



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512899-3

---

RELATOR : ANDRÉ FONTES  
APELANTE : APIS DELTA LTDA  
ADVOGADO : JOSE ANTONIO DE S. CAPPELLINI E OUTROS  
APELADO : HERMES MORETE  
ADVOGADO : MARIUZA DIAS DA SILVA E OUTROS  
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI  
PROCURADOR : MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA  
ORIGEM : TRIGÉSIMA NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200351015128993)

RELATÓRIO

APIS DELTA LTDA., ajuizou ação em face de HERMES MORETE e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI com o objetivo de invalidar registro de modelo de utilidade MU 7201189-0, referente a “*disposição construtiva em torneira para gás*”, argumentando, em suma, que a referida patente carece do requisito de novidade.

Em sentença proferida às fls. 582-585, a MM. Juíza da 39.<sup>a</sup> Vara Federal do Rio de Janeiro, Flávia Heine Peixoto, declarou extinto o processo, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, diante da sua perda de objeto. A decisão tomou por fundamento as seguintes premissas: a) o autor se refere a um suposto risco devido ao fato de que a manutenção do registro implica em insegurança jurídica para o mercado consumidor, possibilitando a tomada de medidas de natureza penal contra seus concorrentes, inclusive, em face da autora; b) “*tal risco, porém, não chegou a se concretizar, conforme relatado pelo próprio réu a fls. 579/580, já que houve apenas uma Medida de Vistoria Judicial por parte do réu em face do autor sem, contudo, ter sido proposta a queixa-crime*”; c) ficou caracterizada a perda de objeto da ação, pois “*não consta nos autos que a parte autora tenha sido obrigada a deixar de comercializar seu produto ou tenha se*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512899-3

---

*prejudicado de qualquer forma pela patente ré durante o tempo em que esta esteve vigente”.*

A autora APIS DELTA LTDA. apela da sentença às fls. 587-596, sustentando que: a) “*por evidente engano do INPI, que à época do exame técnico do então pedido de patente MU 7201189-0 de 04.08.1992 do Réu-Apelado Hermes Morete, não se apercebeu de que o pedido reproduzia o objeto da patente PI 7903174, requerida em 21.05.1979, concedida em 26.02.1985 e vigente até 21.05.1994. O pedido converteu-se na patente MU 7201189-0, concedida em 05.06.1998 portanto sem o requisito essencial da novidade, daí claramente nula*”; b) “*em razão da nulidade dessa patente e ainda por servir de base para temerária busca e apreensão criminal preparatória de queixa-crime, requerida pelo Réu-Apelado Hermes Morete, também informada e comprovada na inicial, esta Autora-Apelante propôs a necessária ação de nulidade da patente, para fosse declarado judicialmente nulo esse direito de patente, por sua absoluta ilegalidade ‘erga omnes’ e, em especial, para esta Autora-Apelante não mais sofresse as injustas e ilegais ameaças baseadas nesse direito nulo, inclusive os prejuízos decorrentes*”; c) consoante o que preceitua o artigo 48 do Código de Propriedade Industrial, “*a nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido*” e, “*como consequência dessa obrigatoriedade de retorno ao estado anterior, que na maioria dos casos pode ser a devolução de valores decorrentes de licença de uma patente enquanto não anulada, ou pode ser o ressarcimento de perdas e danos*”; d) “*é bastante provável a hipótese de que esta Autora-Apelante, se mantida a Decisão apelada e, portanto, não anulada a patente do Réu-Apelado, venha ainda a ser citada para se defender em uma ação movida por suposta violação dessa ‘patente’, ação essa ainda proposta antes de 04 de agosto de 2007, quando se deu o término da vigência da mesma*”; e) “*o reconhecimento administrativo ou judicial da existência ou não da condição essencial de a patente estar de acordo com os requisitos legais para a sua concessão e validade, como é o caso aqui nestes autos do requisito da novidade, não interessa apenas e diretamente ao prejudicado por uma patente nula que foi concedida sem esse requisito, mas igualmente interessa a todos e ao próprio ordenamento jurídico que estabelece a proteção da propriedade industrial*”. Requer, ao final: a) “*seja o presente recurso recebido e provido,*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512899-3

