

IV - APELACAO CIVEL 2001.51.01.536389-4

RELATOR : DESEMBARGADORA FEDERAL LILIANE RORIZ
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : EDSON DA COSTA LOBO
APELANTE : B&M DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO : MARCO ANTONIO ROCHA CALABRIA E OUTRO
APELADO : JOSE SENDESKI NETO
ADVOGADO : MARCIO NEY TAVARES E OUTROS
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 37A VARA-RJ
ORIGEM : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(200151015363894)

RELATÓRIO

Trata-se de apelações e remessa necessária contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, determinando a suspensão dos efeitos do ato administrativo anulatório da patente MU 7400307-0, sob o título de “ISOLADOR PARA ANTENA EXTERNA” e o restabelecimento da vigência da mesma.

Baseou-se o douto Juízo *a quo* no fato de que o INPI não poderia ter anulado a patente mediante a simples apresentação de cópias autenticadas de Notas Fiscais acompanhadas de catálogos sem datas.

Asseverou que o interesse econômico de uma patente impõe um exame sério e profundo dos documentos, o que não ocorreu no caso vertente, tendo em vista que o processo administrativo foi conduzido de maneira superficial e falha, deixando o INPI de buscar a verdade material da anterioridade da patente.

Por derradeiro, aduziu que o fato de o produto do autor poder ser fabricado e montado com apenas duas peças constitui praticidade industrial e atividade inventiva.

Em suas razões de apelação (fls. 473/480), o INPI pugna pela reforma da sentença, vez que o objeto do presente **modelo** carece de ato inventivo por não apresentar uma melhoria funcional significativa perante a anterioridade brasileira PI 8804978-7.

Ressalta que a própria Juíza *a quo* admitiu a existência de documento (Notas Fiscais) que consagra a ausência de novidade do objeto da patente do autor.

Assevera que a questão do suposto cerceamento de defesa do titular da patente anulanda no âmbito do processo administrativo restou superada em função da própria ação judicial, onde lhe foi assegurada oportunidade de discutir e contraditar as referidas notas fiscais.

Apelação da B&M do Brasil Industrial Ltda. (fls. 482/495), requerendo a reforma da sentença, vez que o cerne da questão é somente saber se houve ou não cerceamento de defesa no processo administrativo, tendo a Juíza *a quo*, porém, equivocadamente adentrado no mérito da concessão da patente, anulando a decisão técnica do INPI, que tem justamente a responsabilidade de verificar os termos, requisitos e a forma de concessão de uma patente.

Salienta que o mérito da questão cabe ao INPI, eis que se trata de decisão técnica, adstrita, por lei, a esta autarquia.

Contra-razões do autor às fls. 500/524 pela manutenção da sentença, na medida em que houve muitas falhas no processo administrativo, resultando em total dissonância da adequada interpretação legal.

O Ministério Público, em seu parecer de fls. 528/530, manifesta-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.

LILIANE RORIZ

Relatora

VOTO

No caso vertente, José Sendesky Neto teve sua patente MU 7400307-0 - "ISOLADOR PARA ANTENA EXTERNA" - anulada pelo INPI, sob o fundamento de que "*além da análise anteriormente realizada comprovar a falta de ato inventivo perante a patente apresentada, a análise baseada no catálogo apresentado demonstra, ainda e principalmente, a falta de novidade em questão*" (fls. 162).

Acerca do tema, cabe observar inicialmente o disposto no art. 9º da LPI:

*"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."*

Assim, o **modelo de utilidade** constitui uma nova forma utilitária de um objeto de uso prático.

Os requisitos para patenteabilidade de um **modelo de utilidade** são a novidade, o ato inventivo e a aplicação industrial.

O produto é considerado novo se não está compreendido no estado da técnica, isto é, se ainda não se tornou acessível ao conhecimento público na data do depósito do pedido da patente. Diferentemente da invenção, onde a novidade tem que ser absoluta, no **modelo de utilidade** basta que a novidade **seja relativa**.Há atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, o produto não decorrer de maneira comum ou vulgar do estado da técnica já conhecido, ou **seja**, ele deve estar situado além do que é considerado comum.

In casu, a controvérsia é sobre a presença ou não de novidade e atividade inventiva na patente anulanda.

No relatório descritivo de fls. 30/34, o ora apelado assim descreve o objeto de sua patente:

“isolador para antena externa e, mais especificamente, a um isolador para sustentação de antenas externas, do tipo multibanda, junto à estrutura ou gôndola dessas últimas.

(...)

