



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

433220

2004.51.01.537447-9

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : UDINESE METAIS LTDA
ADVOGADO : ALCIDES RIBEIRO FILHO
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : ANDRE LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
APELADO : FERMAX INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA ESQUADRIAS LTDA
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTROS
ORIGEM : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200451015374479)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Trata-se de Remessa Necessária e duas Apelações, a primeira interposta pela empresa UDINESE METAIS LTDA e a segunda pelo INPI, contra a sentença que decretou a nulidade da patente MU nº 7700607-0, sob o título “sistema de fixação de acessórios para esquadrias”, ao fundamento de que a mesma já se encontrava no estado da técnica.

Pugnam ambos os recursos pela reforma integral da sentença (fls. 503/515) e (520/523) asseverando que a decisão apóia-se em laudo cheio de contradições, sem levar em consideração a re-análise feita pelo INPI, (fls. 193), reafirmando uma vez mais em juízo os requisitos de panteabilidade.

Contra-razões da Apelada às fls. 528/541, prestigiando a decisão e insistindo que a sentença lastreia-se em prova técnica produzida com a participação efetiva de todas as partes do processo.

Manifestação do Ministério Público Federal, fls. 545/552, opinando pelo improvimento de ambos os recursos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

433220

2004.51.01.537447-9

É o relatório.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator – 2ª Turma Especializada

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Como relatei, cuida-se de Remessa Necessária e Apelações interpostas contra sentença que decretou a nulidade da patente de Modelo de Utilidade nº 7700607-0, ao fundamento de que esta já se encontrava no estado da técnica.

Alegam os Apelantes que a sentença foi proferida apenas com base na prova pericial de fls 326, sem levar em consideração o re-exame da matéria feito pelo INPI às fls. 192, diametralmente oposto ao laudo pericial, *in verbis*:

“Analisando a documentação, apresentada por FERMAX INDUSTREIA DE ACESSÓRIOS PARA ESQUADRIAS LTDA, ou seja, os documentos BR PI 8103997 (DOC. 04), BR MU 6502076 (DOC. 05), BR MU 6801667 (DOC. 06), EP 054115 (DOC. 07) e IT 1248218 (DOC. 08), além dos catálogos da Alcoa (DOC. 09) e da Alcan (DOC. 10), constatamos que apesar de tais documentos também apresentarem sistemas de fixação de acessórios para esquadrias similares ao da patente anulanda, ou seja, utilizam um conjunto perfil/parafuso passível de incorporar em uma de suas paredes um acessório qualquer, nenhum desses documentos apresentam uma configuração de perfil conforme a reivindicada pela patente anulanda.

Apesar do título da patente anulanda referir-se a um “Sistema de Fixação de Acessórios para Esquadrias” na



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

433220

2004.51.01.537447-9

realidade, a matéria da mesma reivindica a construtividade de um perfil dotado de dispositivo de fixação, perfil este que apresenta detalhes construtivos que o diferencia do estado da técnica, especificamente o BR 5602076, que segundo o nosso entendimento é o que mais se assemelha com a concepção em causa. Detalhes tais como: parede extrema (1) dotada de aba encaixe (4) de seção transversal similar a letra 'J' ao contrário e parede inclinada inferior (5), dotada de borda longitudinal extrema livre incorporando um recorte em 'V' deitado (6) não são visualizados em nenhuma das anterioridades citadas pela recorrente, portanto, tais detalhes conferem ao referido perfil uma nova forma e, tendo em vista que uma das prerrogativas para conceder um modelo de utilidade a um determinado objeto é a suscetibilidade de aplicação industrial e que mesmo apresente uma nova forma ou disposição (art. 9º LPI), opinamos que o objeto reivindicado pela patente anulanda faz-se merecedor da proteção conferida por este INPI.

Conclusão:

Avaliamos que a patente anulanda apresenta as condições de patenteabilidade exigidos pelos artigos 9º e 14 da LPI 9.279/96, devendo ser mantido o seu DEFERIMENTO.

