

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2001.71.07.004102-4/RS

RELATOR : Juiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia
APELANTE : VALDIR ZANATTA ME
ADVOGADO : Rafael Sartori Fardo e outros
APELADO : LUMITEK IND/ DE LUMINARIAS LTDA/ e outro
ADVOGADO : Anderson Andre Colombo
INTERESSADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : Procuradoria-Regional Federal da 4ª Região

D.E.

Publicado em 21/10/2010

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PATENTE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. REGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA.

Os documentos carreados as autos são insuficientes a provar que o produto já estava em domínio público, seja porque são diferentes em relação ao objeto de **patente**, seja porque são de data posterior à do depósito do pedido de registro. Ademais, o laudo pericial e o próprio Instituto Nacional de Propriedade Industrial, através de sua área técnica, concluíram pela regularidade da **patente** concedida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 13 de outubro de 2010.

Juiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia
Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente por **Juiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia, Relator**, conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e a Resolução nº 61/2007, publicada no Diário Eletrônico da 4ª Região nº 295 de 24/12/2007. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://www.trf4.gov.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **3738471v8** e, se solicitado, do código CRC **8E853D34**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): SERGIO RENATO TEJADA GARCIA:2182
Nº de Série do Certificado: 443597E4
Data e Hora: 14/10/2010 18:54:23

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2001.71.07.004102-4/RS

RELATOR : **Juiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia**
APELANTE : **VALDIR ZANATTA ME**
ADVOGADO : **Rafael Sartori Fardo e outros**
APELADO : **LUMITEK IND/ DE LUMINARIAS LTDA/ e outro**
ADVOGADO : **Anderson Andre Colombo**
INTERESSADO : **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**
ADVOGADO : **Procuradoria-Regional Federal da 4ª Região**

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Valdir Zanatta ME em face de Lumitek Indústria de Luminária Ltda. e de João Carlos Maria da Rocha, postulando provimento no sentido de declarar a nulidade parcial da **patente** de modelo de utilidade "Dispositivo de Sustentação de Luminárias Embutidas (em forros e assemelhados) por Pressão Exercida por Chapinhas de Aço Dobradas, soldadas na parte inferior da luminária".

Não se conformando com os termos da r. sentença, apresentou embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Apela Valdir Zanatta ME inconformado com a decisão de 1º grau, que julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na proporção de 1/3 para cada réu, bem como o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela requerida.

Alega que seria caso de nulidade da **patente** MU7102716-5, tendo em vista que se trata de objeto já incluído no estado da técnica antes da data de depósito, pois a **patente** pressupõe o correto enquadramento em alguns requisitos, sendo um deles a novidade absoluta. Discorre, ainda, que atua no mercado brasileiro há mais de uma década e parte de sua produção refere-se a luminárias, denominadas "plafons". Refere que este produto já está em domínio público há muitas décadas, conseqüentemente, a **patente** requerida pela apelada e concedida pelo INPI seria nula, não devendo ser concedida sua utilização exclusiva pelo requerente. Finalmente, requer com base no exposto e com fulcro no artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal de 1988, e nos artigos 6º, 9º, 11, 14 e 46 da atual Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) e artigo 332 do Código de Processo Civil, seja integralmente reformada a sentença, com a declaração de nulidade parcial da **patente** de modelo de utilidade nº MU7102716-6.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Em sede de embargos de declaração opostos pelo autor, a MM. Juíza Federal Substituta Lenise Kleinübing Grego, pronunciou-se da seguinte forma:

"[...]"

Não há nesta oportunidade qualquer omissão a ser suprida, uma vez que todos os pedidos formulados pela embargante por ocasião da petição inicial foram analisados. Nem se afigura presente qualquer obscuridade no provimento jurisdicional.

Observe-se que a intenção do embargante é empregar efeito infringente aos embargos, já que se insurge contra a conclusão deste Juízo acerca das provas produzidas. Logo, não há se falar em obscuridade, porque sequer houve alegação de falta de clareza na redação do julgado que torne difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. Pelo contrário, a sentença nesse ponto foi

límpida: julgou improcedente o pedido porque entendeu insuficientes os documentos mediante os quais a parte autora buscava provar que o produto já estava em domínio público.

*Ainda sob a alegação de obscuridade, refere o autor que 'a sentença fundamentou sua decisão eminentemente na prova pericial' (fl. 415). Mesmo que não se trate de obscuridade, conforme já referido, cumpre esclarecer que o Juízo não concluiu pela improcedência do pedido calcado apenas na perícia realizada no feito. Muito diferente disso, a sentença, a partir da fl. 409, foi categórica no exame da documentação carreada aos autos. Tanto é que **apenas acrescentou**, à fl. 410, que "o laudo pericial (fls. 328-341) e o próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial, através de sua área técnica (fls. 362-366), concluíram pela regularidade da **patente** concedida." Até porque o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos (CPC, art. 436).*

Quanto à alegação de que as 'quatro notas fiscais, originais, datadas de 1989, 1990 e 1991 (fls. 26 a 29)' não foram examinadas pelo Juízo (fl. 415), bastava ao embargante examinar o que foi referido à fl. 409, oportunidade em que se fez expressa menção a tais documentos.

