



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

RELATORA : JUÍZA FEDERAL CONVOCADA MÁRCIA
HELENA NUNES/NO AFAST. RELATOR
APELANTE : TECNOCELL INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : KLEBER CAVALCANTI STÉFANO E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
PROCURADORA : MARGARETH GAZAL E SILVA
APELADO : ADALTON MODESTO
ADVOGADOS : PAULO ROGÉRIO BIASINI E OUTROS
ORIGEM : TRIGÉSIMA NONA VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (200351015005640)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por TECNOCELL INDUSTRIAL LTDA, às fls. 473/508, contra a sentença de fls. 450/456, integrada pela de fls. 470/471, proferida nos autos da ação de rito ordinário ajuizada pela ora apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de ADALTON MODESTO, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo de deferimento da patente de modelo de utilidade MU7902353-3, da titularidade do 2º réu e, alternativamente, se a patente for concedida no decorrer da ação, requer a declaração de nulidade da referida patente.

Na inicial, a autora narra que foi deferida pelo INPI, para o 2º réu, a patente de modelo de utilidade MU 7902353-3, sobre DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM LAJOTA BIDIRECIONAL, que nada mais é do que uma peça modular, com formato básico quadrangular, constituída por base moldada em poliestireno expandido, sendo que a base recebe por encaixe uma tampa em plástico termo-injetado, mantendo alinhado a face superior do módulo. Alega que a dita LAJOTA BIDIRECIONAL já é, de longa data, conhecida no mercado, sendo portanto objeto compreendido pela técnica usual e que, portanto, o seu deferimento encontra-se em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

discordância com os princípios legais atinentes à matéria, face a carência do elemento básico para a subsistência patentária, qual seja, a novidade. Aduz que o objeto descrito na patente MU 7902353-3 trata-se de uma cópia literal de modelo já existente em pedido de patente anterior – MU 7801901-0 -, de mesmo título (DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM LAJOTA BIDIRECIONAL), que fora depositada pelo próprio 2º requerido um ano antes, em 08/10/98, portanto, o que caracteriza a absoluta falta de novidade, requisito este indispensável para a obtenção de uma patente. Sustenta que a alegada disposição construtiva aplicada em blocos para lajes, com as supostas inovações, aperfeiçoamentos ou aprimoramentos sequer apresentam uma nova forma ou disposição de resultado funcional positivo que possa ser acobertado por qualquer espécie de patente e que, todas as supostas inovações técnicas, de caráter inventivo, promovidos pelo 2º requerido na construção do seu objeto estão flagrantemente absorvidas pelo estado da técnica.

A sentença julgou improcedente o pedido, condenando a autora na verba de sucumbência.

A autora opôs embargos de declaração (fls. 462/465), os quais foram rejeitados.

Em suas razões, a apelante apresenta as seguintes alegações:

1) QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 12, I, DA LEI 9279/96 – “PERÍODO DE GRAÇA”: que, fazendo uma comparação da MU7902353-3 com a patente precedente MU7801901-0, verifica-se que a segunda é uma cópia literal da primeira, ambas versando sobre a mesma matéria, com a mesma disposição construtiva e configurativa, e com as mesmas características, utilizando inclusive textos com redação similar em muitas partes do relatório descritivo; neste sentido, pela regra contida no art. 11 da Lei 9279/96, a publicação da patente MU7801901-0 pelo INPI, em sua Revista, fez com que, a partir da data do seu depósito em 08/10/1998, todas as reivindicações nela descritas ficassem absorvidas pelo estado da técnica, isto



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

é, qualquer patente posterior que contenha as mesmas reivindicações da patente precedente não poderão gozar de privilégio patentário pela falta do requisito da novidade; assim, o art. 12 da Lei nº 9.279/96, aplicado ao caso pela sentença, também chamado “*período de graça*”, é uma exceção à regra do artigo anterior tendo aplicação restrita, levando-se em consideração o cumprimento inequívoco de um de seus incisos, o que não é o caso, vez que é necessário que sua divulgação seja promovida em até 12 meses antes da data do seu depósito junto ao INPI, além de ser promovido obrigatoriamente, pelo inventor (inciso I), ou pelo INPI, por publicação oficial do pedido de patente sem o consentimento do inventor (inciso II), ou por terceiros, na mesma situação (inciso III), não tendo ocorrido nenhuma dessas hipóteses.

