



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.490066-3

RELATOR : ANDRÉ FONTES
APELANTE : ADENIR MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADO : CARLOS ROBERTO MANGABEIRA EPIFANEO
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : MARIA APARECIDA MONSORES RODRIGUES
APELADO : AMANCIO MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADO : ANA MANUELA REIS RAMPAZZO
APELADO : WALMIR TOSHIYOKI TSUKUDA
ADVOGADO : MARIA MACHADO NALIN SINNEMA GOMES
ORIGEM : TRIGÉSIMA NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200751014900663)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Adenir Moreira de Souza de sentença proferida pela MM.^a Juíza da 39.^a Vara Federal do Rio de Janeiro, Ana Amélia Silveira Moreira Antoun Neto, que, nos autos de mandado de segurança objetivando a invalidação da patente de modelo de utilidade MU 8201326-8, referente a “*máquina eletro-hidráulica concebida para apertar e soltar porcas e parafusos de veículos automotores*” e registrada pelos impetrados Amâncio Marques dos Santos e Walmir Toshiyoki Tsukuda, denegou a ordem postulada, por ausência de “direito líquido e certo” a ser resguardado, tendo em vista que “*não se está diante de fatos incontroversos, de direito comprovado de plano, de forma inequívoca, sendo necessária a dilação probatória, inclusive com a realização de prova pericial, que não é cabível na via estreita do mandado de segurança*” e “*para o correto deslinde da causa, impõe-se, por agora, a produção de prova pericial, tornando, pois, inviável a via eleita pela parte impetrante, o que não impede a parte autora de se socorrer das vias ordinárias em que se beneficiará de farta dilação probatória, com o fim de provar a aquisição do direito que serve de fundamento à sua pretensão*”.

Em suas razões de fls. 312-340 o impetrante sustenta, em breve resumo, que: a) o “direito líquido e certo” do impetrante está devidamente comprovado nos documentos apresentados nos autos; b) a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.490066-3

sentença desconsiderou os requisitos exigidos para o registro de modelo de utilidade, conforme os artigos 9.º, 11 e 14 da Lei n.º 9.279-96; c) a manutenção do registro da patente MU 8201326-8, além de violar as referidas disposições legais, contraria o Ato Normativo n.º 127-97 e as Diretrizes de Exame de Patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI; d) a presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo que deferiu a patente em favor dos impetrados Amâncio Marques dos Santos e Walmir Toshiyoki Tsukuda não é obstáculo ao controle de legalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário, na esteira do entendimento consolidado do Enunciado n.º 473 do Supremo Tribunal Federal; e) a autoridade tida como coatora, não rechaçou satisfatoriamente, em sede administrativa, invalidade da patente de modelo de utilidade MU 8201326-8.

Em contrarrazões às fls. 347-350, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI pugna pelo desprovemento do recurso pois: a) a patente em questão foi deferida em consonância com as disposições da Lei n.º 9.279-96; b) *“o mandado de segurança não comporta exame dessa natureza, já que se destina a abrigar direito translúcido, inconteste, sobre o qual não surja qualquer controvérsia”*; c) *“Se o impetrante pretende ver declarada a nulidade da referida patente, deverá pleiteá-la em ação própria, onde é possível a produção de provas”*.

Embora tenham sido intimados para tanto, os apelados Amâncio Marques dos Santos e Walmir Toshiyoki Tsukuda não ofereceram contrarrazões ao recurso.

Em parecer emitido às fls. 356-358, a Ilustre Procuradora Regional da República, Mônica Campos de Ré, opina pelo desprovemento da apelação, observando que *“o ora apelante não juntou ao writ quaisquer documentos probatórios da irregularidade da patente referente à máquina eletro-hidráulica concebida para apertar e soltar porcas e parafusos de veículos automotores. Limitou-se, todavia, a sustentar a inafastabilidade da anulação do modelo de utilidade como forma de embasar sua pretensão”*.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 44, IX do Regimento Interno.