*anulando-se a Sentença de Primeira Instância e julgando o mérito da ação, como estabelecido no § 3.º do art. 515 do CPC, anulando a Patente MU 7201189-0 de 04.08.1992 do Réu-Apelado Hermes Morete por absoluta falta de novidade, com base no art. 9.º, art. 11 e seu § 1.º, e 46, da Lei 9.279/96”; b) alternativamente, “na remota hipótese de não ser aplicada a hipótese do § 3.º do art. 515 do CPC, pede a Apelante que então seja o presente recurso recebido e acolhido, anulando-se a Sentença apelada e determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância para julgue o mérito da ação, hipótese essa que se ocorrer, inexoravelmente acolherá no mérito a demanda, anulando a patente MU 7201189-0”.*

Contrarrazões do apelado HERMES MORETE às fls. 601-614, argumentando que: a) diversamente do que é alegado pelo apelante, o recorrido não ajuizou e não pretende ajuizar qualquer ação objetivando a sua condenação em perdas e danos pela exploração ilegal do objeto do modelo de utilidade; b) a diligência de busca e apreensão ajuizada pela recorrida, realizou-se em 31.07.2003 e a eventual ação objetivando perdas e danos apenas poderia ter sido ajuizada até 31.07.2008; c) “*assim como não mais existe o interesse processual na discussão do mérito desta ação, também não há interesse de agir por parte do Apelado em relação a uma Patente que perdeu sua validade*”; d) “*em meados do mês de Junho de 2003, o Apelado teve conhecimento de que o Apelante estava comercializando um produto que reproduzia o objeto de sua Patente de Modelo de Utilidade*” e, em razão disso, “*o Apelado ingressou com Medida Cautelar de Vistoria Criminal contra a Apelante, que resultou tão somente na apreensão de exemplares do produto fabricado pela Apelante, necessários à elaboração de um laudo*”; e) foi em decorrência do “*laudo pericial elaborado naquela Medida, que o Apelado obteve conhecimento da existência Patente PI 7903174, já no estado da técnica, que foi apontada pela Apelante como anterioridade impeditiva da concessão da MU 7201189-0*”; f) “*Foi, portando com acerto, que a Douta Magistrada de Primeira Instância, ao constatar o término do prazo de vigência da patente que se pretendia anular, em 04/08/2007, e também a inocorrência de fato que tenha impedido a Apelante de comercializar seu produto, decretou a perda de objeto da ação*”; g) “*no presente caso, porém, inexistiu qualquer ação por parte do Apelado, que pudesse gerar qualquer*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512899-3

---

*pretensão de natureza econômica ou indenizatória. Há muito tempo o Apelado optou por não ingressar com ações de natureza cível e criminal contra o apelante, o que é fato indubitável, haja vista a total ausência de provas nos autos em sentido contrário”.*

Às fls. 634-635, o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI vem interpor adesivamente apelação, sustentando o seguinte: a) *“a r. sentença do MM. Juízo a quo, sem dúvida, merece reparo, uma vez que em sua manifestação de fls. 129/131 esta Autarquia se posicionou pela procedência da ação, ou seja, que o objeto da patente MU 7201189-0 possui características que se encontram no estado da técnica”*; b) *“ficou claro no parecer emitido pelo Setor Técnico Competente que (...) ‘o documento PI 7903147-9 também revela um mecanismo de controle de vazão de gás conforme reivindicado na patente MU 7201189-0, ou seja, um corpo de formato cônico com abertura na parece lateral, a partir do qual se inicia um rebaixo que, quando o corpo é girado, diminui o fluxo de gás até a vazão mínima, antecipando portanto as características técnicas deste, o que leva a sugerir a nulidade do mesmo’ (...)”*; c) *“ficou demonstrado, portanto, que a Patente, objeto de ação MU 7201189-0 foi concedida sem o requisito de novidade, exigido pela Lei nos moldes do art. 11 § 1.º da LPI – Lei da Propriedade Industrial, devendo, pois ser anulada”.*

Em contrarrazões à apelação interposta adesivamente pelo INPI, a autora APIS DELTA LTDA., pugna pelo provimento do recurso da autarquia federal, com a apreciação do mérito da ação e invalidação do registro da patente de modelo de utilidade.