*É um objetivo da presente inovação prover um isolador para antena externa que **seja** de simples aplicação junto a estrutura das antenas, dispensando o uso de parafusos e/ou rebites de fixação o que torna a montagem da antena mais simples e barata.*

Outro objetivo da presente inovação é prover um isolador para antena que apresente um reduzido número de peças para a sua montagem e aplicação junto a estrutura das antenas e seus respectivos elementos.”

Por sua vez, o relatório descritivo da patente PI 8804978-7 (“APERFEIÇOAMENTOS EM ISOLADORES PARA ANTENAS”), apontada como impeditiva da patente do apelado, assim dispôs o seu objeto:

“Trata a presente patente de invenção de aperfeiçoamentos introduzidos em antenas, levadas a efeito em isoladores destinados a antenas de recepção de sinais de televisão.

(...)

Um dos objetivos da presente patente é o de se prover uma antena com meios de fixação dos isoladores na gôndola que elimina todo e qualquer meio de retenção por meios metálicos, sendo tal fixação realizada por simples encaixe e travamento dos componentes dos isoladores.

Tal meio de retenção é realizado de tal forma a incluir meios de posicionamento do isolador na gôndola de forma a simplificar a montagem do conjunto, reduzindo o custo final da antena.

(...)

O objetivo da presente patente quanto à fixação da vareta é o de incluir meios de retenção entre a vareta e o isolador, onde a retenção não mais é realizada por pressão e sim por um pino que retém a vareta em posição, impedindo seu deslocamento longitudinal, enquanto que o movimento vertical é impedido por plaquetas travadas na peça inferior que compõe o isolador.”

Evidencia-se, portanto, que, por se tratar de questão eminentemente técnica, é imprescindível a realização de prova pericial.

Observo que, embora instado a especificar provas (fls. 222), o autor deixou de fazê-lo, limitando-se a falar em réplica (fls. 225/230).

Ora, cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 333, I, do CPC). Em consequência, a insuficiência de prova quanto aos fatos constitutivos milita contra o autor.

Segundo bem resumiu Vicente Greco Filho, “*no processo civil, in dubio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu*” (Direito Processual Civil Brasileiro, 2º vol., Saraiva, 5ª ed. P. 185).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO às apelações e à remessa necessária, para julgar improcedente o pedido.

É como voto.

À DIDRA, para anotar a remessa necessária.

VOTO COMPLEMENTAR

Após o voto da MM. Juíza Federal Convocada Sandra Meirim Chalu Barbosa de Campos, procedo à revisão, no uso de faculdade regimental, da posição por mim adotada anteriormente, tão-somente no que se refere ao dispositivo.

Para tentar conciliar a questão, uma vez que tanto eu quanto a Drª Sandra concluímos no sentido de que a prova pericial é essencial para o deslinde da controvérsia, entendo conveniente flexibilizar o meu entendimento para, imprimindo uma decisão mais justa no momento, negar provimento às apelações e dar provimento à remessa necessária, mantendo, contudo, os demais fundamentos de meu voto.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO às apelações e DOU PROVIMENTO à remessa, com o fim de anular a sentença e determinar que outra **seja** proferida após a realização da prova pericial.

É como voto.

LILIANE RORIZ

Relatora

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO) A demora em exarar o meu voto deveu-se às inúmeras dúvidas que me assaltaram face à contradição dos respeitáveis entendimentos enunciados na sentença e no voto da eminente Relatora.

Depois de muito refletir, quedo-me convicto de que os fundamentos da decisão monocrática equacionam melhor a controvérsia dos autos na forma como foram deduzidos por todos os seus integrantes.

Como bem lembrado pela douta Relatora, por certo que cabe ao autor produzir as provas dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu as provas dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão.

No caso, alega o autor-apelado que a extinção de sua patente se deu em desconformidade com a lei, por lhe ter sido negado o direito de defesa em esfera administrativa e por entender que a Autarquia Federal não poderia, com base em documentos sem nenhuma credibilidade probatória, concluir pela inexistência de novidade da patente, respaldando-se em juízo de nítida incerteza.

Em que pese o entendimento da douta Relatora, tenho para mim que as alegações em tela encontram-se devidamente comprovadas nos autos.

Senão vejamos:

Deflui do procedimento administrativo, acostado por cópia integral aos autos por determinação do Juízo a quo (fls 278//428), que o INPI proferiu a decisão de nulidade da patente sem oferecer ao titular oportunidade de defesa, subtraindo, pois, a chance de o requerido se opor aos novos documentos acostados em sede recursal, pela outra parte, hipótese que fere o princípio do *devido processo legal*, também exigível em seara administrativa, restando de todo comprovado o primeiro aspecto da causa de pedir.