Em 29-03-2011.

ANDRÉ FONTES
Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.490066-3

VOTO

I – As manifestações técnicas realizadas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI no procedimento administrativo de invalidação do modelo de utilidade dos impetrados reconheceram a reprodução apenas parcial da patente antes registrada pelo impetrante, sendo determinado o apostilamento da reivindicação única, suprimida a parte colidente com o estado da técnica.

II – O objeto protegido pela patente do modelo de utilidade, com as modificações determinadas pelo órgão de patentes brasileiro, obedece aos requisitos exigidos pela Lei n.º 9.279-96, mormente os da novidade relativa e da atividade inventiva, pois, não obstante presente a mesma finalidade da patente do impetrante – soltura e aperto de porcas e parafusos localizados na parte inferior de veículos automotores –, opera por meio de mecanismo eletro-hidráulico, distinto da invenção registrada pelo autor, que se utiliza de mecanismo eletro-mecânico.

III – Diante da prova pré-constituída nos autos, não há qualquer “direito líquido e certo” a ser resguardado no mandado de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.490066-3

segurança, já que os documentos trazidos pelo impetrante afastam a conclusão no sentido da invalidade do modelo de utilidade patenteado pelos impetrados, ficando ressalvado, como registrado na própria sentença recorrida, que o autor se utilize das vias ordinárias para obter a invalidação requerida, sede em que lhe será franqueada ampla dilação probatória, podendo se valer, além da apresentação de outros documentos, de prova pericial.

Conforme se verifica dos autos, o impetrante Adenir Moreira de Souza depositou junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em 06.02.1997, patente de invenção referente a “*equipamento para soltar e apertar porcas*”, cujo registro foi deferido em 17.11.1998 sob n.º PI 9701431-1. A mencionada patente tem o seguinte quadro reivindicatório (fls. 119-120):

- 1 – EQUIPAMENTO PARA SOLTAR E APERTAR PORCAS, possuindo a configuração de uma alavanca motora interfixa, sendo constituído por uma base de sustentação do conjunto, um sistema motor, um sistema redutor de velocidade, um sistema transmissor de rotação/torque, CARACTERIZADO PELO FATO de apresentar um sistema de regulagem da posição de acoplamento (22) e um sistema acoplador (30), montado num conjunto compacto, onde a base de sustentação do conjunto (1), apresenta um eixo (2) com duas rodas (3) convenientemente localizado de forma a facilitar o movimento do equipamento e a articulação necessária para o acoplamento do equipamento com a porca a ser apertada/desapertada, podendo este ser localizado na parte inferior ou superior da base de sustentação 1.*
- 2 – EQUIPAMENTO PARA SOLTAR E APERTAR PORCAS, conforme reivindicação 1 onde o sistema motor pode ser formado por um motor elétrico, pneumático ou hidráulico (4), CARACTERIZADO PELO FATO ser acoplado diretamente (1) ao sistema redutor (7) ou por intermédio de*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.490066-3

engrenagens (6) e corrente (fig. 2-7), sendo o sistema redutor do tipo de redução (fig.1) ou caixa coroa sem-fim (fig-2).

3 – EQUIPAMENTO PARA SOLTAR E APERTAR PORCAS, conforme reivindicação 1, CARACTERIZADO PELO FATO de o sistema de transmissão de rotação/torque ser constituído por um conjunto acoplado diretamente à saída do redutor, e este sistema ser constituído por engrenagens (13,14) acopladas entre si; com intensidade de acoplamento determinada por um conjunto de molas prato (16) ou espiral e uma regulagem do tipo alavanca (17) com sistemas excêntricos (18-19) e de retenção da posição da alavanca (24).

4 – EQUIPAMENTO PARA SOLTAR E APERTAR PORCAS, conforme reivindicação 1, CARACTERIZADO PELO FATO de o sistema de regulagem da posição de acoplamento possibilitar o posicionamento do equipamento para atuar sobre as porcas do grampo (fig.3), na posição vertical, ou sobre as porcas do rodado (fig.4), na posição horizontal, sendo este sistema constituído por uma regulagem através de ranhuras (23) convenientemente localizadas em um flange (22), e mantida na posição de regulagem através de parafusos (26) ou outro elemento qualquer de fixação”.

