

IV - APELACAO CIVEL 2007.51.01.813334-8

Nº CNJ : 0813334-55.2007.4.02.5101
 RELATOR : DESEMBARGADORA FEDERAL SIMONE SCHREIBER
 APELANTE : BMZAK BENEFICIAMENTO METAL MECANICO LTDA
 :
 ADVOGADO : DICKSON DE MENEZES PEREIRA
 APELADO : MUNDIAL S/A PRODUTOS DE CONSUMO
 ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART
 : PEREIRA E OUTROS
 APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE **PROPRIEDADE INDUSTRIAL** -
 : INPI
 PROCURADOR : MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS
 ORIGEM : DÉCIMA TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 : (200751018133348)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BMZAK BENEFICIAMENTO METAL MECÂNICO LTDA. (fls. 959/981) contra sentença (fls. 935/947) que: (i) julgou procedente o pedido, formulado por MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO, para declarar a nulidade da **patente** do modelo de utilidade MU 7801576, referente à “disposição em botão metálico”; e (ii) reconheceu a litispendência e julgou extinto o pedido reconvenicional formulado pela ora apelante.

Em suas razões, a apelante pleiteia a anulação da sentença, sustentando preliminarmente: (i) a ilegitimidade passiva do INPI e a conseqüente incompetência da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para julgamento do presente feito; (ii) a nulidade da perícia realizada, em razão da impossibilidade de participação do assistente técnico da apelante; e (iii) cerceamento de defesa, na medida em que o magistrado de primeiro grau teria indeferido provas complementares.

No mérito, argumenta que inexistente nulidade na **patente** de seu modelo de utilidade, na medida que o mesmo atenderia os requisitos da Lei de **Propriedade Industrial**. Aduz que as patentes estrangeiras não seriam capazes de representar a anterioridade em relação à sua **patente**. Informa que seu modelo de utilidade reduziu a composição do botão metálico de quatro para três peças (uma peça suporte ou calota, que já incorpora a bigorna, uma peça interna e um rebite de fixação), o que teria trazido maior praticidade, utilidade e economia na produção de botões metálicos. Dentre as melhorias introduzidas por sua **patente**, lista a redução do número de componentes, a

dispensa do controle dimensional, a melhoria na injeção dos botões calota já com a bigorna e a facilidade na montagem do botão. Por fim, em relação à demanda reconvençional, afirma não haver litispendência, porquanto os pedidos seriam distintos.

Contrarrrazões da 1º apelada em fls. 1.024/1.052.

Contrarrrazões do INPI em fls. 1.062/1.068, requerendo que seja negado provimento à apelação.

Manifestação do MPF em fls. 1.073/1.079, opinando pelo desprovimento da apelação.

É o relatório. Peço dia.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2014.

SIMONE SCHREIBER

DESEMBARGADORA FEDERAL

RELATORA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que: (i) julgou procedente o pedido, formulado por MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO, para declarar a nulidade da **patente** do modelo de utilidade MU 7801576-6, referente à “disposição em botão metálico”; e (ii) reconheceu a litispendência e julgou extinto o pedido reconvençional formulado pela ora apelante.

Analiso as preliminares suscitadas pela apelante: (i) a ilegitimidade passiva do INPI e a incompetência da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para julgamento do presente feito; (ii) a nulidade da perícia realizada, em razão da impossibilidade de participação do assistente técnico da apelante; e (iii) o cerceamento de defesa, na medida em que o magistrado de primeiro grau teria indeferido provas complementares.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva do INPI e incompetência da Justiça Federal, a apelante argumenta que, por força do art. 175 da LPI, o INPI deveria intervir nas demandas de nulidade de **patente**, não podendo ocupar o polo passivo da demanda. Demais disso, com base no art. 100, IV, “a”, do CPC, em tais demandas, aduz que o foro competente seria o do lugar em que está estabelecida a pessoa jurídica que for ré. E que, nos casos em que a União for interveniente, o foro da Capital do Estado seria competente, conforme art. 99, I, do CPC. Dessa forma, conclui, com arrimo no art. 109 da CRFB, que a demanda deveria tramitar na Justiça Federal de Caxias do Sul/RS ou na de Porto Alegre/RS.

Tal controvérsia, contudo, já foi analisada (e rejeitada) por este Tribunal no âmbito do agravo de instrumento 2008.02.01.012572-9 (fls. 901/906). Na oportunidade, a relatora, Des. Fed. Liliane Roriz, entendeu que, como o direito em discussão decorre de ato administrativo praticado pelo INPI, a autarquia deve integrar a demanda na qualidade de litisconsorte passivo, necessário e unitário, podendo o autor optar pelo domicílio de qualquer um dos réus, nos termos do art. 94, §4º, do CPC, razão pela qual é competente o foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Com base em tais fundamentos, rejeito a preliminar suscitada.

Confira-se a ementa do referido agravo, aqui adotado como fundamento para rejeitar a preliminar:

PROCESSUAL CIVIL. INPI. NULIDADE DE REGISTRO. POSIÇÃO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

*1. A circunstância de que o direito em discussão nas ações de nulidade de **patente** ou de registro decorre de ato administrativo praticado pelo INPI implica necessariamente que este integre o feito na qualidade de litisconsorte passivo, necessário e unitário.*

2. Tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, é facultado ao autor eleger, dentre os domicílios dos réus, aquele no qual irá ajuizar a ação.

