



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002926-55.2006.4.03.6100/SP
2006.61.00.002926-1/SP

D.E.

Publicado em 15/06/2015

RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW
APELANTE : NOVA SAMPA DIRETRIZ EDITORA LTDA
ADVOGADO : SP166881 JOSE EDUARDO SILVERINO CAETANO
APELADO(A) : Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI
APELADO(A) : MARIA CRISTINA DE ALMEIDA
ADVOGADO : SP199120 THIAGO BITTENCOURT COUTO e outro

EMENTA**PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MODELO DE UTILIDADE. PATENTE. REGISTRO. ANULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ATO INVENTIVO.**

1. Ao contrário do sustentado pela apelante, o julgamento antecipado da lide, posto que resolva o mérito segundo os critérios de distribuição do ônus da prova, não implica necessariamente a sua nulidade. Pois nada impede o juiz que, a depender da natureza dos fatos alegados, julgue improcedente o pedido inicial em razão de o demandante não ter comprovado tais fatos, por exemplo, por intermédio de documentos. Em síntese, julgamento antecipado da lide e julgamento segundo o ônus probatório não são noções reciprocamente excludentes para efeito de, só por essa razão, ensejar a nulidade da sentença. Para que se instaure a dilação probatória, em especial a prova pericial, é necessário que a parte interessada demonstre sua utilidade, afóra a sua praticabilidade (cfr. o parágrafo único do art. 420 do CPC). Quanto a esse aspecto, as razões de apelação não se revelam persuasivas de que seria imprescindível a produção de prova pericial propriamente dita (exame, vistoria, avaliação): insurge-se contra o fato de a sentença ter acolhido o parecer "técnico" do INPI, parte na ação, em vez de ter nomeado perito, cujo laudo haveria de ser adotado pelo juiz. Mas omite esclarecimento a respeito da natureza mesma dessa prova pericial. Pois o parecer técnico foi elaborado por "Pesquisador Titular U - III" (fl. 241), não havendo outras informações a respeito de sua formação específica. Sua apreciação "técnica" limita-se ao âmbito cognitivo do exercício de suas funções. Seja como for, a nulidade exige prejuízo, o qual deve ser demonstrado concretamente pela parte. Dado que a apelante protesta genericamente pela prova pericial, mas não esclarece qual a natureza dessa espécie de prova que eventualmente consultaria seus interesses no processo, não há como se anular a sentença.

2. Nos termos dos arts. 8º e 9º da Lei n. 9.279/96, a patente de invenção refere-se à criação de produto ou processo que atenda aos requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial. O modelo de utilidade, no entanto, exige menor grau de invenção, por dizer respeito à modificação de forma ou disposição de objeto já existente, de uso prático e passível de aplicação industrial, envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria no seu uso ou em sua fabricação. Nesse sentido, a análise realizada por pesquisador do INPI, segundo o qual o modelo de coleira de titularidade da corré dispõe de sistema diverso de fechamento e de introdução na cabeça do animal, o que permite a concessão da patente como modelo de utilidade.

3. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 08 de junho de 2015.

Andre Nekatschalow
Desembargador Federal Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a): Andre Custodio Nekatschalow:10050
Nº de Série do Certificado: 6FF489872CB26B896143FFEC7333ABCE
Data e Hora: 09/06/2015 19:18:10

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002926-55.2006.4.03.6100/SP

2006.61.00.002926-1/SP

RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW
APELANTE : NOVA SAMPA DIRETRIZ EDITORA LTDA
ADVOGADO : SP166881 JOSE EDUARDO SILVERINO CAETANO
APELADO(A) : Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI
APELADO(A) : MARIA CRISTINA DE ALMEIDA
ADVOGADO : SP199120 THIAGO BITTENCOURT COUTO e outro

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Nova Sampa Diretriz Editora Ltda. contra a sentença de fls. 354/359, integrada às fls. 384/385, que julgou improcedente ação de nulidade de patente do Modelo de Utilidade n. 7602069-0, denominada "Coleira-Colete para Cães".

