



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2001.51.01.531538-3

---

RELATOR : JUIZ FEDERAL MARCELLO DE SOUZA  
GRANADO, CONVOCADO EM AUXÍLIO À  
PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA DO TRF-2ª  
REGIÃO

APELANTE : OMECO IND/ COM/ DE MAQUINAS LTDA  
ADVOGADO : JOSE CARLOS TINOCO SOARES E OUTROS  
APELADO : BENECKE IRMAOS & CIA/ LTDA  
ADVOGADO : LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ  
PARTE RE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR : MARIA APARECIDA MONSORES RODRIGUES  
ORIGEM : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO  
DE JANEIRO (200151015315383)

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação ordinária que visava à desconstituição de ato administrativo que concedeu patente ao modelo de utilidade nº MU 7502929-4.

A carta-patente acima tem por objeto uma “*máquina secadora com efeito prensa para lâminas de madeira*”, depositada aos 15/12/96 por Afrânio Ulmir de Andrade, informado no depósito também como inventor. Foi concedida por despacho publicado na RPI nº 1510, de 14/12/99 e, posteriormente, transferida em favor de OMECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA (RPI nº 1593, de 17/07/2001).

Em 14/08/2001, BENECKE IRMÃOS & CIA. LTDA. ajuizou a presente ação ordinária contra o INPI, OMECO e AFRÂNIO ULMIR (inventor), postulando a decretação da nulidade da carta-patente concedida, ao argumento da ausência de novidade. Com a inicial vieram os documentos de fls. 19/93, valendo destacar panfletos que, no seu entender, evidenciariam que o modelo



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.531538-3

de utilidade patenteado pela empresa-ré já estaria compreendido no estado da técnica, bem como de cópia da petição inicial de medida cautelar de busca e apreensão contra ela manejada pela empresa-ré, visando à apreensão da máquina em comento.

Às fls. 107/113, o INPI admitiu a procedência da ação.

Às fls. 128/137, os demais réus apresentaram contestação em peça única, alegando o seguinte:

- a) ilegitimidade passiva do contestante AFRANIO, tendo em vista que ao tempo do ajuizamento da ação já havia transferido seus direitos à co-ré;
- b) *“houve erro (...) na redação dos pontos característicos ou reivindicações da patente (...), que é, porém, suscetível de correção”*;
- c) *“a matéria realmente nova, que foi criada pelo primeiro contestante em sua capacidade de engenheiro mecânico, está no ponto característico nº 2, consistindo em: a) os rolos prensos nos trechos retos (que inexitem na máquina Babcock-BSH), e, b) os rolos de pequeno diâmetro, de até 200 milímetros, ou com rolo de grande diâmetro, de até 420 milímetros (este, na máquina Babcock-BSH, é de 600 milímetros). Essa inovação representa grande vantagem, pois a modificação, além de não danificar a lâmina, acarreta grande economia na fabricação da máquina”*;
- d) *“não houve erro apenas por parte do agente da propriedade industrial que redigiu as reivindicações do pedido de patente: houve falha, mais grave ainda, de parte do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, cujo examinador deveria ter formulado exigência, com base no art. 35 da Lei nº 9.279/96, para corrigir a imprecisão constante do 2º ponto característico no tocante aos rolos de pequeno diâmetro e rolo de grande diâmetro”*.
- e) *“o resultado da dupla falha é que a patente de modelo de utilidade abrangeu uma área muito maior do que deveria, quando, na realidade, deveria se limitar às duas inovações acima referidas”*.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2001.51.01.531538-3

---

Laudo pericial produzido às fls. 283/309, valendo dele transcrever os seguintes trechos:

*“A patente em tela se refere a uma máquina cujo objetivo é a secagem e alisamento de lâminas de madeira. Para isto utiliza um processo contínuo onde as lâminas de madeira são colocadas em esteiras que passam através de jatos de ar em um circuito fechado.*

*Conforme o relatório descritivo, as máquinas para esta finalidade existentes antes do depósito da patente apresentavam um problema que fazia com que as lâminas, após a secagem, apresentassem ondulações.*

*Assim, a patente de modelo de utilidade MU 7502929-4 se propõe a resolver este problema através da aplicação de um mecanismo que impede a ocorrência de ondulações durante o processo de secagem.*

