



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.060008-0

---

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO GUILHERME  
CALMON NOGUEIRA DA GAMA/NO AFAST.  
RELATOR

APELANTE : DONNELLY/ARTEB LTDA  
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGÊNIO GOULART E OUTRO  
APELADA : METAGAL IND/ COM/ LTDA/  
ADVOGADO : JOSÉ CUISSI  
APELADOS : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL - INPI E OUTRO

PROCURADOR : ANDRÉ LUÍS BALLOUSSIER ÂNCORA DA LUZ  
ORIGEM : VIGÉSIMA SEXTA VARA FEDERAL DO RIO DE  
JANEIRO (9900600088)

R E L A T Ó R I O

1. Cuida-se de apelação cível interposta por DONNELLY/ ARTEB LTDA., às fls. 965/975, contra a sentença de fls. 921/926, proferida nos autos da ação de rito ordinário ajuizada pela ora apelante em face de METAGAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, objetivando a declaração de nulidade das patentes MU 7300600-9 e MU 7300601-7, ambas de propriedade da primeira ré, considerando, em síntese, que não foi atendido o requisito legal de novidade, previsto no § 1º, do artigo 11, da Lei nº 9.279/96. Juntou os documentos de fls. 15/335.

2. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido parcialmente, “*para permitir que a empresa DONNELLY/ARTEB LTDA. possa fabricar e comercializar os retrovisores para automóveis referidos nesta demanda sem que sejam considerados quaisquer impedimentos provenientes dos modelos de utilidade MU 7300600-9 e MU 7300601-7*” (fls. 735/736).



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.060008-0

3. A r. sentença julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC, revogando a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida. Condenou a parte autora no pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

4. Embargos de Declaração opostos pela autora, às fls. 932/935, os quais foram rejeitados, conforme decisão de fls. 954/955.

5. Em suas razões, a apelante alega, inicialmente, que *“para robustecer as provas adunadas nos autos, obteve perante a Adam Opel AG, pertencente ao Grupo General Motors, desenhos internos de fábrica que reproduzem exatamente o mecanismo deslocador de espelho (MU 7300600-9) e o dispositivo de fixação com mola (MU 7300601-7) acompanhados de documentos que comprovam que os espelhos produzidos segundo tais desenhos já eram comercializados antes de 7.5.1993, data de depósito das patentes acima referidas”*. Ressalta que constam notas de crédito da General Motors para a Alfred Engelmann S/A, todas datadas de 7.5.1993, com a referência 90 431 545, a qual corresponde ao desenho de fábrica 90 389 019, que, dependendo da cor, recebeu numeração diferente. Sustenta que o INPI, ao contrário do que argumentou na contestação, reconheceu a nulidade das patentes, por considerar que os desenhos 90 389 019 (fl. 570) e 90 287 127 (fl. 574) refletem matéria idêntica às patentes MU 7300600-9 e MU 7300601-7. Aduz que o laudo pericial concluiu pela nulidade das patentes em questão. Argumenta estar equivocado o fundamento da sentença no sentido de que *“simples desenhos internos de produção de fábrica, de per se, não atendem ao elemento publicidade, visto que de circulação restrita aos funcionários da própria empresa fabricante”*, bem como que tal decisão negou vigência aos artigos 9º e 11 da Lei nº 9.279/96. Alega estar provado nos autos que *“os objetos desses desenhos de fábrica foram lançados no mercado e, portanto, circularam fora da empresa fabricante”*, através, inclusive, de declaração da empresa Adam Opel AG dirigida especificamente para este processo, confirmando que carros por ela produzidos antes de 1992 já circulavam pela Europa portando o espelho retrovisor revelado nas patentes da apelada.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.060008-0

---

Requer, afinal, a reforma, *in totum*, da sentença recorrida, com a inversão do ônus da sucumbência.

