



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512221-8

RELATORA : JUÍZA FEDERAL CONVOCADA MARCIA
HELENA NUNES/NO AFAST. RELATOR
APELANTE : NELSON PAULO CUNHA CASTRO JÚNIOR
ADVOGADOS : CALISTO VENDRAME SOBRINHO E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
PROCURADORA : ROSA MARIA RODRIGUES MOTTA
APELADOS : AUTOS VIDROS CASCAVEL LTDA E OUTRO
ADVOGADOS : ROMEU GUILHERME TRAGANTE E OUTROS
ORIGEM : TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO (200351015122218)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por NELSON PAULO CUNHA CASTRO JR. (fls. 510/548) contra a sentença de fls. 505/508, proferida nos autos da ação de rito ordinário ajuizada por AUTO VIDROS CASCAVEL LTDA e OUTRO em face do ora apelante e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, objetivando a declaração de nulidade da patente MU 7801413-1, de propriedade do primeiro réu, considerando, em síntese, que não foi atendido o requisito legal da novidade, previsto no § 1º, do artigo 11, da Lei nº 9.279/96, ante a existência das patentes norte-americanas nºs 4.757.854, 4.639.033 e 5.887.934, que antecipam o modelo de utilidade atacado. Juntou os documentos de fls. 17/206.

A sentença julgou procedente o pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC, para decretar a nulidade da patente de modelo de utilidade nº MU 7801413-1, com a condenação do primeiro réu no ressarcimento das custas processuais, bem como no pagamento de honorários advocatícios no valor de R\$2.000,00 (dois mil reais); determinou, ainda, a imediata suspensão da referida patente de modelo de utilidade, com publicação dessa decisão na RPI e no *site* oficial do INPI. Deixou de submeter a sentença ao reexame necessário, por força do que dispõe o § 2º, do art. 475, do CPC.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512221-8

Em suas razões, o apelante alega, inicialmente, que o INPI, com base nos documentos apresentados no processo administrativo, deferiu o privilégio ao ora apelante, considerando inconsistente o posicionamento do INPI que, com base nos mesmos documentos já apresentados, afirma que o autor não mais possui direito ao privilégio que lhe fora conferido. Informa ser sócio-proprietário da empresa TAPEVEL CAPOTAS LTDA, fundada há cerca de 36 anos, funcionando no segmento mercadológico de acessórios para veículos em geral, tapeçaria e, especialmente, capotas e lonas protetoras de cargas para veículos utilitários. Sustenta que, a par dos sistemas de fixação de capotas existentes no mercado, idealizou um novo sistema de encaixes e fixação dessa capota, cuja concepção construtiva foi objeto de depósito em 28/08/1998, de pedido de patente de modelo de utilidade perante o INPI, denominada “*Aperfeiçoamentos introduzidos na fabricação de capotas protetoras de cargas*”, cujo MU recebeu o nº 7801413-1, tendo sido concedida a carta patente de modelo de utilidade em 16/04/2002. Relata, então, as características da patente objeto da lide em relação às patentes norte-americanas indicadas pelas autoras como impeditivas, nos seguintes termos:

“31. Do “RELATÓRIO DESCRITIVO” da Patente do Recorrente, sob a rubrica ‘DA SOLUÇÃO PROPOSTA’, extrai-se que este Modelo de Utilidade dispensa a perfuração da carroçaria, cuja fixação se dá através de trilhos que por sua vez são fixados na borda superior da caçamba dos utilitários, através dos chamados ‘fixadores’ (conhecidos como ‘sargento’), do lado interno e, do lado externo, o perfil em alumínio é dotado de um sistema de encaixe com ângulo de 45°, onde a lona é estendida e presa através de ‘engates’ costurados nas extremidades desta.

A lona permanece ‘em repouso esticada’, em razão de ‘tubos transversais’ e pela ação dos engates, sendo que esses ‘tubos’ deslizam internamente em um friso do perfil, a fim de proporcionar sua distribuição na caçamba e o



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512221-8

sistema de recolhimento da lona quando descoberta a parte traseira.