3. Agravo de instrumento desprovido.

(Ref: TRF2. Agravo de Instrumento 2008.02.01.012572-9. Rel. Des. Fed. Liliane Roriz. Julgado em 28.04.2009)

Em relação à preliminar de nulidade da perícia realizada, a apelante afirma que seu representante e seu assistente técnico não puderam estar presentes na realização da prova pericial, na medida em que não teriam sido avisados pelo perito do juízo da data de sua produção.

Entretanto, tais afirmativas não encontram respaldo nos autos, tendo sido inclusive diretamente contraditadas pelo perito do juízo, que informou em suas respostas aos quesitos adicionais do réu (fls. 835/841) que, nada obstante ter sempre se colocado à disposição das partes, não foi procurado pela apelante no dia marcado para a perícia ou em qualquer outro dia.

Também não vejo prejuízo na ausência do assistente técnico da apelante na realização da perícia, eis que a recorrente e seu assistente tiveram amplas oportunidades para se manifestar acerca do laudo pericial, como o fizeram nos questionamentos adicionais formulados em fls. 817/831 e 699/719, respondidos pelo perito do juízo em fls. 835/841. Da mesma forma, mesmo não estando presente na realização da perícia do juízo, o assistente técnico da apelante logrou elaborar seu próprio laudo pericial (fls. 699/719).

Como se sabe, no atual sistema de nulidade dos atos processuais, informado pelos princípios da instrumentalidade, celeridade e economia processual, as declarações de nulidade exigem a efetiva demonstração do prejuízo para a parte (“*pas de nullité sans grief*”). Esse raciocínio é plenamente aplicável ao art. 431-A do CPC (“As partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova”), que é a hipótese em análise.

Em outros termos, não é a mera ausência de intimação acerca da data e realização do laudo pericial que deverá importar na anulação do mesmo, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo, não ocorrido na hipótese dos autos.

É nesse sentido a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL - REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL - INTIMAÇÃO DA PARTE - NULIDADE - SÚMULA 7/STJ. ART - 431-A DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DIA E HORA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA - NULIDADE RELATIVA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PREJUÍZO - PRECEDENTES DESTE STJ. IMPROVIMENTO DO AGRAVO. 1.- Admitem-se como agravo regimental os embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator do feito no Tribunal. Princípios da economia processual e da fungibilidade. 2.- O recurso especial não é instrumento apropriado para análise de nulidade na realização de perícia judicial, se para tanto for necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 3.- A inobservância da intimação referida no art. 431-A, não ocasiona nulidade absoluta, devendo à parte demonstrar a existência de prejuízo, para que se possa ser declarada tal nulidade. Precedentes. 4.- Embargos de Declaração acolhidos como Agravo Regimental e improvidos.

(Ref: STJ. EDAREsp 353.807. Relator: Min. Sidnei Beneti. DJe 08.10.2013. Grifos adicionados)

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do laudo pericial.

Por fim, alega cerceamento de defesa, vez que o magistrado de primeiro grau teria indeferido a realização de prova oral e documental, bem como não teria aberto prazo para as partes juntarem memoriais.

Não assiste razão à apelante. Nos termos dos arts. 130 e 131, do CPC, o juiz é o destinatário final das provas produzidas no processo, de modo que deve indeferir as diligências que considerar inúteis e requisitar aquelas que entender essenciais para a formação de seu convencimento. No caso vertente, havia prova pericial formada em juízo, bem como as partes tiveram oportunidade de juntar prova documental na petição inicial e na contestação, não se configurando abuso o indeferimento de provas adicionais por parte do juiz.

Já no tocante ao prazo para oferecimento de memoriais, deve-se ressaltar que o art. 454, §3,º do CPC, faculta ao magistrado a abertura de prazo para recebimento dos memoriais, quando a causa apresentar questões complexas. Não há ilegalidade em o magistrado entender que as questões tratadas na demanda, ainda que complexas, não exigem o recebimento de memoriais.

Passo à análise do mérito.

Inicialmente, faz-se necessário analisar a ocorrência de litispendência na demanda reconvençional, verificada pelo juízo *a quo* e que, se confirmada, irá reduzir o escopo a ser apreciado na presente apelação.

Verifico que a apelante ofereceu sua reconvenção em fls. 467/477, pleiteando a condenação da 1ª apelada na obrigação de “abster-se de produzir, expor, vender, oferecer à venda, ter em estoque, ocultar ou receber, para utilização com fins econômicos, botões metálicos semelhantes ou idênticos ao patenteado” (fl. 476).

Como bem observado pela magistrada de primeiro grau, as partes e o pedido dessa demanda confundem-se com os da “ação de abstenção de ato ilícito, com preceito cominatório, cumulada com indenização por danos materiais e morais”, em trânsito na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, estando configurada a litispendência, razão pela qual o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, em relação à reconvenção, conforme art. 267, V, do CPC.

Desse modo, o cerne da controvérsia é o exame de nulidade da **patente** do modelo MU 7801576-6, referente à “disposição em botão metálico”.

A apelante argumenta que, em razão de seu modelo de utilidade, o processo de produção de botões metálicos foi aprimorado, passando a ser composto por apenas três peças (uma peça suporte ou calota, que já incorpora a bigorna, uma peça interna e um rebite de fixação), quando até então seria composto por quatro peças. Em relação aos aprimoramentos introduzidos pela **patente** anulanda, a apelante destaca a redução do número de componentes, a dispensa do controle dimensional, a melhoria na injeção dos botões calota já com a bigorna e a facilidade na montagem do botão.

