



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0800777-36.2007.4.02.5101 (2007.51.01.800777-0)  
RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO

APELANTE : MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS "TATU" S/A  
ADVOGADO : CLAUDIO FRANCA LOUREIRO E OUTROS  
APELADO : STARA S/A - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E OUTRO  
ADVOGADO : ELIZON DE AQUINO COSTA E OUTRO  
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08007773620074025101)

## **E M E N T A**

### **PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. PERÍCIA. ESCLARECIMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUFICIÊNCIA DESCRITIVA.**

- Insurge-se a empresa autora contra sentença que julgou improcedente o pedido, visando a nulidade da patente de modelo de utilidade MU 810913-0, denominada "CARRETA GRANELEIRA PARA ABASTECIMENTO", de titularidade da ora empresa apelada.
- No que tange ao requerimento de nova perícia, depreende-se dos autos que o laudo pericial judicial foi elaborado por profissional qualificado, tendo este apresentado todas as respostas aos quesitos formulados pelas partes, dirimindo suficientemente a questão técnica posta em Juízo, inclusive quanto aos quesitos complementares elaborados pela Apelante.
- A concessão do registro está subordinada ao fato do objeto não se encontrar compreendido no estado da técnica, que constitui-se por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio.
- Considera-se presente a atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Ao contrário da patente de invenção, não é exigida atividade inventiva para um modelo de utilidade, mas tão somente um ato inventivo.
- Restou demonstrado nos autos que a patente em tela apresenta novidade por ser diferente de todas as anterioridades apontadas, bem como possui ato inventivo, eis que "apresenta meios de acoplamento que não decorrem de maneira óbvia do estado da técnica, facilitando a limpeza e a manutenção não só dos reservatórios, mas, também, da própria estrutura do veículo (carreta)."
- A perícia realizada afastou a alegação de insuficiência descritiva, de forma cristalina, inclusive em sede de resposta aos quesitos suplementares formulados pela Autora/Apelante, e deferidos em sede de agravo de instrumento, com base no princípio da ampla defesa, ratificando as conclusões originais do laudo pericial, no sentido de que o conjunto descritivo (texto) e informativo (desenhos) são capazes de permitir que um técnico compreenda e reproduza o objeto em questão.
- Precedente jurisprudencial.
- Apelação desprovida. Sentença confirmada.



## A C Ó R D ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores Federais da 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade de votos, na forma do voto do Relator, negar provimento à apelação.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016.

**DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO**  
**Relator**



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0800777-36.2007.4.02.5101 (2007.51.01.800777-0)  
RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO

APELANTE : MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS "TATU" S/A  
ADVOGADO : CLAUDIO FRANCA LOUREIRO E OUTROS  
APELADO : STARA S/A - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E OUTRO  
ADVOGADO : ELIZON DE AQUINO COSTA E OUTRO  
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08007773620074025101)

## R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/A (fls. 811/832), contra a sentença proferida pelo MM. Juízo Federal da 31ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (fls. 800/809), nos autos da ação ordinária ajuizada em face de STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, objetivando a declaração de nulidade da patente MU 810913-0, denominada "CARRETA GRANELEIRA PARA ABASTECIMENTO", de titularidade da ora empresa apelada.

O MM. Juízo *a quo* julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora em honorários sucumbenciais de 10% do valor da causa, em favor dos réus, *pro rata*.

Alega, em suma, que o laudo pericial baseou-se em premissas equivocadas, que maculam definitivamente suas conclusões, tendo a agravante, então, apresentado sua impugnação ao laudo às fls. 585/609 e 736/749, demonstrando que o Perito carece de conhecimentos técnicos e legais acerca da área de propriedade industrial; que a técnica reivindicada na patente MU810913-0 já era conhecida do estado da técnica, sendo antecipada por diversos documentos, notadamente, pela patente americana US2060130; que, ao contrário do informado pelo Perito, a patente americana US2060130 não descreve qualquer tipo de fixação, sendo impossível basear as conclusões do laudo técnico na simplória suposição de que tal elemento existisse; que o perito distanciou-se da matéria revelada na patente anulanda, tendo colhido as informações complementares no produto da agravada; que o perito extrapolou a matéria revelada pela patente anulanda, haja vista a insuficiência descritiva desta, razão pela qual evidente o descumprimento aos artigos 24, 25 e 50 da LPI e que a manutenção de uma patente com insuficiência descritiva gera insegurança jurídica, por não delimitar de modo claro e preciso o seu escopo de proteção.

Assevera, ainda, que apresentou quesitos complementares que foram indeferidos pelo Juízo, sendo objeto de agravo de instrumento, tendo sido este provido, em parte, para determinar que o perito fosse intimado a apresentar resposta aos quesitos complementares, ao que respondeu, mantendo a conclusão de validade da patente (fls. 729/732).