*(...)*

*Assim, se observa que a reivindicação número 1 (...) diz respeito à máquina em si de forma geral, enquanto a reivindicação 2 (...) detalha partes do mecanismo que seria responsável pelo novo efeito desejado (alisamento das lâminas de madeira).*

*Um aspecto que deve ser destacado na patente em estudo (...) é a utilização de rolos de pequeno diâmetro para a passagem das esteiras que se encontram dentro da câmara quente.*

*É fato que a utilização de tais rolos facilita a montagem do circuito da esteira (podendo ser construídos diversos “s” em um espaço menor). Referente ainda ao espaço, com a utilização de rolos de diâmetro menor se pode afirmar que o equipamento apresentará tamanho menor em relação a outras máquinas que possuam circuito similar, mas que se utilizam de rolos maiores.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2001.51.01.531538-3

---

*Também o custo do equipamento é influenciado por este aspecto uma vez que os rolos de diâmetro grande são muito mais caros do que rolos de diâmetro menor, já que estes últimos necessitam de máquinas mais simples (e portanto mais baratas) para serem produzidos.*

*A utilização de rolos prensos (superiores e inferiores) nos trechos retos também se constitui em importante característica de funcionamento que aumenta a eficiência em tela no que diz respeito ao alisamento das lâminas de madeira.”*

*(...)*

*... o catálogo BABCOCK-BSH se constitui em anterioridade à primeira e parte da segunda reivindicação da patente de modelo de utilidade nº MU 7502929-4.*

*(...)*

*... o catálogo VENEER DRYERS Made by KELLER se constitui em anterioridade à primeira reivindicação da patente de modelo de utilidade nº MU 7502929-4*

*(...)*

*... a patente alemã nº 0 192 207 B1 antecipa a reivindicação 1 e parte da reivindicação 2 do MU 7502929-4.*

*(...)*

*No que concerne a uma nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, o MU 7502929-4 apresenta em sua reivindicação independente (primeira reivindicação) um equipamento que, pela análise da documentação acostada, demonstrou já pertencer ao estado da técnica na data do depósito da referida patente (que ocorreu em 1995). A segunda reivindicação do MU 7502929-4 se encontra parcialmente antecipada pela documentação acostada aos autos.*

*No entanto, a utilização de cilindros de pequeno diâmetro para a passagem das esteiras, bem como a existência de rolos prensos (inferiores e superiores) nos trechos retos não foi verificada na*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.531538-3

---

*documentação analisada. Portanto estas duas características acima se constituem em disposição nova que resulta em melhoria funcional e também diminui os custos de fabricação do equipamento. Portanto, apenas este aspecto seria passível de proteção na patente em tela, sendo que, dessa forma, o pedido de patente deveria ter sido especificado de forma diversa daquele constatado no MU 7502929-4.”*

Manifestação da empresa-ré às fls. 318/321, sustentando que “o *Tribunal Federal de Recursos, em outro acórdão magistral (...), permitiu que o inventor apresentasse, na fase judicial, novas reivindicações do invento para escoimá-las de matéria pertencente ao domínio público, incluída, indevidamente, no pedido de patente”*”.

Sentença proferida às fls. 330/335, concluindo pela ilegitimidade passiva do alegado inventor, e, quanto ao mérito, pela decretação da nulidade da patente impugnada, ao argumento da falta de novidade.

Apelação interposta pela empresa-ré às fls. 337/342, reiterando pedido de aproveitamento da parte “inventiva” de seu rol de reivindicações que fundaram a concessão da patente em lide.

Contra-razões da autora às fls. 354/361.

Manifestação do d. órgão do Ministério Público Federal às fls. 366/370, opinando pelo desprovimento do recurso.

Instado, o INPI prestou esclarecimentos finais às fls. 378/380, pugnando pela decretação de nulidade total da patente impugnada.

À fl. 384, o julgamento foi convertido em diligência, determinando-se a intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos quanto a uma aparente divergência em seu laudo, tendo em vista os seguintes trechos nele contidos:



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2001.51.01.531538-3

*“Portanto, estas duas características acima se constituem em disposição nova que resulta em melhoria funcional (...)”*,

e

*“Por fim conclui-se que a Patente de Modelo de Utilidade de número MU 7502929-4 de ser declarada nula (...)”*.

