



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2000.51.01.019515-2

Nº CNJ : 0019515-52.2000.4.02.5101
RELATOR : DESEMBARGADORA FEDERAL SIMONE SCHREIBER
PARTE AUTORA : CAPAS E CAPAS CONFECÇOES LTDA
ADVOGADO : AMANCIO DA CONCEICAO MACHADO E OUTROS
PARTE RÉ : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : MARGARETH GAZAL
PARTE RÉ : LEONARDO NERY
PROCURADOR : SEM ADVOGADO
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 8A VARA-RJ
ORIGEM : OITAVA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(200051010195152)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença (fls. 230/237) que julgou procedente o pedido inicial e declarou a nulidade da patente de modelo de utilidade MU 7400195-7, referente a “*capas protetoras para bancos*”.

Em sua petição inicial (fls. 2/17), a sociedade Capas & Capas Confeções Ltda. argumenta que o aludido modelo de utilidade não atenderia aos requisitos da novidade e do ato inventivo, necessários para a concessão de patente, nos termos do art. 9º da Lei 9.279/96 (LPI).

Isso porque o objeto da patente MU 7400195-7 – capa protetora para bancos e encostos de assentos de veículos automotores – já estaria compreendido no estado de técnica desde o ano de 1990, não passando de “*cópia, superposição e/ou junção de elementos já conhecidos apresentados apenas com um desenho diferentes dos objetos encontrados nas anterioridades*” (fl. 6).

Com amparo em relatório técnico elaborado pelo INPI (fls. 135/139), a r. sentença acolheu a tese autoral e concluiu que o modelo de utilidade MU 7400195-7 não atenderia aos requisitos da novidade e do ato inventivo, razão pela qual declarou a nulidade de sua patente.

Nesse sentido, assim consignou a Magistrada de Primeiro Grau:

Nota-se, destarte, ter sido demonstrado que o objeto da patente em questão já estava absorvido pelo estado da técnica contemporânea, de forma que não poderia ter sido concedida, uma vez que, nos termos do artigo 11 da Lei nº 9.279/96, a invenção ou modelo de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2000.51.01.019515-2

utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica, que se caracteriza 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. E mais, em conformidade com o disposto no artigo 14, o modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. Portanto, é nula a patente MU 7.400.195-7, uma vez que concedida em contrariedade ao disposto na Lei nº 9.279/96 (Artigo 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei). Fl. 236.

Em fls. 246/274, o Ministério Público Federal informa não ser hipótese de sua atuação.

É o relatório. Peço dia.

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 2015.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
RELATORA

VOTO

Conforme relatado, a hipótese é de remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou a nulidade da patente de modelo de utilidade MU 7400195-7, referente a “*capas protetoras para bancos*”.

Inicialmente, analiso a preliminar de ilegitimidade passiva do INPI, suscitada pela autarquia em sua contestação (fls. 131/142). Apesar de a autarquia argumentar que deveria atuar como assistente litisconsorcial, a teor do artigo 57 da LPI, entendo que a sentença está correta ao manter sua posição de ré, especialmente porque um dos pedidos da presente demanda é justamente a nulidade de ato concessivo de patente, cuja prática é privativa da autarquia. Além disso, uma sentença que declare a nulidade de tal ato terá como destinatário final o INPI, sendo necessário que figure na relação



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2000.51.01.019515-2

processual. Conferir, nesse sentido, a Apelação/ Reexame Necessário 610429, de Relatoria do Desembargador Federal André Fontes.

No mérito, entendo que a Magistrada de Primeiro Grau está correta ao reconhecer que a patente de modelo de utilidade MU 7400195-7 não atende aos requisitos da novidade e do ato inventivo e, portanto, viola o disposto no art. 9º da LPI, que assim dispõe:

Art. 9º 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 artigo 11 da LPI define o conceito de novidade:

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.

§ 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.