Alega, assim, que a sentença baseou-se somente na prova pericial, a qual encontra-se equivocada quanto à análise da patente americana US2060130, bem como elaborou o laudo pericial, realizando diligência às instalações da Apelada, sendo induzido em falha grave, eis que



realizou comparação do estado da técnica com o produto da titular da patente (carreta graneleira por ela produzida) e não com a matéria revelada pela carta patente, deixando de lado o exato teor das reivindicações da patente, não verificando, portanto, que a patente, tal como redigida, padeceria de insuficiência descritiva, já que não revela com clareza as eventuais vantagens observadas *in locu* pelo Perito.

Requer, por fim, a anulação da sentença, que teve por base apenas o laudo pericial equivocado, determinando a remessa dos autos à Vara de origem, para a produção de prova pericial por profissional habilitado. Alternativamente, requer a procedência do pleito autoral, reconhecendo-se a nulidade da patente, ante a insuficiência descritiva, acolhendo-se os pareceres técnicos do assistente técnico da Apelante.

O INPI pugna pelo provimento do apelo, para anular a sentença e determinar o refazimento da prova pericial. Contrarrazões às fls. 845/865 e 760/796.

O Ministério Público opinou em parecer no sentido da manutenção da sentença (fls. 875/879).

É o relatório. Sem revisão.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2016.

**DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO**



---

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0800777-36.2007.4.02.5101 (2007.51.01.800777-0)  
RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO

APELANTE : MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS "TATU" S/A  
ADVOGADO : CLAUDIO FRANCA LOUREIRO E OUTROS  
APELADO : STARA S/A - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E OUTRO  
ADVOGADO : ELIZON DE AQUINO COSTA E OUTRO  
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08007773620074025101)

## **V O T O**

O Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO:

Insurge-se a empresa autora contra sentença, visando a nulidade da patente de modelo de utilidade MU 810913-0, em razão de já se encontrar no estado da técnica, denominada "CARRETA GRANELEIRA PARA ABASTECIMENTO", de titularidade da ora empresa apelada.

No que tange ao requerimento de nova perícia, como já afirmado em sede de agravo de instrumento interposto pela autora, as hipóteses autorizadas para uma nova perícia, descritas nos artigos 468 e 480, ambos do CPC/2015, não se adequam ao presente caso, na medida que o laudo pericial judicial foi elaborado por profissional qualificado, tendo este apresentado todas as respostas aos quesitos formulados pelas partes, dirimindo suficientemente a questão técnica posta em Juízo, inclusive quanto aos quesitos complementares elaborados pela Apelante.

Com efeito, as alegações acerca da carência de conhecimentos técnicos do perito não encontra qualquer suporte nos autos. Como bem asseverado pelo representante do Ministério Público Federal, em parecer, às fls. 877:

*(...) A idoneidade da prova pericial, nesse contexto, impõe ser verificada em primeiro lugar. E, a despeito das alegações recursais, não há razão para que ela seja reconsiderada.*

*Com efeito, o perito manifestou-se exaustivamente às fls. 420-487 (laudo), 555-557 (petição, com documentos juntados às fls. 556-571), 644-653 (esclarecimentos) e 729-732 (resposta aos quesitos suplementares). Em todas estas oportunidades analisou, minuciosamente, todas as questões relevantes para a compreensão das controvérsias técnicas e, conseqüentemente, para o deslinde da demanda, respondendo a todos os questionamentos formulados pelas partes.*

*O perito diligenciou em vistoria ao equipamento cuja patente se questiona com vistas a `constatar a correlação entre o que a documentação da Patente busca registrar e o que o produto apresenta ´ e evitar ´equivocos de entendimentos em face de registros mal feitos na redação´ (fl. 449). A despeito dessa indicação acerca da metodologia empregada e do que sustenta a recorrente, não se pode entender que tal indicação de laudo*



*pericial revelaria uma insuficiência descritiva por parte da patente em comento.*

*É que, na verdade, o laudo não nega e, tampouco, rejeita o que consta das especificações da patente. Apenas deixa claro que não se restringiria à sua análise exatamente para evitar qualquer equívoco nas conclusões.*

*E não poderia ser diferente já que a suficiência descritiva não deve ser analisada apenas sob uma perspectiva comparativa com um modelo que alegadamente lhe seja semelhante. Ao contrário, é possível dizer que somente será efetivamente segura uma avaliação que promova o cotejo entre os dados constantes da patente e o próprio modelo de utilidade a que ela se refere, exatamente como procedeu o auxiliar do juízo.*

*Desse modo, não é equivocada a metodologia utilizada pelo perito, já que deixa de se limitar a uma aferição exclusivamente comparativa entre o modelo de utilidade impugnado e as descrições de seu objeto e adentra a avaliação específica ao próprio objeto das descrições, conduta evidentemente mais segura e, portanto, até desejável.*

*Aliás, é exatamente o que esclarece o perito ao prosseguir com a exposição dos motivos que o levaram à utilização dessa metodologia (fl. 449):*

