materiais de maior resistência em berço único, o que compensaria a utilização da configuração adotada pelo MU 7800203-6”.

IV - Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

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

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019 (data do julgamento).

Desembargador Federal MARCELLO GRANADO
Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0812595-48.2008.4.02.5101 (2008.51.01.812595-2)
RELATOR : Desembargador(a) Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
APELADO : OTACILIO ELIAS E OUTRO
ADVOGADO : SP266748 - SONIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA E OUTRO
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08125954820084025101)

RELATÓRIO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO - Relator) Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, Celso Araújo Santos (fls. 26/39), nos autos da ação ordinária ajuizada pelo ora apelado, OTACÍLIO ELIAS, em face do apelante e de AGNALDO ALVES DA SILVA, objetivando a declaração de nulidade da patente de modelo de utilidade MU 7800203-6 para “disposição técnica introduzida em braçadeiras utilizadas em barras estabilizadoras de peruas Kombi”, de titularidade do 2º réu, depositada em 06/02/1998 e concedida em 24/05/2005.

O MM. Juízo *a quo* julgou procedente o pedido, concedeu tutela provisória e condenou os réus em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, *pro rata*, na forma dos artigos 85, § 1º e 2º, I a IV e 87 do CPC. Suspendeu o pagamento por parte do 2º réu (AGNALDO ALVES DA SILVA), em razão da gratuidade de justiça deferida, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

Em razões de apelação, às fls. 502/505, o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, sustenta: (i) “que no reexame das questões apontadas pelo autor, a autarquia examinou e apontou as características técnicas que atendem aos requisitos estabelecidos pela lei”; (ii) “que a patente encontra-se dotada de novidade/atividade inventiva conforme consta no parecer técnico da Diretoria de Patentes”; (iii) “que a concessão da patente de modelo de utilidade MU 7800203-6 atendeu aos requisitos da LPI”.

Requer o INPI, que o parecer técnico da Diretoria de Patentes faça parte do feito para melhor elucidar a questão, reportando-se quanto ao mais à sua contestação de fls. e ao final seja dado provimento à apelação para reformar a sentença.

Em contrarrazões, às fls. 513/517, o apelado, OTACÍLIO ELIAS alega: (i) “que a sentença baseou-se no laudo pericial; e (ii) mero descontentamento do apelante”.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Requer ao final seja negado o provimento ao recurso, a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos e a condenação em honorários advocatícios, fixados em 20%, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

Regularmente intimado o 2º réu, AGNALDO ALVES DA SILVA, não se manifestou (fl. 510).

Manifestação do MPF pelo desprovimento do recurso (fls. 528/531).

É o relatório. Peço dia.

Desembargador Federal MARCELLO GRANADO
Relator

SSS



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0812595-48.2008.4.02.5101 (2008.51.01.812595-2)
RELATOR : Desembargador(a) Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
APELADO : OTACILIO ELIAS E OUTRO
ADVOGADO : SP266748 - SONIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA E OUTRO
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08125954820084025101)

VOTO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO - Relator) Conheço a apelação, pois estão presentes os seus requisitos e pressupostos recursais.

O autor **OTACÍLIO ELIAS** ajuizou ação objetivando: (i) a decretação da nulidade da patente de modelo de utilidade MU 7800203-6 “por falta de requisito legal indispensável, notadamente, a novidade”, concedida indevidamente pelo INPI ao 2º réu; (ii) a condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa corrigidos até o pagamento.

Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou procedente os pedidos e o condenou a pagar custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, *pro rata*, na forma do art. 85, § 1º e § 2º, I a IV e 87 do CPC. Suspenso o pagamento por parte do 2º réu, em razão da gratuidade de justiça deferida, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O apelante alega, com base no parecer técnico da Diretoria de Patentes, que “a concessão do Modelo de Utilidade em questão atendeu aos requisitos da LPI (a patente encontra-se dotada de novidade/atividade inventiva) e que *“a afirmação de que o documento de patente PI 9702590-9 anteciparia a matéria reivindicada pela patente de modelo de utilidade MU 7800203-6, por falta de Ato Inventivo (Art. 14 da LPI) é **contrária** ao disposto no Art. 11 §1º da Lei 9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial/LPI”*”.

“É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial” (art. 8º da LPI).

Quanto à novidade, de acordo com o que dispõe o art. 11 da LPI, uma patente será considerada nova quando não compreendida no estado da técnica, que 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.

De acordo com o princípio do documento único, para que a novidade seja afastada, é necessário que toda a matéria reivindicada esteja descrita integralmente em um único



documento do estado da técnica.

Assim, estando a matéria do objeto da patente de modelo de utilidade MU 7800203-6 comprovadamente antecipada em uma única fonte, a mesma não é dotada de novidade.

Segundo Denis Barbosa:

“Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica – um só uso público, ou uma só citação; em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente num só documento (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade”.

Segundo as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade do INPI em seu Capítulo IV:

“4.1 De acordo com o artigo 8º da LPI, qualquer invenção para a qual um direito de patente possa ser concedido deve possuir novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Desta forma, novidade é um dos requisitos de patenteabilidade a ser satisfeito para que uma invenção receba um direito de patente.

4.2 De acordo com o disposto no artigo 11 da LPI, a invenção é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica.

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 – Capítulo III destas Diretrizes;*
- (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.”*



(...)

“De acordo com o parágrafo primeiro do artigo 11 da LPI, o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do 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 artigos 12 (período de graça), 16 (prioridade unionista), e 17 (prioridade interna) da LPI”.

O art. 9º da LPI dispõe que o objeto de uso prático para ser patenteável como modelo de utilidade deve ser suscetível de aplicação industrial, apresentar nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Assim, o alcance da proteção de um modelo de utilidade está expresso na descrição das reivindicações conforme artigos 25 e 41 da LPI.

O legislador define nos artigos 11 e 14 da LPI que para que a invenção e o modelo de utilidade sejam considerados novos, não podem estar compreendidos no estado da técnica e dotado de ato inventivo sempre que para um técnico no assunto não decorra de maneira óbvia.

No que concerne ao segundo requisito, existe ato inventivo quando a modificação introduzida num objeto resulta em melhoria funcional de seu uso ou fabricação, facilitando a atividade humana, e/ou melhorando sua eficiência.

Uma invenção deve apresentar caráter técnico realizável em algum campo tecnológico. É necessário que a invenção esteja inserida em um setor técnico, resolva um problema técnico, e possua efeito técnico. Assim, é necessário que o pedido evidencie o caráter técnico do problema a ser resolvido, da solução proposta e dos efeitos alcançados.

De acordo com o laudo judicial (realizado por engenheiro civil e advogado com assessoria de engenheiro metalúrgico e mecânico), o MU 7800203-6 é composto por um berço duplo, ao passo que a PI 9702590-9 é constituída por um berço único para o coxim de borracha, contudo essa diferença “não representa qualquer avanço técnico”, tão somente “um possível aumento da resistência do material, o que não configura invento, pois poderiam ser utilizados materiais de maior resistência em berço único, o que compensaria a utilização da configuração adotada pelo MU 7800203-6”.

Ainda de acordo com o laudo, “o fato da PI 9702590-9 apresentar um sistema de fixação da barra estabilizadora com a utilização de duas abraçadeiras em nada difere do modelo de utilidade do réu, pois o que se encontra na PI é a utilização de dois artificios cujo principal é absolutamente igual àquele utilizado pelo MU 7800203-6”.



Em que pese a PI 9702590-9 fazer uso de uma segunda fixação, a primeira fixação em nada difere da fixação desenvolvida pelo 2º réu. Tanto a PI 9702590-9 como o MU 7800203-6 “fazem uso de um berço em formato côncavo que recebe um coxim convexo que nele se encaixa e que é, em ambos os casos, transpassado pela barra estabilizadora e, por fim, fixados à suspensão por meio de uma abraçadeira que transpassa uma chapa de sustentação fixada por porcas, como se comprova nos desenhos acostados aos autos.

O laudo conclui que “a técnica utilizada pelo MU 7800203-6 está antecipada pelo documento encaminhado aos autos, PI 970259-9, não merecendo a manutenção da sua concessão, pois o seu conteúdo não está provido de inovação técnica”.

O INPI, ora apelante, alega por fim, que a patente de invenção PI 970259-9 “não compõe o estado da técnica para aferir o requisito de ato inventivo” no modelo de utilidade MU 7800203-6, pois apesar de ter sido depositada em 15/07/1997, a sua publicação somente ocorreu em 19/01/1999, após o depósito da MU em questão ocorrido em 06/02/1998, contrariando o disposto no art. 11 §1º da LPI.

De acordo com o art. 11 §2º da LPI e como o próprio INPI admitiu nos autos:

“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 subsequentemente”. (grifos nossos)

Assim, em que pese a publicação do pedido da patente PI 970259-9 ter ocorrido em data posterior ao depósito da patente anulanda MU 7800203-6, seu pedido foi depositado em data anterior, sendo pois, considerado estado da técnica a partir de então, não merecendo acolhida a tese do apelante.

Concluo que o objeto da patente MU 7800203-6 não atende aos requisitos de novidade e atividade inventiva expressos nos artigos 9º, 11 e 14 da LPI, uma vez que fora antecipado pela patente PI 970259-9 do autor, ora apelado.

Considerando que a sentença recorrida foi proferida em 21.05.2018, já sob a vigência do CPC/2015, e em atenção ao disposto no art. 85, §2º, §3º e §11º, do referido diploma legal, majoro em 2% (dois por cento) o valor dos honorários fixados na origem a título de honorários recursais, sendo suportados pelo apelante.

Pelo exposto, **NEGO PROVIMENTO** à apelação e mantenho a sentença na íntegra.

É como voto.

Desembargador Federal MARCELLO GRANADO
Relator

SSS