6. Contra-razões de Metagal Ind. e Com. Ltda. , às fls. 983/988.

7. Remetidos os autos a este Tribunal, conforme certidão de fl. 1003, o Ministério Público Federal se manifestou, às fls. 1010/1012, no sentido de não se necessária sua intervenção no feito por não se tratar de matéria de interesse público.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2007.

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA  
Juiz Federal Convocado na 1ª Turma do TRF-2ª Região

V O T O

1. Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por DONELLY/ARTEB LTDA contra a r. sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de nulidade das patentes de modelos de utilidade identificadas como MU 7300600-9 e MU 7300601-7 referentemente à “*disposição no mecanismo deslocador de espelho retrovisor interno*” (fl. 15) e à “*melhoria em dispositivo de fixação para espelho retrovisor interno*” (fl. 27), respectivamente.

De maneira bem resumida, a Apelante argumentou, na petição inicial, que a patente de modelo de utilidade MU 7300600-9 foi elaborada a partir de um modelo de espelho retrovisor antigo, disponível no mercado em



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.060008-0

data anterior à época do depósito do pedido de concessão da referida patente. E, no que se refere à segunda patente – de nº MU 7300601-7 -, a apelante alegou que a montagem do acoplamento da referida patente é substancialmente a mesma daquela mostrada nas patentes francesas FR 2.210.958 e FR 2229.233.

2. Para a solução da pretensão recursal deduzida na Apelação da Autora, revela-se importante a transcrição de trecho da sentença a respeito:

*“II – FUNDAMENTAÇÃO*

*Discute-se, nesta demanda, em síntese, se as patentes MU 7300600-9 e MU 7300601-7 atenderam ao requisito da novidade, essencial para a sua concessão.*

*Destarte, para correta solução da questão posta, impõe-se verificar se as referidas patentes são ou não iguais aos paradigmas apontados pela autora em sua petição inicial e, em caso positivo, se estes paradigmas eram públicos antes da concessão das referidas patentes.*

*Com relação ao primeiro requisito, a prova pericial não deixa qualquer dúvida quando, à fl. 825 afirma o Sr. Perito que ‘os desenhos do espelho Metagal 600 correspondem exatamente a todos os detalhes do espelho da Opel, que está em meu poder, e do desenho 90.287.137 da Opel’, sendo tais considerações referentes à patente MU 7300600-9. Em seguida, à fl. 626, afirma o Sr. Perito, com relação à patente MU 7300601-7, que aquela ‘melhoria consiste na introdução de uma mola em (U) entre o suporte do espelho e o trilho de fixação do espelho no interior do veículo. Isto, para evitar que o espelho se solte com a vibração normal do veículo e com os esforços exercidos pela mão do motorista durante a regulagem de posição. Esta mola (idêntica) já constava do desenho Opel 90.389.019’ (grifei).*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.060008-0

---

*Diante desse quadro, não há dúvida quanto da presença do modelo de utilidade registrado sob o nº MU 7300600-9 no desenho 90.287.137 da Opel e do modelo de utilidade registrado sob o nº MU 7300601-7 no desenho 90.389.019, também da Opel.*

*Portanto, sendo tais considerações de caráter exclusivamente técnico e tendo sido a perícia realizada por profissional designado por este Juízo, sobre cuja parcialidade argüida pela ré às fls. 849/857 não há qualquer elemento concreto nestes autos, não resta qualquer dúvida quanto à identidade dos mecanismos.*

*Contudo, para que se afaste o elemento da novidade é necessária, também, a presença do binômio anterioridade-publicidade do invento, conforme se extrai do art. 11 e parágrafos da lei nº 9.279/96 que transcrevo a seguir:*

*‘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.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.060008-0

---

*§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional' (grifei).*

*Aqui, por outro lado, a questão da avaliação do elemento anterioridade-publicidade insere-se, a meu sentir, na valoração das provas apresentadas, a ser feita pelo Juízo, afastada, portanto, do crivo pericial.*