*Igualmente, procedemos a uma Reunião Técnica, em 11/04/2013, São Paulo (SP), com os representantes dos Patrocinadores do Autor para tratarmos das análises e considerações desse e do que foi constatado na Vistoria.*

*Registramos que é procedimento de trabalho pericial deste Perito proceder a visualização do equipamento. Inclusive, para se certificar de adequabilidade a sanar o problema proposto; sua exequibilidade em face ao projeto proposto; e, sua aceitabilidade face ao estado da técnica existente nos autos.*

*A um técnico, não se pode conceber que uma Prova Pericial de Patente de um equipamento Mecânico seja procedida sem Vistoria. Não se aceita o argumento de que um Perito, em Ações de Patente, tenha que abrir mão de verificar o equipamento objeto da lide, baseando-se apenas em documentos, plantas, projetos realizados em papel e registros escritos,. Data vênia, 'o Perito são os olhos do Juízo e, infelizmente, papel aceita tudo [sic]*

*Demais disso, em que pese a recorrente ter apresentado duas impugnações às conclusões periciais nos autos (fls. 585-609, quanto ao laudo principal e fls. 736-749, quanto à resposta aos quesitos suplementares), em momento algum logrou êxito em comprovar que o perito em questão carece dos conhecimentos técnicos necessários a se desincumbir do encargo que lhe fora dado pelo juízo. Permanece hígida, portanto, a indicação do profissional em questão como habilitado para atuar nos autos como auxiliar do juízo.(...)"*

No mérito, sobre o tema em questão, a Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 9º.,



especifica que 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, e que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Nos termos do artigo 11, da referida lei, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica, que se caracteriza “por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior” (artigo 11, p.1º).

No que tange ao requisito da novidade, é suficiente que o objeto da patente não esteja inserido em estado técnica antes do depósito do pedido no INPI, ou seja, é suficiente que o objeto da patente não tenha sido franqueado ao conhecimento público antes do depósito.

Ademais, deve-se ter em conta, além do aspecto temporal, o conteúdo dos requerimentos, de modo que apenas um novo pedido que reproduza na totalidade o objeto da patente anteriormente requerida será capaz de afastar o requisito da novidade.

O modelo de utilidade refere-se necessariamente a um objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma obtida ou introduzida em objetos conhecidos, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação, nos termos do artigo 9º, da LPI.

Ao contrário da patente de invenção, não é exigida atividade inventiva para um modelo de utilidade, mas tão somente um ato inventivo. Isto quer dizer que para o modelo de utilidade é exigido um grau menor de atividade inventiva, ou seja, a patente de modelo de utilidade é o aperfeiçoamento daquilo já existente, bem como a junção de objetos para criar um novo invento. Assim, a novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas.

*In casu*, as patentes norte-americanas apontadas pela autora/apelante não foram capazes de demonstrar o estado de técnica do objeto em questão, uma vez não ter apresentado características idênticas as deste, não comprometendo, portanto, o requisito da novidade (fls. 462/467), v.g, trecho ora transcrito:

*"(...) a patente em tela apresenta novidade por ser diferente de todas as anterioridades indicadas, como apresenta ato inventivo já que apresenta meios de acoplamento que não decorrem de maneira óbvia do estado da técnica, facilitando a limpeza e a manutenção não só dos reservatórios, mas, também, da própria estrutura do veículo (carreta).*

*A solução encontrada reside na forma aplicada ao chassi e aos reservatórios, que cooperam entre si para obter uma melhor e maior funcionalidade quando comparadas com as demais Patentes acostadas nos autos.*

*Ou seja, é nosso entendimento ao caso da presente lide que a MU STARA é válida e deve ser preservada em sua concessão(...)"*



No que tange à insuficiência descritiva, a perícia realizada afastou a alegação, de forma cabal, em sede de resposta aos quesitos suplementares formulados pela Autora/Apelante, ratificando as conclusões originais do laudo pericial, no sentido de que o conjunto descritivo (texto) e informativo (desenhos) são capazes de permitir que um técnico compreenda e reproduza o objeto em questão *"carreta graneleira com reservatórios modulares que propicia desacoplamento rápido e, assim, permite sua retirada fácil ou levantamento dos ditos reservatórios para a lavagem, facilitando essa operação e evitando a corrosão decorrente da natureza dos produtos utilizados."* (fls. 730).