Alega a apelante, em síntese:

- a) em preliminar, nulidade da sentença, pois o julgamento antecipado da lide configura ofensa ao devido processo legal (CR, art. 5º, LV);
- b) inaplicabilidade do art. 330, I, do Código de Processo Civil, por ser imprescindível dilação probatória para a produção de prova técnica, em especial porque o MM. Juízo *a quo* considerou que a apelante não teria se desincumbido do ônus da prova;
- c) a apelante requereu, na petição inicial, a produção de prova pericial para comprovar que não teria violado a patente que pretende anular;
- d) o MM. Juízo *a quo* limitou-se a considerar como verdadeira a análise técnica do INPI, sem considerar as demais provas produzidas e sem permitir a realização de prova pericial;
- e) em relação ao mérito, a apelante demonstrou que o modelo de utilidade de titularidade da corré Maria Cristina de Almeida foi concedido indevidamente pelo INPI, por carecer de novidade, melhoria funcional ou ato inventivo;
- f) as 3 (três) patentes norte-americanas elencadas pela apelante demonstram que não há inovação no modelo da apelada (ausência de novidade), que a "coleira-colete para cães" pertencia ao estado da técnica, sem melhoria funcional em relação ao que existia no estado da arte;
- g) aplicação dos arts. 9º e 46 da Lei n. 9.279/96 (fls. 371/380).

O INPI apresentou contrarrazões fora do prazo e a corré Maria Cristina de Almeida não se manifestou (cf. fls. 397/401 e 402).

É o relatório.

Andre Nekatschalow
Desembargador Federal Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a): Andre Custodio Nekatschalow:10050
Nº de Série do Certificado: 6FF489872CB26B896143FFEC7333ABCE
Data e Hora: 09/06/2015 19:18:17

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002926-55.2006.4.03.6100/SP

2006.61.00.002926-1/SP

RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW
APELANTE : NOVA SAMPA DIRETRIZ EDITORA LTDA
ADVOGADO : SP166881 JOSE EDUARDO SILVERINO CAETANO
APELADO(A) : Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI
APELADO(A) : MARIA CRISTINA DE ALMEIDA
ADVOGADO : SP199120 THIAGO BITTENCOURT COUTO e outro

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Nova Sampa Diretriz Editora Ltda. contra a sentença de fls. 354/359, integrada às fls. 384/385, que julgou improcedente ação de nulidade de patente do Modelo de Utilidade n. 7602069-0, denominada "Coleira Colete para Cães".

Sustenta a apelante, em preliminar, a nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal em decorrência do julgamento antecipado da lide pelo MM. Juízo *a quo* (CR, art. 5º, LV). Ao contrário do sustentado pela apelante, o julgamento antecipado da lide, posto que resolva o mérito segundo os critérios de distribuição do ônus da prova, não implica necessariamente a sua nulidade. Pois nada impede o juiz que, a depender da natureza dos fatos alegados, julgue improcedente o pedido inicial em razão de o demandante não ter comprovado tais fatos, por exemplo, por intermédio de documentos. Em síntese, julgamento antecipado da lide e julgamento segundo o ônus probatório não são noções reciprocamente excludentes para efeito de, só por essa razão, ensejar a nulidade da sentença.

Para que se instaure a dilação probatória, em especial a prova pericial, é necessário que a parte interessada demonstre sua utilidade, afora a sua praticabilidade (cfr. o parágrafo único do art. 420 do CPC). Quanto a esse aspecto, as razões de apelação não se revelam persuasivas de que seria imprescindível a produção de prova pericial propriamente dita (exame, vistoria, avaliação): insurge-se contra o fato de a sentença ter acolhido o parecer "técnico" do INPI, parte na ação, em vez de ter nomeado perito, cujo laudo haveria de ser adotado pelo juiz. Mas omite esclarecimento a respeito da natureza mesma dessa prova pericial. Pois o parecer técnico foi elaborado por "Pesquisador Titular U - III" (fl. 241), não havendo outras informações a respeito de sua formação específica. Sua apreciação "técnica" limita-se ao âmbito cognitivo do exercício de suas funções.