2) QUANTO À EXTINÇÃO DA PATENTE MU7801901-0: nos termos do art. 87 da LPI, pode ser pleiteada, pelo titular, a restauração da patente arquivada; desse modo, o arquivamento determinado por despacho do INPI não implica extinção da patente; de qualquer modo, considerando a extinção da patente, como entendeu a sentença, há que se aplicar o parágrafo único do art. 78 da LPI, que dispõe que extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

3) QUANTO AO EXAME DE NULIDADE PELO INPI: que o INPI, no exame de nulidade da patente, requerida pela ora apelante, entendeu que a tampa do modelo MU7801901-0 é igual à tampa da MU7902353-3, e que as bases de ambos os modelos também são iguais, sendo que a diferença dos dois modelos residiria na forma do encaixe da tampa sobre a base: na primeira, a tampa se sobrepõe às paredes laterais, enquanto que na segunda a tampa se encaixa nestas paredes; que o simples encaixe de uma tampa em um recipiente é fato óbvio para um técnico no assunto, corriqueiro e vulgar em várias criações inventivas, não caracterizando de modo algum uma atividade intelectual de criação capaz de gerar uma patente de modelo de utilidade. Por isso, contraria frontalmente o determinado na LPI, no que se refere ao requisito “atividade inventiva”; que o parecer do INPI é incongruente ao manter a reivindicação 3, já que afirma no mesmo documento que não parece



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

que esta diferença se traduza em melhoria funcional no uso ou na fabricação de lajotas compostas de duas partes.

4) QUANTO AOS REQUISITOS DA PATENTE: que, como é necessário que o modelo de utilidade “*apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação*” (art. 9º da LPI), fica evidenciado que a lajota bidirecional ilustrada no pedido MU7902353-3 não preenche as condições de patenteabilidade, pois todas as reivindicações apresentadas no seu relatório descritivo, como o corpo modular retangular dotado de vazados longitudinais que definem alívio de material; além das reentrâncias longitudinais em suas bordas, passíveis de assentar em barras treliçadas pré-moldadas e integrantes do sistema de cobertura prevista na construção da laje; e o fato de a lajota ser moldada em módulos de material plástico expandido, preferencialmente poliestireno, podem ser claramente visualizados em todos os documentos anexados; que a sentença afirma que o objeto da patente em questão apresenta melhoria funcional em relação às demais lajotas existentes, pois permite a concretagem da laje sem a utilização de fôrmas e que, mais adiante, contraditoriamente, afirma que o catálogo da ABRAPEX também versa sobre lajota bidirecional que prescinde de fôrmas.

5) QUANTO AO LAUDO PERICIAL JUDICIAL: que o perito não identificou nenhum conceito inventivo abrangido pelo objeto da patente MU7902353-3, muito pelo contrário, a única suposta diferença identificada, qual seja, o meio de encaixe por uma tampa, já era de conhecimento do setor, como demonstrado pela publicação da ABRAPEX, além de ser uma peculiaridade óbvia para ele, técnico no assunto, que não dependia de qualquer grau de trabalho inventivo.

Respondido o recurso, às fls. 515/531, pelo INPI; sem contra-razões do 2º réu.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

Encaminhados os autos a este Tribunal, o Ministério Público Federal exarou o parecer de fls. 535/539, opinando pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada - Relatora

V O T O

Conheço da apelação porque presentes seus pressupostos de admissibilidade.

No caso vertente, TECNOCELL INDUSTRIAL LTDA ajuizou ação de rito ordinário em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de ADALTON MODESTO, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo de deferimento da patente de modelo de utilidade MU7902353-3, sobre DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM LAJOTA BIDIRECIONAL, da titularidade do 2º réu e, alternativamente, se a patente for concedida no decorrer da ação, objetiva a declaração de nulidade da referida patente.

Em apertada síntese, a autora alega que o objeto do modelo de utilidade MU7902353-3 carece dos requisitos de patenteabilidade, considerando o depósito do pedido de patente MU7801901-0, feito anteriormente pelo mesmo titular, bem como apresentando paradigmas de empresas estrangeiras, razão pela qual afirma que a alegada disposição construtiva aplicada em blocos para lajes, com as supostas inovações, aperfeiçoamentos ou aprimoramentos sequer apresentam uma nova forma ou disposição de resultado funcional positivo que possa ser acobertado por



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

qualquer espécie de patente e que, todas as supostas inovações técnicas, de caráter inventivo, promovidos pelo 2º requerido na construção do seu objeto estão flagrantemente absorvidas pelo estado da técnica.

A sentença julgou improcedente o pedido com a seguinte fundamentação:

Por conseguinte, ao contrário do que alega a autora, parece-me clara a melhoria funcional do objeto da patente em exame quando comparado com os demais trazidos aos autos através do documento de fls. 98/105 (MU7801901-0) e dos catálogos de fls. 106/162 e 292/322, pois apesar da concepção ser a mesma – uma lajota de poliestireno expandido para confecção de lajes pré-moldadas – aos olhos de um técnico no assunto, cada um dos exemplares trazidos possui características funcionais distintas e melhorias em relação aos demais.