Neste sentido é o entendimento desta E. Turma Especializada em hipótese semelhante:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 523, §3º DO CPC - NULIDADE DA PATENTE- NÃO CABIMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 8º DA LEI 9.279/96 - LAUDO PERICIAL IMPARCIAL. 1- Recurso no qual se discute se a patente de invenção PI 9815352-8, de titularidade das apeladas, já se encontrava no estado da técnica quando do seu depósito no INPI, na medida em que, segundo a apelante, o seu objeto é uma reprodução da patente EP 535734, também de titularidade das apeladas, que já se encontrava em domínio público no Brasil quando do depósito da PI 9815352-8; 2- Observa-se da reivindicação das patentes PI 9815352-8 e EP 535734 que as mesmas não possuem formulação idêntica, tendo em vista a divergência do teor do elemento *c*- descrito em ambas. Tal questão ficou esclarecida nas respostas aos quesitos 39, 42, 43 e 47 da autora, ora apelante, constantes às fls. 2022/2026 do laudo pericial complementar (produzido em face dos laudos críticos juntados pelas partes), onde ficou consagrada a diferenciação dos componentes *c*- das patentes em cotejo; 3- A novidade da patente PI 9815352-8 consubstanciada na vantagem da duração de eficiência do produto pelo prazo superior a 42 (quarenta e dois) dias restou esclarecida pelo perito judicial na resposta ao quesito adicional nº 20 do autor/apelante, constante às fls. 2036/2037, no sentido de que *(...)* a Patente Européia EP0535734 não ensina, sugere ou corrobora com exemplos uma forma de manipular a formulação para se obter um tempo de eficácia superior a 42 dias. (...) No que se refere às diferenças quantitativas, a Patente Brasileira PI 9815352-8 (...) Quando os veículos hidrofóbicos se misturam em uma determinada faixa de relação (de 45:55 a 30:70, preferencialmente 40:60), formam, juntamente com os agentes terapêuticos, óleo de rícino hidrogenado e outros componentes, uma formulação injetável que fornece eficácia contra parasitas internos e externos de animais por tempo superior a 42 dias.-; 4- Não há que se falar em parcialidade no laudo pericial em virtude do perito judicial. a perícia foi realizada com a participação dos assistentes técnicos de ambas as partes, respeitando-se o contraditório, tendo o perito, inclusive, elaborado laudo complementar às fls. 2008/2081 respondendo à impugnação das partes e aos quesitos





adicionais, culminando com a realização da audiência de fls. 2126/2131, na qual o perito judicial respondeu as perguntas dos advogados das empresas em litígio, dos assistentes técnicos e do Procurador do INPI; 5- A parcialidade dos peritos deve ser evidenciada de forma cabal, não servindo para acolhê-la, apenas a alegação de que o resultado de seu laudo é extremamente coincidente com a alegação de uma das partes, porque é nisso que reside o trabalho dos expertos, ou seja, emitir conceitos e análises técnicas que solucionam o conflito de interesses em favor de uma das partes em litígio; 6- Apelação conhecida e improvida.  
(AC 200651015046928, Desembargador Federal ABEL GOMES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::03/09/2012 - Página::25.)

Portanto, não há qualquer reparo a fazer na sentença, que aplicou o direito em consonância com o entendimento desta Corte.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2016.

**DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO**  
**Relator**



---

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0800777-36.2007.4.02.5101 (2007.51.01.800777-0)  
RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO  
APELANTE : MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS "TATU" S/A  
ADVOGADO : CLAUDIO FRANCA LOUREIRO E OUTROS  
APELADO : STARA S/A - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E OUTRO  
ADVOGADO : ELIZON DE AQUINO COSTA E OUTRO  
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08007773620074025101)

### V O T O - V I S T A

Como consta da transcrição fonográfica, fls. 891/901, estava inicialmente divergindo do Relator, considerando informação constante de memorial apresentado pela apelante, fls. 897.

Todavia, essa informação não estava condizente com a realidade dos autos — e aí transparece a necessidade de os Drs. Advogados estarem atentos — o Dr. Advogado da apelada interveio de pronto, esclarecendo que a informação referida no memorial do apelante estava em desacordo com a posterior manifestação do INPI, constante as fls. 752/753, e nesta, diversamente da anterior, concorda com o laudo oficial, e opina pela improcedência do pedido.

O laudo, em que pese todas as críticas feitas pela apelante, está bem fundamentado tanto que a Douta Procuradoria Regional da República manifestou-se contrariamente às críticas que a apelante se lhe fez (fls. 877, transcrito no voto do Relator) e não vislumbrou qualquer vício, igualmente o INPI na manifestação de fls. 752/753.

Por isso, acompanho o Douto Relator, integralmente, negando provimento ao recurso.

É como voto.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016.