Sob o aspecto 'DA MELHORIA FUNCIONAL', resta caracterizado o 'aperfeiçoamento' que justifica a concessão do privilégio, cujas figuras dimensionam o objeto em questão e o 'folder' que segue acostado também dá a idéia de sua disposição construtiva e funcional, inclusive permitindo a abertura da tampa traseira sem a necessidade de remover-se a capota.

32. Às fls. 76 e seguintes dos autos, em menção à Patente US-4,757,854, verifica-se que o 'perfil é plano e em forma de 'T', sem a saliência superior esquerda, ou em forma de 'S' estendido, fixado na carroçaria do veículo por parafuso, inexistindo 'engates'.

Limita-se ela apenas a mencionar o campo de utilização desse objeto em um sistema de 'macho e fêmea', porém está ela circunscrita apenas a um sistema dispositivo denominado de 'APARELHO PARA PRENDER DE FORMA DESTACÁVEL UM PAINEL DE TECIDO ESTICÁVEL A UMA ESTRUTURA RÍGIDA', sendo que tal documento traduzido e encartado a partir das fls. 84, traz referências a outras duas Patentes dos Estados Unidos dentre elas uma que utiliza 'velcro'.

Veja-se ainda que no 'EMBASAMENTO DA INVENÇÃO', a par de referências sobre a elasticidade, este não caracteriza qualquer ângulo do perfil de sustentação fixado através de parafusos na capota, bem como com relação à forma de encaixe da extremidade dessa lona ou pano ao perfil, se dá de forma que ...'um reforço em forma de macho é dobrado e costurado dentro da bainha da capota' (fls. 85)

33. Às fls. 98 e seguintes, refere-se à Patente US-4,639,033, a qual nenhuma menção faz à Patente anterior (US-4,757,854), o que evidentemente deixa indubitoso



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512221-8

que nenhuma inviabilidade técnica existia por ocasião do exame desta, nem entre aquela e esta, tendo em vista as datas de seus respectivos depósitos.

Neste objeto, há uma demonstração pelos desenhos de fls. 99 que se trata de uma disposição construtiva denominada 'CAPOTA MARÍTIMA', onde apenas são demonstrados aspectos funcionais da fixação de ...'perfis de fixação resilientes em forma de J fixados ao longo das bordas da capa para prendê-los os trilhos de perfil de alumínio instalados nas paredes laterais do veículo' (fls. 104, sob a rubrica 'RESUMO')

Os desenhos de fls. 100 bem indicam que tal sistema de fixação exige o 'engate' de um 'gancho' em outro 'gancho' de forma inteiriça, cujo 'perfil' é parafusado na carroçaria do veículo, em sua parte interna (item '2', das fls. 106), vislumbrando-se pela 'fig. 2' de fls. 99, que as mesmas são presas através de um sistema de encaixe presos sob o trilho.

A Patente faz ainda menção no item '2', das fls. 106, que 'O grampo tem também uma fenda para receber a extremidade de uma ripa de madeira que se estende sobre a área de carga para suportar o meio da capota'.

34. Por sua vez, a Patente US-5.887,934, de fls. 113 e seguintes, faz referências às duas anteriores e mesmo assim foi deferida em 1999 (...)"

Conclui que “sob qualquer prisma que se observe as ‘Patentes’ alienígenas acostadas pelas Recorridas, vislumbra-se que são denominadas de ‘INVENÇÃO’, e, não de MODELO DE UTILIDADE (...), porém salvo engano de interpretação, as três foram concedidas por suas formas dispositivo-construtivas, embora apenas duas delas tenham em si a denominação de ‘Capotas Marítimas’ e, mesmo assim, uma delas se utiliza do sistema de encaixe ‘macho e fêmea’”. Requer, afinal, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512221-8

Respondido o recurso, às fls. 554/558 e 563/575, 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. 599/601).

