



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.813312-9

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO ALUISIO
MENDES / NO AFAST. RELATOR
APELANTE : SALVADOR HYO SEOK HAN
ADVOGADO : ALMIR DE ALMEIDA CARVALHO E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : LENY MACHADO
APELADO : CONFECÇAO CALMAR LTDA
ADVOGADO : JOSE CARLOS TINOCO SOARES E OUTROS
ORIGEM : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO (200751018133129)

RELATÓRIO

À Subsecretaria da Primeira Turma Especializada para retificar a autuação, devendo constar também como apelado “MARCO ANTÔNIO MUNIZ”, representado pelo patrono “JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES E OUTROS”.

Trata-se de apelação cível interposta por SALVADOR HYO SEOK HAN, contra a sentença de folhas 532/536, que julgou procedente o pedido formulado por MARCO ANTÔNIO MUNIZ e CONFECÇÕES CALMAR LTDA, em face do ora apelante e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, objetivando a declaração de nulidade da patente de invenção nº PI 9700218-6, posteriormente alterada para patente de modelo de utilidade nº MU 7703285-3, relativa à “Disposição Introduzida em fio para tecer ou tricotar material de proteção e segurança de trabalho de uso individual”, de titularidade de Salvador Hyo Seok Han.

Em suas razões de recorrer, às folhas 537/544, o apelante pugnou, em síntese, pela reforma do julgado, sustentando que os autores não teriam provado a nulidade da patente atacada e que não teriam legitimidade *ad causam* por não serem inventores do fio que alegam ter sido copiado pelo segundo réu, atitude que geraria a nulidade da patente indicada como



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.813312-9

anterioridade impeditiva por faltar-lhe o requisito da originalidade. Nessa oportunidade, renovou agravo retido, pugnando pela nulidade da sentença e requerendo a concessão de oportunidade para produção de prova oral.

Em seguida, foram apresentadas as contra-razões pelo INPI, às folhas 548/550, e por MARCO ANTONIO MUNIZ e CONFECÇÃO CALMAR LTDA, às folhas 552/567, ambos pugnando, em síntese, pela manutenção do teor da sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Remetidos os autos a este E. Tribunal, deles teve vista o Ministério Público Federal, que opinou pelo improvimento do recurso (folhas 570/574).

É o relatório. Peço data.

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado - Relator

VOTO

JUIZ FEDERAL CONVOCADO ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES (RELATOR):

Inicialmente, cumpre apreciar o agravo retido de folhas 353/355 interposto por Salvador Hyo Seok Han contra a decisão de folha 344 que indeferiu o requerimento por ele formulado objetivando a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do primeiro autor e de representante legal da empresa autora.

Irretocável a decisão de indeferimento proferida pelo MM. Juízo *a quo*, uma vez que, tratando-se de demanda objetivando a declaração de nulidade de patente de modelo de utilidade, resta evidente a desnecessidade das provas requeridas, tendo em vista tratar-se de questão eminentemente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.813312-9

técnica passível de ser comprovada somente mediante prova documental ou pericial.

Acrescente-se, ainda, que pela leitura da peça de bloqueio oferecida pela parte ré, às folhas 163/166, e do recurso de apelação, às folhas 537/544, a prova requerida pela parte ré teria como principal objetivo comprovar que os autores não seriam os criadores do fio, objeto da patente *sub judice*, e do equipamento utilizado para sua produção.

Ocorre que essas questões são completamente alheias ao deslinde da presente controvérsia, uma vez que não se discute nos autos a legalidade do registro da patente da parte autora, tendo em vista o não oferecimento de reconvenção, mas sim a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da patente de modelo de utilidade da parte ré, o que, conforme acima mencionado, não seria possível a sua comprovação mediante prova testemunhal ou depoimento pessoal das partes.