(...) Portanto, ousou divergir do laudo pericial (o qual, a propósito, não vincula o juízo, nos termos do art. 463/CPC) e acompanho os laudos apresentados pelo autor, bem como o entendimento esposado pelo INPI em sua contestação e na manifestação de fls. 444/447, pois entendo que as características construtivas e de utilização das lajotas mencionadas não são similares, de modo que o INPI corretamente deferiu ao réu o registro da patente de modelo de utilidade objeto da lide.

Com efeito, a lajota bidirecional em discussão possui como grande vantagem o fato de dispensar a utilização de fôrmas quando da concretagem da laje (o que enseja menor custo, redução de mão-de-obra e de tempo), além de permitir que a mesma seja armada nas duas direções (em cruz), de modo a se vencer grandes vãos se que isto



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

implique uma grande espessura e, conseqüentemente, em um grande peso, já que as lajotas que preenchem os vãos entre as vigotas pré-moldadas são feitas de poliestireno expandido (EPS), com tampa em plástico termo-injetado.

Assim, por ser a lajota em questão bidirecional, formada por uma tampa em plástico termo-injetado encaixada em uma base dotada de cavidades, ela é bastante diferente do que consta no MU7801900-1 (fls. 98/105), que trata de uma lajota monolítica e unidirecional, bem como nos demais documentos, quais sejam: catálogo da Aislervas-Poliblock (fls. 106/121), que demonstra a necessidade de utilização de fôrma; catálogo da Knauff (fls. 122/133), que trata de lajota unidirecional e também demonstra a necessidade de utilização de fôrma; catálogo da Forel (fls. 134/162), que também demonstra a necessidade de utilização de fôrma; e catálogo da Abrapex (fls. 292/323), que apesar de versar sobre lajota bidirecional que não necessita da utilização de fôrma, mostra que se trata de um bloco monolítico e sem vazios.

Resta analisar, por fim, a suposta falta de novidade da patente objeto da lide (MU7902353-3) em relação ao pedido de patente MU7801901-0, do próprio réu. Conforme já mencionado, o mesmo é objeto de discussão do processo 2005.5101524590-8 em apenso e foi depositado anteriormente, mas publicado após a análise do pedido da presente patente MU7902353-3.

É certo que os dois casos tratam de uma lajota formada por duas partes, corpo e tampa encaixada, sendo que a patente anulanda é uma evolução da outra, pois conta com uma base com maior número de vazados (16, enquanto a outra possui apenas 9), o que a torna mais



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

leve, além de tampa maciça de plástico termo-injetável encaixada na base, ao passo que na outra há duas opções de tampa de EPS, uma maciça e outra com cavidades que se encaixam nas partes vazadas da base. A comparação entre as mesmas pode ser feita cotejando-se os desenhos e cortes de fls. 51/52 e fls. 62/64.

Entretanto, não vejo como se possa considerar que um pedido de patente de modelo de utilidade feito pelo próprio réu possa ser entendido como domínio público e, pior, possa vir a macular outra patente de modelo de utilidade já concedida ao mesmo titular. Ora, a prevalecer a tese da autora, no sentido de que um pedido de patente invalida o outro, chegaríamos a uma situação paradoxal na qual o requerente, apesar de ter desenvolvido um novo dispositivo com outras vantagens, ver-se-ia impossibilitado de patentear-lo como modelo de utilidade, sendo prejudicado por si próprio. Como bem ressaltou o réu, seria um absurdo que uma idéia desenvolvida por ele mesmo não pudesse evoluir e gerar novos pedidos de patente de modelo de utilidade.

Daí porque entendo que através de uma interpretação lógica o réu encontra amparo no art. 12, I, da LPI, que dispõe não ser considerada como estado da técnica a divulgação de modelo de utilidade promovida pelo próprio inventor durante os 12 meses que precedem a data de depósito do pedido de patente.

De qualquer maneira, verifica-se nos autos do processo 2005. 5101524590-8 em apenso que a patente MU7801901-0 foi extinta nos termos do art. 86 da LPI, por falta de pagamento da anuidade pelo réu. Tal decisão foi publicada na RPI DE 19/11/2005 (fls. 283 daquele



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

processo), pouco depois de ter sido deferido o pedido de patente, publicado na RPI de 30/08/2005 (fls. 90/91). De acordo com o réu, ele próprio renunciou à Carta patente por entender mais adequado e viável tecnicamente o objeto da carta patente MU7902353-3, de sua titularidade, contestada nestes autos. Portanto, aquela outra patente não mais pode vir a ser considerada como eventual anterioridade impeditiva.

Por fim, verifico que ao analisar o processo administrativo de nulidade interposto pela ora autora, o INPI houve por bem restringir o quadro reivindicatório da patente MU7902353-3 (fls. 346/354), considerando a existência do mencionado pedido de patente MU7801901-0. Porém, como já foi afastada pela sentença a suposta falta de novidade decorrente daquele pedido, o qual inclusive foi extinto, deve a autarquia desconsiderar o referido processo administrativo e manter a carta patente MU7902353-3 nos exatos termos em que concedida.

