



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

421142

2001.51.01.531121-3

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, EM AUXÍLIO À PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA

APELANTE : ORDENHADEIRAS SULINOX LTDA

ADVOGADO : ANDREA MILANI

APELADO : PEDRO MENTGES

ADVOGADO : JOSE LUIZ SOARES DE OLIVEIRA

TERCEIRO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

INTERESSADO : LENEY MACHADO

PROCURADOR : LENEY MACHADO

ORIGEM : TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200151015311213)

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória proposta por PEDRO MENTGES em face da ORDENHADEIRAS SULINOX LTDA e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, objetivando a declaração e o reconhecimento do direito de anterioridade da criação da MU nº 8001985-4 (do requerente), sob a MU nº 8001453-4 (da requerida), bem como a condenação da requerida ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais emolumentos da lei.

Sentença lançada nas fls. 232/238, julgando procedente o pedido inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC, no sentido de declarar a anterioridade da criação, pelo autor, do objeto do depósito do pedido de patente do modelo de utilidade nº MU 8001984-4, em relação ao objeto do pedido de patente de modelo de utilidade nº MU 8001453-4, depositado pela 1ª ré.

Inconformada a ORDENHADEIRAS SULINOX LTDA apelou, nas fls. 251/260, alegando a inaplicabilidade do “período de graça” estipulado



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

421142

2001.51.01.531121-3

no art. 12 da Lei 9.279/96 ao presente caso, uma vez que as notas fiscais e demais documentos colacionados aos autos não provam a anterioridade do invento por parte do Autor que, ao descrever o produto ali contido, o enquadra no gênero ordenhadeira mecânica (estado de técnica), não especificando a evolução técnica do seu produto, conforme estabelece os arts. 9 e 14 da mencionada lei.

Contra-razões do Autor nas fls. 264/272, pugnando pela manutenção da sentença.

Manifestação do Ministério Público Federal nas fls. 278/280, concluindo ser desnecessária a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Juiz Federal Convocado

VOTO

Conforme relatado, versam os presentes autos sobre a hipótese de reconhecimento do direito de anterioridade do modelo de utilidade contido no pedido de patente MU nº 8001985-4 do Autor sob o MU nº 8001453-4 da 1ª Ré.

Compulsando os autos, verifica-se que, ao contrário do que alega a Apelante, os documentos acostados aos autos pelo Autor (fls.33/34) comprovam, sim, a divulgação do produto – Unidade Final de Ordenha Móvel Canalizada – tal como consta do pedido formulado ao INPI (fls. 17/18), antes do depósito do pedido de patente MU nº 8001453-4.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

421142

2001.51.01.531121-3

Ademais, cumpre ressaltar que o próprio INPI informou através da petição de fls. 262/263, que o pedido de patente da Ré (MU 8001453-4) já foi analisado e encontra-se com decisão de 1ª instância administrativa apontando para o indeferimento do mesmo, em face de terem sido encontradas anterioridades consideradas relevantes em relação ao objeto requerido.

Assim, forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em nulidade ou ofensa ao art. 93, IX, da CRFB¹, tampouco negação da prestação jurisdicional ou omissão do julgado², o fato de o Relator do acórdão adotar como razões de decidir os fundamentos da sentença – motivação *per relationem* – desde que comportem na solução da matéria ventilada, adoto os fundamentos postos pelo Magistrado *a quo* (fls. 232/238) PARA REJEITAR as teses expendidas pela recorrente em suas razões de recurso.

Pelo exposto, conheço do recurso, porém **NEGO-LHE PROVIMENTO**.

É como voto.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Juiz Federal Convocado

EMENTA

¹ 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.

² 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

421142

2001.51.01.531121-3

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PEDIDO DE PATENTE – MODELO DE UTILIDADE – DECLARAÇÃO DE ANTERIORIDADE EM FAVOR DO AUTOR – PERÍODO DE GRAÇA – PRODUTO DIVULGADO ANTERIORMENTE – ART. 12 DA LEI 9.279/96.

- Na hipótese de dois ou mais autores realizarem, independentemente, a mesma invenção ou modelo de utilidade, o direito de obter a patente será assegurado àquele que comprovar o depósito mais antigo, independentemente da data da invenção ou criação, a não ser que o inventor prove que a divulgação da sua invenção ou modelo de utilidade foi anterior ao pedido de patente do outro (período de graça).

- O denominado “período de graça” tem como objetivo garantir provisoriamente ao titular do direito a novidade de uma invenção ou de um modelo de utilidade antes mesmo que seja requerida a sua patente, desde que observados os requisitos do art. 12 da Lei 9.279/96.

- *In casu*, os documentos anexados à exordial comprovam que o modelo de utilidade MU 8001984-4 foi divulgado antes do depósito do pedido de patente MU 8001453-4, devendo então ser declarada a sua anterioridade.

- Apelação a que se nega provimento. Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, na forma do Relatório e do Voto, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2008 (data do julgamento).

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Juiz Federal Convocado



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

421142

2001.51.01.531121-3