*Assim, as questões apontadas como 'obscuras' pela embargante referem-se às razões de decidir deste Juízo, cujo entendimento é no sentido da insuficiência de prova, já que 'os únicos documentos datados antes de 28-11-1991 (data do depósito da patente) são as notas fiscais de fls. 26-29, que se **limitam a mencionar 'luminária embutida' ou plafón embutido', sem referir as características mais específicas do produto que permitissem a comparação com o objeto da patente hostilizada, ainda que façam menção ao catálogo de fl. 30, cujas fotos também são insuficientes ao cotejo.**' (fl. 409 da sentença - grifei).*

Nesse contexto, é de bom alvitre esclarecer que no processo civil brasileiro, no que se refere ao direito probatório, vige o sistema da persuasão racional (ou livre convencimento motivado), ex vi do disposto no art. 131 do CPC.

O fato de os argumentos exarados na decisão hostilizada não corresponderem aos aduzidos pelo recorrente na exordial não é fundamento para a interposição de embargos declaratórios.

Se o embargante não concorda com o entendimento esposado pelo Juízo ao proferir sua decisão, deve interpor o recurso cabível para modificar o julgado, que não foi obscuro em qualquer ponto.

Dessa forma, não fosse o prequestionamento do art. 5º, XXIX, da CF/88, restaria temerária a interposição desses embargos declaratórios.

*E, no que se refere ao prequestionamento, cabe referir que a sentença não contrariou diretamente o dispositivo constitucional invocado justamente porque entendeu não haver substrato probatório para anular a **patente**. Aliás, se há de se aplicar o inciso XXIX do art. 5º da CF, haverá de se fazê-lo em favor da empresa requerida, uma vez que ela é, no entender deste Juízo, a autora da **invenção**.*

Ademais, 'para fins de prequestionamento faz-se necessário que o acórdão analise, discuta e se posicione explicitamente sobre as questões federais e constitucionais, sendo dispensável a individualização numérica dos artigos em que se fundamenta o aresto.' (TRF4, EDAC 2003.71.00.034130-1, Terceira Turma, Relator Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, publicado em 29/06/2005)

III. DISPOSITIVO:

*Isso posto, **REJEITO** os presentes embargos de declaração. [...]" (fls. 422-423).*

Não vislumbro razão para modificar a bem lançada sentença de primeiro grau, que merece manutenção por seus próprios fundamentos, adotando-a como razão de decidir. Transcrevo parcialmente a decisão de primeiro grau:

"[...]"

*Pretende a autora a declaração de nulidade da **patente** que garante ao requerido a propriedade sobre o modelo de utilidade 'DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM SUSTENTAÇÃO POR PRESSÃO EM LUMINÁRIAS COM DISPOSITIVO MANGNÉTICO DE ENCAIXE', aduzindo, em síntese, que a concessão pelo INPI não atendeu às condições exigidas pela Lei de Propriedade Industrial, especialmente o pressuposto da novidade.*

De fato, a patenteabilidade demanda o atendimento dos pressupostos descritos no art. 8º da Lei n. 9.279/96, in verbis:

*Art. 8º É patenteável a **invenção** que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.*

Igualmente dispunha sobre o requisito da novidade a Lei nº 5.772/71, que regulava a propriedade industrial na época do depósito do pedido feito pela requerida (1991).

Inobstante o conceito legal, na verdade a lei consagra característica inerente a qualquer criação, qual seja, a novidade, sem o que não há falar-se em **invenção**, na medida em que inexiste **invenção** de algo que já existe.

Acrescente-se a isso que a Lei de Propriedade Industrial agrega condições para que determinada **invenção** seja considerada nova, estabelecendo, em seu art. 11, que 'A **invenção** e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica', expressão cujo significado consta do subsequente § 1º, a seguir:

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido da 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. (grifei)

Semelhante disposição também havia na revogada Lei nº 5.772/71 (art. 6º, § 2º).

Como se vê, da interpretação sistemática dos dispositivos legais decorre ser ilícito proceder ao registro de algum produto ou processo que já tenha sido disponibilizado ao público, seja por descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, antes da data do depósito de **patente**.