*Nesse ponto, ainda que, porventura, se apresentem corretas as considerações periciais, em nada acrescentam para a solução da demanda, motivo pelo qual passo à análise do elemento anterioridade-publicidade, visto que superada a questão referente ao elemento identidade.*

*Aqui, não resta dúvida de que simples desenhos internos de produção de fábrica, de per se, não atendem ao elemento publicidade visto que de circulação restrita aos funcionários da própria empresa fabricante.*

*Ressalte-se, quanto a essa questão, que o exame pericial tomou por base 'as fotos tiradas pelo Sr. Geralg Stephen Kinsella, do espelho retirado por ele do veículo Opel Kadet, 92-D-6064, registrado em 1992 na Irlanda' fl. 825.*

*Ora a declaração juramentada do Sr. Geralg Stephen Kinsella é de pouca ou nenhuma força probante, visto que prestada por particular, e que, no direito pátrio, não se atribui qualquer valor jurídico ao juramento.*

*Destarte, considerar, por si só, a declaração de uma única pessoa, como suficiente para demonstrar a veracidade de uma afirmação é, a meu sentir, no mínimo, temerário.*

*Ademais, como bem ressaltado pela ré, não há qualquer garantia de que o retrovisor que aparece nas fotos do*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.060008-0

---

*automóvel às fls. 69/76 ali estivesse antes da data dos registros concedidos à ré.*

*Isso porque, em se tratando de acessório de fácil remoção e instalação, nada impede tenha sido colocado ali posteriormente à fabricação do veículo.*

*Observe-se, ainda, que não é crível que não tenha sido apresentada outra prova substancial sobre a questão, em especial, um registro público nacional ou estrangeiro, ou publicações datadas, como revistas especializadas ou similares, como sói acontecer neste tipo de demanda.*

*Por tudo isso, penso que a autora não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a anterioridade-publicidade dos modelos da Opel, sendo, repito, temerário tomar por base, para concluir em sentido contrário, simples declaração juramentada prestada por particular perante Notário estrangeiro.*

*Diante desse quadro, levando-se em conta o disposto no art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, cuidou que a autora não logrou comprovar os fatos narrados na petição inicial, em especial a anterioridade-publicidade de mecanismos idênticos aos registrados sob os n.ºs MU 7300600-9 e MU 7300601-7.*

*Concluo, pois, pela improcedência.” (fls. 923/926).*

3. Observa-se, pois, da leitura do trecho da sentença acima transcrito, que o magistrado concluiu pela identidade entre os objetos das referidas patentes brasileiras e os paradigmas indicados pela Apelante, sendo que tal conclusão decorreu das próprias afirmações e conclusões da perícia realizada (fls. 626 e 825). Contudo, o magistrado entendeu que não houve demonstração do elemento anterioridade-publicidade tal como se exige o § 1º do art. 11, da Lei nº 9.279/96. Não havendo a Apelante se desincumbido de seu ônus de provar a anterioridade-publicidade dos modelos de utilidade da OPEL, nos termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, houve julgamento de improcedência dos pedidos de declaração de nulidade.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.060008-0

4. Como se sabe, o modelo de utilidade é toda forma ou disposição nova introduzida em objeto conhecido que gere melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação e que, em relação a um especialista e técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Assim, o art. 9º, da Lei nº 9.279/96 – também conhecida como Lei de Propriedade Industrial, 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 art. 11, da LPI, prevê que o modelo de utilidade é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica (§ 1º, do referido art. 11), ou seja, tudo que se tornou acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, no Brasil ou no exterior.