**ANTONIO IVAN ATHIÉ**  
Desembargador Federal



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0800777-36.2007.4.02.5101 (2007.51.01.800777-0)  
RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO  
APELANTE : MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS "TATU" S/A  
ADVOGADO : CLAUDIO FRANÇA LOUREIRO E OUTROS  
APELADO : STARA S/A - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E OUTRO  
ADVOGADO : ELIZON DE AQUINO COSTA E OUTRO  
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08007773620074025101)

**APELAÇÃO CÍVEL: 0800777-36.2007.4.02.5101**

**(2007.51.01.800777-0)**

**VOTO VISTA**

**O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES:**

Trata-se de apelação cível interposta às fls. 811/832 pela MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/A em face da sentença proferida às fls. 800/809 pelo Juízo da 31ª Vara Federal/RJ, Caroline Somesom Tauk, nos autos da ação ajuizada pela apelante em face da STARA S/A IND/DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

A ação foi ajuizada pela MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/A objetivando, liminarmente, a suspensão dos efeitos da patente de modelo de utilidade MU 8101913-0 (CARRETA GRANELEIRA PARA ABASTECIMENTO), de titularidade da STARA S/A IND/DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. No mérito, postulou a nulidade da referida patente, ante a ausência de novidade consubstanciada nas seguintes anterioridades impeditivas: patentes US 2.060.130, US 3498483, US 5346286, US 538.162, US 1.074.971, além da cópia de catálogo de fabricante americano com vários produtos que guardariam estreita afinidade e semelhança com o objeto da patente anulanda.

Sustenta a autora que pretende a nulidade da patente MU 8101913-0, uma vez que vem fabricando e vendendo um implemento agrícola dotado de alguns elementos já de uso comum que, no entanto, constam da carta patente anulanda.

Decisão proferida às fls. 319/320 deferindo a antecipação dos efeitos da tutela e determinando a suspensão dos efeitos da patente MU 8101913-0 que foi objeto do agravo de instrumento interposto às fls. 330/344, autuado sob o nº 2008.02.01.009473-3, tendo sido negado seguimento ao recurso, ante a instrução deficiente (fls. 360/364).

**Às fls. 800/809 foi proferida sentença julgando improcedente o pedido e revogando a tutela deferida**, tendo a magistrada entendido, em síntese, que o laudo pericial é contundente no reconhecimento da existência de novidade no modelo de utilidade e de suficiência descritiva no relatório, razão pela qual a



patente MU 8101913-0 não é nula.

Apelação cível interposta às fls. 811/832 pela MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/A, argumentado, em resumo, o seguinte:

1) Que todas as características técnicas reveladas na patente MU 8101913-0 são antecipadas pelos documentos carreados na inicial, notadamente pela patente americana US 2.060.130;

2) Que segundo o perito judicial, a característica principal da patente MU 8101913-0 é a fixação por interferência (sem a presença de um elemento de fixação, como um parafuso ou ponto de solda, por exemplo), o que possibilitaria uma série de vantagens tais como: possibilidade de içamento, fácil desmembramento, etc., razão pela qual a patente US 2.060.130 não antecipa as propriedades essenciais da patente anulanda (MU 8101913-0);

3) Que no que tange a patente US 2.060.130 o perito judicial afirma que a suspensão se dá por algum tipo de fixação não mencionado, fato que extrapola a matéria revelada na referida patente americana. A apelante ressalta que o relatório da patente US 2.060.130 em momento algum indica que o termo fixado significa que a estrutura está presa. Ressalta que o termo "fixado" tem, portanto, o sentido de tornar estável, tal como ocorre no objeto da patente anulanda;

4) Que na verdade, a reivindicação independente da patente MU 8101913-0 revela conceito idêntico quando menciona que o reservatório é apoiado e encaixado no chassi, haja vista que o simples apoio poderia gerar instabilidade no reservatório. Portanto, trata-se apenas da semântica utilizada entre o resultado da tradução dos termos "fixado" e "encaixado", sendo que em ambas as situações se obtêm efeito similar;

5) Que o perito afirma em resposta ao quesito 03 (fl. 730) que *"a carreta é constituída por reservatórios modulares que são encaixados no chassi e tanto os reservatórios como o chassi são dotados de formato especialmente concebidos para esse acoplamento e desacoplamento rápidos sem prejudicar a estabilidade do conjunto"*, demonstrando claramente que é o formato especialmente concebido que gera o efeito técnico inovador. Porém, o relatório descritivo da patente anulanda não informa que formato especial é esse, caracterizando insuficiência descritiva da patente;

6) Que o perito nomeado carece de entendimentos técnicos científicos necessários para atuar no feito, maculando as conclusões do lado. Aduz que, ao invés de analisar o escopo da carta-patente, frente às técnicas anteriores apresentadas na inicial, como lhe cabia, enveredou por uma metodologia notoriamente equivocada, diligenciando a fim de verificar o produto "carreta graneleira" fabricado pela apelada, deixando de lado os ensinamentos oriundos da carta-patente.

Por fim, postula a apelante a nulidade da sentença prolatada, com a remessa dos autos à Vara de origem para a produção de nova prova pericial por profissional habilitado e com conhecimentos na área de propriedade industrial, uma vez que demonstrou que o laudo pericial está eivado de equívocos técnicos, conceituais e metodológicos que contaminaram suas conclusões.

Alternativamente, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade da patente MU 8101913-0.