Passemos ao segundo.

Também deflui dos autos administrativos que o 2º Apelante empreendeu duas tentativas para anular a patente, com base nos mesmos argumentos e provas, cabendo destacar o insucesso da primeira, em face do que dispõe o art. 212 § 2º da LIP (fls 344), invocado pelo INPI para não conhecer a questão.

De sorte que, o segundo pedido, este com base no artigo 113, § 2º, da LIP, foi finalmente conhecido, porém improvido, consoante se vê no parecer de fls. 380, cuja decisão cumpre conferir:

“ Em 13.03.98, através da petição SP 033660, foi interposto um pedido de Nulidade Administrativa por B & M DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA, alegando que esta patente não atende ao requisito da novidade, por se tratar de mera reprodução do objeto da patente PI 8804978-7, não merecendo, portanto, o privilégio concedido.

*Em 16.04.99, através da petição SP 012477, foi apresentada contestação ao pedido de Nulidade Administrativo pelo titular da patente, alegando que seu **modelo** é distinto do objeto da patente citada, por apresentar uma nova disposição, resultando em melhoria funcional no seu uso (montagem) e, conseqüentemente, envolvendo ato inventivo perante este.*

*Reanalizando o **modelo** da patente em questão, comparativamente com o objeto da patente apresentada na Nulidade, tem-se que ambos são distintos, conforme pode ser observado na tabela comparativa abaixo:*

<i>MU 7400307 - 0</i>	<i>PI 8804978</i>
<i>Isolador para antenas</i>	<i>Isolador para antenas</i>
<i>Duas peças encaixáveis (10 e 20)</i>	<i>Quatro peças encaixáveis (1,11,20,20)</i>
<i>Encaixável na estrutura da antena sob pressão</i>	<i>Encaixável na estrutura da antena pela introdução de um pino (4) do isolador em um orifício (6) na gôndola</i>

Em se tratando de um isolador de antenas externas, que é montado em ambiente externo, o fato de este compreender apenas duas peças que se encaixam na estrutura da antena pro pressão , sem necessitar de quaisquer outras peças de fixação, resulta em uma nova disposição, o que pode ser evidenciado, na comparação com a anteriormente citada, que além de ser composta por quatro peças, ainda necessita que sejam feitos furos na estrutura da antena para encaixe em pinos de retenção no isolador.

CONCLUSÃO:

Face ao exposto, opinamos pela improcedência do pedido de Nulidade interposto por B & M do Brasil Industrial Ltda, tendo em vista que a Patente ora em questão preenche os requisitos necessários à sua patenteabilidade.

Com efeito. Os argumentos e provas, repetidamente refutados nos autos administrativos pelo INPI, que nem sequer ensejaram nulidade de ofício, (quando levados a conhecimento daquele órgão por ocasião da primeira tentativa), viram-se subitamente acolhidos, mediante justificativas vagas, carentes de conteúdo técnico e insuficientes para infirmar o posicionamento anterior.

Confira-se:

Da análise comparativa do isolador com o documento de patente brasileiro apresentado, observa-se que ambos os isoladores tem como objetivo facilitar a sua montagem na antena, eliminando a utilização de rebites/parafusos e as diferenças básicas resumem-se a:

- a seção da antena, que nos desenhos da anterioridade é mostrada apenas como sendo quadrada, embora **seja** citado no relatório descritivo que esta pode ser circular ou quadrada, o que demonstra que a seção ser circular ou quadrada, já pertence ao estado da técnica;*
- o número de pças do isolador (2 e 4), porém, este número a mais de peças da anterioridade é apenas para facilitar o processo produtivo, uma vez que as peças (20) encaixadas sob pressão na peça 1, tornam-se, permanentemente, uma peça única, tal qual a peça 10 da patente em questão, o que demonstra a similaridade dos modelos;*
- o pino de posicionamento que existe em ambos os isoladores e serve à mesma finalidade, sendo apenas que o da patente em questão está situado na parte menor (inferior), enquanto que o da anterioridade está na parte maior (superior).*

*Portanto, tendo em vista o reexame da patente em questão, constata-se que não há ato inventivo no **modelo** ora em questão perante à patente brasileira apresentada, posto que, além de os modelos serem similares, ambos servem à mesma finalidade, ou **seja**, de serem encaixados sob pressão, tornandoa sua montagem mais prática.*

Outrossim, a requerente apresentou um catálogo “colortec” (págs. 97 e 133) e notas fiscais que comprovam a data que, por um lapso não foram considerados quando do exame da nulidade, que demonstra muito claramente, pela simples comparação das figuras, a similaridade entre os isoladores.