Em seu recurso, o apelante alega não ser aplicável o art. 12 da Lei nº 9.279/96, vez que inexistentes, no caso, qualquer das hipótese previstas nos seus incisos; que extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público, conforme disposto no art. 78 da Lei nº 9.279/96; que o parecer do INPI, no exame de nulidade administrativa é incongruente, vez que embora mantendo a reivindicação 3 da patente em questão, afirma que tal diferença não se traduz em melhoria funcional no uso ou na fabricação de lajotas compostas de duas partes; que o objeto da patente MU7902353-3 carece dos requisitos de patenteabilidade, considerando que suas características já são conhecidas no setor respectivo; e que deve ser acatado o laudo pericial judicial, o qual não identificou qualquer ato inventivo na patente ora discutida.

No caso em questão, o depósito do pedido da patente modelo de utilidade MU7902353-3 foi efetuado em 27/09/1999 (fl. 40), sendo a carta



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

patente expedida em 18/03/2003. Por sua vez, o depósito do pedido de patente modelo de utilidade MU7801901-0 foi efetuado em 08/10/1998 e publicado em 16/05/2000 (fl. 54).

Cabível a transcrição dos quadros reivindicatórios de ambas as patentes:

Reivindicação da MU7902353-3 (fls. 49/50):

1ª) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM LAJOTA BIDIRECIONAL, caracterizado pelo fato de uma peça modular (1) com formato básico quadrangular ser constituída por base (2) e tampa (3), sendo que a base (2) recebe, por encaixe, a tampa (3) mantendo a face superior do módulo em alinhamento perfeito.

2ª) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM LAJOTA BIDIRECIONAL, acorde com a 1ª reivindicação, caracterizado pelo fato da base ser conformada pelas faces (4) e (5), sendo que as faces (4) descrevem paredes em "L" (4ª) onde os ramos horizontais possuem dentes complementares (4b) e (4c); as faces (5), tal como paredes, retilíneas, possuem em sua extremidade inferior, reentrância (5ª) configurando dentes longitudinais; a face superior (6) da base (2) apresenta rebaixo plano (6ª) onde são previstas cavidades (7), não transpassantes, de modo a configurar alívio de material, tornando a base (2) mais leve.

3ª) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM LAJOTA BIDIRECIONAL, acorde com a 1ª e 2ª reivindicação, caracterizado pelo fato do rebaixo plano (6ª) ser passível de receber por encaixe, a tampa (3) de espessura compatível com a profundidade do rebaixo, de modo a manter a face superior (6) alinhada à face superior (3ª) da tampa (3).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

4ª) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM LAJOTA BIDIRECIONAL, acorde com as reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato da base (2) ser moldada em poliuretano expandido (EPS).

5ª) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM LAJOTA BIDIRECIONAL, acorde com as reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato da tampa (3) ser em plástico termo-injetado.

Reivindicação da MU7801901-0 (Fls. 60/61):

1ª) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM LAJOTA BIDIRECIONAL, caracterizado pelo fato do módulo (1) ser constituído por base (2) alveolar e tampas complementares alveolar (3) e plana (4), sendo que a base (2) é inserida num formato retangular de pouca espessura, tendo duas de suas bordas periféricas externas opostas dotadas de reentrâncias (2ª) passíveis de assentar sobre barras treliçadas pré-moldadas (B) integrantes do sistema de amarração da laje; a referida base (2) possui ainda as bordas periféricas externas opostas (2b), complementares às anteriores, dotadas de projeção em arco (2c) concordando com degraus (2d) e (2d1) complementares; a face superior (2e) da base (2) é plana e dotada de cavidades não transpassantes (2e1); a referida face (2e) é dotada de curta projeção saliente periférica (2f) passível de receber por encaixe as tampas (3) e (4); as citadas tampas (3) e (4) têm formato similar à base (2), ou seja retangular, sendo que a tampa (3) tem a espessura praticamente igual à base (2) e é dotada de cavidades não transpassantes (3ª) de formato de função idêntica às cavidades (2e1), sendo ainda dotada, na face inferior, de projeção periférica (3b) encaixável na projeção (2f); a tampa plana (4) tem espessura bem



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

inferior à tampa (3) e também é dotada de projeção periférica (4ª) para encaixe na projeção (2f); a face inferior da base (2) possui múltiplos entalhes (5) destinados a aumentar a área de contato, favorecendo a aderência da argamassa de revestimento (R).