Seja como for, a nulidade exige prejuízo, o qual deve ser demonstrado concretamente pela parte. Dado que a apelante protesta genericamente pela prova pericial, mas não esclarece qual a natureza dessa espécie de prova que eventualmente consultaria seus interesses no processo, não há como se anular a sentença.

A apelante sustenta que a "coleira-colete para cães", objeto de patente Modelo de Utilidade 7602069-0, concedida à corré Maria Cristina de Almeida, não importa em melhoria funcional ou em elementos novos com relação às patentes US 4,324,204, US 5,154,660 e US 5,443,037. Na apelação, no entanto,

restringe-se a indicar a ausência de inovação ou melhoria apenas em relação à US 4,324,204, "no qual é previsto o dispositivo mais parecido como o objeto da patente anulanda" (fl. 376).

Afirma a apelante que embora a coleira objeto da US 4,324,204 seja prevista para transporte de animais no interior de veículos, pode ser utilizada para levar cães a passeio, finalidade da coleira-colete cujo registro de patente pretende anular. Segundo a apelante, a MU 7602069-0 (anulanda) prevê a mesma forma de fixação da coleira ao peito do animal, sem inovação em relação ao conforto, segurança e ajuste ao corpo do animal, não diminui os riscos de abertura involuntária e apresenta maior dificuldade para fabricação e reposição de estoques, uma vez que sua elipse vazada exige a produção de inúmeros tamanhos. Confira-se:

Referindo-se mais especificamente ao doc. 01 anexado à petição inicial, qual seja, o US 4,324,204, no qual é previsto o dispositivo mais parecido com o objeto da patente anulanda, dito dispositivo (18) é fixado ao peito do animal como uma 'roupa' nele vestida, tal como a coleira-colete (1) objeto da patente MU 7602069-0, proporcionando o mesmo conforto ao animal, igualmente sem nele provocar asfixia.

Para se ter uma perfeita noção do acima descrito, vale a pena comparar novamente ambos os dispositivos valendo-se do quadro comparativo localizado às fls. 334/335.

Como se pode constatar, o dispositivo (18) previsto no documento US 4,324,204 não apresenta riscos de abertura involuntária, uma vez que as fitas adesivas e os trechos nele previstos garantem a segura manutenção do mesmo no corpo do animal; também não procede a alegação de que a coleira (1) da patente MU 7602069-0 proporciona uma distribuição de formas mais equilibrada ao redor do pescoço e da região peitoral do animal, uma vez que, conforme se constata na comparação visual do quadro acima, o dispositivo (18) previsto no documento US 4,324,204 fica disposto no corpo do animal da mesma maneira que a coleira (1) da patente anulanda.

Da mesma forma, o dispositivo (18) previsto no documento US 4,324,204 é dotado de dois pares de abas, um mediano (46/48) e um posterior (52/54), o mediano (46/48) correspondendo exatamente ao par de ponteiros (11/13) previsto na coleira-colete (1) prevista na patente MU 7602069-0, sendo que a previsão do segundo par (52/54) proporciona ainda melhor ajuste ao corpo do animal, ao longo de todo o seu comprimento, e não apenas na região frontal (peitoral) do corpo, próximo às suas patas dianteiras, como previsto na patente anulanda.

Ora! Não há qualquer dúvida de que tais detalhes constituem uma vantagem! Obviamente que para desmerecer essa vantagem, a Apelada Maria Cristina alegou que esse segundo par de abas (52/54) do dispositivo do documento US 4,324,204, por ser previsto na cavidade abdominal, poderia 'agredir severamente a estrutura física do animal'.

Ínclitos Julgadores, caso tal par de abas agredisse, de fato, a estrutura física do animal, o mesmo ocorreria também na região torácica onde é previsto o primeiro par de abas (46/48) que, aliás, é o mesmo local previsto o par de ponteiros (11/13) da coleira-colete (1) prevista na patente MU 7602069-0. Percebe-se, pois, o uso de dois pesos, duas medidas.