Entretanto, a magistrada de primeiro grau, MM. Juíza Federal Márcia Maria Nunes de Barros, entendeu que, dos quatro requisitos essenciais à **patente** de modelo de utilidade (novidade, ato inventivo, aplicação industrial e melhoria funcional), o MU 7801576-6 não possui novidade, ato inventivo e melhoria funcional.

Em relação ao requisito da novidade, entendeu que o objeto do modelo de utilidade MU 7801576-6 corresponde integralmente ao modelo JS80P-1, do catálogo da fabricante de zíperes e botões metálicos YYK (fls. 69/122), e ao desenho técnico Eberle n.º C409090 CM - Calota n.º 1192/90Z.

Por sua vez, a conclusão sobre a ausência de ato inventivo e de melhoria funcional foi ancorada no laudo pericial de fls. 575/633, complementado em fls. 835/841.

Já em relação à reconvenção, como já analisado, a magistrada de primeiro grau entendeu que havia litispendência, de modo que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação àquela demanda.

Analisando a controvérsia, entendo que a magistrada *a quo* resolveu correta e fundamentadamente a controvérsia, razão pela qual mantenho a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, a seguir transcritos e adotados como razão de decidir:

Pretende a empresa autora, em síntese, a decretação da nulidade da patente de modelo de utilidade MU 7801576-6 para disposição em botão metálico, ao fundamento de que quando tal patente foi requerida seu objeto já se encontrava no estado da técnica, sendo desprovida dos requisitos da novidade e ato inventivo.

A LPI define ser 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 (art. 9º).

DENIS BORGES BARBOSA, in Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2.ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003, relata:

“No direito brasileiro, como no da Argentina, Alemanha, Grécia, Itália, Espanha, França e do Japão, por exemplo, a par das patentes de invenção subsiste um tipo especial de proteção para os chamados modelos de utilidade.

Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores protegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de produção, do pequeno inventor ou do artesão. Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando na maior eficácia ou comodidade num aparato físico qualquer.”

A patente de modelo de utilidade possui, assim, como requisitos: novidade, ato inventivo, aplicação industrial e melhoria funcional.

A empresa ré depositou em 21/08/1998 pedido de registro para a patente de modelo de utilidade MU 7801576-6 intitulada disposição em botão metálico, a qual veio a ser concedida em 15/02/2005 (RPI 1780), sem que tenha havido oposição de terceiros ou instauração de procedimento administrativo de nulidade.

A patente em questão refere-se a uma nova disposição construtiva introduzida em botão metálico empregado em peças do vestuário, tais como: calças, jaquetas e casacos, bem como em bolsas, mochilas, valises ou outros artigos para viagem. O botão metálico proposto compreende uma peça suporte (5) que cumpre simultaneamente as funções da calota e da

bigorna. A geometria da peça suporte (5) é a de um disco (51) com uma projeção cilíndrica concêntrica (52). No disco (51) há uma aba periférica (53), enquanto que na projeção cilíndrica (52) há uma superfície de topo côncava (54). Nesta peça (5) está montada a capa interna (2) e um rebite de fixação (4). A capa interna (2) é aprisionada pela aba periférica (53) do disco (51) de uma maneira convencional.

*Esclarece a empresa ré que, até a data de depósito de tal **patente**, os botões metálicos eram compostos geralmente por 4 peças:*

- a) calota: parte mais externa do botão, que se destaca visualmente;*
- b) bigorna;*
- c) capa interna: peça estampada que retém o rebite; e*
- d) rebite: fixa o botão no material têxtil ou sintético do artigo de vestuário ou de viagem.*

Segundo ela, na montagem do botão metálico, a extremidade do rebite sofre uma deformação plástica no interior da capa interna, de modo a possibilitar o seu ancoramento no conjunto do botão. Para que isso ocorra, é necessário o posicionamento da peça interna conhecida como bigorna, dotada de resistência mecânica adequada e de uma superfície de contato curva, de modo a guiar a deformação da extremidade do rebite. Também é importante que a calota apresente um rebaixo em sua superfície interna, o qual atua como sede de bigorna. Todas essas exigências tornavam os processos de execução e montagem de botões metálicos dispendiosos e demorados.

*A sua **patente** veio superar tais dificuldades, de maneira simples, econômica e eficaz, por meio de uma nova disposição construtiva, que reduziu a composição do botão metálico para apenas 3 componentes: peça suporte ou calota (que já incorpora a bigorna), peça interna e rebite de fixação, resultando nas seguintes vantagens:*

- “- redução de um dos componentes, tornando o processo de fabricação do botão metálico mais produtivo;*
- dispensa o controle dimensional, visto que não mais existe uma montagem por encaixe da bigorna no interior do escavado interno da calota;*
- no caso do botão metálico pelo processo de injeção metálica sob pressão apenas uma matriz é suficiente para a fabricação da peça suporte que substitui a bigorna e a calota;*
- facilita a montagem do botão, dispensando a operação de posicionamento centralizado da bigorna sobre a calota; e*

- simplifica a automatização da montagem do botão metálico, reduzindo uma operação, que é a de posicionamento e centragem da bigorna.”

Assim, aduz que o objeto patenteado trouxe, para fabricação de botões metálicos, economia de material e de mão de obra, além de redução de tempo para produção e venda.