Ocorre que, após a expedição da carta patente MU7902353-3, foi requerido, pela autora, a nulidade administrativa da referida patente, em relação à existência do pedido de patente MU7801901-0, sendo procedido o exame pelo INPI, em abril de 2004 (fls. 346/350), com as seguintes considerações: que a reivindicação 1 patenteada carece do requisito de novidade imprescindível na concessão de privilégio, o mesmo ocorrendo com a reivindicação 2; que, por outro lado, as características expostas na reivindicação 3 são novas em relação ao MU7801901-0, considerando, entretanto, que se trata de um expediente que envolve apenas a escolha do usuário, e afirmando que esta diferença não se traduz em melhoria funcional no uso ou na fabricação de lajotas compostas de duas partes; que as reivindicações 4 e 5 descrevem o material utilizado na confecção da base e da tampa, sendo que tais materiais não definem uma nova forma ou disposição, como requer o art. 9º da Lei nº 9.279/96. Conclui por alterar a redação da reivindicação da patente MU7902353-3, da seguinte forma: o preâmbulo se compõe das reivindicações 1 e 2 e será caracterizada pela matéria da reivindicação 3.

Desse modo, a proteção conferida à patente MU7902353-3 passou a ser restrita a uma única reivindicação, que é a seguinte:

1. DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM LAJOTA BIDIRECIONAL, compreendendo uma peça modular (1) com formato básico quadrangular constituída por base (2) e tampa (3), sendo que a base (2) recebe, por encaixe, a tampa (3) mantendo a face superior do módulo em alinhamento perfeito, a base sendo conformada pelas faces (4) e (5), sendo que as



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

faces (4) descrevem paredes em “L” (4a) onde os ramos horizontais possuem dentes complementares (4b) e (4c); as faces (5), tal como paredes, retilíneas, possuem em sua extremidade inferior, reentrância (5a) configurando dentes longitudinais; a face superior (6) da base (2) apresenta rebaixo plano (6a) onde são previstas cavidades (7), não transpassantes, de modo a configurar alívio de material, tornando a base mais leve, caracterizada pelo fato de o rebaixo plano (6a) ser passível de receber por encaixe, a tampa (3) de espessura compatível com a profundidade do rebaixo, de modo a manter a face superior (6) alinhada à face superior (3a) da tampa (3).

Em face de manifestação das partes, o INPI procedeu ao 2º exame de nulidade administrativa (fls. 352/354), confirmando a decisão do exame anterior com a seguinte fundamentação: que o modelo MU7801901-0 foi depositado em data anterior ao depósito da patente em tela, mas publicado posteriormente àquela data e que, de acordo com o art. 11, § 2º, da Lei 9279/96, o conteúdo completo deste pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, ele é considerado estado da técnica a partir da data de depósito apenas para aferição da novidade; que não há como considerar a matéria da reivindicação 3 imprivilegiável por falta de ato inventivo em relação ao MU7801901-0, pois este só pode ser considerado em relação à falta de novidade, aplicando-se aqui em relação ao MU7801901-0 apenas o disposto no art. 11, § 2º e não o disposto no art. 14; e que não se aplica o art. 12 (período de graça), pois a publicação do pedido MU7801901-0 ocorreu após o depósito da patente em juízo e, além disso, a publicação não foi realizada pelo titular, mas pelo INPI com o consentimento do inventor e dentro das disposições do art. 30.

Sobreveio, então, o laudo do perito judicial (fls. 393/414), do qual destaca-se o seguinte:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

Na análise das anterioridades, afasta a vantagem indicada pelo réu, no sentido da desnecessidade de fôrmas para a montagem da laje, bem como que o poliestireno expandido (EPS) torna a montagem mais leve, pois indica que o catálogo da ABRAPEX, datado de 1997, mostra o estado da técnica na peça em 2 direções, na peça mais leve e na peça onde não há necessidade de fôrmas.

Em resposta aos quesitos 5.4, 5.7, 5.10, 5.14, 5.16 e 5.17, da autora, afirma o seguinte: que as patentes MU7801901-0 e 7902353-3 versam sobre o mesmo objeto; que com a alteração da reivindicação o que está protegido é “o rebaixo plano (6a) para receber a tampa (3), ficando a face superior (6) alinhada à face superior (3a) a tampa (3); que as lajotas bidirecionais com cavidades são conhecidas há muito tempo; que segundo o relatório do MU7902353-3 o problema de peso era uma questão a ser resolvida com esta nova lajota, e que se deve levar em consideração o que se propõe como novo e o que se propõe em termos de solução, pois o processo de patente sofreu, no meio do caminho, um claro desvio de conduta, em relação ao seu pleito e supostas vantagens iniciais, chegando-se ao absurdo de se conceder um simples encaixe que nada traz de novo e não caracteriza qualquer ato inventivo, o que foi reconhecido pelo INPI às fls. 352 e 354; que o material em si, jamais irá compor forma ou disposição nova, tanto que foram excluídas as reivindicações 4 e 5, que diziam respeito ao material utilizado no objeto; que o objeto da patente MU7902353-3 não apresenta ato inventivo.