À vista de tais considerações, salta aos olhos que o re-exame da matéria não foi devidamente enfrentado pelo INPI, carecendo seu parecer dos esclarecimentos técnicos mínimos necessários de modo a demonstrar que a patente em questão não reproduz nenhuma das funcionalidades já conhecidas nas patentes indicadas, sendo de se estranhar a conclusão final do órgão, tendo em vista a inexistência de menção de que os novos “detalhes” apresentados pela patente se traduzem em melhoria funcional de uso ou de fabricação”, nos termos do que preceitua o artigo 9º da Lei 9.279/96, condição sem o qual a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

433220

2004.51.01.537447-9

mera apresentação de uma nova forma não importa, como é cediço, em patenteamento de modelo de utilidade, e sim de desenho industrial.

De outro lado, a prova pericial de fls.326 não deixa dúvida de que a que patente em tela não possui atividade inventiva quando comparada com duas das anterioridades apontadas, MU 6502076 e IT 1248218, como se pode ver nos trechos em destaque:

“Conforme se observa nas figuras acima, a solução adotada na MU 6502076 para fixação da peça de acoplamento no perfilado é a mesma daquela apresentada pela patente MU 7700607-0. As diferenças no formato básico da peça, nos formatos das abas de encaixe e na quantidade de parafusos utilizada para o aperto apresentado pela patente MU 7700607-0, não são tecnicamente significativas para a melhoria no uso da fabricação (vide figura comparativa abaixo.)”

Concluindo em seguida:

“Portanto a patente MU 7700607-0 apresenta nova forma em relação à patente MU 6502076 que, no entanto não resulta em melhoria no uso ou fabricação do objeto protegido por aquela primeira.”

Com referência à patente IT 1248218:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

433220

2004.51.01.537447-9

“A principal diferença reside no fato de que o parafuso (12) atua em sentido diferente do parafuso utilizado no objeto da MU 7700607-0. NO entanto essa diferença não traz qualquer melhoria no uso ou fabricação do objeto da MU 7700607-7 em relação à IT 1248218.”

Concluindo em seguida:

“Portanto a patente MU 7700607-0 apresenta nova forma em relação à patente IT 1248218 que, no entanto não resulta em melhoria no uso ou fabricação do objeto protegido por aquela primeira.”

Do cotejo dos dois laudos técnicos, quedo-me convicto que patente em questão não possui atividade inventiva, valendo-me para isso dos bens lançados fundamentos do douto Representante do Ministério Público Federal, Dr. Rogério Soares do Nascimento, às fls. 545/552, com especial destaque para os seguintes trechos:

“No que tange à alegação do apelante de que análise pericial foi subjetiva não demonstrando a realidade dos fatos, tendo a sentença apenas se baseado em tal documento, não merece prosperar, visto que a discussão posta aos autos em torno da existência ou não de atividade inventiva, passa necessariamente por uma análise técnica específica. Ignorar o laudo pericial significa desistir da solução do caso, o que não se pode admitir.

A pericia é clara nos aspectos técnicos relativos ao funcionamento da MU ora questionada e na sua comparação com as anterioridades vislumbradas nas duas patentes. A observação cuidadosa das afirmações do perito permite



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

433220

2004.51.01.537447-9

concluir que de fato não houve atividade inventiva a justificar a medida excepcional de concessão do privilégio do registro da patente, na media em que tal solução técnica consiste apenas em decorrência óbvia – podendo ser reconhecida por qualquer pessoa especializada na matéria – daquilo que já era conhecido no estado da técnica.

Quanto ao fato de o Juiz de 1º grau ter sustentado sua decisão no laudo do perito judicial, em detrimento do parecer técnico do INPI, tal argumentação também não merece acolhida, haja vista que o sistema adotado pelo legislador brasileiro quanto à valoração das provas é o de persuasão racional, sendo o convencimento do magistrado livre, porém fundamentado de acordo com as provas contidas nos autos. O que foi demonstrado pelo Magistrado ao proferir sua decisão.”