*Nos presentes autos, a empresa autora vem alegar, no entanto, a nulidade de tal **patente**, por entender que não preenche os necessários requisitos de novidade e ato inventivo. Como anterioridades que comprovariam o alegado, a empresa autora trouxe, entre outros documentos, desenho técnico da empresa EBERLE desenho n.º C409090 CM, datado de 29/07/1997, no qual é mostrada uma calota para botão metálico (Ref. 1192/90Z), que mostra a calota e a bigorna conformadas em peça única, e cópia de nota fiscal n.º 179 da BELMETAL BENEFICIAMENTO METAL MECÂNICA datada de 30/10/1997, referente à venda do produto Moldes Calota n.º 1192/90Z.*

*Cotejando tais documentos, asseverou o INPI que o desenho técnico acima mencionado apresenta colidência total com o objeto principal da **patente** anulanda, ou seja, apresenta a calota e a bigorna (peça suporte) conformadas em peça única, cuja geometria é um disco com uma projeção cilíndrica concêntrica, sendo que no disco há uma aba periférica para aprisionamento de capa estampada, enquanto que na projeção cilíndrica existe uma superfície de topo côncava..*

*Concluiu, então, a autarquia, que a matéria reivindicada na **patente** não apresenta ato inventivo, diante do revelado no desenho técnico Eberle n.º C409090 CM Calota n.º 1192/90Z divulgado pela nota fiscal n.º 179 de 30/10/1997, uma vez que as características principais reivindicadas já estão contidas no referido desenho técnico; e as demais (capa e rebite) tratam de características do estado da técnica implícitas em botões metálicos do gênero, conforme descrito no próprio relatório descritivo da **patente**.*

*A empresa ré, no entanto, relata todo um histórico comercial havido entre as empresas litigantes, e sustenta que a divulgação do teor da **patente**, no período anterior a um ano do depósito, não lhe retiraria a novidade, nos termos do art. 12, I, da LPI, que estabelece um período de graça em favor do inventor.*

*A par de tal discussão que, como se verá, não influenciará no resultado do julgamento da presente demanda tratando-se de questões de natureza eminentemente técnica, foi determinada a realização de prova pericial (fl. 523), tendo sido o laudo pericial elaborado por engenheiro de produção mecânico, com conhecimentos em **propriedade industrial** (fls. 575/633 e 835/841).*

O referido laudo pericial localizou duas patentes norte-americanas US 1.646.053, de 18/10/1927, e US 4.571.780, de 25/02/1986, ambas referentes a soluções para a fixação de botões em tecidos.

*Analizando a **patente** de modelo de utilidade MU 7801576-6, em confronto com tais anterioridades, concluiu pela inexistência de ato inventivo. Tais são as conclusões do laudo pericial:*

*“(...) as patentes americanas US 1.646.053 e US 4.571.780 que são anteriores ao depósito da MU 7801576-6, demonstram botões que também possuem calota e bigorna integradas em uma única peça, a qual conta com uma aba que se deforma para a fixação da capa. Os referidos botões, a exemplo do botão da **patente** anulanda, utilizam um rebite que se deforma quando comprimido contra a bigorna.*

*Além disso, a diferença construtiva apresentada pela **patente** MU 7801576-6, referente à utilização de uma superfície de topo côncava na porção central da bigorna, não atribui qualquer melhoria na fabricação do botão. Inclusive, os processos de fabricação dos botões das patentes americanas se apresentam mais simples do que aquele referente ao botão da **patente** anulanda.*

*Também no que concerne ao uso, o que se verifica é que o botão da **patente** MU 7801576-6 não apresenta nenhum incremento significativo na melhoria de sua utilização pelos usuários quando comparado com os botões das patentes americanas. Assim, todos estes botões apresentam a mesma forma de instalação e de uso.*

Todos estes fatos indicam a inexistência do ato inventivo na MU 7801576-6, visto que não se verifica a ocorrência de pesquisas e desenvolvimentos para se atingir uma melhora no uso ou fabricação do botão nela apresentado.”

*Passo, assim, a analisar se a **patente** de modelo de utilidade MU 7801576-6 para disposição em botão metálico preenche, de fato, os requisitos legais.*

Quanto ao requisito da novidade, anota DENIS BORGES BARBOSA, in Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010:

“Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer

corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica um só uso público, ou uma só citação; em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente num só documento (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade.

Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:

1.5.4. Falta de novidade

(...) Como regra geral entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. (...)

No caso de um documento (primeiro documento) referindo-se explicitamente a um outro documento que fornece informação mais detalhada sobre certas características, o ensinamento deste último documento deve ser considerado como incorporado ao primeiro documento que contém a referência.

Assim, o que o Perito ou examinador tem de fazer é indicar qual a fonte (documento ou outra fonte) que reproduz integralmente o contido na reivindicação do privilégio em questão. Uma única fonte. O perito ou examinador não pode combinar fontes. Se não for possível determinar a integralidade da revelação nesta única e integral fonte, há novidade.”

Analizando os documentos apontados como anterioridades, verifico que, além do desenho técnico Eberle n.º C409090 CM Calota n.º 1192/90Z, o modelo JS80P-1, constante do catálogo da YKK, conhecida fabricante de zíperes e botões metálicos, corresponde integralmente ao objeto do modelo de utilidade MU 7801576-6.

Tal fato é reconhecido pelo laudo pericial que, no entanto, disse ter desconsiderado tal catálogo por ter dúvida em relação à data em que o mesmo foi produzido.

Diversamente do Sr. Perito, considero inequívoco que o catálogo de fls. 69/122 foi impresso no ano de 1989, conforme indicação de fl. 122, não havendo nenhuma dúvida a respeito, não tendo sido tal fato sequer questionado pela empresa ré.