Já a atividade inventiva encontra conceituação no art. 13 do mesmo diploma:

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Na hipótese, verifico que de fato o modelo de utilidade em exame descrito na patente examinanda já estava em estado de técnica, como se



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2000.51.01.019515-2

observa da análise do relatório técnico elaborado pelo INPI (fls. 136/140), a seguir transcrito e adotado como razões de decidir:

Em análise técnica compara o BRMU7400195-7 com todos os documentos e ilustrações confrontantes, apontados pela autora, e sobre eles teceu considerações identificando a documentação, conforme abaixo relacionado:

*Doc. 01 US 4.747.639 concedida em
10.08.1993*

*Doc. 02 US 4.958.886 concedida em
25.09.1990*

*Doc. 03 EPA2226.159 concedida em
08.12.1986*

*Doc. 04 WO92/03953 concedida em
04.09.1991*

*Doc. 05 US 5.005.901 concedida em
09.04.1991*

*Doc. 06 US 4.963.511 concedida em
15.09.1987*

*Doc. 07 US 5.234.252 concedida em
10.08.1993*

Doc. 08 cópia de um catálogo de objeto Frances datado de 1993 (10.93), da empresa Auto hous da Taille Moyenne, manual de instruções do mesmo e fotos de objeto correspondente.

*Doc. 09 US 4.676-549 concedida em
30.06.1987*

*Doc. 10 Us 5.023.125 concedida em
11.06.1991*

*Doc. 11 US 5.028.472 concedida em
02.06.1991*

O documento nº 01, patente norte-americana US 4.747.639, especifica capas protetoras para veículos automotores, enfatizando a aparência esportiva do produto através de alterações no seu relevo, de lombadas estrategicamente a região lombar, assim como amparar o prumo da coluna do usuário contra desvios laterais; no segundo, pelo pivotamento



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2000.51.01.019515-2

opcional de partes deste segmento, oferecendo maior condição de acomodação para motoristas de estaturas distintas. A matéria deste documento, portanto, não oferece subsídios na finalidade de interposição à patente questionada.

O documento nº 02, patente norte americana 4.958.886, já anexo aos autos do processo administrativo desde a fase do primeiro exame, como representante do estado da técnica, versa sobre uma capa protetora para bancos de veículos, de composição integral assento e encosto, de material totalmente elástico e igualmente fixa a estrutura do banco do veículo, através de tiras elásticas, situadas na abertura constante na parte inferior do assento. Este documento conduziu o examinador, naquela instância, a não aceitação da matéria da ora patente anulanda, e então, foi oferecida ao interessado, a oportunidade de manifestar-se a respeito.

O exame técnico subsequente, aceitou as alegações da, então Depositante, e o descartou como anterioridade impeditiva ao deferimento, porquanto o sistema de cobertura da referida capa ao banco, de maneira totalmente envolvente, conforme ilustrado à figura 2 do referido documento, foi considerado prejudicial a livre movimentação basculante do encosto sobre o assento, limitando também a vida útil desta capa, por solicitações do esforço e tensão nesta referida região de cobertura. BRMU 700195 especifica um sistema de fixação de pontos comuns entre as superfícies de encosto e assento, perfazendo lingueta que tensiona simultaneamente aquelas superfícies, a qual evita, segundo o titular da patente combatida, o problema acima apontado, e este foi um dos fatores que conduziu a interpretação do exame a existência, na matéria do mesmo de melhoria funcional.

A utilização de tiras elásticas, providas de ganchos a serem fixadas de maneira alinhada, dispostas na parte inferior do assento, também foi alegada pelo titular, na



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2000.51.01.019515-2

época daquela manifestação, como fator complicador da instalação da capa em relação a proposta versada na ora patente questionada, considerando-se o local de atuação deste componente. Tendo por base a conceituação básica para concorrência a natureza de modelo de utilidade, o fator melhoria funcional e a facilitação de aplicação e utilização do objeto se fez valer e inclinou-se favoravelmente a proposta de BRMU 7400195.

O pedido WO 92/03953, denominado documento n° 04, especifica, segundo seu Depositante, uma capa impermeável descartável para bancos de veículos de rápida instalação cobrindo essencialmente a superfície de contato de corpo do usuário e protegendo-o de possível contaminação pela exsudação ou micção do usuário anterior, ou até, de maneira geral, permitindo que os ocupantes possam fazer uso momentâneo do veículo, portanto vestimentas molhadas. O produto especificado nesta documentação não apresenta correlação a proposta abordada pela patente combatida e, portanto, não se apresenta hábil à esta finalidade.