O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL manifestou-se à fl. 841 no sentido de que, embora tenha interesse subjetivo próprio na reforma da sentença, de forma que a decisão final que vier a ser proferida nestes autos se alinhe ao entendimento manifestado na contestação de fls. 213/214, não vislumbra, por economia processual, a necessidade de recorrer. Postula pelo provimento do recurso da empresa-apelante (fls. 811/832), com a nulidade da sentença e com a realização de nova prova pericial.

Contrarrazões da STARA S/A IND/DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS às fls. 845/865 sustentando, em síntese, o seguinte:

1) Que é fundamental e imperioso ressaltar que o INPI, durante a instrução processual e após a juntada da prova técnica produzida pelo *expert*, às fls. 618/624 reviu sua posição inicial e reconheceu que o Perito estava correto, portanto, sua opinião errônea emitida na contestação foi corrigida e superada, tendo, inclusive, postulado pela improcedência da demanda;

2) Que não restou comprovado de forma cabal que a patente da apelada foi encontrada na sua integralidade em um único documento, razão pela qual a sentença deve ser mantida, tendo prestigiado o trabalho do perito;

3) Que a alegação da apelante de insuficiência descritiva não foi objeto da inicial, nem tampouco do pedido de nulidade, tendo sido enfrentada nos autos e afastada tanto pelo perito, assim como também pelo próprio INPI e, conseqüentemente pela magistrada sentenciante;

4) Que resta evidente no laudo que, não obstante as informações apresentadas pela apelada ao INPI durante a fase de exame da patente para atender exigência realizada pelo referido órgão, em nada alteram o conteúdo da patente da apelada, tanto que o perito ratifica o laudo afirmando que: "*não faltava e não falta suficiência descritiva à patente*" (fl. 732);

5) Que a própria apelante teve entendimento completo sobre as características da patente da apelada, tanto que copiou as inovações da patente anulanda e incluiu suas características em produto similar por ela produzido. Afirma que ajuizou uma Ação de Proibição de Uso de Patente em face da ora apelante em tramitação na Comarca de Matão/SP, cujo laudo produzido aponta categoricamente que o produto fabricado pela apelante é cópia do produto da apelada (fls. 285/314);

6) Que o perito judicial nomeado pelo Juízo singular no presente feito atua em diversas Varas da Justiça Federal, possuindo condições intelectuais e conhecimento técnico que lhe permitem analisar e emitir parecer sobre a matéria, sendo um especialista com formação superior completa.

Decisão proferida à fl. 625 indeferindo os quesitos suplementares postulados pela apelante/autora às fls. 585/609 que foi objeto de agravo de instrumento interposto às fls. 666/697 (2014.02.01.006464-9) que foi julgado no sentido de dar parcial provimento ao recurso para determinar que o perito judicial seja intimado para responder aos três quesitos elencados pela apelante à fl. 672.

Manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL às fls. 875/879 pelo desprovimento do recurso.



---

É o relatório.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2016.

Na sessão do dia 29/9/2016 foi proferido voto pelo Relator, Exmo. Desembargador Federal Paulo Espírito Santo, negando provimento ao recurso, tendo o Desembargador Federal Ivan Athié pedido vista e, na **referida sessão pedi vista sucessiva dos autos, razão pela qual trago hoje o processo a julgamento.**

O cerne do presente recurso consiste em decidir se a patente MU 8101913-0 da apelada, STARA S/A IND/DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, preenche os requisitos da novidade e suficiência descritiva.

De plano destaque-se que não há que se falar em nulidade da sentença.

Com efeito, o perito judicial é profissional habilitado, possuindo formação em engenharia mecânica, com especialização (e pós-graduação) em máquinas e equipamentos (fl. 645).

Ademais, saliente-se que os presentes autos tiveram uma instrução probatória robusta e suficiente ao deslinde da questão, tendo o perito judicial, inclusive, diligenciado pessoalmente na sede da empresa-ré, ora apelada, com o fim de observar o mecanismo do equipamento objeto da patente anulanda (fl. 449), sendo elaborado o laudo pericial (fls. 420/487), além de informações complementares fornecidas pelo perito em face das impugnações feitas pela apelante (fls. 644/653, 729/732 e 764). O perito também realizou reunião técnica com a apelante e apelada (fls. 450/451). Destaque-se que o assistente técnico da apelante, embora ciente da realização da vistoria técnica no equipamento da apelada, não compareceu no local.

Prosseguindo, da análise do laudo pericial, assim como também das demais manifestações do perito judicial nos autos é possível constatar que os requisitos da novidade e da suficiência descritiva encontram-se presentes na patente MU 8101913-0, consoante os seguintes trechos destacados, nos quais o perito elucidou a questão de forma clara, *in verbis*:

- Fl. 468 (considerações finais do perito judicial a respeito da novidade):

"(...)