Assim, a par de outras considerações sobre as relações comerciais mantidas entre as empresas litigantes e eventual período de graça da titular do registro, tenho que o modelo JS80P-1, constante do catálogo da YKK de

*fls. 69/122 antecipa integralmente a matéria da **patente** em litígio, pelo que a mesma não é dotada de novidade.*

*Ainda que assim não fosse, quanto ao segundo requisito, considera-se que existe ato inventivo quando a modificação introduzida num objeto resulta em melhoria funcional de seu uso ou fabricação, facilitando a atividade humana, e/ou melhorando sua eficiência. Neste ponto, entendo que devem ser prestigiadas as conclusões do laudo pericial (fls. 575/633, complementado às fls. 835/841), elaborado por profissional com qualificação técnica na área de engenharia de produção mecânica e experiência em **propriedade industrial**, que, como visto acima, concluiu que a **patente** em questão não atende ao requisito de ato inventivo.*

*Por fim, deve ser destacado, ainda, que a prova pericial concluiu pela ausência de qualquer melhoria funcional na **patente** de modelo de utilidade MU 7801576-6 intitulada disposição em botão metálico.*

*Assim, o conjunto probatório descrito nos autos leva à convicção de que a **patente** de modelo de utilidade MU 7801576-6 para disposição em botão metálico foi concedida em desacordo com os ditames legais aplicáveis, razão pela qual deve ser decretada a sua nulidade.*

2.2 Da Reconvenção

Incompetência

Em que pese tratar-se a reconvenção de ação autônoma, dirigida exclusivamente à empresa reconvida, sem participação do INPI, entendo que o pedido de abstenção de uso, formulado em sede reconvenicional, seria consectário lógico da improcedência do pedido de nulidade de registro, razão pela qual pode e deve ser apreciado pelo mesmo julgador, sob pena de decisões conflitantes e incompatíveis, o que não beneficia qualquer das partes. Outrossim, tem-se assentado que o art. 175 da LPI, ao dispor que o foro competente para ajuizamento da ação de nulidade é a Justiça Federal, deixa claro o animus da norma em trazer para a competência desta os conflitos acerca do direito marcário.

Litispêndência

A par das conclusões supra, verifico que, no presente caso, a empresa reconvincente ajuizou anterior ação de abstenção de ato ilícito, com preceito cominatório, cumulada com indenização por danos materiais e morais em face da reconvida, perante a Justiça Estadual do Rio Grande do Sul (fls. 369/399). Nela, é formulado idêntico pedido ao requerido em sede de reconvenção (vide item 71.c).

Assim, forçoso reconhecer a litispêndência, com a extinção da reconvenção, sem resolução de mérito, com base no art. 267, inciso V, penúltima figura, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo que a **patente** do modelo de utilidade MU 7801576-6 não possui novidade, ato inventivo e melhoria funcional, não atendendo aos requisitos de patenteabilidade previstos no art. 9º da Lei 9.279/96. No tocante à reconvenção, verifico a ocorrência de litispendência, devendo aquela demanda ser extinta, sem resolução do mérito, na forma do art. 267, V, do CPC.

Pelo exposto, NEGO provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

SIMONE SCHREIBER

DESEMBARGADORA FEDERAL

RELATORA

VOTO VENCIDO

I - Consoante os termos do artigo 431-A do Código de Processo Civil, as partes devem ser cientificadas da data e do local designados para realização da prova pericial, não havendo suprimento de tal comunicação diante da constatação de que foi dada oportunidade para que o assistente técnico, após a apresentação do laudo judicial, formulasse quesitos complementares ao expert, tendo em vista que o referido dispositivo é claro em assegurar a participação dos assistentes técnicos dos litigantes também durante a produção da prova pericial.

II - O perito, como auxiliar de confiança do juízo, deve velar pelo tratamento isonômico e paritário das partes e seus respectivos assistentes técnicos, conduta que não foi verificada nos presentes autos, pois foi conferido um tratamento diferenciado ao assistente técnico da parte autora.

III - O pronunciamento técnico materializado no laudo é composto de duas partes bem definidas: a primeira diz respeito ao dado percuciente, relativo à constatação de uma situação de fato; a segunda diz respeito ao dado deduciendi, no qual o perito formula um raciocínio dedutivo a partir daquela situação de fato constatada. O magistrado, como perito dos

peritos (peritus peritorum), deve aferir a coerência de tais dados externados no laudo judicial. Se não se verifica tal coerência, não deve prevalecer a conclusão daquele pronunciamento técnico.

IV - No caso dos autos, conquanto o expert judicial tenha concordado que a nova disposição construtiva proposta no modelo de utilidade (botão composto de três peças) representou um aperfeiçoamento em relação aos botões já presentes no estado da técnica (compostos de quatro peças), concluiu pela invalidade do registro.

V - É inegável que o modelo de utilidade em discussão representa um aperfeiçoamento tecnológico passível de registro, tendo em vista que, evidentemente, a redução do número de componentes do botão implicará em uma simplificação do processo produtivo e, via de consequência, relevante diminuição do respectivo custo da sua fabricação.