*Portanto, além da análise anteriormente realizada comprovar a falta de ato inventivo perante a patente apresentada, a análise baseada no catálogo apresentado demonstra, ainda e principalmente, a falta de novidade no **modelo** em questão.*

CONCLUSÃO:

Face ao anteriormente descrito, a patente ora em questão não possui características de patenteabilidade, devendo ser anulada.

Diante de tal contexto, e apoiado, principalmente, no comportamento das partes em juízo, não tenho dúvida de que a extinção da patente, no âmbito administrativo, se deu sem os cuidados jurídicos que um ato dessa natureza requer.

Como pode a Autarquia restar convencida da falta de novidade da patente, que foi objeto de duas análises anteriores, com base em um único folder sem data e cópias xerox de algumas notas fiscais, que, ainda, que tivessem sido apresentadas originalmente não ensejariam juízo de certeza de comercialização de produtos com as mesmas características.

Com a vênua da douta Relatora, filio-me ao entendimento do juízo *a quo*, tendo para mim que o fato constitutivo do direito do autor encontra-se devidamente comprovado nos autos, não havendo dúvida de que a patente em questão foi anulada com base em considerações e fatos contraproducentes, não tendo os réus, por outro lado, logrado produzir as provas que lhes cabiam, de modo a convencer o juízo de que existe consistência nas razões que determinaram o ato.

Por óbvio que o processo administrativo foi conduzido de maneira superficial e falha, como bem disse o juízo *a quo*, deixando o INPI de perquirir devidamente os documentos, negligenciando o aprofundamento de questões que a todos interessa e prejudica.

Para se ter uma idéia da superficialidade com que foi tratada a matéria no âmbito administrativo, basta cotejar o depoimento prestado pela técnica do INPI, Sra. Telma Lúcia Alcântara da Costa Silva, fls 272, em destaque na sentença:

*“que no caso a declarante conferiu por exemplo o documento de fls. 135 do processo administrativo, os documentos contém no lado esquerdo no alto as colunas “item” e “código”, sendo que o código 15115 refere-se à descrição existente no documento de fl. 59 do processo administrativo, onde se lê “COLORTECH 15 ELEMENTOS” e na coluna ao lado o código 15115T, e também verifica na nota fiscal a data da saída dos produtos para saber se foi antes da data do depósito do pedido do Autor; que os desenhos constantes à fl. 59 do processo administrativo, conforme verificado pela data da nota fiscal de fls 135 do processo administrativo, demonstram anterioridade em relação ao **modelo de utilidade** desenvolvido pelo Autor conforme os desenhos que o mesmo forneceu no pedido de privilégio constante de fls. 11 do processo administrativo; que os desenhos de fl. 59 do processo administrativo e o de fl. 11 do mesmo processado são basicamente idênticos; que na análise tanto da patente de invenção quanto **modelo de utilidade** o objeto tem que ser novo.*

Ora, o desenho de fl 59, que serviu de base para a reforma da decisão, trazido originalmente aos autos pela própria Apelante (434), além de não possuir data, não guarda nenhuma relação de correspondência - nem com o desenho referente à PI 8804978 (fl 394), apontado como

antecedente; nem com as notas fiscais apresentadas - uma vez os códigos nela inscritos não dão certeza de referir-se a produtos com as mesmas especificidades da patente autoral

Com essas considerações, nego provimento aos Apelos e à remessa necessária, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

DES. MESSSOD AZULAY NETO

2ª Turma Especializada

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. **MODELO DE UTILIDADE**. NOVIDADE. ATIVIDADE INVENTIVA.

1. O produto é considerado novo se não está compreendido no estado da técnica, isto é, se ainda não se tornou acessível ao conhecimento público na data do depósito do pedido da patente. Diferentemente da invenção, onde a novidade tem que ser absoluta, no **modelo de utilidade** basta que a novidade **seja relativa**. Há atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, o produto não decorrer de maneira comum ou vulgar do estado da técnica já conhecido, ou **seja**, ele deve estar situado além do que é considerado comum.

2. Por se tratar de questão eminentemente técnica, evidencia-se a imprescindibilidade da realização de prova pericial. Entretanto, embora instado a especificar provas, o autor deixou de fazê-lo, limitando-se a falar em réplica.

3. A insuficiência de prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito milita contra o autor.

4. Apelações improvidas e remessa necessária provida.

A C Ó R D ã O

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas:

Decidem os Membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento às apelações e, por maioria, dar provimento à remessa necessária, nos termos do voto da relatora.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2007 (data do julgamento).

LILIANE RORIZ

Relatora