O perito também foi intimado para informar se a máquina descrita no catálogo Babcock (fls. 40/57) contém referência a prensos, sobretudo quando se observa o fluxograma de fl. 41 e o dispositivo intitulado “press dryers” de fl. 46vº.

Esclarecimentos prestados pelo perito às fls. 393/396, informando “confusão de arquivos digitais” que resultou em erro de grafia no seu laudo, devendo ser considerada como correta a conclusão de nulidade parcial da patente.

A respeito da existência de rolos prensos na máquina catalogada às fls. 40/57, assim se pronunciou o d. perito:

*“Não se trata de uma discussão exclusivamente pautada na utilização ou não de rolos prensos. A análise técnica neste caso deve levar em conta o tamanho, distribuição e quantidade dos rolos prensos utilizados na construção do mecanismo.”*

*(...)*

*“(...) enquanto o mecanismo da patente MU 75029294 pode utilizar inúmeros rolos prensos de pequeno diâmetro (e mais baratos), o equipamento do catálogo BABCOCK é construído com base em alguns rolos de diâmetro maior. O resultado é que a máquina demonstrada na MU 7502929-4 apresenta tamanho reduzido em relação ao equipamento do catálogo BABCOCK. Lembre-se que estamos discutindo patente de modelo de utilidade, que obriga a existência de melhoria no uso ou fabricação do objeto patenteado.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2001.51.01.531538-3

---

*Indiscutivelmente neste caso, um equipamento que utiliza rolos menores possui fabricação menos custosa (melhoria na fabricação) e também ocupa menor espaço na fábrica (melhoria em seu uso). Portanto este aspecto da patente MU 7502929-4 não foi apresentado em nenhum dos documentos apresentados como anterioridades.*

Manifestação da parte autora às fls. 400/404, impugnando a conclusão do perito, ao argumento de que “o ato de aproveitar o projeto de um equipamento já existente para reduzir ou aumentar o número de seus componentes, do modo como está ilustrado no caso em tela, não é matéria que atende aos requisitos necessários para a concessão de patente”.

Impugnação do INPI ao laudo pericial (fls. 407/409), afirmando que “o quanto é revelado nas linhas 10 e 13, folha 2 do relatório descritivo da patente em questão (...), temos o que se segue: “... rolos <sup>(15)</sup> prensores nos trechos retos apresentando curvas em forma de “S” <sup>(16)</sup> na trajetória, as quais podem ser obtidas por meio de vários rolos de pequeno diâmetro ou por um rolo de grande diâmetro...”. É dizer, “os elementos que conformam a máquina secadora da referida patente, mais precisamente os rolos, podem ser tanto de pequeno diâmetro como de grande diâmetro, não havendo nenhuma revelação consistente, precisa, clara e suficiente, com as possíveis variáveis que reflitam a melhoria funcional, disposição, ou a melhor forma de execução de um ou de outro tipo de rolo visando assegurar-lhes a exclusividade”.

Afirma, ainda, aquela autarquia que a questão apresentada pelo perito judicial como privilegiável por modelo de utilidade, a saber, o uso de rolos de diâmetros menores como forma de minimizar custos de fabricação ou espaço na fábrica, não foram requeridas ou consideradas no pedido de patente ora em lide, pelo que o INPI reitera sua conclusão pela nulidade total da patente em comento.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.531538-3

---

Manifestação do d. órgão do Ministério Público Federal à fl. 412, sustentando a ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO  
Juiz Federal Convocado

VOTO

Tenho que a sentença deve ser mantida, quanto à ilegitimidade passiva do co-réu AFRANIO (inventor do MU nº 7502929-4), posto que à data do ajuizamento da ação ele já não mais era titular do direito subjetivo visado pela demanda. Quanto ao mérito, também merece confirmação.

No mérito, contudo, merece ser parcialmente reformada.

A Apelação da parte Ré, em síntese, após chamar a atenção para o fato de ser supérfluo a falha relativa à redação das reivindicações do pedido da patente, requer o reconhecimento do cancelamento quanto à primeira reivindicação e modificação no que tange a segunda reivindicação, que passaria a ser a única, sendo excluída desta a matéria insuscetível de exclusividade.

