



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

428057

2007.51.01.803066-3

---

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD  
AZULAY NETO  
APELANTE : GUSTAVO KOETZ  
ADVOGADO : MARCELA ROMANELLI E OUTROS  
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL - INPI  
PROCURADOR : ANDRE LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ  
APELADO : SULTECNICA SERVICOS DE ENGENHARIA  
LTDA  
ADVOGADO : FABRICIO NEDEL SCALZILLI E OUTROS  
ORIGEM : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO  
DE JANEIRO (200751018030663)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Cuida-se de Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de ato administrativo, que decretou a extinção de patente de modelo de utilidade, por ter o titular comercializado um exemplar do produto quatro meses antes da data do depósito do título.

Eis os fundamentos da decisão:

*...Resta evidente que, segundo as disposições legais vigentes à época do depósito da patente de modelo de utilidade nº MU 7603403-8, só seria assegurado o denominado período de graça mediante requerimento específico do titular, e apenas nos casos de “demonstração, comunicação a entidades científicas ou exibição do privilégio em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas”.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

428057

2007.51.01.803066-3

---

*Tal período de graça não abrangia, como ocorreu no caso dos autos, a comercialização pura e simples do objeto patenteado, conforme se infere do documento de fls. 12.*

*Sendo a novidade critério apurável na data do depósito, evidente inaplicáveis, no caso concreto, as novas disposições da LPI – Lei 9.279/96, que só entrou em vigor em 14/07/97, salvo situações específicas, a teor do disposto em seu art. 247.*

*Assim, não havendo controvérsia quanto à divulgação do objeto da patente de modelo de utilidade em data anterior ao depósito para fins de comercialização, tendo que efetivamente demonstrado que já se encontrava no estado da técnica quando do depósito, razão por que deve ser mantida a sua nulidade, por ausência de novidade, devendo ser julgado improcedente o pedido da autora.*

Em suas razões (fls. 157/166), a apelante inicialmente requer o julgamento do agravo retido de fls 139/143, interposto contra o despacho saneador de fls. 135, que indeferiu a produção das provas testemunhal, depoimento pessoal dos réus, prova pericial contábil e prova documental, aduzindo que tal indeferimento se constitui em ato de cerceamento de sua defesa.

No mérito, a apelante admite que não obstante o depósito da patente tenha sido efetuado na vigência da Lei nº 5.772/71, mais precisamente em 13 de dezembro de 1996, a análise da questão só pode ser feita à luz da nova Lei nº 9.279/96, diante do que dispõe o artigo 229, chamando para si todos pedidos que em andamento na Autarquia Federal.

Insiste que o que o período de graça, previsto no art. 12 da LIP, permite ao inventor, nos 12 meses que antecedem o depósito, fazer a divulgação do invento, de sorte, que a comercialização de uma unidade do objeto da patente caracteriza uma forma de pesquisa de mercado, requerendo para que se leve



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

428057

2007.51.01.803066-3

---

em consideração o valor irrisório daquela venda (de R\$ 4.500,00) em face do preço posteriormente praticado no mercado (R\$ 29.175,00).

Alega, por fim, que a patente não teve a novidade prejudicada, visto não ser a comercialização ato proibido quando realizado no período de graça, ressaltando que a análise e o deferimento do título foram feitos sob a égide da LPI.

Contra-razões do INPI às fls. 192/202, prestigiando a sentença.

Recurso sem contra-razões da 2º Apelada.

Manifestação do Ministério Público Federal, fls. 206/207, não visualizando interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

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

VOTO

LILIANE RORIZ  
Relatora

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO –  
RELATOR) Como relatei, cuida-se de Apelação contra sentença que



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

428057

2007.51.01.803066-3

---

confirmou a nulidade da patente de modelo de utilidade nº MU 7603403-8, referente a “PROCESSO E DISPOSITIVO PARA CORTE DE PEDRA BASEADO EM SISTEMA DE MOLDES”

Início o julgamento pelo Agravo Retido, de fls. 157/166.

