



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

Nº CNJ : 0500794-87.2003.4.02.5101
RELATOR : DESEMBARGADORA FEDERAL LILIANE RORIZ
APELANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN
ADVOGADO : MARLAN DE MORAES MARINHO JR. E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
INPI
PROCURADOR : LENY MACHADO
APELADO : ANTONIO CARLOS SATTAMINI SIMOES LOPES
ADVOGADO : LUIZ DE ALENCAR ARARIPE JUNIOR E OUTROS
ORIGEM : TRIGÉSIMA OITAVA VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (200351015007946)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral, que objetivava a nulidade da patente de modelo de utilidade MU 7501915-9, intitulada “*MÓDULO COMPOSTO PARA EDIFICAÇÃO*”, de titularidade de ANTONIO CARLOS SATTAMINI SIMÕES LOPES.

A autora foi condenada ao pagamento de custas processuais e verba honorária no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Baseou-se o douto Juízo *a quo* no laudo pericial que rechaçou a identidade da patente com o modelo britânico apresentado pela autora, asseverando que a patente de Modelo de Utilidade em questão, conforme sua reivindicação única, a qual se caracteriza por um conjunto de disposições técnicas, apresenta sim, em seu conjunto, uma unidade técnica-funcional.

Em suas razões de apelação (fls. 725/784), a COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN alega, preliminarmente, a nulidade da perícia, por ter sido esta realizada por perito sem qualificação técnica na área de engenharia.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

Nesse sentido, ressalta que a formação jurídica ou registro do Agente da Propriedade Industrial não é suficiente para possibilitar a atuação em perícias relacionadas à Engenharia, como a presente perícia, que visa analisar a validade do ato de concessão do privilégio de um “*módulo composto para edificação*”, que representa uma tecnologia para edificações em geral.

Pondera que, tendo a sentença utilizado como único elemento de prova o laudo pericial nulo, necessária se faz a declaração de sua nulidade, por claro *error in procedendo*, uma vez que não foi observado preceito processual concreto: indelegabilidade da função judicante, havendo também *error in judicando*, pois não avaliada de forma correta a verdade dos fatos pelo magistrado.

No mérito, aduz que devem prevalecer, no caso em tela, os termos do laudo do INPI, que, através de seus técnicos especialistas e registrados junto ao CREA, conclui pela ausência de ato inventivo pelo fato de que a invenção teria dois aspectos técnicos completamente desvinculados entre si, que não cooperam ou interagem entre si.

Contrarrrazões de ANTONIO CARLOS SATTAMINI SIMÕES LOPES, às fls. 788/800, pela manutenção da sentença na íntegra, ao argumento de que a insatisfação quanto à qualificação técnica do perito nomeado pelo Juízo somente foi manifestada pela autora em sede de apelação, tratando-se, pois, de matéria preclusa.

No mérito, assevera que o fato de o magistrado ter-se apoiado no trabalho técnico produzido pelo perito é justificado por terem sido examinadas por este todas as questões postas pelas partes.

Acrescenta que os requisitos de novidade e inventividade, já haviam sido exaustivamente examinados pelo INPI, quando do processo concessório do modelo de utilidade em tela, com ativa participação da autora, ora apelante, e de seu assistente técnico, que apresentaram vários documentos em oposição ao seu pedido.

Contrarrrazões do INPI às fls. 801, adotando como seus os argumentos lançados nas razões de apelação, onde demonstrou-se, de fato, a ausência de ato inventivo na patente MU 7501915-9, como, aliás, já havia sido comprovado pelos termos de sua contestação, acostada às fls. 352/366.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

Às fls. 802/961, a apelante pede a juntada de parecer técnico realizado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RIO), o que foi deferido pelo magistrado *a quo* às fls. 964 como parte integrante de suas razões de apelação.

O Ministério Público, às fls. 969/973, opinando pelo desprovimento da apelação, com a conseqüente manutenção da sentença.

Instados os réus a se manifestarem sobre o laudo anexado pela autora, ora apelante, às fls. 804/961, ANTONIO CARLOS SATTAMINI SIMÕES LOPES o fez às fls. 988/996, requerendo o desentranhamento do aludido parecer, uma vez que não constitui fato novo, nem tampouco foi produzido mediante prova de que a apelante não pudesse tê-lo submetido na fase processual adequada.