5. A respeito do caso concreto ora submetido a julgamento, mister se faz observar a seguinte manifestação da Diretoria de Patentes do INPI – DIRPA:

*“Os documentos de fls. 540 a 574 apresentam tradução juramentada de um projeto de nº 4200/5243 referente a espelho interno inclinável e que trata de indicação de empresa Alfred Metalwarenfabrik Engelmann GmbH pela General Motors España S.A. para desenvolver o referido espelho. Constam ainda cópias dos desenhos de fábrica 90 389 019 (folhas 570) e 90 287 137 (folha 574).*

*Os documentos de fls. 680 a 688 tratam de juntada de cópia autenticada de affidavit fornecida pela Opel AG, pertencente à General Motors, declarando que a empresa Engelmann AG atendeu pedido da Opel para fornecimento de espelhos retrovisores internos referentes aos desenhos de fábrica 90 389 019 e 90 287 137.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.060008-0

---

*Analisando os desenhos constantes das folhas 574 verifica-se que os mesmos ilustram uma placa de espelho montada em carcaça articulada na extremidade inferior de um braço-suporte cuja extremidade superior fica montada no teto do compartimento do veículo; dita carcaça aloja também um mecanismo deslocador acionado a partir de alavanca inferior à carcaça onde o mecanismo deslocador é compreendido por uma placa trapezoidal cuja base menor fica voltada para baixo e engatada à extremidade interna de um eixo da alavanca; a região intermediária da aludida placa fica montada num eixo-manivela transversal, cujas extremidades ficam mancalizadas em apoios da carcaça; a região central da mencionada placa tem sede alojadora de esfera incorporada na extremidade inferior do braço suporte e a base maior superior da aludida placa articula-se na carcaça; o eixo-manivela transversal é composto por trecho intermediário mais longo, o qual atravessa conduto transversal da placa, onde fica articulado e das extremidades do referido trecho intermediário prolongam-se curtos trechos oblíquos terminados em pontas defasadas e paralelas ao trecho intermediário e apoiado em apoios da carcaça.*

*Analisando os desenhos constantes das folhas 570 verifica-se que os mesmos ilustram um espelho propriamente dito montado em uma carcaça e compreendendo um braço na extremidade inferior na qual se assenta articuladamente a face posterior da carcaça e na extremidade superior tem meios de montagem no teto do compartimento do veículo; dito braço tem a extremidade superior de assentamento prolongada no sentido da região traseira da carroçaria do veículo e nela é prevista parte de encaixe constitutivo dos meios de montagem, a parte de encaixe sendo*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.060008-0

---

*compreendida por um plano previsto na extremidade de assentamento do braço (90 389 018), que tem os lados laterais e anterior providos de respectivas abas laterais e anterior constitutivas de prolongamentos de correspondentes faces dos braço e o lado posterior de aludido plano é livre e sobre referido plano ficam incorporadas duas guias de encaixe paralelas, e longitudinais, cada guia de encaixe sendo compreendida por aba e junto e paralela à qual sendo previstas respectivas nervuras de pouca altura e sendo localizada entre aludida aba e correspondente aba lateral, sendo a parte de encaixe compreendida por plaqueta-base fixada ao teto do veículo, provida de nervura central longitudinal de seção em 'U' invertido e abas laterais opostas de seção em 'L', ditas partes de encaixe são engavetadas entre si, parte de encaixe prevendo uma mola em forma de lâmina de seção em 'U' (Federspring 90 482 187 – mola do desenho 90 482 187), composta por um ramo transversal do qual se prolongam perpendicularmente ramos laterais paralelos, cada qual dotado de borda livre longitudinal, ficando cada mola de seção em 'U' engavetada entre as abas do suporte, fixada através de trechos extremos dos seus ramos laterais, limitados por recortes nos aludidos ramos laterais.*

*Na folha 503 consta a nova numeração recebida pelo desenho de fábrica 90 389 019, que dependendo da cor recebeu os números 90 431 545 e 90 438 841. Nas folhas 504 a 509 constam notas de crédito da General Motors para a Alfred Engelmann SA datadas de 01/02/1993, 18/02/1993, 15/03/1993 e 14/04/1993.*