Ainda para desmerecer aquela vantagem, alegou a Apelada Maria Cristina que, por prever este segundo par de abas (52/54), o dispositivo do documento US 4,324,204 cobre uma maior superfície do corpo do animal, o que aumentaria excessivamente sua temperatura. Ora, tal alegação também não procede. Como se vê no quadro comparativo acima, é muito pequena a área do corpo animal que é adicionalmente coberta em função da previsão desse segundo par de abas (52/54), não sendo ela que irá 'aumentar excessivamente a temperatura do corpo do animal'...

Finalmente, quanto ao fato de tanto o Apelado-INPI, como a Apelada-Maria Cristina, considerarem uma 'grande vantagem' a previsão de elipse vazada (3) na coleira-colete (1) objeto do MU 7602069-0, para inserção da cabeça do animal, cabe lembrar que, justamente em função da previsão dessa elipse vazada (3), sem a previsão de qualquer tipo de regulagem que proporcione um ajuste ao pescoço do animal, é necessário que a referida coleira-colete (1) seja fabricada não em alguns, mas em muitos tamanhos, mais precisamente nove (!), conforme informado pela Apelada-Maria Cristina em sua contestação de fls., para atender a todos os tamanhos animais (PPO, PP, P, M, G, GG, GG1, GG2, GG3).

Ora! Isso, na realidade é uma desvantagem! Uma vez que a patente MU 7602069-0, além de necessitar da fabricação de vários modelos de coleiras, de acordo com seus diferentes tamanhos, haverá uma demanda por parte dos estabelecimentos comerciais revendedores para manter produtos de diversos tamanhos em seus estoques. Caso assim não o faça, referidos estabelecimentos correm o

risco de não poderem atender os seus clientes a contento, posto que haverá risco de não disporem de determinado tamanho de coleira destinado a determinado tamanho de animal.

Isso, por sua vez, não ocorre com o dispositivo (18) previsto no documento US 4,324,204, posto que, por ser ele provido de meios de regulagem, o mesmo de ajusta perfeitamente a animais de diferentes tamanhos. Mesmo que um único modelo de coleira não atenda a todos os tamanhos de animais, é óbvio que serão necessários alguns poucos tamanhos diferentes de coleira para atender a todas as necessidades do mercado. Certamente bem menos que nove tamanhos exigidos pela coleira-colete MU 7602069-0. (fls. 376/378)

Nos termos dos arts. 8º e 9º da Lei n. 9.279/96, a patente de invenção refere-se à criação de produto ou processo que atenda aos requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial. O modelo de utilidade, no entanto, exige menor grau de invenção, por dizer respeito à modificação de forma ou disposição de objeto já existente, de uso prático e passível de aplicação industrial, envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria no seu uso ou em sua fabricação. Nesse sentido, a análise realizada por pesquisador do INPI, segundo o qual o modelo "coleira-colete para cães", de titularidade da corré Maria Cristina de Almeida, dispõe de sistema diverso de fechamento e de introdução na cabeça do animal, o que permite a concessão da patente como modelo de utilidade:

US 4,324,204 - trata-se de uma coleira para animais para uso em banco de veículos, a qual difere da patente MU 7602069-0, por apresentar dois pares de abas e por não conter a elipse vazada (3) para inserção da cabeça do cão e, tampouco o fecho (15) de segurança, sendo a mesma de execução mais difícil e, a nosso ver, não constitui documento impeditivo à manutenção da patente anulanda, sendo portanto considerado irrelevante.

(...)

Procedendo a comparação da matéria da patente anulanda com as coleiras colete para cães mostradas nos documentos acima citados, constatamos que nenhum dos mesmos apresenta as características contidas no MU7602069-0, pois esta é a única que trata de uma coleira colete para cães que é dotada de uma única faixa alargada em tecido, dotada de meios de fechamento e contendo uma elipse vazada para a introdução da cabeça do animal. (fl. 240)

Ante o exposto, **REJEITO** a preliminar de nulidade da sentença e **NEGO PROVIMENTO** à apelação.

É o voto.

Andre Nekatschalow
Desembargador Federal Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a): Andre Custodio Nekatschalow:10050
Nº de Série do Certificado: 6FF489872CB26B896143FFEC7333ABCE
Data e Hora: 09/06/2015 19:18:14