Acrescenta que o parecer apresentado não se prestou a apresentar razão a provocar a reforma da sentença, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Às fls. 997v, o INPI manifesta sua ciência e se pronuncia pelo prosseguimento do presente.

É o relatório.

LILIANE RORIZ
Relatora

VOTO

Inicialmente, esclareço, quanto ao laudo pericial trazido aos autos pela apelante, como parte integrante de suas razões de recurso (fls. 804/961), que, não obstante tenha este vindo aos autos somente nesta instância, foi aqui regularmente submetido ao crivo do contraditório (fls. 984), razão pela qual, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas e da razoabilidade, rejeito o pleito da empresa apelada de desentranhamento do mesmo.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

Ultrapassado tal ponto, passo ao exame das preliminares trazidas pela apelante.

1. PRELIMINARES

1.1 NULIDADE DA PERÍCIA

Alega a apelante a nulidade da perícia, por ter sido esta realizada por perito sem qualificação técnica na área de engenharia, ressaltando que a formação jurídica ou registro do Agente da Propriedade Industrial não é suficiente para possibilitar a atuação em perícias relacionadas à Engenharia.

Acerca do tema, vejamos o disposto no art. 245, *caput*, do CPC:

“Art. 245. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

Ora, da análise dos autos, observa-se que a apelante não se insurgiu em face da nomeação do perito no momento adequado, somente tendo feito em sede de apelação, razão pela qual o seu pleito foi, a toda evidência, atingido pela preclusão temporal.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do eg. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. IMPUGNAÇÃO DA NOMEAÇÃO DO PERITO. PRECLUSÃO. I.- Os Embargos de Declaração são corretamente rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo a lide sido dirimida com a devida e suficiente fundamentação. II.- Decorrido o prazo para a interposição de recurso contra a Sentença que, em seu dispositivo, nomeou o perito-liquidante, e já oferecido o laudo, não pode ser acolhida a impugnação da nomeação do expert, fundada em suposta ausência de capacidade técnica em razão da preclusão antes ocorrida. III.- Recurso Especial provido.”



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

(STJ, RESP 200602838646, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, P. em 02/02/2011)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PERITO. INCAPACIDADE TÉCNICA. ALEGAÇÃO SUSCITADA APÓS A CONCLUSÃO DA PERÍCIA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 245 do Código de Processo Civil, a declaração de nulidade relativa depende da iniciativa da parte interessada, devendo ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. 2. Arguição pelos autores da demanda da incapacidade técnica do perito sete meses depois de sua nomeação, após a publicação do laudo pericial que lhes foi desfavorável. 3. Manifesta a ocorrência de preclusão lógica e temporal. 4. Precedentes específicos desta Corte. 5. Agravo Regimental acolhido, dando-se provimento ao Recurso Especial e restabelecendo-se a sentença de improcedência.”

(STJ, AGRESP 199900929101, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, P. em 28/10/2010)

Em outras palavras, tratando-se de nulidade relativa, deve esta ser arguida na primeira manifestação subsequente à sua ocorrência, formalidade processual que não foi respeitada pela apelante, não havendo, pois, que se falar em nulidade da perícia.

Ademais, como bem observou o ilustre membro do *Parquet*, a apelante teve a oportunidade de nomear assistente técnico (fls. 549/555), ou seja, *“esteve todo o tempo legítima e satisfatoriamente assistida por profissionais gabaritados”* e, mesmo assim, não formulou qualquer objeção à nomeação do expert.

Rejeito, portanto, a alegação de nulidade da perícia.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

1.2 NULIDADE DA SENTENÇA

Pugna a apelante, ainda, pela nulidade da sentença, por ter o magistrado sentenciante utilizado como único elemento de prova o laudo pericial do *expert* nomeado pelo Juízo, o que fere, a seu ver, o princípio da indelegabilidade da função judicante.

Não merece melhor sorte tal alegação, uma vez que, tratando-se de matéria eminentemente técnica e tendo sido o laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há nenhuma nulidade a ser sanada por ter o magistrado prolator da sentença fundamentado o seu livre convencimento na prova técnica.

Rejeitadas todas as preliminares de nulidade, passo ao exame do mérito.