Com essas considerações, nego provimento às Apelações e à Remessa Necessária, confirmando integralmente a sentença.

É como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator – 2ª Turma Especializada

V O T O V I S T A

I – Para que seja deferido o registro de patente de modelo de utilidade é necessário, além da presença da novidade e da aplicação industrial, o



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

433220

2004.51.01.537447-9

preenchimento do requisito da atividade inventiva, que não se verifica apenas pela nova forma ou disposição dada ao objeto com relação a outros presentes no estado da técnica, mas deve resultar da melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

II – 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, oriente a sua decisão nos termos do laudo devidamente pautado em critérios técnicos para esclarecer a questão discutida nos autos.

III – O fato de a Diretoria de Patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI se pronunciar no sentido da manutenção da patente não impõe, necessariamente, que a decisão do juízo seja de improcedência do pedido de invalidação do registro, se, do devido cotejo entre aquela manifestação e o laudo judicial, se verifica, com base em fundamentos técnicos, que o modelo de utilidade não obedeceu aos requisitos legais.

FERMAX INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS PARA
ESQUADRIAS LTDA. ajuizou ação em face de UDINESE METAIS LTDA.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

433220

2004.51.01.537447-9

e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, com o objetivo de invalidar o registro de patente de modelo de utilidade MU 7701607-0, referente a “*sistema de fixação de acessórios para esquadrias*”.

Em sentença proferida às fls. 499-501, a MM. Juíza da Trigésima Sétima Vara Federal, Márcia Maria Nunes de Barros, houve por bem julgar procedente o pedido, sob fundamento de que o laudo pericial, muito embora tenha reconhecido existência de novidade e aplicação industrial justificadores do registro, não constatou a presença de atividade inventiva no referido modelo de utilidade.

A ré UDINESE METAIS LTDA. interpôs recurso de apelação às fls. 503-515, sustentando que: a) não poderia a juíza *a quo* basear sua decisão apenas nas conclusões do perito judicial, pois se trata de “*mero parecer subjetivo do perito, que por si só destitui tal laudo de qualquer força probante*”; b) a decisão apelada desconsiderou as evidentes contradições presentes no laudo judicial, limitando-se a considerá-lo como único documento de convencimento produzido nos autos; c) o INPI, através de sua Diretoria de Patentes, “*reexaminando minuciosamente o objeto do modelo de utilidade da apelante à luz dos documentos apontados como supostas anterioridades do estado da técnica da autora, concluiu que o objeto ali descrito se faz merecedor da proteção que lhe foi conferida*”; c) o parecer emitido pela Diretoria de Patentes foi indevidamente desconsiderado como elemento de prova, sendo colhidas única e exclusivamente as conclusões do laudo judicial, eivadas de contradição e subjetividade; d) “*a análise do mérito objeto da patente MU 7700607-0 pelo INPI já havia ocorrido sob a vigência da Lei n.º 9.279/96, razão pela qual foi reconhecido, nos termos do artigo 14 da LPI, que o modelo de utilidade em questão não decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, seu atendimento ao requisito voltado à existência de ato inventivo, daí resultando sua concessão*”; e) “*não se pode atribuir à conclusão do laudo pericial técnico adotada na r. sentença a mesma força probante que caracteriza a manifestação do INPI, que examinou o modelo de utilidade tanto por ocasião do procedimento administrativo regular, resultou na concessão da patente, como novamente agora, por força de sua interveniência obrigatória na presente ação de nulidade, conhecendo portanto exaustivamente a matéria*”; f) “*não comprovou a autora a alegada*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