O recurso foi interposto contra a decisão de fls. 135, de indeferimento de provas.

O apelante apontou as seguintes razões para realização das provas:

*Em atenção ao despacho de fls. 89, o autor informa que pretende produzir provas testemunhais, objetivando a corroboração dos já provados danos materiais e a comprovação dos danos morais sofridos; depoimento pessoal dos réus; prova pericial contábil na Sultécnica Serviços de Engenharia Ltda, com o fim de apurar a quantidade exata de máquinas que utilizam-se do Modelo de Utilidade do autor que foram vendidas, e, a juntada de novos documentos que surjam no decorrer da instrução processual.*

Ora, não há reparo a fazer na decisão, visto que nenhuma das provas requeridas oferece condições de solucionar o único ponto controvertido da lide, circunscrito em saber se a venda de equipamento feita antes da data do depósito da patente, confirmada, no caso, pelo próprio Apelante, estaria inserida no que a lei considera período de graça.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

428057

2007.51.01.803066-3

---

De forma que, nego provimento ao Agravo Retido, comungando com o entendimento do Juízo de que a matéria dos autos é eminentemente de direito, dispensando a produção de provas.

No mérito.

Não nega o Apelante a venda de um equipamento, em 01/08/96, (fls. 32), antes da data do depósito de sua patente, efetuado cerca de quatro meses depois, em 13/12/96.

Ciente do fato, o INPI, mediante procedimento administrativo, instaurado após a expedição da carta patente, em 27/06/2000, decidiu anular a patente por falta de novidade, com base nos artigos da Lei 5.772/71.

De forma que o ponto controvertido da lide reside em saber, se o ato praticado pelo inventor - comercialização antecipada de um único equipamento - teria o condão de subtrair a novidade de seu invento.

Penso que não, partilhando do mesmo entendimento dos que afirmam que um ato isolado de comércio não viola o denominado período de graça das patentes, previsto na Lei 9.279/96.

Nesse sentido, colho trecho do brilhante voto proferido pelo Des. Fed. André Fontes, em 24/06/2008, na Apelação nº 2004.51.01.535347-6, sobre a matéria, inspirado na doutrina do eminente tratadista Prof. Denis Borges Barbosa.

*Ainda no que se refere a questão, também entendo que o fato de o recorrido FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA ter comercializado o invento antes do seu depósito não impede que*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

428057

2007.51.01.803066-3

---

*ele se beneficie do período de graça previsto no artigo 12 da Lei n.º 9.279-96. O referido dispositivo dispõe que “não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente”. Sobre o instituto, Denis Borges Barbosa discorre que: “o período de graça é objetivo, e sua proteção não é afetada pelo descuido ou falta aparente ou real de intento em proteger o valor econômico do invento. Porém, não obstante o intuito protecionista do instituto, voltado ao inventor individual ou pequena empresa que – historicamente – tendem a perder o direito de pedir patente por divulgarem o invento antes do depósito, o que se tem neste dispositivo é uma suspensão do período em que a tecnologia cai em domínio público. Assim, a interpretação de seu teor levará em conta a exigência constitucional de balanceamento entre interesses contrastantes, sem perder de vista à proteção ao mais fraco, que pode ser o inventor, mas também sem frustrar os interesses da comunidade, que é de ter a tecnologia de uso livre, ou logo publicada para conhecimento público. Assim, nenhuma contemplação poderá haver no caso de invento de titularidade uma grande ou média empresa que descure de pretender proteção a seus inventos; dormientibus non soccurit jus. Para estes, há que se aplicar o período de graça com o máximo de restrição” (Ob. Cit. 377). Assim, penso que se pode entender como divulgação do invento também a sua comercialização com intuito de se estimar a receptividade no nicho mercadológico a que se destina, bem como avaliar a verdadeira efetividade da solução tecnológica presente na invenção. Constata-se nos autos que a broca em questão foi produzida apenas por uma sociedade licenciada pelo inventor e adquirida pela COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN a partir de maio de 1997. Mesmo que se desconsidere o curto período compreendido entre a primeira venda e o depósito no INPI*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

428057

2007.51.01.803066-3

---

*(cerca de um mês), não se tem notícia de uma produção em grande escala do artefato, o que leva a crer que o inventor apenas visava aferir o êxito do uso de sua criação na área a que se destina.*

E nem se alegue, como faz o INPI, que o período de graça, previsto no artigo 12 da Lei 9.279/76, não pode ser aplicado as patentes depositadas na vigência da Lei 5.772/71.

