



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.501090-8

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO GUILHERME
CALMON NOGUEIRA DA GAMA/NO AFAST.
RELATOR

APELANTE : MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS TATU S/A

ADVOGADOS : HERLON MONTEIRO FONTES E OUTROS

APELADA : STARA S/A IND/ DE IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS

ADVOGADOS : ELIZON DE AQUINO COSTA E OUTROS

APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL – INPI

PROCURADORA : MARGARETH GAZAL E SILVA

ORIGEM : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO (200351015010908)

R E L A T Ó R I O

1. Cuida-se de apelação interposta por MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/A, às fls. 785/791, contra a sentença de fls. 774/778, proferida nos autos da ação de rito ordinário ajuizada pela ora apelante em face de STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, objetivando a declaração de nulidade da patente MU 7601818-0, de propriedade da primeira ré, considerando, em síntese, que não foi atendido o requisito legal de novidade, previsto no § 1º, do artigo 11, da Lei nº 9.279/96. Juntou os documentos de fls. 15/335. Juntou os documentos de fls. 20/300.

2. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, às fls. 344/345, para determinar à 2ª ré que proceda à suspensão dos efeitos da patente MU 7601818-0 em nome da 1ª ré.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.501090-8

3. A r. sentença julgou improcedente o pedido, revogando a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida. Condenou a parte autora nas custas processuais, no ressarcimento dos honorários periciais suportados pela empresa ré, bem como no pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, *pro rata*.

4. Embargos de Declaração opostos pela autora, às fls. 780/782, os quais foram rejeitados, conforme decisão de fl. 783.

5. Em suas razões, a apelante alega, inicialmente, a nulidade da sentença, sustentando que não foi respeitado o princípio constitucional do contraditório, vez que não foi intimada a se manifestar sobre documentos e pronunciamentos juntados aos autos, especificamente aqueles oriundos da autarquia federal que dão conta da modificação do seu posicionamento inicial. No mérito, reafirma as alegações apresentadas na inicial, considerando que “*a documentação acostada ao pedido vestibular junto com os comentários ao laudo pericial elaborados por ‘expert’ da matéria, concluem de forma diversa da constante da sentença, ou mais precisamente, asseveram e comprovam a falta de novidade do objeto da patente, daí a pertinência da nulidade do MU 7601818*”.

6. Respondido o recurso, às fls. 804/811 e 816/819, foram os autos encaminhados a este Tribunal, perante o qual o Ministério Público Federal manifestou-se no sentido de não ser necessária sua intervenção no feito (fls. 828/830).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2007.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.501090-8

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Juiz Federal Convocado na 1ª Turma do TRF-2ª Região

V O T O

1. Como relatado, cuida-se de apelação interposta por MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/A contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da patente de modelo de utilidade identificada como MU 7601818 referentemente à “*MECANISMO DE COMPENSAÇÃO AUTONIVELANTE APLICÁVEL EM PLAINA AGRÍCOLA DIANTEIRA*” (fl. 31).

2. De maneira bem resumida, a autora/apelante argumentou, na petição inicial, a total falta de novidade do objeto da patente discutida na presente demanda, com base em laudo por ela produzido, o qual atesta que o modelo de utilidade em foco não apresenta um “*NOVO MECANISMO*”, trazendo, sim, a “*descrição de um mecanismo composto por barras articuladas, já há muito tempo conhecido na Técnica*”, e que nesse mecanismo descrito “*o princípio de concepção é o do mecanismo articulado elementar conhecido como paralelogramo articulado plano (caracterizado por apresentar seus lados opostos iguais e paralelos)*”; mais adiante, o mesmo laudo, afirma que “*O que o MU7601818 apresenta como vantagem – manter a caçamba nivelada – não é senão uma característica inerente ao próprio mecanismo descrito, já conhecido de longa data*”; apresenta, então, patentes norte-americanas, afirmando que nas mesmas aparecem elementos idênticos aqueles da patente anulanda.

3. Para a solução da pretensão recursal deduzida na apelação da autora, revela-se importante a transcrição de trecho da sentença a respeito:

“Determinada a realização de prova pericial (fl. 540), encontra-se o respectivo laudo às fls. 590/629 e os esclarecimentos adicionais do Sr. Perito às fls. 746/750. Concluiu o referido laudo que os documentos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.501090-8

apresentados pela empresa autora não constituem anterioridades impeditivas à patente de modelo de utilidade nº MU 7601818-0, a saber:

1) US Patent 5,553,856 (fls. 95 a 100 dos autos), que apresenta um mecanismo de compensação autonivelante baseado no princípio do paralelogramo: apesar de apresentar correspondência com alguns elementos do MU 7601818-0, a disposição construtiva ensinada neste se apresenta mais simples (inclusive com menor número de componentes) do que aquela verificada na patente americana, acarretando um maior durabilidade do mecanismo, além de maior facilidade de fabricação.