433220

2004.51.01.537447-9

ausência de indicação do estado da técnica no relatório do pedido da patente da recorrente, uma vez que ela própria cuidou de apresentar documentos apontados como supostas anterioridades, sendo todos eles descrevem sistemas de fixação de acessórios para esquadrias que dispensam a utilização de peças de conexão, apontados como iguais ou semelhantes àquele patenteado pela requerida”; g) “ainda que a aferição voltada ao atendimento do modelo de utilidade quanto ao requisito do ato inventivo possa se revestir de alguma subjetividade, não exclui a apresentação dos motivos pelos quais entende o perito que a diferença apontada em relação à disposição construtiva prevista no sistema de fixação de acessórios para esquadrias, que representa o objeto da patente MU 7700607-0, não resulta em melhoria no uso ou fabricação em relação às anterioridades às quais foi confrontado”; h) “O laudo cuja conclusão não é fruto da apreciação técnica dos fatos, mas configura mera emissão de parecer subjetivo e gracioso do perito, não tem valor jurídico e deve ser desprezado”. Requer ao final que “seja dado provimento ao presente recurso, para que devidamente reexaminadas e valoradas as provas produzidas nos autos, especialmente o parecer que instrui a manifestação do INPI, e reconhecido o absoluto atendimento do modelo de utilidade patenteado pela autora aos requisitos previstos nos artigos 9.º, 11 e 14 da LPI, seja reformada a r. sentença de fls., sendo proferido julgamento de total improcedência da demanda e mantida a patente MU 7700607-0”.

O INPI, por sua vez, interpõe apelação às fls. 520-523, alegando que, diversamente do que entendeu o perito judicial, a patente em questão, além de obedecer aos requisitos da novidade e da aplicação industrial, é dotada de ato inventivo, consoante parecer emitido pela sua Diretoria de Patentes.

Em contrarrazões de fls. 528-541, a autora FERMAX INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS PARA ESQUADRIAS LTDA., pugna pelo desprovimento das apelações, salientado que: a) o laudo judicial, “realizado de forma imparcial e por profissional de confiança do Juízo, demonstrou ‘quantum satis’ que o privilégio obtido pela Udinese Metais Ltda., não é surpreendente e, muito menos, trouxe melhoria no uso ou fabricação do objeto material nele previsto, desatendendo, portanto, a regra do artigo 9.º da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

433220

2004.51.01.537447-9

Lei n.º 9.279/96”; b) “o fato de existir pequenas diferenças de ‘design’ no perfil levado a patenteamento em relação àqueles encontrados no estado da técnica não justifica o ato inventivo, necessário a manutenção dessa espécie de privilégio. As alterações de forma havidas dependiam de simples habilidade técnica, acessível a qualquer pessoa do ofício, não representando qualquer ganho ao desenvolvimento tecnológico do país, motivo principal da concessão de patentes, de qualquer natureza, que representam monopólios”; c) “a simples comparação do quadro reivindicatório que instrui a patente anulando com os das anterioridades alienígenas supracitadas, releva a total incongruência do privilégio concedido à empresa Udinese Metais Ltda., posto que há apenas mudança dos ‘design’ dos perfis utilizados, que, como se sabe, somente podem ser protegidos como desenhos industriais”.

Em parecer emitido às fls. 545-552, o Ilustre Procurador Regional da República, Rogério Soares do Nascimento, opina pelo desprovimento dos recursos, observando que inexistem a contradição e a subjetividade alegadas pela recorrente UDINESE METAIS LTDA. no laudo exarado pelo perito judicial.

Ao apreciar os recursos, o Eminentíssimo Relator, Desembargador Messod Azulay Neto, acompanhado em seu entendimento pela Desembargadora Liliane Roriz, houve por bem negar provimento às apelações e à remessa necessária, sob o fundamento de que “salta aos olhos que o re-exame da matéria não foi devidamente enfrentado pelo INPI, carecendo seu parecer dos esclarecimentos técnicos mínimos necessários de modo a demonstrar que a patente em questão não reproduz nenhuma das funcionalidades já conhecidas nas patentes indicadas, sendo de se estranhar a conclusão final do órgão, tendo em vista a inexistência de menção de que os novos ‘detalhes’ apresentados pela patente se traduzem em melhoria funcional de uso ou de fabricação, nos termos do que preceitua o artigo 9.º da Lei 9.279/96, condição sem a qual a mera apresentação de uma nova forma não importa, como é cediço, em patenteamento de modelo de utilidade, e sim de desenho industrial”.