Em resposta ao quesito 6.6, item c, do réu, com relação à existência de igualdade entre os produtos apresentados nos catálogos e o produto objeto da patente: que a igualdade não é condição essencial para que se prejudique a novidade e o ato ou atividade inventiva de uma patente; que, no caso em questão, a proteção se restringiu ao encaixe da tampa (3) à base (2) através de rebaixo plano (6a); que, se estabelece uma espécie de degrau para receber uma tampa (3) numa concepção tipo macho fêmea, que é exatamente o que faz não só o MU7801901-0, como também as tampas do catálogo anexo, documentos 13, 17 e 18; que, em suma, o meio de encaixe é o mesmo em todos os casos; asseverando-se por estarem voltados ao mesmo tipo de produto, no mesmo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

setor técnico; entende, por fim, que esta solução, ou seja, este meio de encaixe já era conhecido do setor, e isso é que faz a MU7902353-3 ser desprovida principalmente de ato inventivo.

Em resposta aos quesitos 7.2, 7.3 e 7.4, do INPI, afirma: que são previstas no MU7801901-0 as tampas (3) e (4). A diferença básica reside no fato de que a tampa (3) possui cavidades não transpassantes (3a), ao passo que a tampa (4) é plana. No que tange ao encaixe da tampa à base, que é o que se discute na MU7902353-3, estes utilizam os mesmos princípios, ou seja, os mesmos meios nas duas tampas do MU7801901-0 e na tampa do MU7902353-3, ou seja, encaixe tipo macho e fêmea na forma de degraus e degraus invertidos; isso em todos os documentos cotejados, inclusive nos documentos 13, 17 e 18 anexos aos autos; que a tampa do MU7801901-0 é uma tampa plana com proteção periférica para encaixe na projeção (2f) da base (2), formando um degrau invertido que se encaixa em um degrau, como um macho e fêmea; ao passo que a tampa (3) da MU7902353-3 é também uma tampa plana, que se encaixa no rebaixo plano (6) da base (2) (degrau) através de um degrau invertido formado na dita tampa (3); na verdade é o mesmo encaixe, só que se efetua junto à borda da base (2) e outro por dentro da mesma. É exatamente o mesmo meio de encaixe, que é também o mesmo empregado nos documentos 13, 17 e 18 anexos, e que foi reconhecido pelo INPI no parecer de fls. 349 como sendo desprovido de melhoria funcional. O perito volta a enfatizar que, para existir patente (mesmo de modelo de utilidade) não bastam pequenas diferenças circunstanciais ou opcionais, mas, sobretudo, que, destas diferenças resultem melhoria funcional no seu uso ou fabricação e, conseqüentemente, ato inventivo; que ambas as bases são dotadas de cavidades para aliviar o peso (o que acontece também no estado da técnica apresentado), sendo que, a rigor, a única dessemelhança entre ambas reside nos degraus para recepcionarem os respectivos degraus invertidos das tampas. No MU7801901-0 estes degraus estão nas bordas da base (2) e na MU7902353-3, os degraus estão nos lados internos da base (2). Tecnicamente, estes meios de encaixe são os mesmos, como também são empregados nos demais documentos trazidos aos autos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

Em conclusão o perito afirma que a patente MU792353-3 não possui ato inventivo em face das anterioridades e principalmente do catálogo da ABRAPEX, que mostra o estado da técnica em duas direções, na peça mais leve e na peça onde não há necessidade de fôrmas, lembrando que o INPI só manteve 1 reivindicação, através de fl. 349, pelo fato de ter comparado apenas com o MU7801901-0 analisado sob o prisma da novidade (realçando que inexistente ato inventivo).

Como se sabe, o modelo de utilidade é toda forma ou disposição nova introduzida em objeto conhecido que gere melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação e que, em relação a um especialista e técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Assim, o art. 9º, da Lei nº 9.279/96 – também conhecida como Lei de Propriedade Industrial, considera patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação na indústria, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, resultando melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação. E, em complementação a tal dispositivo, o art. 11, da LPI, prevê que o modelo de utilidade é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica (§ 1º, do referido art. 11), ou seja, tudo que se tornou acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, no Brasil ou no exterior.