No mérito, como se sabe, o modelo de utilidade é toda forma ou disposição nova introduzida em objeto conhecido que gere melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação e que, em relação a um especialista e técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Assim, o artigo 9º, da Lei nº 9.279/96 – também conhecida como Lei de Propriedade Industrial, considera patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação na indústria, que apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, resultando melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação. E, em complementação a tal dispositivo, o artigo 11, da LPI, prevê que o modelo de utilidade é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica (§ 1º, do referido artigo 11), ou seja, tudo que se tornou acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, no Brasil ou no exterior.

A respeito do caso concreto ora submetido a julgamento, mister se faz transcrever a manifestação do Ministério Público Federal, que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.813312-9

analisou detalhadamente todos os argumentos apresentados pelo réu, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, *verbis*:

“No mérito, são basicamente dois os argumentos do apelante contrários à sentença, ambos improcedentes. O primeiro deles diz respeito à distribuição do ônus da prova. Segundo o apelante, de acordo com o art. 333, I, do CPC, caberia ao autor comprovar que a patente do réu não cumpriria o requisito de originalidade, dando ensejo a sua nulidade, o que não teria sido feito nos autos, levando ao não reconhecimento da pretensão autoral.

Decerto, o conjunto probatório relevante desse processo é extremamente escasso. Em realidade, apenas o parecer técnico anexado pelos autores à inicial (doc. 10, fls. 127/134) e a análise realizada pelo INPI quando de sua resposta à inicial (fls. 155/158) tecem alguma consideração acerca das semelhanças entre as patentes do autor e do réu. Assim à primeira vista, seria possível aceitar a tese recursal de que não teria sido comprovado que a patente sub judice de fato deveria ser anulada.

Necessário atentar, contudo, que a disciplina das provas no CPC é mais complexa que o art. 333 isoladamente. Em verdade, dispõe o art. 334, III, que não dependem de prova os fatos incontroversos. Nesse tópico, o art. 302 traz a regra da impugnação específica, exigindo que o réu se manifeste acerca de todos os fatos narrados na inicial, sob pena de presumirem-se verdadeiros, ou, em outras palavras, tornarem-se incontroversos, ilidindo, portanto, a necessidade de prová-los.

Analizando a contestação apresentada pelo segundo réu, de fls. 163/166, verifica-se que, em momento algum, defendeu-se a regularidade na concessão da patente de modelo de utilidade nº MU 7703285-3. Em verdade, o réu limitou-se a atacar a patente de titularidade do primeiro autor, alegando que essa não atenderia ao requisito da novidade do art. 8º da Lei nº



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.813312-9

9.279/1996, matéria essa, que deveria ser tratada em ação própria ou, ao menos, em sede de reconvenção, mas não em contestação.

Tem-se, assim, que a alegação de que o modelo de utilidade objeto da patente do réu em nada inovaria em relação ao invento patenteado pelo autor, levando à nulidade daquela, tornou-se fato incontroverso, por aceitação tácita do réu, de modo a dispensar provas. Dessa forma, não merece ser acolhida essa primeira tese recursal defendida pelo apelante.

Passou-se, então, a questionar a legitimidade dos autores para contestarem a patente sub judice. Note-se que apenas em grau de apelação foi propriamente questionada a questão da legitimidade ad causam, pois, em que pese a contestação dedicar-se a questionar a qualidade de inventor do primeiro autor, não tocou no tema da ilegitimidade ativa. Contudo, tratando-se de matéria de ordem pública, poderia ser alegada a qualquer tempo (art. 301, X e § 4º).

Inobstante, tampouco prospera essa segunda tese. Imaginemos, por hipótese argumentativa, que o autor seja de fato o inventor daquele fio que patenteou (como, aliás, presume a Lei nº 9.279/1996 em seu art. 6º, § 1º). Nesse cenário, sua legitimidade ativa resta clara, na medida que tem interesse em explorar aquela invenção em regime de exclusividade, auferindo lucros mais elevados que em regime de concorrência. É precisamente esse direito, garantido pelo sistema da Lei nº 9.279/1996, que estaria pleiteando em juízo.