Feito esse breve histórico da causa, passo a proferir meu voto vista.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

433220

2004.51.01.537447-9

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).

Segundo o que foi relatado, o caso dos autos versa sobre a patente de modelo de utilidade MU 7701607-0, depositada em 27.03.1997, referente à “*sistema de fixação de acessórios para esquadrias*” (fl. 137).

A autora, FERMAX INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS PARA ESQUADRIAS LTDA., ora apelada, levantou como anterioridades impeditivas à exclusividade deferida em favor da ré UDINESE METAIS LTDA. os registros: PI 8101997, depositado em 25.06.1991; MU 6502076, depositado em 11.12.1985; MU 6801667, depositado em 19.07.1988; EP 0504115, depositado em 30.01.1992; IT 1248218, depositado em 12.03.1991. Além disso, apresenta também como documentos das anterioridades impeditivas os catálogos das empresas ALCOA e ALCAN, datados de junho de 1988 e de março de 1991 (fls. 126-135).

Ao apreciar a questão sob o ponto de vista técnico, o perito judicial afastou as anterioridades supostamente presentes nos registros PI 8103997, MU 6801667, EP 0504115. Contudo, constatou, no cotejo com os registros MU 6502076 e IT 1248218, que o modelo de utilidade em apreço, apesar de apresentar nova forma com relação àqueles primeiros, não resulta



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

433220

2004.51.01.537447-9

em melhoria no uso ou na fabricação do objeto protegido pelo MU 7700607-0. É ver os seguintes excertos do laudo judicial, *in verbis*:

MU 6502076: “[...] a solução adotada na MU 6502076 para fixação da peça de acoplamento no perfilado é a mesma aquela apresentada pela patente MU 7700607-0. As diferenças no formato básico da peça, nos formatos das abas de encaixe e na quantidade de parafusos utilizada para o aperto apresentadas pela MU 7700607-0, não são tecnicamente significativas para a melhoria no uso ou fabricação (vide figura comparativa abaixo).”

IT 1248218: “[...]A principal diferença reside no fato de que o parafuso (12) atua em sentido diferente do parafuso utilizado no objeto da MU 7700607-0. No entanto, esta diferença não traz qualquer melhoria no uso ou fabricação do objeto MU 7700607-0 em relação à IT 248218”.

Diante desses trechos, diversamente do que sustenta a apelante UDINESE METAIS LTDA., não se verifica qualquer contradição ou subjetividade no laudo pericial, que se pautou em argumentos técnicos para emitir a seguinte conclusão: “Já em relação à existência de ato inventivo a patente MU 7700607-0 não atende ao requisito, uma vez que as soluções adoradas nesta patente também foram encontradas nos documentos MU 6502076 e IT 1248218. Além disso, não se vislumbra melhoria no uso ou fabricação do objeto da MU 7700607-0 em relação àqueles protegidos pela patentes MU6502076 e IT1248218”. Tal conclusão foi reafirmada pelo expert nos esclarecimentos prestados às fls. 462-467 diante dos quesitos adicionais propostos pela ré UDINESE METAIS LTDA.

Ressalte-se que as manifestações da Diretoria de Patentes do INPI contrárias a tal conclusão não foram suficientes para infirmar os fundamentos técnicos do laudo judicial, conforme se passa a expor:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

433220

2004.51.01.537447-9

1) ao contrário do que ficou consignado no parecer técnico do INPI às fls. 195-197, a existência de nova forma ou disposição não é aspecto bastante, por si só, a justificar o registro de patente de modelo de utilidade, já que, conforme os termos expressos do 9.º da Lei n.º 9.279-96, também deve ser dotada de atividade inventiva que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação;

2) carecem de base os argumentos da Diretoria de Patentes do INPI (fl. 525) no sentido de que a legalidade do registro estaria fundada no fato de que o dispositivo de fixação de esquadrias em questão seria capaz de incorporar acessórios em qualquer de suas faces, ao passo que nas patentes MU 6502076 e IT 1248218 a fixação apenas seria possível em uma das faces. Isso porque, muito embora o quadro reivindicatório da MU 7701607-0 (fl. 143) faça menção à possibilidade de incorporação de um acessório em qualquer das faces do dispositivo de fixação, não fica evidenciado, de maneira clara, a forma como tal fixação se dará, não eliminando a possibilidade de utilização de um elemento intermediário ou até a impossibilidade de tal fixação.