Compulsando os autos, observa-se que o próprio titular da patente, na contestação, afirma que o objeto da patente MU7902353-3 é uma evolução do objeto da patente MU7801901-0, tanto que, posteriormente, renunciou a esta por considerar aquela mais adequada. Assim, há que se constatar que o objeto da patente MU7902353-3 abrange o objeto da patente MU7801901-0 com alguma diferenciação. Desse modo, o que foi antecipado pelo pedido de patente MU7801901-0 encontra-se no estado da técnica em relação à patente MU7902353-3, carecendo, esta, neste ponto, do requisito da novidade. Conforme análise feita pelo INPI, em exame de requerimento de nulidade administrativa, as reivindicações 1 e 2 já estariam abrangidas pelo estado da técnica, pois existentes no objeto da patente MU7801901-0; desse modo, as



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

reivindicações 1 e 2 passaram a constituir o preâmbulo do quadro reivindicatório, sendo o fator diferencial entre os referidos objetos, a reivindicação 3 do modelo de utilidade MU7902353-3, que passaria, assim, a ser o elemento caracterizador do quadro reivindicatório.

Nos termos do art. 12, da Lei nº 9.279/96, *“Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: I – pelo inventor; II – pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou III – por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.”*

Por sua vez, o art. 11, § 2º, dispõe que : *“A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. (...) § 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.”*

Não se justifica a aplicação do art. 12 da LPI, para não considerar o estado da técnica, eis que inexistentes quaisquer das hipóteses previstas nos seus incisos, pois, como afirmado pelo INPI, a publicação da MU7801901-0 foi feita pela autarquia com o consentimento do inventor, nos termos do art. 30 da LPI; desse modo, ao caso aplica-se o § 2º do art. 11, considerando a ausência de novidade desde a data do depósito da MU7801901-0.

Por outro lado, a renúncia do titular à patente, gera sua extinção e, extinta a patente o seu objeto cai em domínio público, conforme previsto no art. 78, II e parágrafo único da Lei nº 9.279/96 (*“A patente extingue-se: (...) II – pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; (...)*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público”). Portanto, o objeto da patente MU7801901-0, caiu em domínio público desde a sua extinção, o que reforça a ausência de novidade para a patente posterior no que foi antecipado e, portanto, não há que se falar em anulação da decisão do INPI que restringiu o quadro reivindicatório, eis que correto o entendimento de que somente a reivindicação 3 poderia ser considerada o elemento novo do modelo de utilidade MU7902353-3, qual seja, “caracterizada pelo fato de o rebaixo plano (6a) ser passível de receber por encaixe, a tampa (3) de espessura compatível com a profundidade do rebaixo, de modo a manter a face superior (6) alinhada à face superior (3a) da tampa (3)”.

Analisando-se o modelo de utilidade em questão, no seu conjunto, compreendendo o objeto da patente como um fim em si mesmo, há que se considerar que o elemento caracterizante é o que deve gerar a melhoria funcional que distingue aquele objeto dos demais, com caráter inventivo. Então, no caso, há que se verificar se tal elemento, o sistema de encaixe da tampa, é determinante para as melhorias alegadas pelo titular da patente, quais sejam: dispensa de utilização de fôrmas para a concretagem da laje e diminuição do peso.

Sob tal aspecto, a perícia judicial, entendeu que no que tange ao encaixe da tampa à base, que é o que se discute na MU7902353-3, são utilizados os mesmos princípios nas duas tampas, do MU7801901-0 e do MU7902353-3, ou seja, encaixe tipo macho e fêmea na forma de degraus e degraus invertidos, o que ocorre, também em todos os documentos cotejados, especialmente nos documentos 13, 17 e 18 anexos aos autos. Reconheceu, também, que ambas as bases são dotadas de cavidades para aliviar o peso (o que acontece também no estado da técnica apresentado), sendo que, a rigor, a única dessemelhança entre ambas reside nos degraus para recepcionarem os respectivos degraus invertidos das tampas, que no MU7801901-0 estes degraus estão nas bordas da base e na MU7902353-3, os degraus estão nos lados internos da base, sendo que, tecnicamente, estes meios de encaixe são os mesmos, como também são empregados nos demais documentos trazidos aos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

autos. Assim, concluiu pela ausência de ato inventivo na patente ora questionada.

Desse modo, não foram atendidos os requisitos previstos no art. 9º da Lei nº 9.279/96, uma vez que, conforme demonstrado pelo laudo pericial, bem como reconhecido pelo INPI, na fl. 349, as características expostas na reivindicação 3 (à qual foi conferida a proteção), embora novas em relação ao modelo de utilidade MU7801901-0, são desprovidas de ato inventivo que possa gerar melhoria funcional no uso ou na fabricação de lajotas compostas de duas partes.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para, ao reformar a sentença, julgar procedente o pedido, decretando a nulidade da patente de modelo de utilidade nº MU 7902353-3, com a condenação do segundo réu no ressarcimento das custas processuais, bem como no pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.

