

## IV - APELACAO CIVEL 2002.02.01.014403-5

RELATOR : DESEMBARGADORA FEDERAL LILIANE RORIZ  
APELANTE : JANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.  
ADVOGADO : CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA E OUTROS  
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI  
ADVOGADO : MARCIA VASCONCELLOS BOAVENTURA  
APELADO : ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA  
ADVOGADO : JOAO BATISTA COLLETTI NETO  
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 1A VARA-RJ  
ORIGEM : PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (97001514461)

**RELATÓRIO**

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral que objetivava a decretação de nulidade da patente de Modelo de Utilidade nº MU 7.202.221-3, concedida em 08/11/1994 a Cláudio Barberini Junior, relativa a “*disposição construtiva de interruptores, tomadas e suas combinações, para uso em caixas de sobrepor*”, transferida para a 2ª ré.

Baseou-se o douto Juízo *a quo* no fato de que não vislumbrou qualquer irregularidade no trâmite do processo administrativo de concessão do privilégio.

Em relação ao requisito “novidade” do objeto em questão, considerou que o Modelo de Utilidade atacado preencheu regularmente os requisitos do art. 10, § 2º, da Lei nº 5.772/71, vez que o objeto da patente da autora e o da patente atacada constituem objetos distintos, tendo, inclusive, aplicações distintas.

Em suas razões de apelação (fls. 371/390), a autora, IRIEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. pugna pela reforma da sentença, tendo em vista que a patente em questão é nula de pleno direito, quer pelas sérias irregularidades ocorridas no processo administrativo de sua concessão, quer por carecer do requisito essencial da novidade.

Ressalta que a patente foi irregularmente obtida, pois ocorreu mudança da natureza de seu pedido originalmente requerido como modelo industrial, posteriormente alterado para modelo de utilidade.

Contra-razões do INPI às fls. 396/398 pela manutenção da sentença, na medida em que o Modelo de Utilidade ora em análise preencheu os requisitos do art. 10. § 2º, da Lei nº 5.772/71, merecendo, portanto, a proteção legal.

Contra-razões de ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA. (fls. 400/425), consignando que a sentença não merece reforma ante o fato de que não existia nenhum óbice na Lei nº 5.772/71, vigente à época, que a impedisse de alterar a modalidade de seu pedido de patente de Modelo Industrial para Modelo de Utilidade.

Aduz, ainda, que a patente que lhe foi concedida preenche suficientemente o requisito de “novidade” em relação a qualquer outra já existente, inclusive em nível internacional, o que foi devidamente atestado no Laudo do Assistente Técnico (fls. 335/350).

O Ministério Público, em seu parecer de fls. 429/434, manifesta-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.

LILIANE RORIZ

Relatora

### VOTO

Compulsando os autos, verifico que a argumentação da apelante em torno da nulidade da patente ora analisada cinge-se, em síntese, a dois aspectos, quais sejam:

1. irregularidade no processo administrativo de concessão, uma vez que o pedido originalmente feito como Modelo Industrial foi alterado para Modelo de Utilidade;
2. ausência do requisito “novidade” na patente.

Inicialmente, observo que o pedido da mencionada patente foi realmente requerido junto ao INPI como Modelo Industrial (fls. 175/186). Posteriormente, entretanto, a 2ª apelada apresentou esclarecimento, onde aduziu que o pedido foi requerido erroneamente como Modelo Industrial, quando, na verdade, o mesmo era relativo a um Modelo de Utilidade, justificando o equívoco como uma falha na datilografia do relatório descritivo e demais documentos. (fls. 188).

Tal pedido foi deferido pelo INPI (fls. 195).

Cabe, inicialmente, diferenciar as 2 modalidades de proteção.

O art. 10 do CPI considerava como Modelo de Utilidade “*toda disposição ou forma nova obtida ou introduzida em objetos conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prático*”.

Assim, o Modelo de Utilidade consiste em uma melhor utilização do objeto, para os fins a que se destina, sendo protegida apenas a nova forma ou nova disposição que efetivamente trouxesse essa melhor utilização.

Já o art. 11, item 1, do mesmo Código, considerava como Modelo Industrial *“toda a forma plástica que possa servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterize por nova configuração ornamental”*.

Observa-se, assim, que o que diferenciava o Modelo de Utilidade do Modelo Industrial era que aquele consistia numa nova forma útil, enquanto este era uma nova forma meramente ornamental.

Convém esclarecer que o Modelo Industrial, na LPI, fundiu-se com o Desenho Industrial, deixando de existir.

No caso em tela, inobstante o pedido ter sido feito como Modelo Industrial, o relatório descritivo evidencia que a essência do pedido sempre foi a de um Modelo de Utilidade, por se constituir em nova forma útil, e não com função meramente ornamental.

Vejamos um trecho que demonstra claramente a natureza da patente em questão:

*“Refere-se a presente patente de modelo industrial de configuração construtiva de interruptores, tomadas e suas combinações, para uso em caixas de sobrepor, cujo desenvolvimento visa simplificar o processo de fabricação e instalação, por aproveitar-se de todos os componentes da linha convencional, com a introdução de pequenas alterações no ferramental já existente.*

(...)