2) US Patent 5,405,237 (fls. 103 a 112 dos autos), que apresenta um mecanismo de compensação autonivelante baseado no princípio do paralelogramo: esta patente utiliza o conceito de cilindro de acionamento do acessório incorporado ao braço do pantógrafo, diferentemente da solução adotada no MU 7601818-0.

3) US Patent 3,767,075 (fls. 115 a 122 dos autos), que apresenta uma carregadora com mecanismo de compensação autonivelante baseado no princípio do paralelogramo: a disposição construtiva do conjunto é diferente daquela observada no MU 7601818-0.

4) US Patent 4,364,705 (fls. 124 a 131 dos autos), que apresenta um sistema articulado autonivelante baseado no princípio do paralelogramo: a disposição construtiva do conjunto é diferente daquela observada no MU 7601818-0.

5) MU 7001796 (fls. 132 a 137 dos autos), que apresenta um carregador frontal para acoplamento rápido: a observação dos desenhos demonstra um dispositivo com construtividade diferente daquele apresentado pela patente da Ré.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.501090-8

6) *US Patent 2,883,077 (fls. 140 a 146 dos autos), que apresenta um mecanismo de controle e nivelamento de caçamba para carregadores montados sobre caminhões e afins: a observação dos desenhos demonstra um dispositivo com construtividade e quantidade de componentes diferentes daqueles apresentados pela patente da Ré.*

7) *US Patent 3,297,183 (fls. 148 a 152 dos autos), que apresenta um mecanismo de nivelamento comandado por cilindros hidráulicos: mecanismo de compensação da patente da Ré não utiliza dispositivos hidráulicos para o seu funcionamento.*

8) *US Patent 3,578,191 (fls. 155 a 160), que apresenta um sistema articulado para carregadora que possui um mecanismo de autonivelamento baseado em articulações: a observação dos desenhos demonstra um dispositivo com construtividade e quantidade de componentes diferentes daqueles apresentados pela patente da Ré.*

9) *US Patent 3,995,756 (fls. 163 a 167 dos autos), que apresenta um aparelho para movimentação de carga composto por um braço que possui internamente diversos componentes trabalhando segundo o princípio do paralelogramo: embora alguns componentes existentes na patente da Ré possam ser vistos também nesta patente, a observação dos desenhos demonstra um dispositivo com construtividade e quantidade de componentes diferentes daqueles apresentados pela patente da Ré.*

10) *US Patent 3,987,920 (fls. 169 a 175 dos autos), que apresenta um sistema de nivelamento baseado na abertura e fechamento de válvulas e cilindros hidráulicos: a observação dos desenhos demonstra um dispositivo com construtividade e quantidade de componentes diferentes daqueles apresentados pela patente da Ré.*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.501090-8

11) US Patent 4,344,734 (fls. 177 a 185 dos autos), que apresenta um sistema articulado para carregadora que possui um mecanismo de autonivelamento baseado em articulações: a observação dos desenhos demonstra um dispositivo com construtividade e quantidade de componentes diferentes daqueles apresentados pela patente da Ré.

12) US Patent 4,431,364 (fls. 188 a 193 dos autos), que apresenta um sistema articulado para carregadora que impede que a caçamba role para trás quando o braço de levantamento estiver na altura máxima: a observação dos desenhos demonstra um dispositivo com construtividade e quantidade de componentes diferentes daqueles apresentados pela patente da Ré.

13) US Patent 4,486,141 (fls. 196 a 200 dos autos), que apresenta um sistema articulado para carregadora que impede que a caçamba role para trás quando o braço de levantamento estiver na altura máxima: a observação dos desenhos demonstra um dispositivo com construtividade e quantidade de componentes diferentes daqueles apresentados pela patente da Ré.

14) US Patent 5,150,999 (fls. 203 a 218 dos autos), que apresenta um aparelho para levantar e transportar fardos: embora seja apresentado um mecanismo de autocompensação de nível baseado no princípio do paralelogramo, a observação dos desenhos demonstra um dispositivo com construtividade e quantidade de componentes diferentes daqueles apresentados pela patente da Ré.

15) US Patent 5,201,235 (fls. 221 a 227 dos autos), que apresenta um sistema articulado autonivelador para ser conectado entre o chassi e o acessório: a observação dos desenhos demonstra um dispositivo com construtividade e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.501090-8

quantidade de componentes diferentes daqueles apresentados pela patente da Ré.

16) Catálogo de fls. 228 a 274: em alguns casos não é possível verificar detalhadamente a disposição construtiva adotada nos diversos equipamentos mostrados. Naqueles onde é possível um estudo mais detalhado não foi encontrada nenhuma disposição construtiva igual àquela ensinada pela patente da Ré.

O laudo pericial foi enfático ao analisar tecnicamente os requisitos da patenteabilidade do modelo de utilidade em exame:

‘No tocante à aplicação industrial não resta dúvida de que o MU 7601818-0 atende a este requisito, uma vez que o equipamento especificado é inclusive fabricado pela Ré.

No que concerne a uma nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo o MU 7601818-0 atende a este requisito, uma vez que tal disposição não foi encontrada em nenhum dos documentos analisados. Além disso, para ser obtida, a referida disposição sem dúvida demandou processo de pesquisa e desenvolvimento.