3) A necessidade de peça intermediária para incorporação de acessório ao dispositivo de fixação, levantada pelo INPI às fls. 457 e 524, não foi objeto de reivindicação, pois, como já salientado, o quadro reivindicatório da MU 7701607-0 (fl. 143) apenas faz menção à possibilidade de tal incorporação, sem explicitar, de maneira clara, a forma como tal incorporação se dará. Tal questão foi objeto de manifestação técnica do *expert* do juízo, sendo frisado expressamente que *“a forma de fixação do acessório na peça perfilada da MU7700607-0 não é objeto de reivindicação. Assim, o estudo deve se fixar no elemento perfilado que é reivindicado por esta patente e não no acessório propriamente dito. Tendo em vista este fato, não se verifica qualquer melhoria no elemento de fixação da MU7700607-0*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

433220

2004.51.01.537447-9

em relação ao elemento de fixação da MU6502076” (fl. 464).

4) Diversamente do que sustenta o INPI à fl. 524, o fato de o dispositivo de fixação da MU 7700607-0 se utilizar de um parafuso, ao invés de dois, como ocorre nas patentes MU 6502076 e IT 1248218, não representa aspecto suficiente a justificar a manutenção do registro em questão, pois como, bem frisado pelo *expert* do juízo, ao responder o quesito n.º 5 da ré, a redução de peças apenas pode levar a obtenção da patente de modelo de utilidade desde que a *“referida redução de peças resulte em disposição construtiva que se enquadre nas exigências do artigo 9.º, LPI”* (fl. 351), o que não é o caso.

Por outro lado, 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 dos réus UDINESE METAIS LTDA. e INPI, estabelecendo-se uma divergência entre o laudo do perito judicial e o entendimento dessas, aquele primeiro deve prevalecer se exarado sem qualquer contradição evidente e devidamente fundado em critérios técnicos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

433220

2004.51.01.537447-9

exigidos para o esclarecimento da questão discutida nos autos. Como já pronunciado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “*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).

Isso posto, perfilho-me ao entendimento externado pelo Eminente Relator e nego provimento à remessa necessária e às apelações dos réus UDINESE METAIS LTDA. e INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI.

É como voto.

Em 23-03-2010.

ANDRÉ FONTES
Vogal
Desembargador do TRF – 2ª Região

EMENTA

APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE – DECRETAÇÃO DE NULIDADE – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDOS

I - Salta aos olhos que o re-exame da matéria não foi devidamente enfrentado pelo INPI, carecendo seu parecer dos esclarecimentos técnicos mínimos necessários de modo a demonstrar que a patente em questão não reproduz nenhuma das funcionalidades já conhecidas nas patentes indicadas, sendo de se estranhar a conclusão final do órgão, tendo em vista a inexistência de menção de que os novos “detalhes” apresentados pela patente se traduzem em melhoria funcional de uso ou de fabricação”, nos termos do que preceitua o artigo 9º da Lei 9.279/96, condição sem o qual a mera apresentação de uma nova forma não importa, como é cediço, em patenteamento de modelo de utilidade, e sim de desenho industrial.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

433220

2004.51.01.537447-9

II - De outro lado, a prova pericial de fls.326 não deixa dúvida de que a que patente em tela não possui atividade inventiva quando comparada com duas das anterioridades apontadas, MU 6502076 e IT 1248218.

III – Apelação e Remessa Necessária improvidas.

ACÓRDÃO

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

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2010.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator - 2ª Turma Especializada