*VI - A novidade exigida para o registro de **patente** de modelo de utilidade, diversamente do que ocorre com as invenções, é aquela de caráter relativo, na qual se exige um grau de inventividade em proporção menor do que é necessário para o deferimento do registro de **patente** de invenção.*

Trata-se apelação interposta por BMZAK BENEFICIAMENTO METAL MECÂNICO LTDA. de sentença que julgou procedente o pedido para invalidar o registro da **patente** de modelo de utilidade MU 7801576, referente a "*disposição em botão metálico*", além de reconhecer a litispendência e declarar extinta, sem apreciação do mérito, a reconvenção ajuizada pela apelante nos autos.

Em suas razões de fls. 959-981, a recorrente pugna inicialmente pela anulação da sentença, sob os seguintes argumentos: a) a ilegitimidade passiva do INPI e a conseqüente incompetência da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para julgamento do presente feito; b) a nulidade da perícia realizada, em razão da impossibilidade de participação do assistente técnico da apelante; c) cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeiro grau indeferiu a produção de provas complementares. No mais, requer a reforma da sentença, alegando para tanto o seguinte: a) não há fundamento para a invalidação do registro da **patente** de modelo de utilidade pois atende claramente aos requisitos da Lei nº 9.279-96; b) as patentes estrangeiras invocadas como anterioridades impeditivas ao registro não são capazes de afastar a novidade e atividade inventiva presentes no modelo de utilidade em discussão; c) não há litispendência entre a reconvenção ajuizada nos presentes autos e a ação em trâmite na Justiça Ordinária Local do Rio Grande do Sul; d) o modelo de utilidade em questão reduziu a composição do botão metálico de quatro para três peças (uma peça suporte

ou calota, que já incorpora a bigorna, uma peça interna e um rebite de fixação), de modo a imprimir maior praticidade, utilidade e economia na produção.

Ao apreciar o recurso, a Eminente Relatora, Desembargadora Simone Schreiber, houve por bem negar-lhe provimento sob os seguintes fundamentos: a) "*o direito em discussão decorre de ato administrativo praticado pelo INPI, a autarquia deve integrar a demanda na qualidade de litisconsorte passivo, necessário e unitário, podendo o autor optar pelo domicílio de qualquer um dos réus, nos termos do art. 94, §4º, do CPC, razão pela qual é competente o foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro*" b) não há fundamento para anular a perícia realizada, tendo em vista que o expert se pôs à disposição das partes e seus assistentes técnicos e "*não foi procurado pela apelante no dia marcado para a perícia ou em qualquer outro dia*"; c) "*a recorrente e seu assistente tiveram amplas oportunidades para se manifestar acerca do laudo pericial*"; d) "*não é a mera ausência de intimação acerca da data e realização do laudo pericial que deverá importar na anulação do mesmo, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo*"; e) não houve o cerceamento de defesa alegado pelo apelante com o indeferimento de produção de prova oral e documental, já que "*o juiz é o destinatário final das provas produzidas no processo, de modo que deve indeferir as diligências que considerar inúteis e requisitar aquelas que entender essenciais para a formação de seu convencimento*"; f) as partes e o pedido da reconvenção ajuizada pela ora apelante nos autos "*confundem-se com os da 'ação de abstenção de ato ilícito, com preceito cominatório, cumulada com indenização por danos materiais e morais', em trânsito na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, estando configurada a litispendência, razão pela qual o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, em relação à reconvenção, conforme art. 267, V, do CPC*"; g) "*a prova pericial concluiu pela ausência de qualquer melhoria funcional na patente de modelo de utilidade MU 7801576-6 intitulada disposição em botão metálico. Assim, o conjunto probatório descrito nos autos leva à convicção de que a patente de modelo de utilidade MU 7801576-6 para disposição em botão metálico foi concedida em desacordo com os ditames legais aplicáveis, razão pela qual deve ser decretada a sua nulidade*".

A Eminente Relatora foi acompanhada em seu entendimento pelo Desembargador Messod Azulay Neto.

Não obstante os percucientes fundamentos expendidos pela Eminente Relatora e pelo insigne membro desta Egrégia Turma Especializada, *divirjo, data maxima venia*, da orientação adotada pelos aludidos julgadores.

Em sede preliminar, conquanto me perfilhe ao entendimento do órgão colegiado no que tange a legitimidade do réu INPI para figurar no polo passivo da relação processual e a competência da Justiça Federal do Rio de Janeiro para apreciar o pedido, entendo que deve ser anulado o laudo pericial em razão do *error in procedendo* ocorrido na sua produção.

No caso dos autos, ao apresentar os quesitos a serem submetidos ao louvado do Juízo de primeiro grau (fls. 533-536), a apelante BMZAK BENEFICIAMENTO METAL MECÂNICO LTDA. indicou o seu assistente técnico, declinando os seus

respectivos números para contato telefônico bem como o seu endereço eletrônico, requerendo expressamente que fosse cientificada do dia, hora e local para o início da produção da prova pericial nos termos do artigo 431-A do Código de Processo Civil. Diante da juntada aos autos do laudo pericial (fls. 575-616), a apelante levantou a ocorrência de tal irregularidade informando ao juízo *a quo* o seguinte: "*Os patronos da Ré receberam em 28/07/2010 fax (doc.1) do Sr. Perito informando que a perícia iria ocorrer em 30/07/2010, às 14h horas, ou seja, foi cientificada apenas dois dias antes da realização da perícia, mas mesmo assim seu assistente providenciou sua ida a São Paulo (doc. 2). Chegando ao local informado pelo Sr. Perito, este não se encontrava. Em contato telefônico mantido entre o assistente da Ré e o Sr. Perito, foi dito que este estaria em outra perícia e não poderia comparecer ao local e horário previamente combinados e que nova data seria marcada. O que não ocorreu. Recentemente, com a entrega do Laudo, a Ré veio a ter conhecimento de que a perícia ocorreu de fato, em data não sabida, sem que a parte fosse intimada ou cientificada. Mas curioso ainda é o fato do Sr. Perito ter recebido documentos da parte Autora (que influenciaram a sua decisão - fl. 577), sem informar, contudo, que houve a perícia. O Sr. perito não cita reunião com a Autora ou seu assistente, ocasião em que receber os documentos que acrescentaram matéria nova". (fl. 647 - grifos aditados)*