A seu turno, os impetrados Amâncio Marques dos Santos e Walmir Toshiyoki Tsukuda depositaram junto ao INPI, em 21.06.2002, patente de modelo de utilidade referente a “*máquina eletro-hidráulica concebida para apertar e soltar porcas e parafusos de veículos automotores*”, cujo registro foi deferido em 02.08.2005 sob n.º MU 8201326-8. Essa patente tem a seguinte reivindicação única (fl. 172):

“Máquina eletro-hidráulica concebida para apertar e soltar porcas e parafusos de veículos automotores, que compreende motor elétrico (1), e sua chave (9), setor de acoplamento (2), bomba hidráulica (3), reservatório (8), comando hidráulico (5), manômetro (4), mangueiras (6) de alta pressão hidráulica e motor hidráulico (7), montados no interior da estrutura (10) sob rodados (11) com manipululo (12) e suporte (13), caracterizada pelo fato da estrutura (10), através do manipululo (12) e dos rodados (11), ser posicionada adequadamente para colocação ou retirada de parafusos ou porcas através do motor hidráulico (7), do sistema homocinético da esfera (16), e do pino base (14) com soquete (17), que se rotaciona controlados pelo comando hidráulico (5) da bomba hidráulica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.490066-3

(3), tendo a pressão hidráulica monitorada pelo manômetro (4) obtendo-se o torque desejado.”

Por entender que o objeto do modelo de utilidade MU 8201326-8 já havia sido antecipado, em sua totalidade, por sua patente de invenção PI 9701431-1, o ora apelante, Adenir Moreira de Souza, em 13.06.2006, requereu ao INPI a instauração de procedimento administrativo de invalidação daquele registro de modelo de utilidade. Em pronunciamento final proferido em 12.12.2006, a autarquia federal deferiu parcialmente o requerimento de invalidação da patente dos apelados (fl. 132), com *“o apostilamento da referida reivindicação, suprimido a parte colidente com o estado da técnica”* (fl. 131).

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).

Ainda quanto aos requisitos para o registro do modelo de utilidade, deve ser ressaltado que a novidade exigida, diversamente do que ocorre com as invenções, tem 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*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.490066-3

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).

No que se refere o caso específico da MU 8201326-8, ressalvada a matéria, de fato, colidente com a da patente PI 9701431-1 e excluída da respectiva reivindicação, ficou comprovado que a patente registrada pelos apelados obedeceu aos requisitos legais, conforme se conclui do caráter categórico das manifestações técnicas do INPI. É ver os seguintes excertos:

[...]

“Primeiramente há de se esclarecer que o requerente da nulidade administrativa comete um erro conceitual ao afirmar que: ‘... o INPI permitiu a cópia do sistema todo, RODADO, CAIXA EXTERNA, BRAÇO EM FORMA DE ‘T’, PROLONGADOR E CAXIMBO...’.

Lendo-se o teor da reivindicação única da patente MU 8201326-8, constante as fls. 47 dos autos, e consultando o que é disposto no Ato Normativo n.º 127, de 05/03/97, item 15.2.1.2.2 (d), qual seja: ‘a reivindicação independente deve, quando necessário, contar entre o título e a expressão ‘caracterizado por’, um preâmbulo explicitando as características já conhecidas no estado da técnica indispensáveis à construção e definição de modelo’, observa-se que a formulação da referida reivindicação está dentro dos limites regulamentares da propriedade industrial e, portanto, não infringindo em direito de terceiros.

Além disso, consultado o documento da patente PI 9701431-1, não se vê mencionado ou ilustrado no mesmo o referido braço em forma de ‘T’ como alega existir a requerente da nulidade administrativa no transcorrer do seu arrazoado.