*Também na declaração sob juramento, cuja tradução juramentada se encontra às folhas 685, o Sr. Wulf Höflich declara que a firma Engelmann AG, no dia 06/05/1992 liberou a pedido de Adam Opel AG o fornecimento de*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.060008-0

---

*espelhos retrovisores internos constituídos de mecanismo para inclinação e mecanismo de fixação de acordo com os desenhos 90 389 019 e 90 287 137.*

*Após comparação das reivindicações das patentes MU7300600-9 e MU7300601-7 com os desenhos 90 389 019 (folhas 570) e 90 287 137 (folhas 574), fica claro que a matéria protegida é idêntica àquela ilustrada nos desenhos de fábrica já em produção em data anterior ao depósito do pedido.” (fls. 721/723).*

6. De se notar que tal informação da Diretoria de Patentes do INPI se tornou pública nestes autos antes da apresentação do laudo pericial, sendo que há expresse reconhecimento de que houve fabricação e liberação de fornecimento dos espelhos retrovisores internos em data anterior aos pedidos de depósito das patentes da Apelada METAGAL IND. E COM. LTDA.

7. Na prova pericial realizada nestes autos, houve análise por parte do perito do juízo no sentido de que *“tanto o mecanismo deslocador de espelho (MU7300600-9), quanto o dispositivo de fixação com mola em (U) (MU7300601-7), já estavam em uso bem antes de 07/05/1993 (data de depósito das patentes acima referidas), sendo portanto de conhecimento público, no estado da técnica, e portanto carecem do item mais importante de patenteabilidade que é a novidade”*.

De se notar que o perito, ao responder ao quesito do INPI (B1.4), considerou que há provas de que os espelhos objeto dos modelos de utilidade eram do conhecimento público em data anterior ao depósito. Daí a seguinte afirmação: *“os desenhos 90 287 137 e 90 389 019, da Opel alemã e o documento de venda dos espelhos feitos segundo os mesmos (DOC. B FLS 503) provam que os mesmos já eram comercializados antes de 07/05/1993, sendo portanto de conhecimento público”*.

8. Realmente, assiste razão à Apelante. Há elementos de prova, constantes dos autos, que dão conta da *“anterioridade-publicidade”* do



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.060008-0

mecanismo deslocador de espelho e do dispositivo de fixação com mola em relação aos pedidos de depósito de patente modelos de utilidade. Conforme se verifica dos documentos de fls. 504/509, há notas de crédito da General Motors (GM) para a Alfred Engelmann S.A., datadas de 7 de maio de 1993, a evidenciar que tais modelos já eram públicos na data dos pedidos de depósito formulados pela Apelada METAGAL junto ao INPI.

Como bem argumentou a Apelante, os desenhos internos de fábrica de nº 90 389 019 (fl. 570) e 90 287 137 (fl. 574) foram publicizados antes da data do depósito no Brasil, eis que circularam fora da General Motors diante da fabricação dos objetos ter sido transferida para a sociedade Alfred Engelmann Metallwarenfabrik GmbH. Assim, diversamente do que constou da sentença, não se tratou de mera afirmação feita por pessoa no sentido de que tais modelos já eram conhecidos antes do depósito, mas sim prova documental atestando a anterioridade e publicidade de tais modelos em relação aos paradigmas brasileiros.

9. Há, ainda, declaração da Adam Opel AG, subsidiária da General Motors, no sentido de que os espelhos retrovisores revelados nas patentes obtidas pela METAGAL, já se encontravam em uso na Europa em seus veículos à época dos depósitos das patentes brasileiras.

Observa-se, ainda, que o INPI, ao se manifestar nos autos na fase recursal, reiterou que realmente assiste razão à Apelante (fl. 1002), não se tratando de modelos patenteáveis.

