



Supremo Tribunal Federal
SERVIÇO DE JURISPRUDÊNCIA
D.J. 05.12.86
EMENTÁRIO Nº 1.444 - 2

369

07.11.86

PRIMEIRA TURMA

01444020
04371080
08171000
00000120

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 108.817-6

SÃO PAULO

RECORRENTE : INDÚSTRIA TÉRMICA BRASILEIRA S/A - TERMOLAR
RECORRIDA : INDÚSTRIA E COMÉRCIO SOBRAL S/A

EMENTA: - Modelo de utilidade. Art. 153, § 24, da Constituição, e art. 12 da Lei nº 5.772-71 não prequestionados. Art. 10 deste último diploma aplicado, pelo acórdão recorrido, em coerência com a apreciação da prova. Recurso Extraordinário de que não se conhece, de acordo com as Súmulas 279, 282 e 356.

A C Ó R D ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Primeira Turma, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso.

Brasília, 07 de novembro de 1986.

RAFAEL MAYER

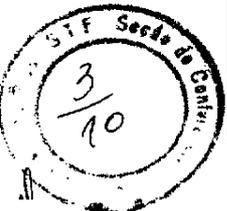
Presidente

Octavio Gallotti

OCTAVIO GALLOTTI

Relator

/amn/



07.11.86

PRIMEIRA TURMA

370

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 108.817-6

SÃO PAULO

RELATOR : O SENHOR MINISTRO OCTAVIO GALLOTTI
RECORRENTE : INDÚSTRIA TÉRMICA BRASILEIRA S/A - TERMOLAR
RECORRIDA : INDÚSTRIA E COMÉRCIO SOBRAL S/A

de galloTTi

RELATÓRIO

01444020
04371080
08172000
00000260

O SENHOR MINISTRO OCTAVIO GALLOTTI: - A questão está bem resumida no despacho do eminente Ministro LAURO LEITÃO que, ainda como Vice-Presidente do Colendo Tribunal Federal de Recursos, indeferiu o recurso extraordinário:

"Indústria e Comércio Sobral S/A promoveu ação ordinária contra Indústria Térmica Brasileira S/A - TERMOLAR, objetivando a anulação de Patente de modelo de Utilidade relativa a "uma construção para recipientes térmicos, à alegação de

"a) ter ocorrido erro na publicação do despacho de concessão da patente;

b) que o objeto da patente não pode ser conceituado como modelo de utilidade;

c) que a construção patenteada carecia do requisito essencial da novidade, quando efetuado o respectivo depósito."



371

O Dr. Juiz a quo, após analisar de
tidamente as provas dos autos, assim concluiu:

Nestas condições, examinadas todas
as provas constantes dos autos, julgo IMPRO
CEDENTE a ação quanto às reivindicações nº
1 e 2 da Patente de Modelo de Utilidade de
nº 5:305.749 e julgo PROCEDENTE, em parte,
a ação proposta para decretar a absoluta nu
lidade da reivindicação nº 3 da referida Pa
tente, nos termos do art. 55, letra "a" §
único e 10, do Código de propriedade Indus
trial.

lewy alvotti

Considerando que a Autora decaiu
da parte substancial do pedido, a ela deve
ser debitados os ônus da sucumbência, razão
pela qual condeno a Autora ao pagamento das
custas processuais, inclusive salários do pe
rito oficial, arbitrados em Cr\$ 50.000,00
(cinquenta mil cruzeiros), honorários advoca
tícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa.

Trasmitta-se o inteiro teor desta
decisão ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial após o trânsito em Julgado da Sen
tença."

(fls. 847)

A 4a. Turma deste Tribunal, Rela
tor Min. Carlos Mário Velloso, acolhendo apelo manifes
tado pela autora, julgou a ação totalmente procedente,
consoante acórdão assim ementado:



372

"ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUS
TRIAL. MODELO DE UTILIDADE C.P.I., LEI n^o
5.772, de 1 971.

I. Modelo de utilidade é toda dis
posição ou forma nova obtida ou introduzida
em objetos conhecidos, desde que se prestem
a um trabalho ou uso prático. C.P.I., Lei
5.772/81, artigo 10.