2. MÉRITO

Como relatado, trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral, que objetivava a nulidade da patente de modelo de utilidade MU 7501915-9, intitulada “*MÓDULO COMPOSTO PARA EDIFICAÇÃO*”, de titularidade de ANTONIO CARLOS SATTAMINI SIMÕES LOPES, com base na ausência de novidade – tendo em vista a patente britânica n. 850.643, a patente norte-americana n. 3.234.700, a patente alemã n. 1.288.285, o pedido de patente brasileiro MU 6301853, o pedido de patente britânico n. 2 168 731 A – e ato inventivo.

Abaixo, transcrevo a reivindicação relativa à patente MU 7501915-9:

“1 – MÓDULO COMPOSTO PARA EDIFICAÇÃO, constituído por painéis em chapa de aço estrutural com desenho de encaixes que permitem a formação de paredes, dotados de revestimento e isolamento térmica, CARACTERIZADO POR apresentar painéis (1), encaixáveis entre dois ou mais painéis (2), por meio de dobras (12), ditos painéis (1) revestidos internamente por uma camada de gesso acartonado (3) e por um



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

isolante térmico (4) no lado oposto ao da camada de gesso (3); ditos painéis (1) dotados ainda, no lado do isolante térmico (4), de cobertura formada por chapas de madeira na forma de placas (5), revestidas por placas plásticas (6), placas estas dotadas numa de suas bordas de orifícios (7) fixáveis nas chapas de madeira (5), ditas placas plásticas (6) estruturadas de modo a formar dobras (8) e (9), imitando tábuas dispostas transversalmente (10), de modo, que cada linha de dobra final para acabamento (11) oculte a linha de orifício (7)” (fls. 137).

Analisando o objeto do privilégio concedido ao 2º réu, concluiu o *expert* judicial que o modelo de utilidade em tela preenche todos os requisitos para a concessão da patente:

“20) Queira o Sr. Perito responder, face aos argumentos e documentos apresentados na presente ação, se o objeto da patente MU 7501915-9 está compreendido no estado da técnica, o qual é determinado por tudo aquilo tomado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, conforme o Artigo 11 (e seus parágrafos) da Lei da Propriedade Industrial (LPI) – Lei nº9.279, de 14 de maio de 1996.

resposta: Não, pois não foi apresentado nenhum caso anterior dispondo a aplicação deste conjunto técnico reivindicado pelo modelo em questão. Esta opinião é corroborada pelo próprio INPI ao conceder esta patente e nesta contestação citada nos quesitos anteriores de nº 17, 18 e 19 (ver fls. 389 dos autos, em seu item 23)

21) Queira o Sr. Perito responder, face aos argumentos e documentos apresentados na presente ação, se a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

patente de modelo de utilidade MU 7501915-9 é nula de pleno direito por falta de novidade, conforme dispõem os Artigos 9º e 11 da LPI.

resposta: Não, conforme concluído no decorrer desta perícia.

22) Querida o Sr. Perito responder, face aos argumentos e documentos apresentados na presente ação, se a patente de modelo de utilidade MU 7501915-9 é nula de pleno direito por falta de ato inventivo, conforme dispõem os Artigos 9º e 14 da LPI.

resposta: Não. Como pôde ser verificado no decorrer destes quesitos, diversas são as soluções técnicas passíveis de serem utilizadas para este fim. A simplicidade técnica do modelo em pauta, que utiliza um conjunto de soluções técnicas, as quais individualmente são conhecidas pelo estado da técnica, mas, em contrapartida sendo combinadas para o caso, viabilizam esta patente de Modelo de Utilidade.”
(fls. 628)

Por outro lado, o INPI, órgão responsável pela concessão de registros e patentes no Brasil, ao reexaminar o aludido privilégio, reconheceu a procedência do pleito autoral, por entender pela ausência de ato inventivo:

“- Nenhuma das anterioridades apresentadas pela autora antecipa todas as características da reivindicação 1 da patente MU7501915. Mesmo se vistos em conjunto os documentos GB 850643, BR 6301853U, US 3234700, GB 2168731 e DE 1288285 não são capazes de comprovar a falta de novidade na matéria patentada.