*Na patente ora requerida, a configuração construtiva de interruptores, tomadas e suas combinações, para uso em caixas de sobrepor é constituída por aproveitamento de todos os aparelhos (interruptores, tomadas, e suas combinações), sendo suas hastes encurtadas e os orifícios, antes utilizadas para a fixação da tampa ou espelho, aumentados, de modo a permitir a passagem livre dos parafusos que irão fixá-lo à caixa de sobrepor, quando da colocação de tampa ou espelho, alinhando-o e fixando-o por ensanduichamento.”*

Assim, a descrição realizada se encaixa perfeitamente no conceito de Modelo de Utilidade, o que nos leva a crer na verossimilhança do motivo apresentado para retificação da natureza da patente, qual seja, erro datilográfico, qualificando mero erro formal, não impedindo a alteração da categoria da patente.

Destaque-se que a alteração não incorreu em qualquer prejuízo para a sociedade em geral, visto que tanto o Modelo de Utilidade quanto o Modelo Industrial tinham 10 anos de duração do privilégio (art. 24).

Nesse aspecto, portanto, ratificada está a regularidade formal do processo administrativo de concessão.

Ultrapassado este ponto, passo ao exame da alegação de ausência do requisito “novidade” na patente deferida.

O Juízo *a quo* nomeou como perito o Dr. Carlos Henrique de Carvalho Fróes, que produziu o laudo pericial de fls. 321/329, afirmando inexistir novidade no produto patentado.

A empresa-ré impugnou expressamente o laudo pericial, apresentando parecer de seu assistente técnico (fls. 335/350), que, uma vez mais, afirma ser o objeto da patente dotado do requisito da novidade.

Nessa seara, entendo que, a toda evidência, a patente MU nº 7202221-3 e a patente da ora apelante possuem objetos e aplicações distintos. Enquanto que a primeira relaciona-se a caixas de sobrepor, a segunda se destina a caixas de embutir, razão pela qual, além de não se confundirem, encontram-se em categorias de produtos diferentes.

Conforme ressaltado pelo Juízo *a quo*, “caixas de sobrepor têm instalações embutidas e requerem fixação mais eficiente com menor esforço mecânico, o que não ocorre com as caixas de derivação, que podem inclusive ser rotacionadas e retiradas para se corrigir o posicionamento dos pólos” (fls. 355).

Faz-se mister notar, ainda, que o próprio INPI, órgão responsável no Brasil pela concessão de patentes e composto por técnicos gabaritados e especializados em fazer análises desse tipo, afirma em sua contestação de fls. 256/262 e reafirma nas contra-razões de fls. 396/398 que resta claro que há diferença do objeto patenteado em relação à anterior patente concedida à apelante.

É claro que os técnicos do órgão não são infalíveis, nem dotados de conhecimento pleno de todas as atividades científicas realizadas no mundo podendo, eventualmente, ser suplantados pela própria dinâmica dos fatos.

Dúvida não há, porém, de que, diante das provas carreadas aos autos, o Modelo de Utilidade mencionado ostenta o caráter de novidade suficiente a autorizar a concessão de sua patente. O técnico do INPI, melhor do que ninguém, tem condições de fazer tal avaliação - e é sabido por todos que militam na área da propriedade industrial que o faz, sistematicamente - funcionando quase que como um auxiliar do julgador, se não como perito do Juízo, ao menos como uma opinião que pode e deve ser considerada, eis que dotada não de imparcialidade, mas de uma tecnicidade desprovida de interesse particular.

Pode-se afirmar que o único interesse do órgão é o de fazer prevalecer sua função de órgão máximo em matéria patentária no Brasil, tanto que sua posição, diante de uma nova ação impugnando um de seus atos, é sempre a de ouvir um de seus técnicos que pode tanto opinar a favor da manutenção da validade do ato impugnado, quanto contra, opinando pela invalidação, caso em que o procurador do órgão atravessa petição reconhecendo a procedência do pedido.

O INPI é o único órgão público que segue essa linha de ação, não sendo seus procuradores, como sói acontecer em outros órgãos públicos, coagidos a recorrer sempre.

Tal comportamento decorre da própria natureza das funções exercidas pelo órgão e do fato de que não decorre ônus algum para a Fazenda Pública, dessa atitude.

Por derradeiro, ressalto, ainda, que a questão relativa à novidade já tinha sido também avaliada em sede de Recurso Administrativo apresentado pelo titular da patente ao Ministro da Indústria e do Comércio, quando do pedido de cancelamento requerido pela apelante, cuja decisão igualmente conclui pela observância do requisito inserto no art. 10. § 2º, da Lei nº 5.772/71 (fls. 254).

Pelo exposto, NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

LILIANE RORIZ

Relatora

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. NOVIDADE. MODELO INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1 O art. 10 do CPI considerava como Modelo de Utilidade “toda disposição ou forma nova obtida ou introduzida em objetos conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prático”. Já o art. 11, item 1, do mesmo Código, considerava como Modelo Industrial “toda a forma plástica que possa servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterize por nova configuração ornamental “.

2. No caso em tela, inobstante o pedido ter sido feito como Modelo Industrial, o relatório descritivo evidencia que a essência do pedido sempre foi a de um Modelo de Utilidade, por se constituir em nova forma útil, e não com função meramente ornamental.

3. A toda evidência, a patente MU nº 7202221-3 e a patente da ora apelante possuem objetos e aplicações distintos. Enquanto que a primeira relaciona-se a caixas de sobrepor, a segunda se destina a caixas de embutir, razão pela qual, além de não se confundirem, encontram-se em categorias de produtos diferentes.

4. Apelação improvida.

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 à apelação, nos termos do voto da relatora.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2006 (data do julgamento).

LILIANE RORIZ

Relatora