É o relatório.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada - Relatora

V O T O

Como relatado, cuida-se de apelação interposta por NELSON PAULO CUNHA CASTRO JR. contra a r. sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade da patente de modelo de utilidade identificada como MU 7801413-1 referentemente à “*APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS NA FABRICAÇÃO DE CAPOTAS PROTETORAS DE CARGAS*” (fl. 55).

De maneira bem resumida, as autoras argumentam, na petição inicial, a falta de atividade inventiva e de novidade do objeto da patente discutida na presente demanda, com base em laudo por ela encomendado, o qual atesta a existência das patentes norte-americanas n°s 5,887,934 (depositada em 30/12/1996), 4,639,033 (depositada em 16/12/1985) e 4,757,854 (depositada 26/02/1987) que antecipam todas as características reivindicadas na patente MU 7801413-1.

A sentença fundamentou-se no parecer do INPI, de fls. 254/263, levando em conta, inclusive, que o réu Nelson Paulo, instado a se manifestar acerca das provas que intentasse produzir, nada requereu. Por sua vez, o



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512221-8

parecer do INPI está baseado no relatório descritivo da patente em foco (fls. 57/60 e anexos de fls. 61/64) e das patentes apresentadas como paradigma (fls. 264/282).

Desse modo, merece transcrição parte do referido parecer, no que diz respeito à análise técnica, nos seguintes termos:

“(…)

O texto do Quadro Reivindicatório do Modelo de Utilidade patenteado, descrito conforme orientação acima, divide-se em duas partes, a seguir:

um preâmbulo, compreendendo entre o título e a expressão caracterizado por, explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica, e que é o seguinte:

‘APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS NA FABRICAÇÃO DE CAPOTAS PROTETORAS DE CARGA, constituída de lâmina (12) de lona, plástica, tecido emborrachado ou similar, provida de engates plásticos PMK ou similares (13) costurados em sua extremidade com acabamento externo, lâmina esta passível de cobrir o quadrado formado pela junção dos perfis (2) fixos pelos acoplamentos (1), dotado de travessas (3), CARACTERIZADO PELO FATO, ’

uma parte caracterizante, onde devem estar definidas as características técnicas essenciais, particulares e genuínas da invenção que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger, esclarecendo assim as particularidades técnico



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512221-8

construtivas que estabelecem e definem os direitos do inventor, e que é o seguinte:

‘CARACTERIZADO PELO FATO, de que a lâmina de lona ou similar (12) é estirada através dos engates de plástico ou similar (13) por meio do encaixe do engate no degrau inverso do perfil (2) efetuando um efeito alavanca para baixo, travando assim a lona (12), o procedimento inverso se faz para soltar a lona, levantando a extremidade do engate (13) soltando assim a lona.’

*O documento 11, patente Norte-americana us 4.639.033, de Wheatley eg. Al., publicado em 27/01/1987, refere-se a uma tampa (ou capota) e a uma estrutura para a área da caixa de carga de um veículo, sendo que a dita estrutura acomoda variações na distância entre as paredes laterais em que a tampa é montada, assim como variações na flexibilidade da tampa. Esse documento também já ensina **APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS NA FABRICAÇÃO DE CAPOTAS PROTETORAS DE CARGA**, constituída de lâmina (18) de lona, plástica, tecido emborrachado ou similar, provida de engates plásticos ou similares (80) fixados em sua extremidade com acabamento externo, lâmina esta passível de cobrir o quadrado formado pela junção dos perfis (20, 22 e 24) fixos pelos acoplamentos (34), dotado de travessas (fig. 2), **CARACTERIZADO PELO FATO**, de que a lâmina de lona ou similar (18) é estirada através dos engates de plástico ou similar (80) por meio do encaixe do engate no degrau inverso dos perfis (20, 22 e 24) efetuando uma efeito alavanca para baixo, travando assim a lona (18), o procedimento inverso se faz para soltar a lona, levantando a extremidade do engate (80) soltando assim a lona.*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512221-8