- Entretanto, se considerarmos o painel descrito em GB 850643 em conjunto com a matéria descrita em GB2168731, entendemos não haver ato inventivo na utilização de um painel compreendendo uma estrutura



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

metálica construída por chapas galvanizadas, dobradas nas extremidades, de modo a formar perfis característicos, recebendo cobertura interna em gesso, dotado de revestimento adequado, conforme ensina GB 850643, associado a um revestimento feito com perfis acanelados intertravados, conforme ensinado em GB 2168731. A previsão de furos para pregação bem como a confecção de perfis de revestimento em PVC ou vinil é expediente comum na técnica e não caracteriza um modelo de utilidade.

- Não existe na matéria reivindicada nenhuma característica nos painéis (1) que coopere de forma atuante com os perfis (6) de modo a que os mesmos tenham necessariamente que ser utilizados em conjunto formando um único modelo. Na verdade, os painéis (1) poderiam ser revestidos por perfis como os de BR MU6301853 ou de GB 2168731, assim como os painéis descritos em GB 850643 poderiam ser revestidos pelos perfis (6) da patente MU7501915. A matéria definida na reivindicação 1 falha em garantir uma unidade técnico-funcional e corporal do objeto.” (fls.364/365)

Como opinião técnica, temos nos autos, ainda, o laudo de avaliação realizado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RIO), juntado aos autos pela apelante:

“A patente MU 7501915-9 decorre da aplicação dos detalhes das patentes inglesas 850.643 e 2168731, com modificações dos detalhes de encaixe, tornando-os menos sofisticados para fabricação mesmo que tenham consequências de custos maiores de fabricação e montagem.

Entretanto num país tropical como o nosso não há necessidade de fechamento completo da parede através



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

dos painéis, adicionando ao fechamento dos painéis de revestimento interno (gesso ou compensado) e finalmente o outro fechamento externo com painéis laminados e revestimento estético com placas de plástico ou vinil.

Nos países com inverno rigoroso existe a característica de confinamento do ar aquecido dentro da edificação daí decorre o fato de serem empregados painéis “encaixáveis”.

A patente MU 7501915-9 decorre de um modo comum do estado da técnica.

7. Conclusão do Laudo.

A Patente MU7501915-9 não apresenta novidade sobre a documentação existente e falha na definição de Ato inventivo sobre o estado da técnica e não representa efetivamente uma solução mais barata para a construção de edificações.

A Patente MU7501915-9 não é uma nova forma ou disposição construtiva que resulte em melhoria funcional em relação ao que já existia em 1995, não envolvendo assim o ato inventivo imprescindível para a existência de uma patente de modelo de utilidade e é decorrente de uma maneira comum do estado (sic) da técnica.

Resta, portanto, a solução única de fechamento de espaços o que não seria qualquer novidade, pois na Europa e América do Norte já é utilizada há mais de 30 anos.” (fls. 818/819)

Dessa forma, verifica-se que tanto o Perito do Juízo, quanto os técnicos do INPI, ao reexaminarem os requisitos de patenteabilidade do MU 7501915-9 por ocasião da contestação, concluíram pela presença de novidade, divergindo, contudo, quanto à presença de ato inventivo.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

Já o Laudo de avaliação produzido pelos técnicos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro concluiu pela ausência de novidade e ato inventivo.

Por oportuno, destaco que não merece acolhimento o pedido do réu ANTONIO CARLOS SATTAMINI SIMÕES LOPES, ora apelado, de desentranhamento do referido parecer, apresentado aos autos pela autora, uma vez que o documento foi devidamente submetido ao contraditório, possibilitando que as partes se manifestassem sobre o seu conteúdo.

Em que pese a opinião dos ilustres *experts* da PUC/RJ, entendo que há novidade no modelo de utilidade ora analisado, eis que para a concessão de um modelo de utilidade, ao contrário da invenção, a novidade tem que ser apenas relativa, na medida em que corresponde a uma nova forma de produto conhecido, não se exigindo, pois, uma originalidade absoluta.

A novidade de um modelo de utilidade pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas.

Nesse sentido vejamos o art. 9º da LPI:

“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.”

No caso vertente, parece-me que a forma apresentada no MU 7501915-9 não é antecipada em sua totalidade em nenhuma das supostas anterioridades apontadas, havendo diferenças pontuais - concernentes a material utilizado, disposição de dobramentos, previsão de furos, etc. - que tornam o privilégio concedido ao Réu essencialmente novo, na medida em que encerra uma configuração nova.