O réu HERMES MORETE, apresenta contrarrazões à apelação interposta adesivamente pelo INPI, ressaltando o seguinte: a) *“a patente de modelo de utilidade MU 7201189-0 foi considerada plenamente válida para todos os efeitos de direito, durante todo o tempo de sua vigência, assim como passou pelo crivo da própria Autarquia Recorrente durante respectivo processo administrativo para sua concessão”*; b) *“a decretação de nulidade da MU 7201189-0 afigura-se completamente inócua, pois sua titular, ora recorrida jamais se valeu de seu respectivo privilégio para exercer seu monopólio legal”* e *“passaram-se 15 (quinze) anos sem que qualquer empresa sofresse qualquer medida de busca e apreensão que impedisse a*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512899-3

*comercialização de qualquer produto, mesmo que violasse o objeto da patente em questão”; c) “na hipótese dos autos, antes do julgamento do mérito da ação anulatória proposta contra a Recorrente e Recorrida, ocorreu de forma inexorável a extinção do privilégio conferido, pelo decurso de prazo legal, logo é evidente a falta de interesse processual superveniente, pois nenhuma das partes envolvidas no processo veio a sofrer qualquer prejuízo em decorrência dos fatos ou do trâmite da ação em si”; d) “nos moldes do art. 78, II, e parágrafo único da Lei n.º 9.279/96, a partir do momento que a patente se extingue, por qualquer dos motivos elencados no mesmo Diploma Legal, seu objeto cai em domínio público, o que autoriza qualquer fabricante interessado explorar seu objeto, o que demonstra claramente, mais uma vez, que nenhuma das partes envolvidas no presente processo sofreu qualquer dano pelo fato da patente vergastada ter expirado em decorrência do decurso de prazo de validade”. Pugna, assim, a recorrida, pela manutenção integral da sentença, “pois não se vislumbra em seu teor qualquer prejuízo às partes, principalmente em relação ao Instituto ora Recorrente, o que denota completa ausência de interesse recursal”.*

Em parecer emitido à fl. 673, o ilustre Procurador Regional da República, Roberto dos Santos Ferreira, abstém-se de opinar por não vislumbrar interesse público no feito.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do inciso IX do artigo 44 do Regimento Interno.  
Em 26-10-2010.

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2ª Região.

VOTO

*I – Inexiste óbice à apreciação judicial de ato administrativo que deferiu privilégio cuja vigência já tenha expirado, razão porque persiste*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512899-3

---

*o interesse jurídico da autora na propositura da presente demanda, mesmo que já tenha caído em domínio público a patente cuja validade se discute nos autos.*

*II – O INPI tem interesse em recorrer de sentença que, nos autos de ação que objetiva invalidação de registro de patente, extinguiu o processo sem apreciação do mérito, pois, como órgão integrante da Administração Pública, deve velar pelo respeito ao princípio da legalidade, não podendo se omitir diante da constatação de que o deferimento do privilégio se deu com inobservância aos requisitos previstos na Lei nº 9.279-96.*

*III – A mera constatação de que o modelo utilidade apresenta nova forma com relação a outros objetos presentes no mercado não é suficiente para fundamentar o registro de sua patente, pois o artigo 9.º da Lei n.º 9.279-96 apenas autoriza o deferimento de tal privilégio para o objeto de uso prático que, além de apresentar nova forma ou disposição, resulte também em melhoria funcional no seu uso ou fabricação.*

*IV – Se, consoante os termos do requerimento e do relatório descritivo, o objeto da reivindicação da patente de modelo de utilidade ficou restrito apenas ao sistema de*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512899-3

---

*regulagem gradual de vazão em registros de gás, o qual já havia sido antecipado em uma patente de invenção, inexistente fundamento para o deferimento do privilégio com base nas alegadas melhorias funcionais decorrentes da melhor vedação do registro e do caráter mais célere e menos oneroso do processo de fabricação, as quais não foram reivindicadas expressamente.*

Conforme se depreende dos autos, um dos pontos a ser dirimido na causa é se deixou de existir interesse jurídico da autora APIS DELTA LTDA. com o fim do prazo de vigência da patente MU 7201189-0, fato que, no entender do réu, HERMES MORETE, resultaria não apenas na inadmissibilidade da apelação interposta adesivamente pelo INPI, como também justificaria a confirmação da sentença recorrida.

Contudo, não merece prosperar tal argumentação.

Pode ser objeto de apreciação judicial o ato administrativo que deferiu privilégio cuja vigência é sujeita a prazo determinado, mesmo que esse lapso já tenha se findado, pois, não obstante tenha ocorrido a consumação de tal direito, aquele pronunciamento administrativo não deixou de irradiar, enquanto vigente, efeitos concretos sobre a esfera jurídica de terceiros, cujas conseqüências se protraem no tempo.