Na espécie, o produto foi registrado a título de modelo de utilidade cuja definição encontra-se no art. 9º da Lei de Propriedade Industrial:

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 modelo de utilidade é também destinado às novidades industriais mas de menor importância que as invenções, porquanto constitua um objeto similar a outros, que deles só se diferencia por ter uma nova forma ou disposição que lhe possibilite um melhor uso ou facilita a sua produção.

Observe-se que o caráter de novidade do modelo de utilidade decorre de uma **nova forma** ou disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso ou fabricação.

Nesse sentido, cumpre verificar se o objeto desta demanda constitui ou não novidade nos termos destacados.

Com efeito, a luminária objeto dos autos foi registrada como modelo de utilidade especialmente por se caracterizar (a) por um novo dispositivo de encaixe e fixação em forros ou assemelhados (isto é, através de **pressão de chapa de aço dobrada**) e também (b) por um novo dispositivo para sustentação de aro, espelho ou assemelhados (isto é, um **dispositivo de fixação através de imãs**).

Portanto, neste aspecto, o objeto guarda consonância com os requisitos legais para ser considerado modelo de utilidade, na medida em que a disposição conferida ao objeto (encaixe no forro através de chapa de aço dobrada e fixação de aro/espelho através de imãs) resulta em melhoria no uso do produto.

Resta, por fim, examinar se o produto já não vinha sendo fabricado no mercado antes do depósito do pedido de **patente**, isto é, se já não se encontrava em estado de técnica, nos termos do §1º do art. 11 acima descrito.

Examinando a documentação carreada aos autos, através da qual a autora pretende provar que já eram exploradas e utilizadas por várias empresas do ramo, antes de 1991, as CHAPINHAS DE AÇO DOBRADAS em luminárias, não se vislumbra o efeito que a demandante busca produzir. Isso porque os únicos documentos datados antes de 28-11-1991 (data do depósito da patente) são as notas fiscais de fls. 26-29, que se limitam a mencionar 'luminária embutida' ou 'plafon embutido', sem referir características mais específicas do produto que permitissem a comparação com o objeto da **patente** hostilizada, ainda que façam menção ao catálogo de fl. 30, cujas fotos também são insuficientes ao cotejo.

Igualmente os demais documentos juntados pela demandante são insuficientes a provar que o produto já estava em domínio público, seja porque são diferentes em relação ao objeto de **patente**, seja porque são de data posterior à do depósito do pedido de registro.

Ademais, o laudo pericial (fls. 328-341) e o próprio Instituto Nacional de Propriedade Industrial, através de sua área técnica (fls. 362-366), concluíram pela regularidade da **patente** concedida.

Assim, face ao princípio do ônus da prova (CPC, art. 333), a ação anulatória não merece prosperar. [...]" (fls. 407-410).

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

É o voto.

Juiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia
Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente por **Juiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia, Relator**, conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e a Resolução nº 61/2007, publicada no Diário Eletrônico da 4ª Região nº 295 de 24/12/2007. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://www.trf4.gov.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **3738470v8** e, se solicitado, do código CRC **CE51810F**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): SERGIO RENATO TEJADA GARCIA:2182
Nº de Série do Certificado: 443597E4
Data e Hora: 14/10/2010 18:54:26

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 13/10/2010

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2001.71.07.004102-4/RS

ORIGEM: RS 200171070041024

RELATOR : Juiz Federal SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA
PRESIDENTE : FERNANDO QUADROS DA SILVA
PROCURADOR : Dr Jorge Luiz Gasparini da Silva
APELANTE : VALDIR ZANATTA ME
ADVOGADO : Rafael Sartori Fardo e outros
APELADO : LUMITEK IND/ DE LUMINARIAS LTDA/ e outro
ADVOGADO : Anderson Andre Colombo
INTERESSADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : Procuradoria-Regional Federal da 4ª Região

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 13/10/2010, na seqüência 499, disponibilizada no DE de 05/10/2010, da qual foi intimado(a) o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a DEFENSORIA PÚBLICA e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 4ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

RELATOR : Juiz Federal SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA
ACÓRDÃO : Juiz Federal SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA
VOTANTE(S) : Juiz Federal SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA
: Juiz Federal JORGE ANTONIO MAURIQUE
: Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
AUSENTE(S) : Des. Federal SILVIA GORAIEB

Regaldo Amaral Milbradt
Diretor de Secretaria

Documento eletrônico assinado digitalmente por **Regaldo Amaral Milbradt, Diretor de Secretaria**, conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e a Resolução nº 61/2007, publicada no Diário Eletrônico da 4ª Região nº 295 de 24/12/2007. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://www.trf4.gov.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **3784809v1** e, se solicitado, do código CRC **4A5841B5**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	REGALDO AMARAL MILBRADT:11574
Nº de Série do Certificado:	44366A1C
Data e Hora:	14/10/2010 14:56:33