Por outro lado, a observação da requerente da nulidade administrativa atinente ao fato de que a reivindicação n.º 2 do documento de patente PI 9701431-1 confere privilégio à utilização de um motor hidráulico para o acionamento do seu equipamento é pertinente e, portanto, há de se reconsiderar e reexaminar a matéria objeto da patente em questão.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.490066-3

[...]

Excetuando-se a caixa de engrenagem (29), as características técnicas acima expostas revelam igualmente elementos que dão forma ao preâmbulo da reivindicação única da patente em foco (MU 8201326-8), conforme já foi comentado nas considerações do Ato Normativo n.º 127, e duas que interferem com matéria de pertinência do estado da técnica apresentado (PI 9701431-1), quais sejam: sistema homocinético da esfera (32) e pino base com um soquete (Fig. 3). As demais características técnicas protegidas pela reivindicação única da patente MU 8201326-8 não se encontram antecipadas no documento de patente do estado da técnica PI 9701431-1 e, portanto revelam matéria nova passível de proteção. São elas: motor hidráulico (7) controlado pelo comando hidráulico (5) da bomba (3), onde a pressão hidráulica é monitorada por manômetro (4) visando obter um torque desejado.

[...]

Assim, dada a exposição acima, infere-se que a matéria da patente do modelo de utilidade MU 8201326-8 em pauta está revestida, além do quesito novidade, de ato inventivo, consoante com os preceitos da propriedade industrial. No entanto, dada a antecipação de características técnicas por parte do documento do estado da técnica PI 9701431-1, quais sejam: sistema homocinético da esfera e pino base com um soquete, há necessidade de se proceder ao apostilamento da carta patente do modelo de utilidade, de modo que sua reivindicação única passe a ser lida conforme o abaixo descrito:

1) MÁQUINA ELETRO-HIDRÁULICA CONCEBIDA PARA APERTAR E SOLTAR PORCAS E PARAFUSOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, que compreende motor elétrico (1) e sua chave (9), setor de acoplamento (2), bomba hidráulica (3), reservatório (8), comando hidráulico (5), manômetro (4), mangueiras (6) de alta pressão hidráulica e motor hidráulico (7), montados no interior da estrutura (10) sob rodados (11), com manípulo (12) e suporte (13), caracterizado pelo fato da estrutura (10), através do manípulo (12) e rodados (11), ser posicionada



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.490066-3

adequadamente para colocação ou retirada de parafusos ou porcas através do motor hidráulico (7), controlado pelo comando hidráulico (5) da bomba hidráulica (3), sendo a pressão hidráulica monitorada por manômetro (4) para obter o torque desejado.

(Parecer Técnico reproduzido às fls. 16-18 – grifos aditados)

[...]

“Analisados os objetos da patente em pauta, e, aquele apresentado como base de sustentação do arrazoado constante do pedido de nulidade, qual seja, PI 9701431-1, referente ao equipamento para soltar e apertar porcas, observa-se que em ambos existe a finalidade comum de se operar a soltura e aperto de porcas e parafusos que esteja localizados na parte inferior de veículos automotores preservando-se a integridade física dos seus operadores.

No entanto, observa-se que ambos os objetos operam por meios distintos, quais sejam: o objeto da patente MU 8201326-8 promove o seu objetivo através da provisão de um implemento eletro-hidráulico, ao passo que o documento trazido à luz de base do arrazoado da nulidade, PI 9701431-1, torna efetivo o seu objetivo através da provisão de um implemento eletro-mecânico, distinto do objeto da patente em questão.”
(Parecer Técnico reproduzido às fls. 137-138 – grifos aditados)

Desse modo, como se depreende das considerações técnicas realizadas pela autarquia federal, inexistente a alegada violação aos preceitos dos artigos 9.º, 11 e 14 da Lei n.º 9.279-96, pois obedecidos os requisitos para o registro do modelo de utilidade em questão, mormente o da novidade relativa e da atividade inventiva. Outrossim, não se deu o invocado desrespeito ao Ato Normativo n.º 127-97 (item 15.2.1.2.2, “d”) e às Diretrizes de Exame de Patentes (item 1.10.5.1), tendo em vista que, como salientado pela autarquia federal à fl. 16, a reivindicação independente da MU 8201326-8 observou os ditames regulamentares da propriedade industrial.