II. Inexistente o pressuposto de
novidade do objeto da patente, dá-se pela
nulidade desta.

III. Recurso provido."

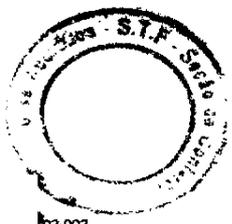
(fls. 1.008)

A par dos embargos declaratórios,
que foram rejeitados, Indústria Térmica Brasileira S/A
TERMOLAR manifesta recurso extraordinário, com funda
mento na letra a da norma constitucional autorizadora,
ao argumento de que o aresto hostilizado contrariou o
disposto no art. 153, § 24, da Constituição Federal,
além, de negar eficácia aos arts. 10 e 12 e seus pará
grafos, da Lei n^o 5.772, de 1971.

Cumprе observar, desde logo, que a
argüida contrariedade a texto constitucional e a nega
tiva de vigência ao art. 12 e §§, da Lei 5.772/71, não
foram objeto de prequestionamento ou ventiladas, na de
cisão recorrida, posto que são invocadas, quando da in
terposição dos embargos declaratórios (RE 90.021-6-MA,
in DJ de 7/10/83 e Ag 95.951-3 (AgRg) MG, in DJ de
09/03/84.

E, quanto ao art. 10 e §§, da men

Levy Alotti



373

cionada Lei, que a recorrente insiste como vulnerados, em que pese à excelente sustentação recursal, não há negar-se o razoável acerto da interpretação a eles oferecida pelo aresto impugnado, que examinou a questão à luz das provas trazidas aos autos.

Pelo exposto, invocando as Súmulas 279 e 400, da Suprema Corte, não admito o recurso." (fls. 1.089/90)

Subiram os autos, para melhor exame, em decorrência do provimento do Agravo de Instrumento.

Nesta instância, opinou, como segue, a ilustre Procuradora IDUNA WEINERT, em parecer aprovado pelo eminente Subprocurador-Geral MAURO LEITE SOARES:

"3. Cumpre assinalar, inicialmente, que as ofensas ao art. 153, § 24, da Carta Magna e ao art. 12, da Lei nº 5772/71, representam temas novos, não ventilados no v. acórdão recorrido, vez que trazido o tema constitucional pela primeira vez aos autos nos embargos de declaração de fls. 1011/1028, razão pela qual incidem, sobre os mesmos, o verbete nº 282, da Súmula desse Colendo S.T.F.

4. A leitura do v. acórdão recorrido (fls. 970/1009) não deixa dúvidas, por outro lado, de que a conclusão no sentido da procedência da presente ação de nulidade de patente de modelo de utilidade resultou, exclusivamente, do exame de volumosas provas, especialmente do laudo pericial, carreadas para os autos, o que inviabiliza o apelo derradeiro, a teor do entendimento consubstanciado no verbete nº 279, da Súmula desse Pretório Excelso.

lees allotti



374

5. Por fim, tem-se que a v. deci
são recorrida, partindo de premissa fática deduzida
do conjunto probatório, no sentido da inexistência do
pressuposto "novidade" do objeto em exame (recipiente
têrmico), aplicou de forma não apenas razoável (Súmula
nº 400) mas correta, o disposto no § 2º, do art. 10,
da Lei nº 5772/71, que se vê transcrito às fls. 1052/
/1053.

6. Parecer, em conclusão, pelo não
conhecimento do presente recurso extraordinário, ante
a ausência dos seus pressupostos constitucionais e re
gimentais." (fls. 1.103/4)

É o relatório. *leey allotti*

/amn/



375

Levy Gallotti

V O T O

O SENHOR MINISTRO OCTAVIO GALLOTTI (RELATOR):
- O art. 153, § 24, da Constituição, não foi ventilado pelo acórdão recorrido.

Mera invocação do dispositivo, em petição de embargos declaratórios, rejeitados à míngua de real omissão a suprir, não se presta ao ingresso da alegação, na via extraordinária, como tem esta Corte reiteradamente decidido.