É o voto.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada - Relatora

EMENTA

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE NOVIDADE E ATO INVENTIVO QUE RESULTE EM MELHORIA FUNCIONAL NO USO OU FABRICAÇÃO DO OBJETO. EXAME DE NULIDADE ADMINISTRATIVA QUE RESTRINGIU A REIVINDICAÇÃO DA PATENTE. EXTINÇÃO DA PATENTE ANTERIOR. LEI Nº 9.279/96, ARTS. 9º, 11, §§ 1º E 2º, 12 E 78.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

I - A hipótese consiste em apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da patente de modelo de utilidade identificada como MU 7902353-3 referentemente à “*DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM LAJOTA BIDIRECIONAL*”.

II - O art. 9º, da Lei nº 9.279/96, considera patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação na indústria, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, resultando melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação. E, em complementação a tal dispositivo, o art. 11, da LPI, prevê que o modelo de utilidade é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica (§ 1º, do referido art. 11), ou seja, tudo que se tornou acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, no Brasil ou no exterior.

III - O próprio titular da patente, na contestação, afirma que o objeto da patente MU7902353-3 é uma evolução do objeto da patente MU7801901-0, tanto que, posteriormente, renunciou a esta por considerar aquela mais adequada. Assim, há que se constatar que o objeto da patente MU7902353-3 abrange o objeto da patente MU7801901-0 com alguma diferenciação. Desse modo, o que foi antecipado pelo pedido de patente MU7801901-0 encontra-se no estado da técnica em relação à patente MU7902353-3, carecendo, esta, neste ponto, do requisito da novidade. Conforme análise feita pelo INPI, em exame de requerimento de nulidade administrativa, as reivindicações 1 e 2 já estariam abrangidas pelo estado da técnica, pois existentes no objeto da patente MU7801901-0; desse modo, as reivindicações 1 e 2 passaram a constituir o preâmbulo do quadro reivindicatório, sendo o fator diferencial entre os referidos objetos, a reivindicação 3 do modelo de utilidade MU7902353-3, que passaria, assim, a ser o elemento caracterizador do quadro reivindicatório.

IV - Não se justifica a aplicação do art. 12 da LPI, para não considerar o estado da técnica, eis que inexistentes quaisquer das hipóteses previstas nos seus incisos, pois, como afirmado pelo INPI, a publicação da MU7801901-0 foi feita pela autarquia com o consentimento do inventor, nos termos do art. 30 da LPI; desse modo, ao caso aplica-se o § 2º do art. 11, considerando a ausência de novidade desde a data do depósito da MU7801901-0.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

V - A renúncia do titular à patente, gera sua extinção e, extinta a patente o seu objeto cai em domínio público, conforme previsto no art. 78, II e parágrafo único da Lei nº 9.279/96. Portanto, o objeto da patente MU7801901-0, caiu em domínio público desde a sua extinção, o que reforça a ausência de novidade para a patente posterior no que foi antecipado e, portanto, não há que se falar em anulação da decisão do INPI que restringiu o quadro reivindicatório, eis que correto o entendimento de que somente a reivindicação 3 poderia ser considerada o elemento novo do modelo de utilidade MU7902353-3, qual seja, *“caracterizada pelo fato de o rebaixo plano (6a) ser passível de receber por encaixe, a tampa (3) de espessura compatível com a profundidade do rebaixo, de modo a manter a face superior (6) alinhada à face superior (3a) da tampa (3)”*.

VI – Entendimento da perícia judicial, no que tange ao encaixe da tampa à base, que é o que se discute na MU7902353-3, no sentido de que são utilizados os mesmos princípios nas duas tampas, do MU7801901-0 e do MU7902353-3, o que ocorre, também em todos os documentos cotejados. Reconheceu, também, que ambas as bases são dotadas de cavidades para aliviar o peso (o que acontece também no estado da técnica apresentado), sendo que, a rigor, a única dessemelhança entre ambas reside nos degraus para recepcionarem os respectivos degraus invertidos das tampas, que no MU7801901-0 estes degraus estão nas bordas da base e na MU7902353-3, os degraus estão nos lados internos da base, sendo que, tecnicamente, estes meios de encaixe são os mesmos, como também são empregados nos demais documentos trazidos aos autos. Assim, concluiu pela ausência de ato inventivo na patente ora questionada.

VII - Ausência dos requisitos previstos no art. 9º da Lei nº 9.279/96, uma vez que, conforme demonstrado pelo laudo pericial, bem como reconhecido pelo INPI, as características expostas na reivindicação 3 (à qual foi conferida a proteção), embora novas em relação ao modelo de utilidade MU7801901-0, são desprovidas de ato inventivo que possa gerar melhoria funcional no uso ou na fabricação de lajotas compostas de duas partes.

VIII – Sentença reformada para julgar procedente o pedido, decretando a nulidade da patente de modelo de utilidade nº MU 7902353-3, com a condenação do segundo réu no ressarcimento das custas processuais, bem



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.500564-0

como no pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.

IX – Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Rio de Janeiro, 14 / 10 / 2008 (data do julgamento).

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada - Relatora