Se supuséssemos, contudo, que o autor de fato não é inventor, permaneceria seu interesse em ver anulada aquela patente. Isso porque, não havendo qualquer regime de exclusividade, regerá aquela atividade a livre concorrência, podendo os autores explorarem aquele invento conjuntamente com o segundo réu, em oposição a um cenário em que esse poderia excluir aqueles do mercado, opondo-lhes sua patente. Assim, pleiteariam os



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.813312-9

autores seu direito à livre iniciativa e livre concorrência, garantido pela Constituição da República (art. 170).

Conclui-se, portanto, que, independentemente da condição do primeiro autor, de inventor ou não, possuem os autores legitimidade ad causam para a ação de nulidade da patente.

No mais, por não ter contestado a afirmação autoral na inicial, de que a patente de modelo de utilidade nº MU 7703285-3 seria nula por não conter seu objeto de proteção o requisito essencial da originalidade, o réu a reconheceu como verdadeira. Assim, não havendo qualquer outra matéria de fato ou de direito que possa obstar o pedido dos autores, deve-se considerá-lo procedente para anular a referida patente.

Conforme bem observado pelo Ministério Público Federal, não obstante a escassez do conjunto probatório constante dos autos, a parte autora apresentou estudo comparativo realizado pelo Técnico em Patentes Cássio Egidio Silva, anexado à inicial (doc. 10, fls. 127/134) apontando as semelhanças entre as patentes do autor e do réu, o que ensejaria a nulidade desta última, não tendo sido essa questão objeto de impugnação específica, limitando-se o réu a questionar a legalidade da patente do autor que, frise-se novamente, não está em discussão nos presentes autos.

Além disso, o próprio INPI – autoridade administrativa competente – ao reexaminar a matéria, por força do presente litígio judicial, manifestou-se nesse sentido, com base em parecer elaborado pela Diretoria de Patentes que apresentou a seguinte conclusão:

“Com base nas argumentações da Ação de Nulidade, e na matéria descrita na Patente PI 9201461-5 e na Patente MU – 7703285-3 em questão, constatou-se que:

O fio anti-corte reivindicado na Patente MU – 7703285-3, além do Título, apenas difere do fio da Patente PI 9201461-5, pelo fato da alma ser enrolada em um sentido. Enquanto que a alma



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.813312-9

do fio da Patente PI 9201461-5, é enrolado em ambos os sentidos.

Assim sendo, no enrolamento em ambos os sentidos, está contemplado o enrolamento em apenas um sentido.

Em face aos argumentos dos autores da Ação de Nulidade, conclui-se que a matéria definida na presente Patente não apresenta Ato Inventivo em relação aos documentos apresentados. Logo as razões apresentadas pelos requerentes da Ação de Nulidade são procedentes”.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau.

É como voto.

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado - Relator

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – RECURSO ADESIVO – PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA EMINENTEMENTE TÉCNICA – ANULAÇÃO DE PATENTE – MODELO DE UTILIDADE – REQUISITOS – LEI Nº 9.279/96, ARTS. 9º E 11, § 1º - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – INEXISTÊNCIA.

I – Tratando-se de demanda objetivando a declaração de nulidade de patente de modelo de utilidade, desnecessária a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, tendo em vista tratar-se de questão eminentemente técnica passível de ser comprovada somente mediante prova documental ou pericial.

II - O artigo 9º, da Lei nº 9.279/96 – também conhecida como Lei de Propriedade Industrial, considera patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação na indústria,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.813312-9

que apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, resultando melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação. E, em complementação a tal dispositivo, o artigo 11, da LPI, prevê que o modelo de utilidade é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica (§ 1º, do referido artigo 11), ou seja, tudo que se tornou acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, no Brasil ou no exterior.

III – Não tendo o réu apresentado impugnação específica à afirmação autoral na inicial, de que a patente de modelo de utilidade *sub judice* seria nula por não conter seu objeto de proteção o requisito essencial da originalidade, o réu a reconheceu como verdadeira. Assim, não havendo qualquer outra matéria de fato ou de direito que possa obstar o pedido dos autores, deve-se considerá-lo procedente para anular a referida patente.

IV – Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima epigrafadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 14 / 12 / 2010 (data do julgamento).

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado - Relator