



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.526012-6

---

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, EM AUXÍLIO À DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA HELENA CISNE

APELANTE : DALTON JOSE MILANI

ADVOGADO : CARLOS FERNANDO NOGUEIRA DE ANDRADE E OUTROS

APELADO : IDEIAS E SOLUCOES METALURGICA LTDA ME

ADVOGADO : CRISTIANE LACERDA RODRIGUES PILO

APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR : EDSON DA COSTA LOBO

APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR : EDSON DA COSTA LOBO

APELADO : DALTON JOSE MILANI

ADVOGADO : CARLOS FERNANDO NOGUEIRA DE ANDRADE E OUTROS

APELADO : IDEIAS E SOLUCOES METALURGICA LTDA ME

ADVOGADO : CRISTIANE LACERDA RODRIGUES PILO

ORIGEM : TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200151015260126)

RELATÓRIO

Inicialmente, retifique-se o nome da Apelada (IDEIAS e não IDEAS) e de sua Advogada (CRISTIANE e não CRISTINAE).

Trata-se de Apelações interpostas por DALTON JOSÉ MILANI e o INPI em face da r. sentença (fls. 508/521) que julgou improcedente o pedido contido na ação ordinária proposta por IDEIAS & SOLUÇÕES METALÚRGICA LTDA-ME objetivando a nulidade de ato administrativo concessivo de patente do Modelo de Utilidade MU nº 7301938, ao argumento



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.526012-6

da ausência de novidade. O Magistrado *a quo* condenou a parte Autora a pagar honorários advocatícios ao 2º Réu – DALTON JOSÉ MILANI – no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), em virtude da concordância do INPI com o pedido.

Com o fito de evitar a tautologia, adoto o relatório de fls. 564/569 com o acréscimo a seguir.

DALTON JOSÉ MILANI (fls. 522/527) insurgiu-se apenas quanto à verba honorária estipulada na r. sentença, pugnando por sua majoração em valores condizentes com a causa e o trabalho desenvolvido por seus patronos, bem como pela condenação também do INPI ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A parte Autora apresentou contrarrazões às fls. 531/536.

O Ministério Público Federal, primeiramente, requereu a intimação do INPI para ciência da r. sentença e para apresentar resposta ao recurso do 2º Réu - DALTON JOSÉ MILANI.

O INPI apelou às fls. 557/560. Em suma, requereu a reforma da r. sentença ao argumento de que, conforme conclusão do laudo pericial, “*a característica da reivindicação única da patente em questão não se acha revestida de qualquer novidade, nos moldes da Lei, devendo, pois, ser anulada.*”. (fls. 559)

A Autarquia também apresentou resposta ao recurso de fls. 522/527. (fls. 561)

Regularmente intimado, DALTON JOSÉ MILANI não apresentou resposta ao recurso da Autarquia. (fls. 562/563)

O Ministério Público Federal opinou pelo improvimento do recurso de DALTON JOSÉ MILANI e pelo provimento do recurso do INPI. (fls. 565/574)



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2001.51.01.526012-6

---

É o relatório.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO  
Juiz Federal Convocado

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelações em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido contido na ação ordinária proposta por IDÉIAS & SOLUÇÕES METALÚRGICA LTDA-ME objetivando a nulidade do ato administrativo concessivo da patente de Modelo de Utilidade MU nº 7301938.

O Modelo de Utilidade em questão, de titularidade do 2º Réu – DALTON JOSÉ MILANI – foi depositada em 30/09/1993, sob o título de *DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM MESA DE ESTAMPO*.

A parte autora, sob a alegação de ausência do requisito de novidade, ajuizou a presente ação objetivando a nulidade da referida patente de Modelo de Utilidade. Considerando o reconhecimento do pedido pela Autarquia e o laudo pericial que apresentou avaliação técnica favorável ao pleito, assiste-lhe razão.

O INPI, ao reexaminar a matéria à luz da documentação trazida pela parte Autora, reconheceu que o objeto da referida patente, quando do pedido do seu depósito, já era de conhecimento público, carecendo, assim, dos requisitos da novidade e atividade inventiva.

Com efeito, forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em nulidade ou ofensa ao art. 93, IX, da CRFB<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> STF - RE nº 573782/SP, relatora Ministra Carmen Lúcia, Dje 084 - divulgado 09.05.2008 e publicado 12/05/2008; AI nº 601130/RJ, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJ de 14.11.2007; RE nº 223364/RJ, Relator para acórdão Ministro Nelson Jobim, DJ de 24/04/2002.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2001.51.01.526012-6

tampouco negação da prestação jurisdicional ou omissão do julgado<sup>2</sup>, o fato de o Relator do acórdão adotar como razões de decidir os fundamentos do parecer ministerial – motivação *per relationem* – desde que comportem na solução da matéria ventilada, adoto os fundamentos postos pelo ilustre Procurador Regional da República (fls. 565/574) PARA ACOLHER a tese expendida pelo INPI em suas razões de recurso.

Em virtude do reconhecimento da procedência do pedido, resta prejudicado o recurso do Réu DALTON JOSÉ MILANI, motivo pelo qual deixo de me pronunciar sobre ele.

Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE DALTON JOSÉ MILANI e CONHEÇO DO RECURSO DO INPI e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar procedente o pedido, com fulcro no art. 269, II, do CPC, para declarar nulo o registro nº MU nº 7301938, intitulado *DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM MESA DE ESTAMPO* concedido para a DALTON JOSÉ MILANI.

Condeno, ainda, os réus nas custas processuais e em honorários advocatícios, *pro rata*, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO  
Juiz Federal Convocado

---

<sup>2</sup> STJ – AG nº 830.615/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, DJ de 09.10.2008; AgRg nº 517.299/MT, 3ª T, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 29.05.2006; AG nº 637.854/GO, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 17.03.2005; Resp nº 592.092/AL, 2ª T, Ministra Eliana Calmon, DJ de 17.12.2004; Resp nº 265.534/DF, 4ª T, relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 01.12.2003; AgRg nº 443.897/RJ, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 11.11.2002.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2001.51.01.526012-6

---

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA.

I – As patentes de Modelo de Utilidade, definidas no art. 9º, da LPI, protegem objetos aperfeiçoados, que foram melhorados com o objetivo de proporcionar maior vantagem e funcionalidade.

II – Comprovado que o objeto da patente de modelo de utilidade é mero resultado do estado da técnica, já de conhecimento público, e não agrega nenhum tipo de novidade e atividade inventiva, deve o seu registro ser anulado.

III – Recurso do Réu DALTON JOSÉ MILANI, prejudicado e Recurso do INPI a que se dá provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima epigrafadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE DALTON JOSÉ MILANI e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INPI, nos termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2009.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO  
Juiz Federal Convocado