*Por fim, cabe ressaltar que a patente em **tela apresenta novidade** por ser diferente de todas as anterioridades indicadas, como apresenta ato inventivo já que apresenta meios de acoplamento que não decorrem de maneira óbvia do estado da técnica, facilitando a limpeza e a manutenção não só dos reservatórios, mas também, da própria estrutura do veículo (carreta).*

*A solução encontrada reside de forma aplicada ao chassi e aos reservatórios, que cooperam entre si para obter uma melhor e maior funcionalidade quando comparadas com as demais patentes acostadas aos autos.*

*Ou seja, é nosso o entendimento ao caso da presente lide que a MU STARA é válida e deve ser preservada em sua concessão."*

- Fl. 473 (resposta do perito ao quesito 02 da apelante/autora no sentido de que a patente MU 8101913-0 não se encontrava no estado da técnica à época do depósito):



*"Em nosso entendimento, não se encontrava no estado da técnica, uma vez que os documentos acostados aos autos são distintos ao objeto anulando e nenhum desses traz, num único documento, o que a patente anulanda reivindica. Observamos que a patente US 2060130 apresenta-se com a parte superior fechada e contendo tampas, tipo alçapão, para sua abertura, sendo que o reservatório da Ré - STARA é livre, aberto, o que, para efeito de manutenção e limpeza, é uma facilidade adicional. O chassi não é do tipo estojo. A estrutura tubular ou metálica é diferente. O objeto da Ré, em nosso entendimento, contempla novidade na forma mencionada no item 5.0 do presente trabalho pericial."*

- Fl. 478 (resposta ao quesito 02 da apelada/ré no sentido de esclarecer se o objeto da patente MU 8101913-0 é passível de registro à luz da Lei 9.279/96):

*"Conforme a Lei 9.279/96, de 14/05/1996 (Lei da propriedade Industrial) 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. Para se concluir sobre a nulidade ou não da Patente de Modelo de Utilidade de número MU 8101913-0, esta deve ser analisada em relação a cada um dos requisitos acima. **No tocante à aplicação industrial não há dúvida que a patente MU 8101913-0 atende a este requisito**, uma vez que o equipamento reivindicado é passível de produção pela indústria. **No que concerne a uma nova forma ou disposição, a patente MU 8101913-0 atende a este requisito**, uma vez que não foram apresentados equipamentos que, em nosso entendimento, antecipssem integralmente as características por ela reivindicadas. **No tocante a existência de ato inventivo, a patente MU 8101913-0 atende a este requisito**, uma vez que suas reivindicações permitem um melhor manuseio, limpeza interna e externa, manutenção/repou e flexibilidade."*

- Fl. 479 (resposta ao quesito 06 da apelada/ré no qual o perito descreve sobre a funcionalidade da MU 8101913-0):

*"Em nosso entendimento, a MU 8101913-0 possui as seguintes características funcionais: - Chassi monobloco capaz de acomodar reservatórios encaixados, dotados de parte superior aberta, caracterizado pelo formato estojo, de forma a alinhar, alojar e apoiar completamente os reservatórios sem que haja a necessidade de qualquer elemento de fixação, permitindo, assim, seu desacoplamento (içamento) para manutenção e limpeza interna e externa de forma mais adequada."*

- Fl. 480 (resposta ao quesito 13 da apelada/ré no sentido de que o perito informe se os melhoramentos e a formatação introduzidos na MU 8101913-0 são encontrados nas anterioridades e nos catálogos estrangeiros):

*"Em nosso entendimento, não."*

Em relação a questão do perito judicial ter afirmado na resposta do quesito 05 (fl. 476/477 - folha 57 do laudo) que no que tange ao objeto da patente apontada como anterioridade (US 2060130) a suspensão fixa



(do contênier) se dá por algum tipo de fixação não mencionado (parafuso, solda, etc.) e que tal fato extrapola a matéria revelada na referida patente americana, releve-se o seguinte trecho elucidativo do perito:

Fls. 485/486:

*"Com relação a questão do registrado à fl. 57, este Perito registra que o conceito de fixação ali registrado, também inclui o conceito de fixação por interferência no qual um objeto de maior dimensão, por algum processo térmico, pode ser alojado num de menor dimensão. Ou seja, esse fica fixo, sem movimentação. Tal fato não se verifica no MU anulanda uma vez que os reservatórios se encontram soltos e, tão somente, apoiados num chassi tipo "estojo".*

*A conclusão obtida à página 57 do laudo pericial é uma resposta de um quesito e, conceitualmente, é exatamente a de que a suspensão se dá por meio de algum tipo de fixação não mencionado.*

*Ademais, respeiosamente, o Perito não extrapola a matéria revelada pelo documento US 2060130 porque a questão versa sobre mobilidade, facilidade de manuseio, interpretação que, **para um técnico**, deve ter significação, na forma preconizada pela Lei.*