A vingar tal entendimento é negar aplicação aos claros ditames do caput do artigo 229, da LIP, que diz:

*Art. 229 - Aos pedidos em andamento serão aplicados os artigos desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de produção sejam substâncias (.....)*

E ainda que se leve consideração, como quer o INPI, que o artigo 229, da LIP, só entrou em vigor, em 14/05/97; o fato é que na data em questão o processo de análise da patente estava longe de terminar, vindo isso a ocorrer somente no ano 2000, três anos de depois da vigência da nova lei.

De sorte, diferentemente do Juízo, dou aplicabilidade ao artigo 12, da LIP, por força do que dispõe o artigo 229 do mesmo diploma legal, entendendo que o ato praticado pelo Apelante, fls. 32, encontra tutela no período de graça.

Com essas considerações, dou parcial provimento à Apelação para reformar a sentença, e julgar procedente apenas o pedido de nulidade do registro, determinando ao INPI a imediata restauração da patente MU



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

428057

2007.51.01.803066-3

7603403-8, confirmando, de outro lado, a improcedência dos demais pedidos de ressarcimento: (1) de danos morais, por não visualizar nenhuma violação à honra ou a imagem do inventor, e (2) de danos materiais, por não ter o Apelante apresentado com a inicial qualquer documentação em tal sentido.

É como voto.

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

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. NULIDADE. NOVIDADE. AUSÊNCIA. ESTADO DA TÉCNICA.

1. O pedido de patente do modelo de utilidade em tela foi depositado junto ao INPI quando ainda vigente o antigo Código de Propriedade Industrial; a concessão do registro, porém, só veio a ocorrer após a entrada em vigor da Lei nº 9.279/96. De acordo com a nova legislação, menos rigorosa que a anterior, o autor faz jus aos benefícios do período de graça, independentemente de requerimento formal e prévio, desde que a divulgação do objeto da patente tenha sido realizada pelo próprio inventor ou por terceiros que tenham obtido dele informações sobre o invento, desobrigando o inventor de qualquer tipo de depósito.

2. O art. 229 da LPI não se aplica ao caso, vez que em se tratando de aferição do estado da técnica, ou seja, de divulgação anterior ao depósito do registro, o marco definidor da legislação incidente deve ser a data do depósito e não a da concessão. Por definição, o estado da técnica compreende tudo aquilo que não se tornou acessível ao conhecimento público na data do depósito do pedido, isto é, tudo aquilo que guarda novidade em relação ao que já existe e se conhece no mercado.

2. O depósito da patente se deu sob a égide do antigo CPI, que exigia para a concessão da garantia de prioridade uma verificação prévia quanto à existência de novidade, e tal formalidade não foi efetuada, razão pela qual a patente em questão não preenche um dos requisitos para a



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

428057

2007.51.01.803066-3

---

registrabilidade, qual seja, a novidade. Faz-se mister anotar que a patente concedida confere proteção ao titular desde a data do depósito e não da concessão posterior, constituindo tal fato mais um argumento lógico a favor de que o estado da técnica seja examinado de acordo com a legislação vigente à época do depósito.

3. Agravo retido e apelação desprovidos.

### A C Ó R D ã O

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas:

Decidem os Membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo retido e, por maioria, negar provimento à apelação, nos termos do voto da Desembargadora Federal Liliane Roriz.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2009 (data do julgamento).

LILIANE RORIZ  
Relatora para acórdão