Diante desse contexto, é manifesta a violação ao referido artigo 431-A do Código de Processo Civil ("*As partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova*"), tendo em vista que, como se viu, não houve comunicação da parte ré quanto ao local e à data em que seria iniciada a produção da prova pericial. Saliente-se que tal nulidade não pode ser suprida diante da constatação de que foi dada oportunidade para que o assistente técnico, *após* a apresentação do laudo judicial, formulasse quesitos complementares ao *expert* (fls. 699-719 e 817-831), tendo em vista que o referido dispositivo é claro em assegurar a participação dos assistentes técnicos dos litigantes também *durante* a produção da prova pericial.

Como se sabe, a garantia do contraditório, em sua acepção contemporânea, é caracterizada pelo binômio *informação - possibilidade de manifestação*, não observado no caso dos autos, já que o apelante não foi comunicado da indicação do local e da data estipulada para realização da produção da prova pericial, o que, via de consequência, inviabilizou que submetesse ao louvado as indagações e esclarecimentos antes da finalização do laudo judicial. Ainda no que tange a questão, deve ser salientado que, no processo civil contemporâneo, a garantia do contraditório deve ser considerada sob prisma substancial, com a efetiva oportunidade das partes participarem do contraditório.

E, ainda que não se tivesse em mente tais vetores principiológicos de interpretação do sistema processual, a letra dos próprios dispositivos legais que estabelecem o procedimento de realização da prova pericial deixam claro a indispensabilidade da concorrência das partes no momento da sua produção, por meio dos seus assistentes técnicos.

Outrossim, convém salientar que o perito, como auxiliar de confiança do juízo, deve velar pelo tratamento isonômico e paritário das partes e seus respectivos

assistentes técnicos, conduta que não foi verificada nos presentes autos, pois foi conferido um tratamento diferenciado ao assistente técnico da parte autora, com a oportunidade de apresentar documentos ao perito judicial antes da finalização do laudo pericial, o que não ocorreu com relação ao assistente técnico da parte ré.

Diante do exposto, em sede preliminar, voto pela declaração da nulidade do laudo pericial e todos atos posteriores, com a remessa dos autos ao juízo de origem para realização de nova perícia e observância do procedimento previsto nos artigos 420 e seguintes do Código de Processo Civil, mormente a previsão do artigo 431-A.

Superada essa questão preliminar pelo órgão colegiado, no mérito, também vou divergir dos Eminentes julgadores desta Segunda Turma Especializada.

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).

Para o deslinde da questão de mérito discutida nos autos, convém remeter ao que é salientado no respectivo relatório descritivo da **patente** (fls. 40-41), *in verbis*:

[...]

O objetivo do presente modelo de utilidade vem de maneira eficaz superar as exigências impostas pelos botões metálicos até então conhecidos, anteriormente descritos. Isto é conseguido através de uma nova disposição construtiva introduzida em botão metálico, que é composto de apenas três componentes: uma peça de suporte, uma capa interna e um rebite de fixação.

A peça suporte possui uma geometria especial que já incorpora a bigorna, simplificando sobremaneira a execução e montagem do botão metálico. Esta nova geometria também atende as condições para a sua execução pelo processo de injeção metálica sob pressão.

A nova disposição construtiva proposta resulta nas seguintes vantagens sobre os botões metálicos conhecidos:

- *redução de um dos componentes, tornando o processo de fabricação do botão metálico mais produtivo;*
- *dispensa o controle dimensional, uma vez que não mais existe uma montagem por encaixe de bigorna no interior do escavado interno da calota.*
- *no caso da execução do botão metálico pelo processo de injeção metálica sob pressão apenas uma matriz é suficiente para a fabricação da peça suporte que substitui a bigorna e a calota;*
- *facilita a montagem do botão, dispensando a operação de posicionamento centralizado da bigorna sobre a calota;*
- *simplifica a automatização da montagem do botão metálico, reduzindo uma operação, que é a de posicionamento e centragem da bigorna.*

[...]

Por seu turno, ao responder o quesito nº 10 formulado pela autora, o perito judicial concordou que "*até a data do depósito da **patente**, os botões metálicos eram compostos de 04 (quatro) peças - calota, bigorna, capa interna e rebite - e que a Ré teria aperfeiçoado esses botões de 'quatro peças', por meio de um suposto botão novo que possuiria apenas 03 (três) componentes, ou seja, uma peça suporte ou calota, que já incorpora a bigorna, uma peça interna e um rebite de fixação*" (fl. 608 - grifos aditados). Todavia, conclui o *expert* que a diferença construtiva apresentada pela **patente** MU 7801576-6, "*não atribui qualquer melhoria na fabricação do botão*" (fl. 602).