Nessa seara, cumpre ressaltar que, para que haja novidade, basta que a criação não seja descrita em um único documento do estado da técnica, ou seja, caso se necessite citar dois ou mais documentos para antecipá-la, considera-se que existe novidade.

Já em relação ao ato inventivo, algumas considerações merecem ser feitas.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

O fato de ser um modelo de utilidade considerado novo não implica necessariamente na existência de ato inventivo, tendo em vista que são requisitos substancialmente distintos.

Para que haja ato inventivo, a nova forma tem que resultar em melhor utilização, eis que os modelos de utilidade visam a melhorar o uso ou a utilidade dos produtos, dotando-os de maior eficiência ou comodidade em sua utilização por meio de nova configuração.

Em outras palavras, a existência de ato inventivo corresponde à obtenção de maior comodidade e eficácia de emprego, sendo que esta evolução não pode ser considerada comum do ponto de vista técnico, nos termos do que dispõe o art. 14 da LPI.

Na hipótese dos autos, o desenvolvimento proposto, segundo o titular do MU7501915-9, seria *“estabelecer as condições técnicas a serem observadas na execução dos módulos constituintes das paredes, para a edificação das casas pré-fabricadas, de modo que as moradias resultantes de tal técnica, (sic) possam ser construídas em curto espaço de tempo e a um custo bastante reduzido”*, acrescentando que *“a edificação das casas é conseguida por encaixe dos módulos uns nos outros, formando as paredes e teto, sendo recobertos pelos perfis plásticos, de modo a não aparecerem as emendas dos encaixes. Os módulos recebem uma camada de isolante termo-acústico adequado, de modo a manter a casa numa temperatura mais constante, sem variações bruscas.”* (fls. 128/129)

Com efeito, as soluções propostas não constituem desenvolvimento peculiar que não decorra comumente do estado da técnica.

Como bem observado pelo INPI, *“a previsão de furos para pregação bem como a confecção dos perfis de revestimento em PVC ou vinil é expediente comum na técnica e não caracteriza um modelo de utilidade”* (fls. 364), além de falhar ao se *“referir a um único modelo principal, não mantendo a unidade técnico-funcional e corporal do objeto”* (fls. 368), na medida em que *“não existe na matéria reivindicada nenhuma característica nos painéis (1) que coopere de forma atuante com os perfis (6) de modo a que os mesmos tenham necessariamente que ser utilizados em conjunto formando um único modelo”* (fls. 364/365).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

Ressalte-se que, embora tenha chegado a conclusão diversa, a ausência de unidade técnico-funcional e corporal do objeto mencionada pelo INPI foi também detectada pelo experto do Juízo, ao ponderar que “*a patente de modelo de utilidade MU 7501915-9 reivindica a utilização de um conjunto de várias técnicas construtivas, capazes de constituir um objeto final*” (fls. 629).

Nessa seara, cabe observar que o art. 23 da LPI que “*o pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou figurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto*”.

O conceito de unidade técnico-funcional implica a necessidade de o modelo se limitar a um só objeto (unidade corporal), independentemente de sua forma, que se preste para uma função específica (unidade técnico-funcional).

O fato de não se referirem as várias técnicas construtivas a um objeto íntegro enquanto unidade corporal afasta a existência de ato inventivo.

Cumprе salientar, ainda, que o titular da patente em tela não descreve suficientemente os elementos responsáveis pela alteração/disposição que resultaria na melhor utilização do modelo objeto do pedido.

Nesse ponto, considero que o parecer exarado pela equipe técnica do INPI foi mais minucioso e criterioso em sua análise dos requisitos de patenteabilidade, enquanto que o laudo do perito judicial não logrou êxito em declinar qual seria precisamente o avanço técnico trazido pela nova disposição do objeto do MU 7501915-9.

Ressalto, por derradeiro, que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual o ônus da prova para desconstituí-lo é do autor.

Ora, se a perícia técnica realizada não se mostra suficiente para tanto, a posição externada pelo INPI deve, pois, prevalecer.

Concluo, portanto, pela ausência de ato inventivo no MU 7501915-9.