O documento de n° 05, retratado pela patente US 5.005.901, diz respeito a uma cobertura removível para assentos de veículos, que compreende partes de encosto e assento, de tecido, de tecido maleável, a qual permite ser guardada, quando não estiver em uso, em volume compacto, tipo bolsa, formado pelo próprio tecido da capa do assento. Esta cobertura proporciona envolvimento integral do assento e possui, também, características de fixação ao mesmo, distintas do objeto proposto na patente combatida, não apresentando aspectos colidentes a proposta expressa em BRMU 7400195.

US 4.693.511, concedida em 1987 e presente aos autos como documento n° 06, retrada uma capa protetora para poltronas de veículos, composta de segmento de cobrimento do encosto e segmento de revestimento do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2000.51.01.019515-2

assento, unidas pelo ponto de junção destas duas partes. Não há citações no texto, quanto a rigidez ou elasticidade do tecido da citada capa. As ilustrações e a redação, enaltecem partes destes componentes costuradas, obedecendo a determinadas formas anatômicas, fato este que afasta as possibilidades de confronto para estes aspectos entre os referidos documentos.

Foi observado, ainda, que o expediente de fixação das capas, tanto do encosto (12) quanto do assento (14), para mantê-los esticados e uniformes, naquela referida região de junção, mesmo após o basculamento do encosto (12) sobre a superfície do assento (14) ou do uso mais displicente do usuário, é realizado, fazendo uso de cordões de amarração (52 e 54), do ponto comum (16) de encosto destes dois segmentos (12 e 14) a outros cordões de fecho da capa do encosto, situados na parte inferior e traseira do encosto, se valendo, portando, de solução técnica diferenciada.

O expediente da utilização de cordões elásticos de tensionamento da capa do assento, extremados por ganchos (70), para serem atados às molas dos bancos, conforme ilustrado na figura 4 daquele documento, mesmo só aplicado às partes laterais e dianteira da saia de fecho do citado assento, revela-se já conhecido e antecedente ao proposto na patente em questão, demonstrando, então, a já absorção desta prática pelo Estado da Técnica contemporâneo.

A patente US 5.234.252, ao novo ver, de expressiva relevância nesse embate, instituída nos autos como Doc. 07, revela em seu texto e ilustrações, um modelo de capa protetora para bancos: ...caracterizada por constituir-se de um tecido para vestidura em qualquer tipo de banco de veículos, moldando-se perfeitamente ao mesmo graças a sua elasticidade, parcial (42) ou total, dotado de trias elásticas (82) em sua parte posterior ou aberta... tendo, ainda, lingueta posterior (78), localizada na abertura entre o encosto (10) e o



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2000.51.01.019515-2

assento (56), igualmente dotada de tiras elásticas... havendo, também, tecido, com abertura para encaixe ao encosto da cabeça (28).

O trecho sublinhado evidencia, pelo jogo de palavras e, em certos casos, o sendo alternativo na redação reivindicatória da patente combatida, pontos comuns às especificações em confronto, os quais atribuem a BRMU 7400195, nestes respectivos pontos, a ocorrência de colidências à matéria especificada na referida patente interposta, demonstrando, assim, a ausência do requisito de novidade próprio à concessão do privilégio na natureza de modelo de utilidade. Um segmento, tal qual a lingueta reivindicada em BRMU 7400195, que, através de pontos comuns, mantém uniformes e esticados, as superfícies de encosto e assento pela tensão de tiras elásticas, pode ser vislumbrado na ilustração nº 2 deste documento, sob o nº 78, demonstrando portanto, o já conhecimento desta prática.

O doc. 08, relativo a cópia do catálogo Frances Auto Houss da Taille Moyenne, na forma apresentada, não se apresenta apto à comprovação de falta de novidade da patente anulanda, porquanto somente a folha relativa a capa, apresenta-se datada, porém, suas ilustrações não permitem a visualização dos detalhes em questão. A segunda folha do documento 08, faz referência a marca cartrend, possivelmente uma outra linha de produtos, não referenciada na folha de capa. A terceira folha de referido documento apresenta instruções quanto à montagem de uma capa de corpo inteiro para bancos dianteiros de veículos, revelando, inclusive, em detalhe o emprego de ganchos nas extremidades das tiras elásticas de amarração, assim como a disposição da lingueta entre os, encosto e assento da poltrona. No outro segmento desta mesma folha constam ilustrações de projeções posteriores de bancos traseiros dos veículos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2000.51.01.019515-2

Conforme supra citado, a ausência de data de emissão nestas folhas 2 e 3 do catálogo e a não correlação das informações destas com a folha de capa, invalidade o mesmo como prova do já conhecimento deste artifício pelo Estado da Técnica contemporâneo a proposta de BRMU 7400195. Para a dissolução desta dúvida, uma boa medida seria a reapresentação deste catálogo aos autos, porém na impressão original.