Também não foi prequestionado (este nem sequer agitado nos embargos) o art. 12 da Lei nº 5.772-71, ao âmbito de cujo art. 10, em que se fundamentou o Tribunal a quo, de vo restringir o exame do presente recurso extraordinário. Reza o dispositivo:

"Art. 10 - Para os efeitos deste Código, considera-se modelo de utilidade to da disposição ou forma nova obtida ou introduzida em objetos conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prático.

§ 1º - A expressão objeto compreende ferramentas, instrumentos de trabalho ou utensílios.

§ 2º - A proteção é concedida somente à forma ou à disposição nova que traga melhor utilização à função a que o objeto ou parte a que o objeto ou parte da máquina se destina."

01444020
04371080
08173000
01410330



376

Reside, então, a controvérsia no apurar se o modelo de recipiente térmico, patenteado pela Recorrente, poderia ser considerado como "de utilidade", sem perder de vista a verificação do caráter de novidade que emerge, como elemento in dispensável, da conceituação acima anotada.

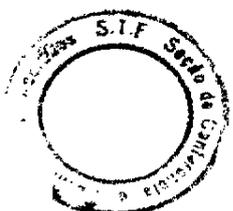
Ora, foi esse o requisito que, perquirido nas instâncias ordinárias, em face de minudente labor pericial, restou afastado pelo acórdão recorrido, do qual destaco o seguinte tópico:

"De outro lado, "o fato de que a paternidade inventiva de semelhante tampa é de titularidade exclusiva da Rê, conforme clareado no final do memorial descritivo da patente anulanda", isto só não é bastante e suficiente para ensejar ao modelo de utilidade objeto desta causa o requisito de novidade. Ao contrário, se anteriormente ao depósito do modelo de utilidade aqui discutido, foi depositada a patente de invenção de "semelhante tampa", isto só é suficiente para descaracterizar a novidade que se quer afirmar existente, no caso, não importando, evidentemente, se o depósito anterior é da própria autora, que acabou titular da patente requerida." (fls. 995/6)

Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão, alegando que o exame do objeto da patente deveria ser realizado em consideração do "conjunto apresentado, pela nova disposição dos elementos constitutivos do modelo e não de cada um dos seus elementos", como teria ocorrido no laudo do perito oficial.

Nesse ponto, reitera as alegações já suscitadas, em embargos declaratórios, de que a prova pericial, dada a forma pela qual se conduziu, não estaria habilitada a fornecer os subsídios que dela recolheu o acórdão recorrido. Argumentan

Levy Albiti



377

do com afirmações isoladas deste, reedita, de certa maneira, também no tocante a supostas contradições, a manifestação rechaçada nos citados embargos.

A despeito do esforço dos ilustres signatários do recurso, transparece, do teor da decisão impugnada, que a questão se esgota na apreciação do conjunto da prova. Nem se cogita de negar o valor legal da prova, que a lei dê como apta ou indispensável. Controvertem-se, apenas, os próprios critérios técnicos adotados, em concreto, na elaboração dos laudos.

Diante do exposto e aplicando o enunciado da Súmula 279, não conheço do Recurso Extraordinário.

Leuzalotti.

/amn/



EXTRATO DE ATA

RE 108.817-6 - SP

Rel.: Ministro Octavio Gallotti. Recte.: Indústria Térmica Brasileira S/A - TERMOLAR (Advs.: Custódio Lopes de Almeida e José Augusto de Toledo). Recda.: Indústria e Comércio Sobral S/A (Advs.: Luiz Carlos Bettiol e outros).

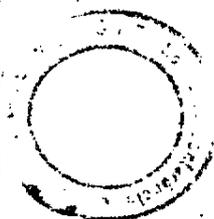
Decisão: Não se conheceu do recurso. Unânime. 1a. Turma, 07-11-86.

01444020
04371080
08174000
00000430

Presidência do Senhor Ministro Rafael Mayer. Presentes à sessão os Senhores Ministros Oscar Corrêa e Octavio Gallotti.

Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Néri da Silveira e Sydney Sanches.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Francisco de Assis Toledo.



Antonio Carlos de Azevedo Braga
ANTÔNIO CARLOS DE AZEVEDO BRAGA
Secretário