Na presente ação, se de fato se constatar que o ato administrativo que deferiu o privilégio deve ser invalidado em razão da patente não obedecer aos requisitos legais, não se pode ignorar que tal pronunciamento judicial terá influência direta sobre eventuais outros casos que sejam baseados na existência daquele privilégio sobre invenção (*verbi gratia*: ações versando sobre questões concorrência desleal), bem como possibilitará que os agentes econômicos e diversos integrantes da sociedade tomem as medidas cabíveis com o fim de corrigir os efeitos advindos do deferimento administrativo errôneo.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512899-3

Consentâneo com tais ponderações, deve-se atentar também ao que é disposto expressamente na Lei n.º 9.279-96, que reconhece o efeito *ex tunc* da invalidação do registro de patente (“Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido”) de modo a assegurar o retorno ao *status quo ante* no momento em foi deferido equivocadamente o privilégio.

A reforçar o interesse jurídico da autora no ajuizamento da presente ação, não se pode ignorar que, durante o período de vigência da patente, o réu HERMES MORETE, de fato, se valeu de medidas judiciais para fazer valer a sua exclusividade no uso do modelo de utilidade em questão, conforme se depreende da reprodução do mandado de busca e apreensão criminal (fl. 38), expedido pela Vara do Júri e Execuções criminais, Infância e Juventude da Comarca de Diadema – SP, para que se procedesse junto à empresa APIS DELTA LTDA. o recolhimento “*de exemplares de registro de gás, suficientes para elaboração perícia*”. Desse modo, está configurada a necessidade e utilidade do pronunciamento judicial buscado pela autora quanto à invalidade do registro da patente de modelo de utilidade MU 7201189-0 de modo a resguardá-la quanto a qualquer outra medida judicial que venha a ser ajuizada pelo réu HERMES MORETE.

De outro lado, também não há que se falar em ausência de interesse recursal do INPI, pois como órgão integrante da Administração Pública, deve velar pelo respeito ao princípio da legalidade, não podendo omitir diante da constatação de que determinado registro de patente se deu com inobservância aos requisitos previstos na Lei n.º 9.279-96.

Desse modo, mostrando-se presente o interesse recursal do INPI, deve ser conhecida por ele interposta adesivamente às fls. 634-635.

Por outro lado, constatado o interesse jurídico da autora no ajuizamento da ação, assiste razão aos recorrentes quanto à reforma da sentença que declarou extinto o processo com base no inciso VI do artigo 267 do Código de Processo Civil.

De conseguinte, por estar a presente causa em condições de julgamento imediato, com a observância da ampla defesa e do contraditório perante o juízo *a quo*, bem como em face do esgotamento da atividade probatória no processo, tendo sido produzido laudo judicial (fls. 383-414) e





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512899-3

dada oportunidade de manifestação das partes quanto ao documento técnico, passo a apreciar o seu mérito, com base no permissivo do § 3.º do artigo 515 do Código de Processo Civil.

Conforme dispõe a Lei n.º 9.279-96, “*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*” (artigo 9.º).

Segundo o que foi relatado, o caso dos autos versa sobre a patente de modelo de utilidade MU 7201189-0, depositada em 04.08.1992, com vigência até 04.08.2007, referente à “*disposição construtiva em torneira para gás*” (fl. 20), cuja reivindicação única era “*caracterizada pelo fato de o trecho posterior cônico (7) do cone (7) ser dotado, em sua parede lateral, de rasgo (8), a partir do qual se inicial rebaixo (9) na superfície externa do referido trecho (7) de altura gradativamente decrescente*” (fl. 28). No próprio relatório descritivo do referido modelo de utilidade, o titular HERMES MORETE, reconhece que já era titular da patente PI 8500156, depositada em 14.01.1985 e deferida em 26.09.89, referente a “*registro para gás*” que apresentava “*uma sede de material resiliente, isto é elástico (PI8500156-2) e que dispensava a utilização de graxa na superfície exterior do cone metálico, uma vez que a vedação era obtida aplicando-se pressão no cone, que por sua vez se ajustava à sede resiliente*” (fl. 398), mas, no entanto, diferentemente do registro objeto da patente MU 7201189-0, somente possuía duas regulagens de vazão de gás (máximo e mínimo).