Convém salientar que o pronunciamento técnico materializado no laudo é composto de duas partes bem definidas. A primeira diz respeito ao dado percuciente, relativo à constatação de uma situação de fato. A segunda diz respeito ao dado *deduciendi*, no qual o perito formula um raciocínio dedutivo a partir daquela situação de fato constatada. O magistrado, como perito dos peritos (*peritus peritorum*), deve aferir a coerência de tais dados externados no laudo judicial. Se não se verifica tal coerência, não deve prevalecer a conclusão daquele pronunciamento técnico.

No caso em apreço, segundo já ressaltado, conquanto o *expert* judicial tenha concordado que a nova disposição construtiva proposta no modelo de utilidade (botão composto de três peças) representou um aperfeiçoamento em relação aos botões já presentes no estado da técnica (compostos de quatro peças), concluiu pela invalidade do registro.

No entender deste julgador, é inegável que o modelo de utilidade em discussão representa um aperfeiçoamento tecnológico passível de registro, tendo em vista que, evidentemente, a redução do número de componentes do botão implicará em uma

simplificação do processo produtivo e, via de consequência, relevante diminuição do respectivo custo da sua fabricação.

No que tange à questão, é necessário registrar que a novidade exigida para o registro do modelo de utilidade, diversamente do que ocorre com as invenções, é aquela de caráter relativo. Como já firmado por esta Egrégia Segunda Turma Especializada, “*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*” (TRF da 2.^a Região - Segunda Turma Especializada - Apelação Cível n.º 415552 - Processo n.º 2004.51.01.520978-0 - Relatora Desembargadora Liliane Roriz - Decisão Unânime em 16.12.2008 - DJU de 02.06.2009).

Assim, em síntese conclusiva, dirijo dos insignes membros desta Egrégia Segunda Turma Especializada nos seguintes termos:

1) Em sede preliminar, voto pela declaração da nulidade do laudo pericial e todos atos posteriores, com a remessa dos autos ao juízo de origem para a realização de nova perícia e observância do procedimento previsto nos artigos 420 e seguintes do Código de Processo Civil, mormente a previsão do artigo 431-A.

2) Superada essa questão preliminar pelo órgão colegiado, no mérito, voto pelo provimento da apelação da ré BMZAK BENEFICIAMENTO METAL MECÂNICO LTDA. para julgar improcedente o pedido de invalidação do registro da **patente** do modelo de utilidade MU 7801576, por entender que foram obedecidos os requisitos previstos nos artigos 9º, 11, 14 e 15 da Lei nº 9.279-96, sobretudo o da novidade relativa.

Em 25-11-2014.

ANDRÉ FONTES

Vogal

Desembargador do TRF - 2^a Região

E M E N T A

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. BOTÃO METÁLICO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI, INCOMPETÊNCIA DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, NULIDADE DA PERÍCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA NOVIDADE, ATO

INVENTIVO E MELHORIA FUNCIONAL. RECONVENÇÃO EXTINTA POR LITISPENDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

I - Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que: (i) julgou procedente o pedido, formulado por MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO, para declarar a nulidade da **patente** do modelo de utilidade MU 7801576-6, referente à “disposição em botão metálico”; e (ii) reconheceu a litispendência e julgou extinto o pedido reconvenicional formulado pela ora apelante.

II - Configurada litispendência em relação à demanda reconvenicional, já que as partes e o pedido dessa demanda confundem-se com os da “ação de abstenção de ato ilícito, com preceito cominatório, cumulada com indenização por danos materiais e morais”, em trânsito na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul.

III - Preliminares de: (i) ilegitimidade passiva do INPI e a incompetência da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para julgamento do presente feito; (ii) nulidade da perícia realizada, em razão da impossibilidade de participação do assistente técnico da apelante; e (iii) cerceamento de defesa, na medida em que o magistrado de primeiro grau teria indeferido provas complementares.

IV - Preliminar de ilegitimidade passiva do INPI e incompetência da Seção Judiciária do Rio de Janeiro rejeitada. A autarquia é litisconsorte passivo, necessário e unitário, sendo que, nesse caso, é facultado ao autor eleger, dentre o domicílio dos réus, aquele no qual irá ajuizar a ação.

V - Preliminar de nulidade do laudo pericial. Não houve prejuízo na ausência da apelante e de seu assistente técnico na realização da perícia, porquanto puderam formular quesitos adicionais. Demais disso, mesmo sem estar presente, o assistente técnico logrou elaborar seu próprio laudo pericial. Ausente o prejuízo, não há nulidade.

VI - Preliminar de cerceamento de defesa. Nos termos dos arts. 130 e 131, do CPC, o juiz é o destinatário final das provas produzidas no processo e deve indeferir as diligências que considerar inúteis e requisitar aquelas que entender essenciais para a formação de seu convencimento. No caso vertente, havia prova pericial formada em juízo e as partes tiveram oportunidade de juntar prova documental na petição inicial e na contestação, não se configurando abuso o indeferimento de provas adicionais por parte do juiz. Em relação aos memoriais, a abertura de prazo para o seu recebimento é faculdade do juiz.

VII - No mérito, dos quatro requisitos essenciais à **patente** de modelo de utilidade (novidade, ato inventivo, aplicação industrial e melhoria funcional), o MU 7801576-6 não possui novidade, ato inventivo e melhoria funcional.

VIII - Recurso de apelação a que se nega provimento.

A C O R D ã O

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto da Relatora. Vencido o Desembargador Federal André Fontes que acolhia a preliminar de nulidade e, no mérito, dava provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2014 (data do julgamento).

SIMONE SCHREIBER

DESEMBARGADORA FEDERAL

RELATORA