Dessa forma, DOU PROVIMENTO à apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, para determinar a anulação da patente de modelo de utilidade MU 7501915-9, intitulada “*MÓDULO*”



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

COMPOSTO PARA EDIFICAÇÃO”, de titularidade de ANTONIO CARLOS SATTAMINI SIMÕES LOPES.

Em consequência, invertam-se os ônus de sucumbência.
É como voto.

LILIANE RORIZ
Relatora

VOTO-VISTA

(Juiz Federal Convocado MARCELO PEREIRA DA SILVA) –Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia Siderúrgica Nacional – CSN contra sentença (fls. 721/724) que julgou improcedente o pedido de nulidade da patente de modelo de utilidade MU 75019159 (“Modulo Composto para Edificação”), de titularidade de Antonio Carlos Sattamini Simões Lopes, com base no laudo da perícia realizada em juízo, a qual concluiu “*não haver motivos plausíveis para nulidade da patente*”.

Iniciado o julgamento da presente ação, proferiu voto a Insigne Relatora, Des. Fed. Liliane Roriz, afastando a preliminar de nulidade da perícia, por ter sido realizada por perito sem qualificação técnica na área de engenharia, ao argumento de que tal alegação resta atingida pela preclusão temporal. Do mesmo modo, foi afastada a preliminar de nulidade da sentença, por ter se baseado exclusivamente no laudo do perito nomeado pelo Juízo, eis que “*não há nenhuma nulidade a ser sanada por ter o magistrado prolator da sentença fundamentado seu livre convencimento na prova técnica*”. Quanto ao pedido de desentranhamento do laudo de avaliação apresentado pela parte apelante, este foi indeferido, considerando-se que a parte apelada teve vista do mesmo, sendo observado, portanto, o princípio do contraditório. Por fim, no mérito, a Relatora considerou que o modelo de utilidade carece de atividade inventiva, razão pela qual deu



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

provimento ao apelo para, reformando a sentença impugnada, julgar procedente o pedido, anulando a patente do modelo de utilidade em questão.

Tal entendimento foi seguido pelo Des. Fed. MESSOD AZULAY que entendeu por bem, afastando a conclusão do laudo pericial em que se baseou a sentença, acompanhar o voto da Relatora, para julgar procedente o pedido da parte autora, concluindo pela ausência de ato inventivo no modelo de utilidade 7501915-9

Primeiramente, no que tange à argüição de nulidade da perícia realizada pelo expert nomeado pelo Juízo, deve ser observado que, *“nos termos do art. 245 do Código de Processo Civil, a declaração de nulidade relativa depende da iniciativa da parte interessada, devendo ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão”* (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial 234371, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJE data: 28/10/2010). Na presente hipótese, em que a argüição da parte apelante quanto à incapacidade técnica do perito nomeado pelo Juízo (fl. 546) foi feita cinco anos depois de sua nomeação, resta caracterizada a preclusão lógica e temporal referente a tal impugnação. Por outro lado, ainda que fosse possível afastar a preclusão em comento, não se pode olvidar que inexistente, na legislação processual civil, a exigência para que o perito tenha formação universitária, sendo suficiente que este detenha conhecimento técnico acerca da matéria debatida nos autos.

Além disso, como bem ressaltou a ilustre Relatora, a sentença apelada, ao se basear na conclusão do laudo pericial (fls. 611/636 e 662/682), não traz qualquer vício de nulidade, considerando-se que a matéria envolve conhecimento técnico, razão pela qual, embora não esteja o Juízo vinculado às conclusões do especialista (art. 436 do CPC), pode o Magistrado valer-se da perícia técnica, a qual foi submetida ao amplo contraditório, para formar seu convencimento.

Quanto ao pedido de desentranhamento do parecer técnico da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC), apresentado pela parte



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

apelante por ocasião da interposição do recurso (fls. 805/819), este não merece ser deferido, considerando-se que, de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 540217, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 03/04/2006), não há impedimento na lei processual em relação à juntada de laudo pericial na fase recursal, desde que ouvida a parte contrária e inexistentes “*o espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo*”.

No entanto, tal documento só se presta a complementar as razões de apelação da CSN, sendo incabível sua utilização para se contrapor ao laudo do Juízo, face à ausência de contraditório participativo em relação ao documento em questão, considerando-se que a parte ré, ora apelada, não teve a oportunidade de, efetivamente, infirmar as conclusões do parecer técnico elaborado por especialista da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, já que tal não seria possível na fase recursal, inadequada a tanto.