*(...) No caso da patente MU anulanda, o reservatório está apoiado, aliás, como registra o próprio Assistente Técnico do Autor, ao mencionar que a reivindicação independente da patente MU 8101913-0 revela conceito idêntico quando menciona que o reservatório é apoiado e encaixado no chassi.*

*A questão de gerar instabilidade no reservatório não possui relação com o objeto em discussão, uma vez que a carreta é gradeada nas laterais e a questão, na verdade, se relaciona com a posição de seu Centro de Gravidade (CG) ou Baricentro que, por definição, é a posição onde deve ser considerada a aplicação da força de gravidade resultante equivalente de todo o corpo.*

***Palavras são palavras. Semânticas até podem ser semânticas, uma vez que se trata do estudo do significado das palavras. No caso presente, é mais que uma simples questão de tradução e, sim, de interpretação técnica do que se encontra exposto nos autos.***

***Fixado não é encaixado, sendo que em ambas as situações se obtém efeitos distintos, pois o que fixo para se soltar tem que ser solto. O que é encaixado, basta não haver interferência para se soltar e ser içado."***

No que tange a alegada insuficiência descritiva da patente MU 8101913-0, o perito judicial esclareceu a questão quando da resposta aos três quesitos suplementares da apelante/autora, *in verbis*:

Fl. 730:

***QUESITO 01:*** *Concorda o Sr. Perito que a insuficiência descritiva é causa legítima para a nulidade de uma patente, haja vista o disposto no art. 50 da Lei 9.279/96. Caso discorde, justifique, por favor.*

*Resposta: Sim. O perito não pode discordar do que consta no quesito, uma vez que se encontra previsto em Lei. Contudo, para fins de informação ao Juízo, entende que o teor da presente demanda não se enquadra na forma alegada nas peças que compõe a lide conforme indicado no*





*trabalho pericial.*

*QUESITO 02: Concorda o Sr. Perito que são as informações adicionais apresentadas pela titular ao INPI durante a fase de exame (vide fls. 60/61 dos presentes autos) que permitem a um técnico no assunto compreender o invento de modo a reproduzi-lo? Caso discorde, justifique, por favor.*

*Resposta: Sim. Entende este Perito que toda e qualquer informação adicional visa complementar alguma informação inicial que possa ter sido dada inicialmente, sendo que, em nosso entendimento, a Patente objeto da lide na forma que foi concedida (texto e figuras) permite a um técnico compreender e a reproduzir o invento.*

*QUESITO 03: Concorda o Sr, Perito que a patente, tal como concedida, não revela essas informações, e que, portanto, sofre de insuficiência descritiva? Caso discorde, justifique, por favor.*

*Resposta: Não. Não concordamos, uma vez que a este técnico o conjunto de descritivo (texto) e o conjunto informativo (desenhos) revelam uma suficiência descritiva capaz de permitir a um técnico compreender e a reproduzir o invento que se apresenta como uma carreta graneleira com reservatórios modulares que propicia desacoplamento rápido e, assim, permite sua retirada fácil ou levantamento dos ditos reservatórios para a lavagem, facilitando essa operação e evitando a corrosão decorrente da natureza dos produtos utilizados.*

*No contexto da patente, a carreta é constituída por reservatórios modulares que são encaixados no chassi e tanto os reservatórios como o chassi são dotados de formato especialmente concebidos para propiciar esse acoplamento e desacoplamento rápidos sem prejudicar a estabilidade do conjunto.*

*(...)*

*Em nosso entendimento, não faltava e não falta suficiência descritiva a Patente. Nada mais a acrescentar."*

Outrossim, saliente-se que o fato do perito diligenciar pessoalmente a fim de verificar o mecanismo da "carreta graneleira" da apelada não macula a perícia, nos termos do art. 473, §3º do CPC (art. 429, CPC/73), notadamente diante do procedimento adotado e descrito pelo perito judicial às fls. 449/451 que foi precedido de reunião técnica com a apelante apelada.

Por fim, releve-se que o INPI quando da apresentação da contestação manifestou-se pela nulidade da patente MU 8101913-0 (fls. 210/2014), sendo que, após a juntada do laudo pericial (fls. 420/487) e demais esclarecimentos prestados pelo perito judicial, tendo sido dada vista ao INPI para manifestação, o mesmo concordou com o laudo e opinou por duas vezes (através, inclusive de pareceres técnicos - fls. 618/624 e 751/753) pela manutenção da patente da apelada e pela improcedência do pedido. Assim, afigura-se um tanto quanto contraditória a posição do INPI quando da manifestação de fl. 841, na qual ratifica o entendimento exposto quando da contestação e postula a nulidade da sentença, notadamente diante da ausência de fundamentação.

Portanto, correta foi a sentença que entendeu pela legalidade da patente MU 8101913-0, uma vez que foi concedida nos termos dos artigos 8º a 15 da Lei 9.279/96.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

---

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016.

**ABEL GOMES**  
Desembargador Federal