A autora, APIS DELTA LTDA., ora apelante, levantou como anterioridade impeditiva à exclusividade deferida em favor do réu HERMES MORETE o registro PI 7903174 (fl. 40), depositado em 21.05.1979, que teve validade até 21.05.1994, referente a “*aperfeiçoamentos em registro de gás*”.

Ao apreciar a questão sob o ponto de vista técnico, o perito judicial reconheceu que, com o modelo de utilidade MU 7201189-0, o réu HERMES MORETE objetivou registrar um aperfeiçoamento desenvolvido para sua patente anteriormente deferida sob o n.º PI8500156-2, tendo em vista que essa invenção, apesar de inovar quanto ao sistema de vedação, ainda não possuía a regulagem gradual de vazão de gás introduzida no mencionado



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512899-3

modelo de utilidade (fl. 398 – item “c”). Contudo, como bem salientou o *expert* do juízo, tal melhoria funcional já havia sido antecipada na patente de invenção PI 7903174-9, conforme se depreende dos seguintes fragmentos extraídos do laudo judicial:

*“A solução reivindicada pela MU 7201189-0 revela um mecanismo de controle de vazão de gás reivindicado na patente PI 7903174-9 no qual o corpo de formato cônico com a abertura na parece lateral, a partir do qual se inicial um rebaixo que, quando o corpo é girado, diminuindo o fluxo de gás até a vazão mínima”* (fl. 400 – item 5).

*“O Art. 9.º da LPI estipula: ‘Art. 9.º 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’. Com base neste artigo, e uma vez mais se verificando os detalhes construtivos protegidos pela patente MU 7201189-0 frente ao estado da técnica configurado pela patente PI 7903174-9, constata-se que tal documento MU 7201189-0 atende ao disposto naquele artigo no tocante a ser um objeto de uso prático, suscetível de aplicação industrial e que apresenta nova forma ou disposição.*

*Todavia, em nosso entendimento, não envolve ato inventivo que resulta numa nova melhoria funcional tanto no seu uso como em sua fabricação, pois, a melhoria funcional de controle na graduação de gás já era alcançada na solução da PI 7903174-9.”* (fls. 401-402 – item 6).



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512899-3

Ressalte-se que tais conclusões se coadunam com manifestação técnica realizada pela Diretoria de Patentes do INPI quanto ao objeto da demanda nos seguintes termos: “o documento PI 7903174-9 também revela um mecanismo de controle de vazão de gás conforme reivindicado na Patente MU 7201189-0, ou seja, um corpo de formato cônico com abertura na parede lateral, a partir do qual se inicia um rebaixo que, quando o corpo é girado, diminui o fluxo de gás até a vazão mínima, antecipando portanto as características técnicas deste, o que leva a sugerir a nulidade do mesmo” (fl. 133).

De outro lado, não merecem prosperar as impugnações ao laudo pericial realizadas às fls. 491-500, 502-534 e 575-580 pelo réu HERMES MORETE no sentido de que: a) “ainda que ambas as disposições destinem-se a obter uma variação gradativa da vazão do gás, tais disposições são diferentes, foram introduzidas em registros diferentes, e os processos de fabricação dos referidos registros também são diferentes” (fl. 511); b) “tais diferenças construtivas resultaram em soluções de registro completamente diferentes, e também em processos de fabricação completamente diferentes”; c) “apesar de o Perito ter constatado serem diferentes os registros confrontados, serem também diferentes os processos de fabricação de ambos os registros, e serem ainda diferentes as soluções para a obtenção da regulagem gradual da vazão de gás em ambos os registros (conforme exposto no item 3.0 de seus Laudo), inexplicavelmente, nas suas considerações finais (item 4.0 de seu Laudo), concluiu o ilustre Perito que a disposição protegida na patente MU 7201189-0 não apresentaria ato inventivo nem melhoria funcional, face à existência do documento anterior PI 7903174-9” (fl. 512); d) “o Ilustre Perito exarou uma opinião meramente subjetiva sobre o assunto, sem estar, de fato, verdadeiramente convencido desta opinião”; e) o réu HERMES MORETE, “justamente por saber que já existiam no mercado registros de gás providos de regulagem gradual da vazão de gás, regulagem esta, porém, obtida de formas diferentes, depositou seu pedido de patente na natureza de Modelo de Utilidade, e não na natureza de Invenção, porque sabia que aquela natureza (MU) é a que protege toda disposição ou forma nova introduzida em um objeto conhecido, desde que envolva ato inventivo e traga alguma melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”; f) “neste



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512899-3

*pedido de patente MU 7201189-0, HERMES MORETE requereu proteção única e tão somente para aquela disposição específica por ele desenvolvida em seu registro anterior, para obter a regulação gradual da vazão do gás”; g) “a nova disposição prevista por HERMES MORETE em sua patente MU 7201189-0 trouxe um aprimoramento ao registro por ele anteriormente desenvolvido (previsto em sua patente anterior PI 8500156-2), resultando, sim, em uma melhoria funcional”; h) “para conseguir essa regulação da vazão de gás em seu registro, HERMES MORETE teve de criar, projetar, enfim, proceder a todo um trabalho intelectual que envolveu, sim, ato inventivo, ou seja, não decorreu de maneira comum ou vulgar do estado da técnica”; i) “tal disposição construtiva resultou em melhoria funcional em relação aos registros de gás conhecidos, mais particularmente, em relação ao registro de gás previsto na patente PI 7903174-9”; j) “a disposição prevista na patente MU 7201189-0 resultou na obtenção de um registro de gás mais prático, mais eficiente, mais funcional. Resultou, pois em um efeito técnico diferente, não previsível para um técnico especializado no assunto”, inovando quanto à desnecessidade de graxa para vedação, bem como quanto à fabricação do cone do registro que se realiza pelo processo de injeção sob pressão que é mais rápido e mais barato, por utilizar metais menos nobres; k) “atendo-se a todas estas diferenças e ao fato de que a patente objeto de anulação não é de invenção e sim de Modelo de Utilidade, que versa, expressamente, sobre ‘DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM TORNEIRA DE GÁS’ e não sobre ‘controle gradativo de chama’, não há como se aceitar a posição contraditória do senhor perito, que se limitou em apontar anterioridade em relação à melhoria funcional no que diz respeito ao controle gradativo da chama, mas que, embora tenha reconhecido todas as significativas diferenças entre os objetos comparados, deixou de falar a disposição construtiva encerra uma melhoria funcional em relação à fabricação” (fl. 498); l) “o que está em discussão não é a finalidade, mas sim, a forma como ambos os objetos comparados atingem essa finalidade, mesmo porque, não estamos falando de Patente de Invenção, mas sim, de Modelo de Utilidade” (fl. 498);*

Em primeiro lugar, independentemente do título dado ao modelo de utilidade (“disposição construtiva em torneira de gás”), “a extensão da



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512899-3

*proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivos e nos desenhos”* consoante os termos do artigo 41 da Lei n.º 9.279-96, e, no caso dos autos, o objeto do registro encontra-se claramente delimitado à suposta melhoria funcional presente da regulagem gradativa de vazão de gás, conforme se depreende da reivindicação única reproduzida à fl. 28 (“[...] caracterizada pelo fato de o trecho posterior cônico (7”) do cone (7) ser dotado, em sua parede lateral, de rasgo (8), a partir do qual se inicial rebaixo (9) na superfície externa do referido trecho (7”) de altura gradativamente decrescente”) e pelo relatório descritivo de fls. 21-27 (“o requerente desenvolveu agora uma nova disposição construtiva na torneira de gás por ele anteriormente prevista, segundo a qual, ao invés de apenas duas possibilidades de obtenção da (chama alta e chama baixa), conseguiu-se obter uma variação gradativa entre essas duas posições proporcionando assim maior versatilidade, de acordo com as necessidades particulares de cada usuário”).

Frise-se, nesse contexto, que inexistente qualquer indicação, nos mencionados documentos, de que a melhoria funcional buscada no modelo de utilidade consistia também no processo de fabricação distinto do existente no estado da técnica. De outro lado, a alegada melhoria funcional decorrente da vedação em material elástico, que eliminaria a necessidade do uso de graxa, além de não estar reivindicada expressamente nos referidos documentos da MU 7201189-0, na verdade, como reconhecido no próprio relatório descritivo (fl. 21), foi objeto de reivindicação na PI 8500156, depositada em 14.01.1985, inexistindo fundamento assim para invocar tal melhoria funcional do modelo de utilidade em questão se esse aspecto já fazia parte de patente de invenção já registrada.

Outrossim, a legalidade do registro do modelo de utilidade em comento não encontra fundamento na alegação do réu HERMES MORETE de que “sua patente MU 7201189-0 trouxe um aprimoramento ao registro por ele anteriormente desenvolvido (previsto em sua patente anterior PI 8500156-2), resultando, sim, em uma melhoria funcional”; tendo em vista, como já dito, que a regulagem gradual da vazão de gás já havia sido prevista na PI 7903174-9. E, em decorrência dessa mesma constatação, também não merece



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512899-3

prosperar o argumento de que, ciente da existência no mercado de outros registros de gás dotados do mesmo sistema de regulação gradual, o réu HERMES MORETE objetivava proteger apenas a disposição ou forma nova introduzida em um objeto conhecido. Muito menos há que se considerar o argumento de que a discussão dos autos não diz respeito à finalidade do modelo de utilidade mas a forma como ambos os objetos comparados atingem a mesma finalidade. Lembre-se, quanto a esses aspectos, que, nos termos do já mencionado artigo 9.º da Lei n.º 9.279-96, apenas é passível de registro como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, que apresente nova forma ou disposição e, *cumulativamente*, resulte em melhoria funcional no seu uso ou fabricação. No caso dos autos, já se constatou que, muito embora o objeto da MU 7201189-0 apresentasse nova forma, não resultava em melhoria funcional no uso dos registro de gás presentes no mercado, pois o sistema de regulação gradual de vazão já havia sido antecipado. Inexistiu, como equivocadamente sustenta o réu, “*um efeito técnico diferente*” imprimido pela MU 7201189-0, pois a melhoria funcional alegada era a mesma que já havia sido antecipado na PI 7903174-9, qual seja, a regulação gradual de vazão do gás. Nesse sentido, o perito judicial foi categórico em concluir: “*em que pese sua nova forma, não se verifica presente um ato inventivo uma vez que o controle de fluxo de gás por meio de um corpo de formato cônico com abertura na parede lateral, a partir do qual se inicia um rebaixo, seja ele qual for – canaleta ou chanfro – que quando o corpo é girado, diminui o fluxo de gás até a vazão mínima o que, nesse contexto, já se encontrava no estado da técnica através da PI 7903174-9, do Autor*” (fl. 400).

Por derradeiro, convém refutar as alegações do réu quanto ao caráter, no seu entender, subjetivo das conclusões do perito e quanto às supostas contradições presentes no laudo judicial. Diante de tudo o que foi ponderado, verifica-se que o laudo do *expert* judicial encontra-se devidamente fundamentado em premissas técnicas consistentes, não se verificando qualquer incoerência entre tais premissas e as conclusões presentes na manifestação técnica.

Ressalte-se que tais constatações quanto à fidedignidade desse documento técnico não são debilitadas pela argumentação levantada no que diz respeito ao procedimento adotado pelo perito judicial para colheita de



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512899-3

informações referentes ao objeto da causa, com a realização da denominada “conferência reservada”. Sabe-se que a utilização de tal expediente era prevista na redação original dos artigos 430 (“*Art. 430. O perito e os assistentes técnicos, depois de averiguação individual ou em conjunto, conferenciarão reservadamente e, havendo acordo, lavrarão laudo unânime. Parágrafo único. O laudo será escrito pelo perito e assinado por ele e pelos assistentes técnicos*”) e 431 do Código de Processo Civil (“*Art. 431. Se houver divergência entre o perito e os assistentes técnicos, cada qual escreverá o laudo em separado, dando as razões em que se fundar*”), mas deixou de existir com a revogação desses dispositivos pela Lei nº 8.455-92. Não obstante a ausência de previsão legal, o perito judicial entendeu por bem utilizar-se do referido expediente, tendo em vista que “*é uma conduta prevista pelo Código de Ética do Instituto de Engenharia Legal, órgão de classe, inclusive, com reconhecimento do Sistema CREA/CONFEA, do TJRJ e, da própria Justiça Federal que visa que os técnicos possam discutir, criticar e apontar eventuais erros materiais existentes numa apreciação*” (fl. 542). A ré insurge-se quanto ao modo como decorreu tal conferência reservada, “*através do qual se constatou uma mudança radical de opinião do Perito Judicial, que começou com o reconhecimento da existência de ato inventivo e melhoria funcional da patente que se pretende anular, e terminou com a negativa da existência destes requisitos, mesmo tendo sido por ele apontadas significativas diferenças entre os objetos apontados*” (fl. 504). Não se pode olvidar, contudo, que, mesmo no regramento revogado, o perito judicial não era obrigado a concordar com as opiniões dos assistentes técnicos das partes, conforme se depreende dos termos do referido artigo 431 do CPC, agora revogado. Além disso, para todos efeitos, apenas ostentam validade jurídica os termos do laudo definitivo trazidos aos autos (fls. 383-414), cuja conclusão foi no sentido de que o deferimento da patente se deu com inobservância dos requisitos legais, afigurando-se irrelevante o fato de o perito judicial, durante a conferência reservada realizada junto aos assistentes técnicos da parte, ter se pronunciado inicialmente pela legalidade do registro do modelo de utilidade.

Assim, em síntese conclusiva:

- 1) Afastando a preliminar levantada pelo réu HERMES MORETE, reconheço o interesse recursal do INPI e admito



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512899-3

a apelação interposta adesivamente pela autarquia federal às fls. 634-635.

2) Verificado o interesse jurídico da autora APIS DELTA LTDA. no ajuizamento da presente ação, dou provimento à apelação por ela interposta às fls. 587-596 e à apelação interposta adesivamente pelo INPI, reformando a sentença que, nos termos do artigo 267, VI do Código de Processo Civil, extinguiu o processo e, apreciando o mérito da demanda com base no permissivo do § 3.º do artigo 515 do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para invalidar o registro da patente de modelo de utilidade MU 7201189-0.

3) Condeno os réus ao pagamento dos honorários do advogado no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

Em 26-10-2010.

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2ª Região.

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA DE SENTENÇA QUE, NOS AUTOS DE AÇÃO QUE OBJETIVA A INVALIDAÇÃO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE REFERENTE A “DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM TORNEIRA PARA GÁS”, EXTINGUIU O PROCESSO SEM APRECIÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO INCISO VI DO ARTIGO 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I – Inexiste óbice à apreciação judicial de ato administrativo que deferiu privilégio cuja vigência já tenha expirado, razão porque persiste o interesse jurídico da autora na propositura da demanda, mesmo que já tenha caído em domínio público a patente cuja validade se discute nos autos.





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512899-3

II – O INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI tem interesse em recorrer de sentença que, nos autos de ação que objetiva invalidação de registro de patente, extinguiu o processo sem apreciação do mérito, pois, como órgão integrante da Administração Pública, deve velar pelo respeito ao princípio da legalidade, não podendo se omitir diante da constatação de que o deferimento do privilégio se deu com inobservância aos requisitos previstos na Lei nº 9.279-96.

III – A mera constatação de que o modelo utilidade apresenta nova forma com relação a outros objetos presentes no mercado não é suficiente para fundamentar o registro de sua patente, pois o artigo 9.º da Lei n.º 9.279-96 apenas autoriza o deferimento de tal privilégio para o objeto de uso prático que, além de apresentar nova forma ou disposição, resulte também em melhoria funcional no seu uso ou fabricação.

IV – Se, consoante os termos do requerimento e do relatório descritivo, o objeto da reivindicação da patente de modelo de utilidade ficou restrito apenas ao sistema de regulação gradual de vazão em registros de gás, o qual já havia sido antecipado em uma patente de invenção, inexistente fundamento para o deferimento do privilégio com base nas alegadas melhorias funcionais decorrentes da melhor vedação do registro e do caráter mais célere e menos oneroso do processo de fabricação, as quais não foram reivindicadas expressamente.

V – Não conhecida, por maioria, a apelação interposta adesivamente pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e, à unanimidade, provida a apelação do autor, para reformar a sentença de extinção do processo e, apreciando o mérito com base no permissivo do § 3.º do artigo 515 do Código de Processo Civil, julgar procedente o pedido para invalidar o registro da patente do modelo de utilidade.

### ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, por maioria, não conhecer a apelação interposta adesivamente pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

2003.51.01.512899-3

---

INDUSTRIAL – INPI e, à unanimidade, dar provimento à apelação do autor para reformar a sentença de extinção do processo e, apreciando o mérito da causa, julgar procedente o pedido. Votaram os Desembargadores André Fontes, Messod Azulay Neto e Liliane Roriz.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2010. (data do julgamento)

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2ª Região.