Em relação à melhoria funcional no uso ou fabricação do dispositivo temos que, pelas análises efetuadas o conjunto ensinado pelo MU 7601818-0 apresenta composição mais simples, o que resulta em maior durabilidade e facilidade de fabricação.

É importante observar que o MU 7502929-4 não reivindica para si a utilização do princípio do paralelogramo (ou pantógrafo) em mecanismos autonivelantes aplicáveis em plainas agrícolas, mas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.501090-8

apenas uma disposição construtiva particular de um mecanismo que utiliza este princípio.

Assim, as diversas patentes apresentadas comprovam que, mesmo com a utilização de um princípio conhecido (no caso o princípio do paralelogramo) é possível projetar inúmeras disposições construtivas que obtém como resultados vários mecanismos de autonivelamento com eficácias diversas. A patente da Ré é mais uma destas várias disposições construtivas possíveis para este tipo de mecanismo.'

4. Preliminarmente, no que tange à alegação de nulidade da sentença, verifica-se que não houve o alegado cerceamento de defesa, pois como bem asseverado pela decisão de fl. 783, que rejeitou os embargos de declaração da autora, a mesma *“foi regularmente intimada de todos os atos processuais, e se manifestou tanto sobre o laudo pericial quanto sobre os esclarecimentos adicionais prestados...”*.

5. Observa-se da leitura da sentença, que o magistrado concluiu pela inexistência de identidade entre os objetos da referida patente brasileira e os paradigmas indicados pela apelante, sendo que tal conclusão decorreu das próprias afirmações e conclusões da perícia realizada (fls. 602/611).

6. 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.

7. 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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.501090-8

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.

8. A respeito do caso concreto ora submetido a julgamento, mister se faz observar a seguinte manifestação da Diretoria de Patentes do INPI – DIRPA (fls. 694/695):

“Após análise e estudo do trabalho desenvolvido pelo perito nomeado nos Autos da Ação de Nulidade da Patente em pauta, engenheiro Dante Grasso Junior, bem como, suas respostas aos quesitos a ele apresentados, tem-se a fazer as seguintes considerações:

O modelo objeto da patente MU 7601818-0, apesar de propor um mecanismo que utiliza o mesmo princípio de funcionamento da anterioridade US 5533856, de fato se apresenta construtivamente diferente da referida anterioridade citada, conforme já analisado em pareceres anteriores.

O modelo proposto na patente MU 7601818-0, comparativamente com o que é ilustrado na patente US 5533856, conforme ficou provado através do referido laudo técnico de vistoria, possui um mecanismo mais simples, e, provido de menor número de peças (braços de articulação e/ou extensões), visto que por apresentar um mecanismo para acionamento do acessório com menos pontos de apoio, dispensa a necessidade de alguns componentes.

Conforme laudo do perito do Juiz, em vistoria ao equipamento objeto do Modelo de utilidade, ora em questão, o mesmo apresentou funcionamento estável e sem variações de sua inclinação, o que comprovou, com



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.501090-8

isso, o atendimento ao objetivo precípua proposto pela patente MU 7601818-0.

Conforme preceitua o conceito de Modelo de Utilidade (art. 9º da lei 9279/96), um objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente uma nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação, o que é o caso da patente MU 7601818-0, é patenteável como Modelo de Utilidade.

Baseando-se nas considerações acima, conclui-se que o objeto do MU 7601818-0, apresenta características de patenteabilidade, reformulando-se, por isso, o desfecho anterior, decidindo-se, dessa feita, pela manutenção da patente em lide.”

9. Diante da análise por parte do perito do juízo no sentido de afastar, uma a uma, cada anterioridade apresentada pela autora, bem como considerar presentes os requisitos legais necessários à concessão da patente e, levando-se em conta que a apelante não logrou refutar tal prova, a qual, ressalta-se, é elaborada por profissional que, sem interesse na lide, permanece equidistante das partes em conflito, há que ser confirmada a sentença.

10. Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Juiz Federal Convocado na 1ª Turma do TRF-2ª Região

EMENTA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.501090-8

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. REQUISITOS. LEI Nº 9.279/96, ARTS. 9º E 11, § 1º.

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 7601818 referentemente à “*MECANISMO DE COMPENSAÇÃO AUTONIVELANTE APLICÁVEL EM PLAINA AGRÍCOLA DIANTEIRA*”.

II - 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.

III - Há elementos de prova, constantes dos autos, que dão conta da inexistência de identidade entre o objeto da referida patente brasileira e os paradigmas indicados pela apelante, sendo que tal conclusão decorreu das próprias afirmações e conclusões da perícia realizada, a qual deve ser acolhida, elaborada por perito oficial que, sem interesse na lide, permanece equidistante das partes em conflito.

IV – Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.501090-8

Rio de Janeiro, 11 / 12 / 2007 (data do julgamento).

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Juiz Federal Convocado na 1ª Turma do TRF-2ª Região