



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

1999.51.01.015338-4

RELATOR	: DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO
PARTE AUTORA	: COML/ AUTO PECAS FORI LTDA/
ADVOGADO	: ADILSON BUCHINI
PARTE RÉ	: PEDRO ANTONIO ROSA
ADVOGADO	: MARDEN DE PAULA E SILVA
PARTE RÉ	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR	: MARIA APARECIDA M. R. BALTHAR
REMETENTE	: JUIZO FEDERAL DA 15A VARA-RJ
ORIGEM	: DÉCIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9900153383)

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de Sentença concessiva de pedido formulado por COMERCIAL AUTO PEÇAS FORI LTDA., no sentido de obter declaração de nulidade da Carta-Patente MU-7002593-2, referente à “Aperfeiçoamento em suspensão dianteira de automóvel”, de titularidade de PEDRO ANTÔNIO ROSA, sob o fundamento de que a tal patente é ilegítima, porquanto carece do requisito da novidade, tendo em vista que o seu objeto já se encontrava no estado da técnica quando do pedido da concessão do referido privilégio.

Ressalta-se da r. Sentença em reexame que o d. Juízo *a quo*, diante das provas carreadas aos autos, concluiu que o produto, objeto da referida patente, somente depositada em 26.11.90, já era produzido e comercializado desde 1976 pela “Indústria e Comércio de Auto Peças Bicão Ltda.”, sociedade que à época era constituída pelo representante legal da Autora e pelo primeiro Réu. Considerou, ainda, o juízo sentenciante o Parecer técnico do INPI, segundo o qual a diferença existente entre o objeto comercializado pela Autora, desde 1985, e o Modelo de Utilidade nº 7002593-2 “não é suficiente para manter o privilégio por ser decorrente de maneira comum do estado da técnica não



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

1999.51.01.015338-4

atendendo aos requisitos de patenteabilidade (...), bem como de que “não há características suficientes para comprovar a melhor utilização e/ou a simplicidade construtiva do superador de altura de suspensão ora protegido.” (fls. 284/29)

Parecer do Ministério Público Federal pela nulidade da Sentença, afirmando que não há comprovação nos autos de que a peça, objeto da patente em questão tenha sido registrada junto ao INPI na sua forma original, o que torna impossível qualquer apreciação no que se refere ao pedido de nulidade da patente de aperfeiçoamento da peça em comento. (fls. 299/301)

Sem revisão, nos termos regimentais.
É o Relatório.

Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator

VOTO

Como relatado, trata-se de remessa necessária de Sentença que declarou a nulidade da Carta-Patente MU-7002593-2, referente à “Aperfeiçoamento em suspensão dianteira de automóvel”, sob o fundamento de que a tal patente é ilegítima, porquanto carece do requisito da novidade, tendo em vista que o seu objeto já se encontrava no estado da técnica quando do pedido da concessão do referido privilégio.

De fato, para que se possa registrar uma patente de Modelo de Utilidade é necessário que esta atenda ao requisito da novidade.

Nesse sentido, mesmo na vigência do Código de Propriedade Industrial de 1972 (Lei nº 5.772/71), já era necessário atender-se a tal requisito, pelo qual o objeto da patente não deve se encontrar no chamado “estado da técnica”, o que se dá quando tal objeto se torna acessível ao público, antes do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

1999.51.01.015338-4

depósito do pedido junto ao INPI, nos termos do art. 6º do referido diploma legal, *in litteris*:

“Art. 6º São privilegiáveis a invenção, o modelo de utilidade, o modelo e o desenho industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial.

§1º Uma invenção é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica.

§2º O estado da técnica é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvado o disposto nos artigos 7º e 17.”

No caso em tela, conforme se pode verificar do documento de fls. 141, o depósito relativo à patente do Modelo de Utilidade em referência foi realizado em 26.11.1990, e a Carta Patente expedida em 31.10.1995.

Por outro lado, se mostra incontroverso que o representante legal da Autora e o segundo Réu constituíram, antes do depósito pelo Réu do pedido de patente em referência, mais precisamente em 02.01.76, uma Sociedade Ltda., cujo objeto girava em torno do fabrico e comercialização de peças e acessórios para veículos, conforme se verifica do contrato social acostado às fls. 13. Comprovou-se, ainda, pelos documentos de fls. 15/20, que a Autora comercializava, de fato desde 1985, um “superador de altura” para suspensão de veículos Volkswagen, cuja figura ilustrativa assemelha-se em muito com a peça objeto da Carta Patente MU-7002593-2.

Diante de tais provas, e levando-se em consideração que o órgão técnico do INPI considerou não haver suficiente distinção entre o objeto da patente em referência e aquele comercializado pela Autora, resta incontestável que o objeto da Carta Patente MU-7002593-2 se tornou acessível ao público



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

1999.51.01.015338-4

antes da data do depósito, o que inquina de nulidade o ato concessório, por afronta ao disposto no art. 6º da Lei nº 5.772/71.

Pelo exposto, nego provimento à remessa necessária, mantendo a Sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE CARTA PATENTE REFERENTE A MODELO DE UTILIDADE – AUSÊNCIA DE NOVIDADE – ACESSIBILIDADE AO PÚBLICO ANTES DO DEPÓSITO.

I – Para que se possa registrar uma patente de Modelo de Utilidade é necessário que esta atenda ao requisito da novidade, o que, segundo dispunha o antigo Código de Propriedade Industrial (§1º do art. 6º da Lei nº 5.772/71), somente se configura quando a invenção não estiver compreendida no estado da técnica, ou seja, não tenha se tornado acessível ao público antes do depósito do pedido da patente.

II – No caso *sub examen*, comprovou-se que a Autora comercializava, de fato desde 1985, um “superador de altura” para suspensão de veículos Volkswagen, cuja figura ilustrativa assemelha-se em muito com a peça objeto da Carta Patente MU-7002593-2, cujo depósito data de 26.11.1990.

III – O órgão técnico do INPI considerou não haver suficiente distinção entre o objeto da Carta Patente MU-7002593-2 e aquele comercializado pela Autora, pelo que resta incontestável que o objeto da Carta Patente MU-7002593-2 se tornou acessível ao público antes da data do depósito, o que inquina de nulidade o ato concessório, por afronta ao disposto no art. 6º da Lei nº 5.772/71.

IV – Remessa necessária a que se nega provimento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

1999.51.01.015338-4

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas.

Decide a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, negar provimento à remessa necessária, nos termos do voto do Relator, constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2006 (data de julgamento).

Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator