



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

RELATOR : ANDRÉ FONTES
APELANTE : ASA ALUMINIO S. A.
ADVOGADO : ANA CLAUDIA MEDEIROS GUIMARAES E
OUTROS
APELANTE : ALCOA ALUMINIO S. A.
ADVOGADO : RODRIGO DE ASSIS TORRES E OUTROS
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA
APELADO : OS MESMOS
ORIGEM : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (200451015209780)

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas de sentença proferida pela MM.^a Juíza da 37.^a Vara Federal do Rio de Janeiro, Dr.^a Daniela Pereira Madeira, que julgou parcialmente procedente o pedido da sociedade ASA ALUMÍNIO S.A. para decretar a invalidade do registro da patente de modelo de utilidade MU 7300893-1, referente a “*disposição construtiva em elementos e acessórios para composição de esquadria projetantes*” (fl. 567), reconhecendo, contudo, a validade do registro da patente de modelo de utilidade MU 7300841-9, referente a “*disposição construtiva em elementos para composição de esquadrias combinadas*” (fl. 584), invenções de titularidade da ré ALCOA ALUMÍNIO S.A. (atual denominação da sociedade ALCAN ALUMÍNIO DO BRASIL S.A.).

A decisão tomou por fundamento as premissas de que: a) a questão em apreciação nos autos não prescinde da realização da perícia e que, produzida tal prova técnica, muito embora o julgador não esteja vinculado à conclusão do laudo, não pode desconsiderá-la para formar o seu convencimento; b) no laudo produzido nos autos, o *expert* do juízo concluiu que as anterioridades invocadas pela autora não representam, por si só, impeditivo ao registro dos modelos de utilidades em questão; c) não obstante a patente MU 7300841-9 atenda a todos requisitos do artigo 11 da Lei n.º 9.279-



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

96, o registro da patente MU 7300893-1 ocorreu sem que o modelo de utilidade objeto do privilégio ostentasse atividade inventiva, pois representa mera reprodução de outros modelos fabricados pela própria ré acrescidos de pequenas alterações.

Em suas razões de fls. 853-859, a autora ASA ALUMÍNIO S.A. pugna pela reforma da sentença no ponto em que não decretou a invalidade da patente de modelo de utilidade MU 7300841-9, sustentando o seguinte: a) *“comparando-se o desenho do perfilado A patenteado com os desenhos do Catálogo Alcoa de 1985, mais especificamente com o perfilado de referência 28-522, observa-se, sem maiores dificuldades, que são iguais, o mesmo ocorrendo em relação ao perfilado B em relação ao perfilado 25-517 do mencionado catálogo”*; b) *“o perfilado superior D possui um corpo de seção quadrangular, duas abas 15, terminadas em U 17, enquanto o perfilado inferior E possui corpo em seção trapezoidal, dotado de aba 24, além de duas abas 26 terminadas em U, cujas características são as mesmas dos perfilados 25-024 e 25.530 do catálogo Alcoa de 1985, os quais possuem corpo quadrangular e trapezoidal, abas em correspondência às abas 15 e 24, e abas correspondentes às abas 17 e 26”*; c) *“os perfilados ‘D’ e ‘E’ não apresentam o requisito essencial da novidade, tampouco ato inventivo, já que as poucas diferenças existentes são apenas e tão somente opções de projeto, óbvias para um técnico no assunto”*; d) *“confrontando-se o perfil A e o perfil E3397/S da Alcan, de 1991, vê-se claramente que ambos possuem a mesma configuração e se destinam exatamente à mesma aplicação, com a diferença de opção de projeto que o primeiro possui uma aba que, na verdade, é uma mata-junta e outro possui três matas-juntas”*, e, assim, os detalhes desse perfil, *“como seu uso como marco lateral de porta de correr, não são novidade alguma, uma vez que já conhecidos desde, no mínimo, o ido ano de 1991”*; e) *“o perfilado B da patente, bem como seus detalhes e seu uso como marco superior de porta de correr, já eram conhecidos antes de seu depósito, não se podendo, portanto, falar em novidade ou mesmo em atividade inventiva, já que eventuais diferenças existentes, são óbvias para um técnico no assunto, o mesmo ocorrendo em relação ao perfilado D, cujos detalhes e uso como travessa superior de porta de correr, já se achavam presentes no perfilado P-369/S constante do Catálogo Alcan Linha 1, de 1991”*; f) *“essas importantes*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

conclusões não foram devidamente valoradas quando da prolação da sentença, urgindo sejam, agora, reexaminadas por Vossas Excelências, a fim de que, diante da comprovação da total ausência dos requisitos da novidade e atividade inventiva, seja também decretada a nulidade da patente MU 7300841-9". Ao final, ressalva o seguinte: a) "caso não seja esse o entendimento, diante do fato de que não houve dilação probatória, mas apenas confecção de Laudo Pericial e manifestações das partes sobre ele, ou seja, não foi dada oportunidade de se obter maiores e fundamentais esclarecimentos do próprio Perito Judicial em sede de audiência"; b) "caso não acolha de pronto o pedido de anulação dessa Segunda patente, então, que o julgamento seja convertido em diligência, isso é, apenas e tão somente no tocante à patente MU 7300841-9, já que com relação à MU 7300893-1, a questão foi bem decidida".

A ré ALCOA ALUMÍNIO S.A., a seu turno, apela às fls. 861-869, argumentando que: a) "a nulidade das patentes da Apelante, especialmente da patente de modelo MU 7300893-1, foi argüida com base na alegação da ausência dos requisitos novidade e atividade inventiva, tendo em vista a existência de documentos supostamente anteriores que antecipariam os objetos das patentes em discussão"; b) Ocorre que "os documentos aos quais se refere a co-Apelada ASA ALUMÍNIO não constituem prova da anterioridade da patente citada, visto que não apresentam qualquer data capaz de comprovar a sua anterioridade em relação à data do depósito da patente MU 7300893-1, da Apelante"; c) "apesar do i. Perito afirmar que todos os documentos acostados aos autos foram corretamente analisados (e a Apelante não tem dúvidas quanto a isso), o fato é que os documentos apresentados pela co-Apelada ASA não possuem data de publicação, motivo pelo qual não há que se falar em antecipação do objeto protegido pelas patentes ora em discussão, pois não há como saber se tais documentos efetivamente são anteriores como quer fazer crer a co-Apelante ASA"; d) "não se pode falar em estado da técnica e/ou ausência de novidade de qualquer patente caso não haja documento datado capaz de comprovar que o objeto de determinada patente já era de conhecimento público quando da data do depósito da patente perante o INPI"; e) "para realização da perícia, o Sr. Perito utilizou documentos que não apresentavam data de publicação, as



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

conclusões trazidas são absolutamente falhas em sua função de deixar clara e cristalina a matéria objeto da lide, ou seja, a ausência ou não do requisito de ato inventivo, posto que utiliza expressões vagas e imprecisas, tais como ‘muitos dos perfis patenteados’; e ‘perfis existentes em catálogos...’ sem que haja expressa referência a um documento que efetivamente antecipe o objeto das patentes ora em discussão”; f) “o Sr. Perito, em seus esclarecimentos, defende a tese de que ‘nenhum dos documentos foi considerado como anterioridade às patentes em litígio’, justamente, por não haver data que comprove a alegação de anterioridade suscitada pela co-Apelada ASA”, mas “apesar de tão contundente afirmação, o Perito concluiu que ‘a patente de modelo de utilidade de número MU 7300893-1 não atende a todos os requisitos para a patenteabilidade’”, o que leva à indagação de que “como pode a patente não atender aos referidos requisitos de patenteabilidade, se, como afirmado pelo próprio Expert ‘nenhum dos documentos foi considerado como anterioridade às patentes em litígio?’”; g) “houve uma falha nas condições apresentadas no laudo pericial, pois, em conformidade com o disposto no § 1.º do art. 11 da LPI, se não há documento capaz de comprovar que o objeto da patente MU 7300893-1 já se encontrava no estado da técnica ou era de conhecimento público quando da data do depósito do pedido da patente, obviamente não há que se falar em nulidade da patente MU 7300893-1”; h) no que se refere ao requisito da atividade inventiva previsto no artigo 9.º da Lei n.º 9.279-96, “as patentes da apelante, especificamente a patente MU 7300893-1, apresentam melhoria funcional em seu uso e fabricação, conforme se depreende da análise de suas reivindicações”; i) “com relação à patente MU 7300893-1, não obstante o Sr. Perito reconhecer a mesma inexistência de anterioridades em seu laudo pericial e em seus esclarecimentos (fl. 830, linhas 25 e 26), a conclusão foi de que a matéria ali definida não atenderia ao requisito de ato inventivo, razão pelo qual, concluiu, equivocadamente, o Sr. Perito pela nulidade desta patente”; j) não há como “à luz da declarada inexistência de anterioridades, concluir-se, no caso da patente de modelo de utilidade MU 7300893-1, pela nulidade de patente, se não está configurado o estado da técnica, ou seja, o prévio conhecimento público bem como a suposta inexistência de atividade inventiva do objeto desta patente”; l) “a patente MU 7300893-1 define uma disposição



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

construtiva em elementos e acessórios para a composição de esquadrias projetantes compostas de características técnicas não encontradas em nenhum dos documentos do estado da técnica juntados aos autos e que, além disso, atribuem à esquadria projetante desta patente uma maior praticidade tanto no seu uso como na sua fabricação”; m) “os perfis e acessórios definidos na sua reivindicação principal e única não são antecipados pelos documentos do estado da técnica apresentados pela co-apelante ASA e, principalmente, estes perfis e acessórios definidos na reivindicação da patente MU 7300893-1 apresentam características técnicas e funcionais que possibilitam a fabricação e montagem de esquadrias projetantes de forma simplificada, prática, com custo baixo, maior resistência ao uso, maior desempenho na vedação do ar e possibilitando a sustentação do braço quanto este projetar para o meio externo a folha móvel da esquadria – o que garante que referida patente não está compreendida no estado da técnica, visto que há melhoria funcional”. Requer, ao final, a reforma parcial da sentença apenas para decretar a validade da patente de modelo de utilidade MU 7300893-1.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI apela às fls. 872-874, pugnando pela reforma da sentença no que tange a invalidação do registro da patente do modelo de utilidade MU 7300893-1, tendo em vista que obedece aos requisitos da novidade, aplicabilidade industrial e atividade inventiva.

Contra-razões da autora ASA ALUMÍNIO S.A. às fls. 876-882 e da ré ALCOA ALUMÍNIO S.A. às fls. 884-892.

Em parecer emitido às fls. 896-898, a Ilustre Procuradora Regional da República, Dr.^a Anaiva Obert, abstém-se de opinar por não vislumbrar interesse público no feito.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 43, IX do Regimento Interno.

Em 25-11-2008.

ANDRÉ FONTES
Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

VOTO

Trata-se de apelações e remessa necessária contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, que objetivava a declaração de nulidade da patente dos Modelos de Utilidade MU 7300893-1 e MU 7300841-9, por ausência de novidade e atividade inventiva.

Baseou-se a douta Juíza *a quo* no fundamento de que o laudo pericial demonstrou que, apesar de se encontrar um grande número de componentes com formas semelhantes aos objetos das patentes em tela, não foram encontradas quaisquer formas idênticas nos catálogos acostados aos autos e, particularmente no caso da patente UM 7300841-9, não foi apresentada qualquer anterioridade mostrando a esquadria montada.

Já quanto à existência de atividade inventiva, conclui, com base no laudo pericial, pela inexistência do aludido requisito somente em relação à patente MU 7300893-1, impondo-se a procedência parcial do pleito autoral.

Alega a ASA ALUMÍNIO S/A, nas razões de fls. 853/859, que os perfis patenteados na MU 7300841-9 não possuem novidade nem tampouco atividade inventiva, circunstância que pode ser observada no Catálogo Alcan de 1991.

Caso assim não se entenda, requer a conversão do feito em diligência, eis que não foi dada a oportunidade de se obter maiores e fundamentais esclarecimentos do próprio perito judicial em sede de audiência.

Já a apelante ALCOA ALUMÍNIO S/A (fls. 861/869) sustenta, em síntese, que, induzido em erro pelas infundadas alegações e baseado em documentos sem data de publicação (inúteis, portanto, para provar a alegada anterioridade), apresentados pela co-apelada ASA, o perito apresentou laudo que concluiu erroneamente pela nulidade da patente MU 7300893-1, levando a douta Juíza *a quo* a mesma equivocada decisão, tendo sido declarada nula a aludida patente, em total contrariedade à legislação em vigor.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

Na apelação de fls. 872/874, o INPI requer a reforma da sentença, por entender que a patente MU 7300893-1 deve ser mantida, na medida em que possui atividade inventiva.

O douto Relator, em seu voto (fls. 901/913), entendeu no sentido de: 1) negar provimento à apelação da autora ASA ALUMÍNIO S/A, tendo em vista que, conforme os termos do laudo pericial, o deferimento da patente de modelo de utilidade MU 7300841-9 obedeceu aos requisitos legais da novidade, da atividade inventiva e da aplicação industrial; 2) negar provimento à apelação da ré ALCOA ALUMÍNIO S/A, pois segundo se constata dos autos, mormente do laudo técnico, o objeto da patente de modelo de utilidade MU 7300893-1, muito embora não tenha sido antecipado em nenhum dos documentos apresentados nos autos, não ostenta a atividade inventiva exigida para o seu registro, eis que a melhoria funcional proposta não exigiria maior engenhosidade do especialista técnico para o seu desenvolvimento; e 3) negar provimento à remessa necessária e à apelação do INPI, por entender que se revela correta a invalidação da patente de modelo de utilidade MU 7300893-1, haja vista o não preenchimento do requisito da atividade inventiva.

Feitos tais esclarecimentos, passo ao exame da lide.

No caso vertente, a autora – ASA ALUMÍNIO S/A – ingressou em Juízo com vistas à obtenção da nulidade das patentes de Modelo de Utilidade n°s 7300893-1 e 7300841-9, intituladas, respectivamente, “DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM ELEMENTOS E ACESSÓRIOS PARA COMPOSIÇÃO DE ESQUADRIAS PROJETANTES” e “DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM ELEMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DE ESQUADRIAS COMBINADAS”, sob o fundamento de ausência de novidade e atividade inventiva, por estarem seus objetos já compreendidos no estado da técnica quando da data do depósito.

Acerca do tema, cabe observar inicialmente o disposto no 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,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.”

Assim, o modelo de utilidade constitui uma nova forma utilitária de um objeto de uso prático.

Os requisitos para patenteabilidade de um modelo de utilidade são a novidade, o ato inventivo e a aplicação industrial.

O produto é considerado novo se não está compreendido no estado da técnica, isto é, se ainda não se tornou acessível ao conhecimento público na data do depósito do pedido da patente. Diferentemente da invenção, onde a novidade tem que ser absoluta, no modelo de utilidade basta que a novidade seja relativa. Há atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, o produto não decorrer de maneira comum ou vulgar do estado da técnica já conhecido, ou seja, ele deve estar situado além do que é considerado comum.

In casu, a controvérsia é justamente sobre a presença ou não de novidade e atividade inventiva nas patentes anuladas.

Embora o Juiz não esteja absolutamente vinculado às conclusões do perito, como bem frisado pela douta Juíza *a quo*, por se tratar de questão eminentemente técnica, faz-se imprescindível a realização de prova pericial na hipótese em tela.

Partindo dessa premissa, colaciono as conclusões do perito judicial, em estudo comparativo com as anterioridades apresentadas:

“No tocante à aplicação industrial não resta dúvida de que as patentes MU 7300893-1 e MU 7300841-9 atendem a este requisito, uma vez que os componentes reivindicados são passíveis de produção pela indústria. No que concerne a uma nova forma ou disposição, as patentes MU 7300893-1 e MU 7300841-9 atendem a este requisito, uma vez que, apesar de se encontrar um grande número de componentes com formas semelhantes àquelas patenteadas, não foram encontradas quaisquer formas idênticas nos catálogos acostados aos autos. Particularmente no caso da patente MU 7300841-9 não



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

foi apresentada qualquer anterioridade mostrando a esquadria montada.

Já em relação à existência de ato inventivo a patente MU 7300893-1 não atende a este requisito, uma vez que, muitos dos perfis patenteados se constituem de alterações simples de outros perfis existentes em catálogos da própria ré, alterações estas que não envolvem pesquisa e desenvolvimento para serem produzidas. Em adição a este fato, deve-se lembrar que um perfil específico para determinada aplicação somente possui uma única forma para ser construído (isto é a forma que se encaixa perfeitamente ao conjunto), o que torna a sua construção óbvia para um técnico no assunto.

Já a patente MU 7300841-9 apresenta ato inventivo uma vez que o projeto de uma esquadria completa exige desenvolvimentos e testes.

Por fim, deve-se ressaltar que os perfis patenteados na UM 7300893-1 não melhoram o processo de fabricação deste tipo de componente. Em relação à melhoria no uso, é fato que um perfil específico dispensa a necessidade de eventuais adaptações, o que termina por facilitar a sua utilização.

Ainda em relação aos dois quesitos anteriores, apesar da patente MU 7300841-9 não apresentar melhoria no uso da esquadria patenteada se verifica um aprimoramento no seu processo de fabricação, dado que todos os componentes são preparados sob medida, facilitando a sua montagem.

Assim, temos que:

- *A patente de modelo de utilidade de número MU 7300893-1 não atende a todos os requisitos para a patenteabilidade;*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

-
- *A patente de modelo de utilidade de número MU 7300841-9 atende a todos os requisitos para a patenteabilidade” (fls. 716/717)*

Com relação ao modelo de utilidade MU 7300841-9, cujo pedido a sentença julgou improcedente, reconhecendo, pois, a presença de novidade e atividade inventiva, entendo que a avaliação feita pela Juíza *a quo* foi adequada.

Portanto, neste ponto, estou acompanhando o eminente relator, para negar provimento, mantendo a sentença.

Já com relação à MU nº 7300893-1, cujo pedido a douta Juíza *a quo* julgou procedente para anulá-la por falta de ato inventivo na mesma, ouso divergir do relator.

Nesse particular, creio que o laudo pericial fez uma associação equivocada entre patente de invenção e modelo de utilidade, eis que o conceito de atividade inventiva é distinto para ambas.

Acerca do tema, vejamos primeiramente os termos do art. 13 da LPI, que se refere à atividade inventiva no caso de invenções:

“Art. 13 – A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.”

Os adjetivos utilizados na redação do supramencionado dispositivo (“*evidente*” e “*óbvia*”) permitem inferir que a invenção deve representar algo mais do que o resultado da simples aplicação de conhecimentos técnicos usuais.

Uma vez que a existência de novidade é condição para que haja atividade inventiva, a novidade deve ser avaliada em primeiro lugar e, no caso de patentes de invenção, esta se apresenta de caráter absoluto.

Já no caso do modelo de utilidade, o art. 14 da LPI define atividade inventiva da seguinte forma:

“Art. 14 – O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.”

Da leitura do dispositivo, observa-se que o legislador efetuou mudança no emprego dos adjetivos e tal mudança não pode ser considerada gratuita, uma vez que é regra clássica de hermenêutica aquela que preceitua que o legislador não utiliza palavras inúteis.

A definição segundo a qual para o modelo de utilidade se exige que a inovação não decorra de maneira comum ou vulgar do estado encerra a noção de que dele também se exige um certo grau de inventividade, entretanto, em menor proporção do que aquele exigido para uma invenção.

Da leitura do laudo pericial, observa-se que o perito do Juízo utilizou equivocadamente para análise do MU nº 7300893-1, cuja novidade deve ser relativa, conceito que se aplica às patentes de invenção, para as quais a novidade deve ser absoluta.

Já o parecer técnico do INPI, elaborado quando da revisão ensejada pela citação para oferecimento de contestação, demonstra um exame mais correto do privilégio em tela, partindo de conceito mais adequado ao caso de modelos de utilidade:

“A análise dos textos reivindicatórios das patentes acima, constatou que os pleitos da Titular destas se dirigem a esquadrias de alumínio, mais particularmente janelas, as quais compõem partes fixas e partes móveis, e, segundo esta, fazendo a aplicação de perfis de desenho personalizado que possibilitam a criação de várias modalidades.

(...)O passo inovador está presente, ainda que consideravelmente discreto, justificando, porém, algum mérito.

Partindo do princípio de que as patentes em questão receberam privilégio para modelos completos de esquadria, as quais fazem uso de perfis personalizados e que para receber a proteção legal, estes devem, por força



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

da Lei, ter suas características de catálogos e/ou publicações que revelassem montagens de esquadrias especificando o emprego destes perfis com este desenho de montagem ora privilegiado naquelas patentes.

Não se vislumbram nos catálogos apresentados pela Autora, montagens de esquadrias completas, e sim perfis isolados, os quais apresentam mínimas diferenças, justificadas pelo fator apontado no parágrafo anterior.”
(fls. 506)

Em outras palavras, ao contrário do perito do Juízo, que a analisou a questão como se fosse uma patente de invenção, o técnico do INPI analisou a questão como se fosse um modelo de utilidade, como de fato é.

Por força desse argumento, louvo o parecer do técnico do INPI, que foi aquele que se pronunciou mais adequadamente a questão, com base nos fundamentos da LPI.

Dessa forma, acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Asa Alumínio S/A, divergindo do mesmo para DAR PROVIMENTO ao recurso da Alcoa Alumínio, ao do INPI e à remessa necessária, para manter a concessão do modelo de utilidade MU nº 7300841-9.

É como voto.

LILIANE RORIZ
Desembargadora Federal

VOTO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

I – Não obstante tenham como ponto de referência comum o estado da técnica, a novidade e a atividade inventiva são requisitos distintos, sendo perfeitamente possível que determinado modelo de utilidade obedeça ao primeiro mas não ostente o segundo, mormente se é constatado que, mesmo não tendo sido antecipada em qualquer documento apresentado nos autos, verifica-se que a melhoria funcional proposta não exige para o seu desenvolvimento maior engenhosidade do especialista técnico no assunto.

II – A ausência de expressa menção à data de publicação, não desqualifica o documento apresentado com fim de demonstrar a anterior divulgação de modelo de utilidade tido como inválido, se tal data pode ser determinada com base em outras informações constantes no mesmo documento.

III – Muito embora, nos termos do artigo 436 do Código de Processo Civil, o julgador não esteja adstrito às conclusões do perito judicial, inexistente qualquer óbice a que o magistrado, de maneira fundamentada, pautar a sua decisão nos termos laudo técnico, tendo em vista que o pronunciamento do expert nomeado pelo juízo deve prevalecer



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

por ser ele terceiro imparcial e equidistante dos interesses litigantes.

IV – Carece de fundamento o requerimento, realizado em sede recursal, de conversão do julgamento em diligência com o fim de obter maiores esclarecimentos do perito judicial, se, ao serem conferidas, no primeiro grau, várias oportunidades para o recorrente se manifestar sobre o laudo técnico, esse expressamente se manifestou pela sua concordância com as conclusões exaradas pelo expert nomeado pelo juízo.

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).

A respeito do requisito da novidade, no mesmo diploma é estabelecido que “*a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica*” (caput do artigo 11), e esse último deve ser entendido como “*tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido da patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior*” (§ 1.º do artigo 11). Quanto aos requisitos da atividade inventiva e da aplicação industrial, também é disposto na lei que “*o modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica*” (artigo 14) e que “*a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria*” (artigo 15).

Como relatado, o caso dos autos versa sobre a patente de modelo de utilidade MU 7300893-1, depositada em 20.05.1993 e referente a “*disposição construtiva em elementos e acessórios para composição de*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

esquadria projetantes” (fl. 567), e sobre a patente de modelo de utilidade MU 7300841-9, depositada em 13.05.1993 e referente a “*disposição construtiva em elementos para composição de esquadrias combinadas*” (fl. 584). Com base no laudo emitido pelo *expert* nomeado pelo juízo, o pedido foi julgado procedente em parte para invalidar apenas o registro do modelo de utilidade MU 7300893-1.

No que diz respeito ao objeto da ação, o perito judicial emitiu a seguinte conclusão:

“No tocante à aplicação industrial não resta dúvida de que as patentes MU 7300893-1 e MU 7300841-9 atendem a este requisito, uma vez que os componentes reivindicados são passíveis de produção pela indústria. No que concerne a uma nova forma ou disposição, as patentes MU 7300893-1 e MU 7300841-9 atendem a este requisito, uma vez que, apesar de se encontrar um grande número de componentes com formas semelhantes àquelas patenteadas, não foram encontradas quaisquer formas idênticas nos catálogos acostados aos autos. Particularmente no caso da patente MU 7300841-9 não foi apresentada qualquer anterioridade mostrando a esquadria montada.

Já em relação à existência de ato inventivo a patente MU 7300893-1 não atende a este requisito, uma vez que, muito dos perfis patenteados se constituem de alterações simples de outros perfis existentes em catálogos da própria ré, alterações estas que não envolvem pesquisa e desenvolvimento para serem produzidas. Em adição a este fato, deve-se lembrar que um perfil específico para determinada aplicação somente possui uma única forma para ser construído (isto é a forma que se encaixa perfeitamente ao conjunto), o que torna a sua construção óbvia para um técnico no assunto”



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

Já a patente MU 7300841-9 apresenta ato inventivo uma vez que o projeto de uma esquadria completa exige desenvolvimento e testes.

Por fim, deve-se ressaltar que os perfis patenteados na MU 7300893-1 não melhoram o processo de fabricação deste tipo de componente. Em relação à melhoria no uso, é fato que um perfil específico dispensa a necessidade de eventuais adaptações, o que termina por facilitar a sua utilização”

(fl. 716 – grifos aditados)

Assim, no que se refere a patente de modelo de utilidade MU 7300841-9, não merecem prosperar os argumentos da apelante ASA ALUMÍNIO S.A. no sentido da invalidade desse registro. Como se depreende claramente dos termos do laudo judicial, nenhum dos modelos de esquadrias apresentados pela autora representam anterioridade impeditiva ao deferimento do privilégio, já que não são idênticos ao que é objeto da patente MU 7300841-9, muito embora guarde grande similitude. Nesse contexto, convém salientar que no referido laudo foi realizado um estudo comparativo entre o modelo de utilidade objeto da referida patente e os diversos catálogos de produtos apresentados pela autora, sendo frisado expressamente que as esquadrias lá apresentadas não constituem anterioridades no que tange a MU 7300841-9 (itens 4.1 a 4.5 do laudo). Igualmente, foi constatado pelo perito judicial que a referida patente preencheu aos requisitos legais da atividade inventiva e da aplicação industrial.

No que se refere a patente do modelo de utilidade MU 7300893-1, decretada inválida pela sentença de primeiro grau, não há qualquer correção a ser feita no pronunciamento do juízo *a quo*. Como bem salientado no laudo técnico, muito embora nos documentos juntados aos autos não tenham sido apresentados modelos de esquadrias idênticos ao da patente MU 7300893-1 (constatação que afastaria o requisito da novidade), foi claramente verificado pelo perito judicial que os perfis patenteados, embora ostentassem novidade, apresentam alterações simples de outros já existentes nos catálogos da própria ré, cujo desenvolvimento não exigiria pesquisa aprofundada de seu



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

idealizador, fato que afasta indubitavelmente o requisito da atividade inventiva.

E, ainda no que se refere a patente MU 7300893-1, não merecem prosperar os argumentos da apelante ALCOA ALUMÍNIO S.A. no sentido de que a conclusão do perito judicial que afastou a atividade inventiva desse modelo de utilidade não se sustenta diante do reconhecimento da inexistência de anterioridades quanto as esquadrias objetos desse privilégio, de modo atestar o preenchimento do requisito da novidade.

Muito embora tenham como ponto de referência o estado da técnica, a novidade e a atividade inventiva são requisitos distintos, sendo perfeitamente possível que determinado modelo de utilidade obedeça ao primeiro mas não ostente o segundo. No caso dos autos não é diferente, pois, como devidamente constatado pelo perito judicial, muito embora os documentos apresentados nos autos não representem efetiva antecipação do modelo de utilidade objeto da patente MU 7300893-1 (justamente porque não guardam identidade), revelam que a melhoria funcional alegada pela recorrente poderia ser atingida sem qualquer maior engenhosidade do especialista técnico no assunto.

De outro lado, é oportuno registrar que a ausência da data de publicação nos documentos apresentados pelo autor não os desqualifica para o fim de demonstração da existência de anterioridade quanto ao modelo de utilidade MU 7300893-1. Como bem frisado pelo *expert* do juízo *a quo*, para que seja considerado como demonstrativo do estado da técnica, “*é necessário que o documento apresente informações suficientes para a determinação de sua data de publicação. Assim, a data visível no próprio documento é uma das informações que pode mostrar quando o documento foi tornado acessível ao público. No entanto, existem outras informações que podem indicar a data do documento. Um exemplo disso é o catálogo de fls. 105 a 113 que menciona os 25 anos de atuação da Alcoa no Brasil (fls. 106). Assim se deduz que o referido catálogo remonta ao ano de 1990 (visto que a Alcoa se instalou no Brasil em 1965)*” (fl. 731 – resposta ao quesito 6 da ré ALCOA ALUMÍNIO S.A.). Convém salientar ainda que, dentre os documentos apresentados pela autora, o único com relação ao qual não se pôde determinar a data de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

divulgação foi o juntado às fls. 92 a 103, conforme se depreende do estudo comparativo realizado pelo perito judicial às fls. 714-715.

Ressalte-se também que não representa nenhuma ilegalidade o fato de o juízo de primeiro grau ter pautado sua decisão nas conclusões apresentadas pelo perito judicial. Muito embora o artigo 436 do Código de Processo Civil disponha que “*o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos*”, penso que inexistente qualquer impeditivo a que o magistrado baseie seu pronunciamento judicial nas conclusões do especialista técnico nomeado pelo juízo, desde que o faça de maneira fundamentada, como de fato ocorreu no presente caso. Sabe-se que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual, consoante entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, “*o juiz, extraindo a sua convicção das provas produzidas legalmente no processo, decide a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, fundamentar a decisão exarada*” (STJ – Quinta Turma – Processo 200500290690 – Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.º 660416 – Relatora Ministra Laurita Vaz – Decisão Unânime em 15.02.2007 – DJ de 12.03.2007 – p. 310). Assim, mesmo que tenha havido impugnação parcial da ré ALCOA ALUMÍNIO S.A. (fls. 796-800), estabelecendo-se uma divergência entre o laudo do perito judicial o entendimento de uma das partes, aquele primeiro deve prevalecer, visto que, de acordo com a orientação consolidada pelo mesmo sodalício, “*as conclusões do perito oficial devem ser acatadas, quando apresentadas em laudo bem elaborado e fundamentado, por ser ele terceiro imparcial e equidistante dos interesses das partes*” (STJ – Primeira Turma – RESP 792071 – Ministro José Delgado – Decisão Unânime em 20.06.2006 – DJ de 03.08.2006 – p. 217).

Quanto a esse aspecto, também carece de qualquer base o requerimento da autora ASA ALUMÍNIO S.A., ora apelante, no sentido de que, acaso não seja invalidado registro da patente MU 7300841-9, seja o julgamento convertido em diligência, pois, segundo argumenta, “*não houve dilação probatória, mas apenas confecção de Laudo Pericial e manifestações das partes sobre ele, ou seja, não foi dada oportunidade de se obter maiores e fundamentais esclarecimentos do próprio Perito Judicial em sede de*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

audiência”. Como se depreende da compulsação dos autos, a produção de prova pericial foi requerida pela própria autora à fl. 616, sendo emitido, às fls. 693-766, laudo técnico pelo perito nomeado pelo juízo. Determinada a vista dos autos pelas partes (despacho à fl. 767), a autora manifestou-se às fls. 770-774 no sentido de “*concordar com o laudo pericial, porém reservando-se no direito de fazer algumas observações de suma importância, sobretudo com relação à patente MU-7300841-9*” (fl. 770), havendo impugnação parcial apenas da ré ALCOA ALUMÍNIO S.A. às fls. 796-800, a qual ensejou novo pronunciamento do perito técnico às fls. 829-831. Em nova manifestação da autora ASA ALUMÍNIO S.A. às fls. 834-835, essa se limitou a afirmar que “*a conclusão do Sr. Perito, em seu bem elaborado Laudo, atendeu os anseios da autora, já que ela não produz esquadrias metálicas, mas apenas e tão-somente componentes para a sua fabricação, como perfis e perfilados, devendo a par deste fato, ao final ser julgado a presente ação totalmente procedente, para declarar anuladas as Cartas Patentes MU 730093-1 e MU 7300841-9*” (fl. 835). Como se vê, diversamente do que sustenta a autora, lhe foi dada mais de uma oportunidade para pugnar por produção de provas adicionais, bem como para se manifestar sobre o laudo técnico apresentado perante o juízo *a quo*, sendo que, nesses momentos, limitou-se a concordar com conclusão emitida pelo perito judicial e não se constata qualquer impugnação expressa contra esse pronunciamento técnico. Desse modo, diversamente do que sustenta a apelante ASA ALUMÍNIO S.A., nos autos da presente ação deu-se a regular dilação probatória e houve oportunidade para que procedesse à devida impugnação ao laudo técnico, mas a autora manifestou expressamente a sua concordância com o pronunciamento do perito judicial, inexistindo qualquer fundamento para o deferimento do pleito de conversão do julgamento em diligência para obter maiores esclarecimentos sobre a conclusão emitida pelo especialista técnico.

Assim, em síntese conclusiva:

- 1) nego provimento à apelação da autora ASA ALUMÍNIO S.A., tendo em vista que, conforme devidamente comprovado no laudo pericial produzido às fls. 693-766, o deferimento da patente de modelo de utilidade MU 7300841-9 obedeceu aos requisitos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

legais da novidade, da atividade inventiva e da aplicação industrial.

2) nego provimento à apelação da ré ALCOA ALUMÍNIO S.A., pois, segundo se constata dos autos, mormente o laudo técnico de fls. 693-766, o objeto da patente do modelo de utilidade MU 7300893-1, muito embora não tenha sido antecipado em nenhum dos documentos apresentados nos autos, não ostenta a atividade inventiva exigida para o seu registro, pois a melhoria funcional proposta não exigiria maior engenhosidade do especialista técnico para o seu desenvolvimento.

3) nego provimento à remessa necessária e à apelação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, pois, consoante já registrado, revela-se correta a invalidação da patente de modelo de utilidade MU 7300893-1 pelo juízo de primeiro grau, haja vista o não preenchimento do requisito da atividade inventiva.

É como voto.

Em 25-11-2008.

ANDRÉ FONTES
Relator

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. PATENTE DE INVENÇÃO. ATIVIDADE INVENTIVA. CONCEITO. DISTINÇÃO. NOVIDADE.

1. No art. 13 da LPI, que trata da atividade inventiva exigida para as patentes de invenção, Os adjetivos utilizados na redação do supramencionado dispositivo (“*evidente*” e “*óbvia*”) permitem inferir que a invenção deve representar algo mais do que o resultado da simples aplicação de conhecimentos técnicos usuais. Uma vez que a existência de novidade é pré-condição para que haja atividade inventiva, a novidade deve ser avaliada em primeiro lugar e, no caso de patentes de invenção, esta se apresenta de caráter absoluto. Já da leitura do art. 14 da LPI, observa-se que o legislador efetuou mudança no emprego dos adjetivos e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2004.51.01.520978-0

tal mudança não pode ser considerada gratuita, uma vez que é regra clássica de hermenêutica aquela que preceitua que o legislador não utiliza palavras inúteis. A definição segundo a qual para o modelo de utilidade se exige que a inovação não decorra de maneira comum ou vulgar do estado encerra a noção de que dele também se exige um certo grau de inventividade, entretanto, em menor proporção do que aquele exigido para uma invenção.

2. Da leitura do laudo pericial, observa-se que o perito do Juízo utilizou equivocadamente para análise de modelo de utilidade, cuja novidade deve ser relativa, conceito que se aplica às patentes de invenção, para as quais a novidade deve ser absoluta. Já o parecer técnico do INPI, elaborado quando da revisão ensejada pela citação para oferecimento de contestação, demonstra um exame mais correto do privilégio em tela, partindo de conceito mais adequado ao caso de modelos de utilidade.

3. Apelação da Asa Alumínio S/A desprovida. Apelações da Alcoa Alumínio e do INPI e remessa necessária providas.

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 unanimidade, negar provimento à apelação da Asa Alumínio S/A e, por maioria, dar provimento às apelações da Alcoa Alumínio e do INPI e à remessa necessária, nos termos do voto da Desembargadora Federal Liliane Roriz.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2008 (data do julgamento).

LILIANE RORIZ
Relatora