Frise-se que não se trata, como alega a apelante, de conferir caráter absoluto à presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que se pronunciou pela manutenção parcial do registro de modelo de utilidade dos recorridos. A apreciação detida das manifestações



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.490066-3

técnicas do INPI revela que, de fato, não assiste razão recorrente quanto à invalidação, em sua totalidade, da patente MU 8201326-8. Demais disso, carece de base o argumento da recorrente de que o órgão de patentes brasileiro não apreciou corretamente o requerimento de invalidação da patente de modelo de utilidade em questão, tendo em vista que foram se pronunciou satisfatoriamente sobre todos questionamentos feitos pela requerente em sede administrativa.

Verifica-se, assim, que, diante da prova pré-constituída no presente mandado de segurança, não há qualquer “direito líquido e certo” do impetrante a ser resguardado, já que os documentos trazidos aos autos afastam a conclusão no sentido da invalidade da matéria patenteada pelos impetrados. E, como ressalvado na sentença recorrida, nada impede que o autor se utilize das vias ordinárias para pleitear a invalidação do privilégio em comento, sede em que lhe será franqueada ampla dilação probatória, podendo se valer, além da apresentação de outros documentos, de prova pericial. Nesse sentido, convém registrar que “direito líquido e certo”, conforme os ensinamentos do mestre Hely Lopes Meirelles, “*é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais*” (In Mandado de Segurança. São Paulo: Saraiva, 1994 – p. 25-26).

Isso posto, nego provimento à apelação.

É como voto.

Em 29-03-2011.

ANDRÉ FONTES
Relator

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE, NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO A INVALIDAÇÃO DE PATENTE DE MODELO DE



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.490066-3

UTILIDADE REFERENTE A “MÁQUINA ELETRO-HIDRÁULICA CONCEBIDA PARA APERTAR E SOLTAR PORCAS E PARAFUSOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES”, DENEGOU A ORDEM POSTULADA, POR AUSÊNCIA DE “DIREITO LÍQUIDO E CERTO” A SER RESGUARDADO.

I – As manifestações técnicas realizadas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI no procedimento administrativo de invalidação do modelo de utilidade dos impetrados reconheceram a reprodução apenas parcial da patente antes registrada pelo impetrante, sendo determinado o apostilamento da reivindicação única, suprimida a parte colidente com o estado da técnica.

II – O objeto protegido pela patente do modelo de utilidade, com as modificações determinadas pelo órgão de patentes brasileiro, obedece aos requisitos exigidos pela Lei n.º 9.279-96, mormente os da novidade relativa e da atividade inventiva, pois, não obstante apresente a mesma finalidade da patente do impetrante – soltura e aperto de porcas e parafusos localizados na parte inferior de veículos automotores –, opera por meio de mecanismo eletro-hidráulico, distinto da invenção registrada pelo autor, que se utiliza de mecanismo eletro-mecânico.

III – Diante da prova pré-constituída nos autos, não há qualquer “direito líquido e certo” a ser resguardado no mandado de segurança, já que os documentos trazidos pelo impetrante afastam a conclusão no sentido da invalidade do modelo de utilidade patenteado pelos impetrados, ficando ressalvado, como registrado na própria sentença recorrida, que o autor se utilize das vias ordinárias para obter a invalidação requerida, sede em que lhe será franqueada ampla dilação probatória, podendo se valer, além da apresentação de outros documentos, de prova pericial.

IV – Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Votaram os Desembargadores André Fontes, Messod Azulay Neto e Liliane Roriz.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.490066-3

Rio de Janeiro, 29 de março de 2011. (data do julgamento)

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2ª Região