Prosseguindo a análise do feito, vejamos a descrição da reivindicação da patente do modelo de utilidade (MU) nº 7501915-9 (fl. 616), cuja invalidade a CSN pretende:

Módulo composto para edificação, constituído por painéis em chapa de aço estrutural com desenho de encaixes que permitem a formação de paredes, dotados de revestimento e isolamento térmico, caracterizado por apresentar painéis (1), encaixáveis entre dois ou mais painéis (2), por meio das dobras (12), os ditos painéis (1), revestidos internamente por uma camada de gesso acartonado (3) e por um isolante térmico (4) no lado oposto ao da camada de gesso (3); os ditos painéis (1) dotados ainda, no lado do isolante térmico (4) de cobertura formada por chapas de madeira na forma de placas (5), revestidas por placas plásticas (6), placas estas dotadas numa de suas bordas de orifícios (7), fixáveis nas chapas de madeira (5), ditas placas plásticas (6) estruturadas de modo a formar dobras (8) e (9), imitando



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

tábuas dispostas transversalmente (10), de modo que cada linha de dobra final para acabamento (11) oculte a linha de orifício (7).

Do cotejo dos autos, constata-se que tanto o INPI, ao apresentar seu estudo comparativo (fls. 323/334), quanto o perito nomeado pelo Juízo (fls. 611/636) concluíram que tal modelo de utilidade possui o requisito da novidade. No entanto, a divergência que se coloca diz respeito à ausência ou não de ato inventivo, pois a autarquia federal, ao reexaminar, em fase judicial, a patente concedida, considerou que esta deve ser anulada, tendo em vista “*não haver ato inventivo*”, conforme laudo a seguir transcrito:

(...) o estudo comparativo apresentado pela autora não comprova o fato do objeto do pedido estar compreendido pelo estado da técnica (ausência de novidade), mas uma análise da documentação apresentada comprova ausência de ato inventivo. Novidade e ato inventivo são dois requisitos básicos a serem atendidos por um modelo de utilidade e previstos no Art. 9º da Lei N. 9.279 DE 14 DE MAIO DE 1996 que dispõe: É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição (novidade), envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. A falta de novidade é um elemento concreto e facilmente comprovável, o que não ocorreu neste caso. Por outro lado, ato inventivo é um conceito extremamente subjetivo. Neste caso a conclusão pela ausência de ato inventivo foi motivada principalmente pela falta de unidade técnico-funcional. A matéria da patente compreende dois aspectos distintos e não relacionados tecnicamente entre si, os quais, individualmente são conhecidos e em conjunto não definem ato inventivo porque não cooperam ou interagem entre si.

Em sentido contrário, ao examinar a patente concedida, assim concluiu o *expert* do Juízo (fl. 624):



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

(...) é inquestionável a atividade inventiva neste Modelo de Utilidade. Este utiliza elementos e disposições técnicas existentes e desenvolve um produto final cuja aplicabilidade, industrialização e custo foram significativamente beneficiados, o que são requisitos para um Modelo de Utilidade (melhoria funcional no uso ou fabricação de objetos conhecidos). (...)

E acrescentou que “o próprio instituto (INPI) afirma a subjetividade analítica, em decorrência da falta de regras e determinações objetivas para tal, concluindo-se esta ser uma decisão personalíssima. Portanto, este fato seria eternamente discutível, mas o fator apresentado nesta contestação, a falta de unidade técnico-funcional, em minha opinião, não foi substancialmente fundamentada de forma inquestionável; portanto, não sendo suficiente para desmerecer o ato inventivo neste caso”. (fl. 627).

Observe-se que, embora o próprio INPI, como órgão técnico responsável pela concessão de registros e patentes no Brasil, tenha se manifestado favoravelmente ao pleito da autora, a posição desta autarquia é de parte no processo, pelo que suas conclusões não podem ser tidas como absolutas para infirmar as ponderações feitas pelo perito nomeado pelo Juízo, com a concordância das partes, inclusive.