O documento 10, patente Norte-americana US 4.757.854, de Rippberger, publicado em 19/07/1988, refere-se a conectores para tampas protetoras para a área da caixa de carga de um veículo. Esse documento também já ensina APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS NA FABRICAÇÃO DE CAPOTAS PROTETORAS DE CARGA, constituída de lâmina (34) de lona, plástica, tecido emborrachado ou similar, provida de engates plásticos ou similares (52) fixados em sua extremidade com acabamento externo, lâmina esta passível de cobrir o quadrado formado pela junção dos perfis (16, 18 e 20) fixos pelos acoplamentos (22), dotado de travessas (fig. 3), CARACTERIZADO PELO FATO, de que a lâmina de lona ou similar (34) é estirada através dos engates de plástico ou similar (52) por meio do encaixe do engate no degrau inverso dos perfis (10) efetuando um efeito alavanca para baixo, travando assim a lona (34), o procedimento inverso se faz para soltar a lona, levantando a extremidade do engate (52) soltando assim a lona.

O documento 12, patente Norte-americana us 5.887.934, de Smith, muito embora tenha sido depositado em 30/12/1996, só foi publicado em 30/03/1999, ou seja, após o depósito da patente MU 7801413-1 (28/08/1998), não podendo, desse modo, ser considerado como documento pertencente ao estado da técnica.”

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512221-8

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.

Quanto à alegada diferenciação que o apelante apresenta entre o objeto da sua patente e os das patentes norte-americanas, no que diz respeito ao fato de que a fixação da capota dispensaria perfuração na carroçaria dos utilitários, verifica-se que na fase de conhecimento não foi discutida tal característica, não tendo o parecer do INPI sequer feito referência à mesma. Por outro lado, como bem destacado pela sentença, o réu/apelante não requereu prova pericial a fim de confrontar as patentes apresentadas como paradigma e identificar possíveis diferenças entre aquelas e a sua patente, sendo a matéria examinada de índole predominantemente técnica.

Na presente hipótese, a parte autora instruiu devidamente a inicial, trazendo aos autos as informações relativas às patentes anteriores. Elaborado o parecer técnico do INPI, confrontando o pedido de patente da parte ré com tais elementos, apurou resultado desfavorável ao réu. Por gozar o ato administrativo de presunção de legitimidade, cabia ao réu produzir prova pericial para poder desconstituir tal presunção, ônus de que não se desincumbiu.

Desse modo, merece ser confirmada a sentença que concluiu pela identidade entre os objetos da referida patente brasileira e os paradigmas indicados pelas apeladas, sendo que tal conclusão decorreu das próprias afirmações e conclusões do parecer técnico elaborado pelo INPI. Assim, entende-se que houve demonstração do elemento anterioridade-publicidade tal como se exige o § 1º do art. 11, da Lei nº 9.279/96.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512221-8

É o voto.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada - Relatora

EMENTA

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 procedente o pedido de declaração de nulidade da patente de modelo de utilidade identificada como MU 7801413-1 referentemente à *“APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS NA FABRICAÇÃO DE CAPOTAS PROTETORAS DE CARGA”*.

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 – A parte autora trouxe aos autos a documentação relativa às patentes apontadas como anteriores. Com base em tais dados, o INPI fez o confronto entre o pedido de modelo de utilidade do réu e os paradigmas indicados, sendo o resultado desfavorável ao réu. Gozando o parecer técnico do INPI de presunção de legitimidade, cabia ao réu fazer a contra-prova, por meio de prova pericial, ônus do qual não se desincumbiu.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512221-8

IV – À minguada de prova efetiva de atividade inventiva, correta a sentença. Apelação conhecida e não 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, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 09 de setembro 2008 (data do julgamento).

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada - Relatora