No caso em apreço, verifica-se que o Sr. Perito do Juízo ao concluir o laudo pericial assim se pronunciou:

*“Conforme a Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial) é patentável 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.*





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2001.51.01.531538-3

---

*Assim, para se concluir sobre a nulidade ou não da Patente de Modelo de Utilidade de número 7502929-4 esta deve ser analisada em relação a cada um dos requisitos acima.*

*No tocante à aplicação industrial não resta dúvida de que o MU 7502929-4 atende a esse requisito, uma vez que o equipamento especificado é inclusive fabricado pela Ré e possui larga utilização na indústria.*

*No que concerne a uma nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo o MU 7502929-4 apresenta em sua reivindicação independente (primeira reivindicação) um equipamento que, pela análise da documentação acostada, demonstrou já pertencer ao estado da técnica na data do depósito da referida patente (que ocorreu em 1995). A segunda reivindicação se encontra parcialmente antecipada pela documentação acostada nos autos.*

*No entanto a utilização de cilindros de pequeno diâmetro para a passagem das esteiras, bem como a existência de rolos prensores (inferiores e superiores) nos trechos retos não foi verificada na documentação analisada. Portanto essas duas características acima se constituem em disposição nova que resulta em melhoria funcional e também diminui os custos de fabricação do equipamento. Portanto, apenas este aspecto seria passível de proteção na patente em tela, sendo que, dessa forma, o pedido de patente deveria ter sido especificado de forma diversa daquele constatado no MU 7502929-4. (...)" (fls. 302 – grifos no original)*

A despeito dessas observações, opinou pela nulidade da referida patente. Todavia, instado a se pronunciar sobre a aparente divergência quanto à conclusão do seu laudo (fls. 283/309) esclareceu que “*devido a uma confusão de arquivos digitais o último parágrafo da conclusão (fls. 302) se encontra com erro de grafia, devendo ser retificado. Dessa forma, o referido parágrafo passa a ter a seguinte redação:*

*‘Por fim concluiu-se que a patente de modelo de utilidade de número MU7502929-4 se enquadra no art. 47 da Lei da Propriedade Industrial abaixo transcrito:*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2001.51.01.531538-3

---

‘Art. 47 – A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas’” (fls. 394)

Ademais, ainda em seus esclarecimentos consignou que:

*“enquanto o mecanismo da patente MU7502929-4 pode utilizar inúmeros rolos prensos de pequeno diâmetro (e mais baratos), o equipamento do catálogo BABCOCK é constituído com base em alguns rolos de diâmetro maior. O resultado é que a máquina demonstrada na MU7502929-4 apresenta tamanho reduzido em relação ao equipamento do catálogo BABCOCK. Lembre-se que estamos discutindo patente de modelo de utilidade, que obriga a existência de melhoria no uso ou fabricação do objeto patenteado. Indiscutivelmente neste caso, um equipamento que utiliza rolos menores possui fabricação menos custosa (melhoria na fabricação) e também ocupa menos espaço na fábrica (melhoria em seu uso). Portanto este aspecto da patente MU7502929-4 não foi observado em nenhum dos documentos apresentados como anterioridades.”* (fls. 396 – grifos apostos)

Com efeito, as observações do Sr. Perito não deixam dúvidas que parte da patente de modelo de utilidade MU 7502929-4 preenche os requisitos da novidade, da atividade inventiva e da utilização industrial, com evidências da melhoria funcional.

Assim sendo, considerando o disposto nos art. 47, da LPI, acima transcrito, deve a patente de modelo de utilidade em apreço ser considerada parcialmente nula.

Pelo exposto, conheço do apelo e da remessa necessária, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO apenas para reconhecer a validade da patente de modelo de utilidade MU7502929-4, no que tange ao ponto



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.531538-3

característico nº 02, nos termos do laudo pericial de fls. 283/309, complementado às fls. 394/396.

Em virtude da sucumbência recíproca, deverão ser compensados custas e honorários advocatícios.

É o meu voto.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO  
Juiz Federal Convocado

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. POSSIBILIDADE DE NULIDADE APENAS PARCIAL.

I – Não havendo dúvidas de que parte da patente de modelo de utilidade MU 7502929-4 preenche os requisitos da novidade, da atividade inventiva e da utilização industrial, com evidências da melhoria funcional, nos termos do art 47, da LPI, deve a patente ser considerada apenas parcialmente nula.

II – Remessa Oficial e Apelação parcialmente providas.

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, dar parcial provimento ao apelo e à remessa necessária, nos termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2009.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO  
Juiz Federal Convocado



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.531538-3

---