Além disso, não se pode olvidar que o próprio INPI, ao examinar, administrativamente, a reivindicação de patente, considerou que, naquele momento, estavam preenchidos os requisitos necessários para sua concessão, expedindo a Carta de Patente nº MU 7501915-9 (fl. 155).

Com efeito, cumpre destacar os bem lançados argumentos expostos pelo MPF em seu parecer às fls. 969/973:

O ponto central, portanto, reside em saber se o laudo pericial é persuasivo, se estabelece confronto entre o modelo sob crítica e o paradigma mais próximo conhecido (no caso concreto a patente inglesa) e se as suas conclusões estão apoiadas em um método racional



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

de análise. Neste aspecto o laudo do perito do juízo fls. 611/636, no qual foi fundamentada a sentença, devidamente complementado pelos esclarecimentos de fls. 662/682, é satisfatório. O laudo além de apartar o ato inventivo do estado da técnica ainda justifica as razões pelas quais considera que a solução caracterizadora do modelo para construções patenteado torna mais eficiente no uso, mais fácil na produção e mais vantajoso o emprego das estruturas modulares para construção civil das quais se vale para formar uma unidade técnica funcional.

O parecer técnico de fls. 361/366, que acompanhou a contestação do INPI, por seu turno, embora venha assinado por profissional graduado com registro no CREA, que concorda apenas em parte com as teses da autora é por demais sucinto. Não é suficiente para abalar a presunção de validade do ato administrativo consumado, que também envolveu análise do corpo técnico do INPI e está em harmonia com a conclusão do perito do juízo.

Por fim, entendo ainda relevante destacar que o fato da CSN ter obtido posteriormente patente de Modelo de Utilidade junto ao INPI (MU nº 7701432-4) em termos muito próximos à tecnologia empregada no Modelo de Utilidade que, através da presente ação, defende não deter novidade e ato inventivo, enseja dúvidas acerca da boa-fé da CSN nesta impugnação, já que tinha adotado a mesma medida protetiva pretendida pelo réu, porém em momento posterior ao registro obtido por este.

Veja-se, a propósito, os termos da reivindicação da CSN para a obtenção do registro do Modelo de Utilidade nº 7701432-4:

Do exposto, com vênia respeitosa, estou divergindo da Insigne Relatora, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

MARCELO PEREIRA DA SILVA
JUIZ FEDERAL CONVOCADO

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. NOVIDADE. ESTADO DA TÉCNICA. ATO INVENTIVO.

1. A novidade de um modelo de utilidade pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas.

2. No caso vertente, a forma apresentada no MU 7501915-9 não é antecipada em sua totalidade em nenhuma das supostas anterioridades apontadas, havendo diferenças pontuais - concernentes a material utilizado, disposição de dobramentos, previsão de furos, etc. - que tornam o privilégio concedido ao Réu essencialmente novo, na medida em que encerra uma configuração nova.

3. O fato de ser um modelo de utilidade considerado novo não implica necessariamente na existência de atividade inventiva, tendo em vista que são requisitos substancialmente distintos. Para que haja ato inventivo, a nova forma tem que resultar em melhor utilização, eis que os modelos de utilidade visam a melhorar o uso ou a utilidade dos produtos, dotando-os de maior eficiência ou comodidade em sua utilização por meio de nova configuração. Em outras palavras, a existência de ato inventivo corresponde a obtenção de maior comodidade e eficácia de emprego, sendo que esta evolução não pode ser considerada comum do ponto de vista técnico, nos termos do que dispõe o art. 14 da LPI.

4. As soluções propostas não constituem desenvolvimento peculiar que não decorra comumente do estado da técnica. Como bem observado pelo INPI, *“a previsão de furos para pregação bem como a confecção dos perfis de revestimento em PVC ou vinil é expediente comum na técnica e não*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.500794-6

caracteriza um modelo de utilidade”, além de falhar ao se “referir a um único modelo principal, não mantendo a unidade técnico-funcional e corporal do objeto” (fls. 368), na medida em que “não existe na matéria reivindicada nenhuma característica nos painéis (1) que coopere de forma atuante com os perfis (6) de modo a que os mesmos tenham necessariamente que ser utilizados em conjunto formando um único modelo”.

5. Apelação provida.

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 maioria, dar provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2012 (data do julgamento).

LILIANE RORIZ
Relatora