10. A exigência, feita na sentença, acerca da necessidade de apresentação de um registro público nacional ou estrangeiro, ou ainda publicações datadas, para se alcançar a conclusão de que houve anterioridade-publicidade, se afigura medida mais rigorosa do que aquela existente no Direito brasileiro acerca da demonstração de que havia uso público dos espelhos retrovisores.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.060008-0

Nota-se, inclusive, quão difícil – mas não impossível – seria a reprodução idêntica dos mesmos modelos de utilidade, sem que qualquer dos interessados soubesse da novidade obtida pelo outro.

11. Conclui-se, pois, pela necessidade da reforma integral da r. sentença, eis que há prova suficiente sobre a impossibilidade jurídica do patenteamento dos modelos de utilidade que foram depositados pela Ré METAGAL, devendo ser declaradas nulas as patentes questionadas.

12. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, ao reformar a r. sentença de fls. 921/926, JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS, declarando a nulidade das patentes de modelo de utilidade MU7300600-9 e MU7300601-7 e, assim, REVIGORO a antecipação de tutela, com a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA  
Juiz Federal Convocado na 1ª Turma do TRF-2ª Região

EMENTA

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. REQUISITOS. LEI Nº 9.279/96, ARTS. 9º E 11, § 1º.

I - A hipótese consiste em Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de nulidade das patentes de modelos de utilidade identificadas como MU 7300600-9 e MU 7300601-7 referentemente à “*disposição no mecanismo deslocador de espelho retrovisor interno*” e à, respectivamente. “*melhoria em dispositivo de fixação para espelho retrovisor interno*”



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.060008-0

II - O art. 9º, da Lei nº 9.279/96 – também conhecida como Lei de Propriedade Industrial, 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 art. 11, da LPI, prevê que o modelo de utilidade é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica (§ 1º, do referido art. 11), ou seja, tudo que se tornou acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, no Brasil ou no exterior.

III - Há elementos de prova, constantes dos autos, que dão conta da “*anterioridade-publicidade*” do mecanismo deslocador de espelho e do dispositivo de fixação com mola em relação aos pedidos de depósito de patente modelos de utilidade. Há notas de crédito da General Motors (GM) para a Alfred Engelmann S.A., datadas de 7 de maio de 1993, a evidenciar que tais modelos já eram públicos na data dos pedidos de depósito formulados pela Apelada METAGAL junto ao INPI. Os desenhos internos de fábrica de nº 90 389 019 e 90 287 137 foram publicizados antes da data do depósito no Brasil, eis que circularam fora da General Motors diante da fabricação dos objetos ter sido transferida para a sociedade Alfred Engelmann Metallwarenfabrik GmbH. Assim, diversamente do que constou da sentença, não se tratou de mera afirmação feita por pessoa no sentido de que tais modelos já eram conhecidos antes do depósito, mas sim prova documental atestando a anterioridade e publicidade de tais modelos em relação aos paradigmas brasileiros. Há, ainda, declaração da Adam Opel AG, subsidiária da General Motors, no sentido de que os espelhos retrovisores revelados nas patentes obtidas pela METAGAL, já se encontravam em uso na Europa em seus veículos à época dos depósitos das patentes brasileiras.

IV - A exigência, feita na sentença, acerca da necessidade de apresentação de um registro público nacional ou estrangeiro, ou ainda publicações datadas, para se alcançar a conclusão de que houve anterioridade-publicidade, se afigura medida mais rigorosa do que aquela existente no Direito brasileiro acerca da demonstração de que havia uso público dos espelhos retrovisores.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

1999.51.01.060008-0

---

V – Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos, declarando a nulidade das patentes de modelo de utilidade MU7300600-9 e MU7300601-7 e, assim, revigorando a antecipação de tutela, com a inversão do ônus da sucumbência.

VI – Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

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

Rio de Janeiro, 27 / 06 / 2007 (data do julgamento).

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA  
Juiz Federal Convocado na 1ª Turma do TRF-2ª Região