O documento nº 09, patente US 4.676.549, concedida em 30.06.1987, ensina um revestimento para bancos de veículos, onde, a partir do conjunto de cobrimento básico padrão, composto de encosto e assento, foram anexados novos segmentos, tal como uma saia envolvendo os três lados do assento, assim como ampliações do encosto, tipo prolongamento, de material rígido, nas regiões de encosto da cabeça, em tamanhos opcionais, tornando-o mais alto, de acordo com a estatura do usuário.

A matéria deste documento em si, portanto, não apresenta correlação ao assunto pleiteado em BRMU 7400195 e, conseqüentemente, não constituiu relevância no embate àquela patente.

US 5.023.125, representado nos autos como documento nº 10, dirige seu objetivo a melhorias nas capas de assento para veículos. Um material não elástico, de densidade relativamente alta, macio, porém, que mantém estável a sua forma é aplicado a capas de assentos e descansos para a cabeça. A capa de cobertura do assento se apresenta completamente separada da capa do encosto e é fixa a estrutura deste através de tiras portadoras de sistema de aderência velcro, passantes pela parte inferior do mesmo. A capa do encosto atua como um envelope, acomodando o corpo do encosto e fazendo o fecho pela parte inferior do mesmo, pela sobreposição dos tecidos traseiro sobre o dianteiro, com a aplicação do fecho tipo velcro. A especificação enfocada, portanto, não



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2000.51.01.019515-2

apresenta características colidentes aos aspectos pleiteados na patente ora questionada.

Por fim, o documento de nº 11, patentes US 5.028.472, de mesmo inventor da anterior, o qual especifica soluções construtivas providas de variações mínimas constantes do objeto pleiteado em US 5.023.125, entre elas a fixação da capa do encosto, assim como a da capa do descanso da cabeça, não oferece subsídios relevantes ao embate dos pontos privilegiados em BRMU 7400195.

Igualmente, o modelo de utilidade em comento é desprovido de atividade inventiva, na medida em que é formado pela mera reunião de seus aspectos formadores – capa, lingueta de tensionamento e tiras elásticas. Nesse sentido, confira-se novamente o relatório técnico elaborado pelo INPI.

Tendo por base que os aspectos: a capa, em si, produzida de maneira integral e totalmente elástica, se acomodando perfeitamente às formas de qualquer assento de veículo; lingueta de tensionamento das superfícies de encosto e assento; e tiras elásticas portadoras de ganchos em suas extremidades se encontram plenamente expostos nos documentos nºs 02, 07 e 06, respectivamente, e que a simples reunião destas características em uma só especificação, no caso a patente anulando, não traduz ato inventivo próprio à concessão do privilégio na natureza de modelo de utilidade, não vemos como possa subsistir a referida proteção legal para a ora patente BRMU 7400195. (fls. 136/140. Grifos adicionados).

Percebe-se, portanto, que o objeto descrito no modelo de utilidade MU 7400195-7 não atende aos requisitos da novidade e da atividade inventiva.

Em consequência, a sua concessão viola as disposições da LPI, estando correta a r. sentença ao declarar a sua nulidade.

Pelo exposto, nego provimento à remessa necessária e mantenho a r. sentença.

É como voto.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2000.51.01.019515-2

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
RELATORA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVIDADE E DE ATIVIDADE INVENTIVA. NULIDADE DA PATENTE. REMESSA NECESSÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A hipótese é de remessa necessária de sentença que declarou a nulidade de patente de modelo de utilidade referente a “capas protetoras para bancos”.

II - A patente de modelo de utilidade tem por requisitos a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 9º da LPI). Na hipótese, estão ausentes a novidade e a atividade inventiva.

III – A sentença está correta ao declarar a nulidade da patente objeto da demanda.

IV – Remessa necessária a que se nega provimento.

A C O R D ã O

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2015.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
RELATORA