



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

573182

2008.51.01.800191-6

---

Nº CNJ : 0800191-62.2008.4.02.5101  
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD  
AZULAY NETO  
APELANTE : JORGE AMIN HAIDAMUS  
ADVOGADO : MANOEL DA SILVA MOREIRA NETO E  
OUTROS  
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL - INPI  
PROCURADOR : MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA  
APELADO : RUBENS CUNHA DE SOUZA E OUTRO  
ADVOGADO : KATIA CRISTINA BEZERRA DE MENEZES E  
OUTROS  
ORIGEM : DÉCIMA TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO  
DE JANEIRO (200851018001916)

### RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Cuida-se de Apelação e Remessa Necessária contra sentença que julgou procedente o pedido de nulidade da Patente de Invenção nº PI 0212855-1, para “conjunto mecânico para automatizar portas plug de vans ou Kombis através de controle eletro-eletrônico”, extinguindo, de outro lado, o processo sem julgamento de mérito em relação ao pedido de indenização

Contrariando o resultado da prova pericial, entendeu o Juízo a quo que a patente em questão não preenche os requisitos de novidade e atividade inventiva e que a Justiça Federal é incompetente para conhecer pedido de indenização entre partes de natureza privada.

Inconformado, alega o Apelante, às fls. 575/603, que o laudo pericial confirma a regularidade da patente, legitimamente obtida,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

573182

2008.51.01.800191-6

---

com observância de todos os preceitos legais, ressaltando que em sede administrativa o INPI não apontou como suposto estado da técnica qualquer dos documentos apresentados no parecer técnico de fls. 189/200.

Contrarrazões do INPI às fls. 667/668, prestigiando a decisão.

Contrarrazões de Rubens Cunha de Souza e outro às fls. 670, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público Federal às fls. 697/702, opinando pelo não conhecimento do recurso por intempestividade e manutenção da sentença, em caso de conhecimento.

É o relatório.

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

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Como relatei, cuida-se de Apelação e Remessa Necessária contra sentença que julgou procedente o pedido de nulidade da Patente de Invenção nº PI 0212855-1, para “conjunto mecânico para automatizar portas plug de vans ou Kombis através de controle eletro-eletrônico”.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

573182

2008.51.01.800191-6

---

Alega o autor que o sistema patenteado pelo réu tem a mesma finalidade do seu, e de outros sistemas conhecidos no estado da técnica, insistindo que ele não poderia ter sido concedido em razão de seu depósito, efetuado inicialmente como patente de invenção, PI 9904083-2, e posteriormente modificado para Modelo de Utilidade, em 28/08/2001, para atender as exigências do INPI.

O pedido se baseia nas seguintes anterioridades impeditivas:

1ª) MU 8002354-1 – depositada no INPI em 01/09/2000 por Renato Luiz Luhrs e publicado em 21/08/2001 referente a “Automatizador Para Porta Corrediça de Veículos”;

2º) MU 8101374-4 - depositada no INPI em 05/04/2001 pelo autor, Jorge Amin Haidamus e publicado em 24/12/2002 referente à “Automação Para Portas de Correr Para Kombis ou Outros Veículos Tipo Vans, Que Utilizam Portas Deslizantes”;

3º) JP 3140584 – patente Japonesa, depositada por Mazda Motor, publicada em 14/06/1991, denominada “Slide Door Structure of Vehicle”.

4º) JP 2004175199 – patente Japonesa, depositada por Honda Motor Co., publicada 24/06/2004, denominada “Slide Door Structure for Vehicle”

5º) US 5076016 – patente americana, depositada por Allan J., publicada em 31/12/1991, denominada “Powered Sliding Door System”.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

573182

2008.51.01.800191-6

---

Instruído o feito, onde restaram descartadas as patentes MU 8101374-4 e JP 2004175199, posteriormente publicadas, restou a questão decidida nos exatos termos:

*“Analisando toda a prova produzida, entendo que a patente discutida não preenche os necessários requisitos de novidade e atividade inventiva, eis que seu objeto já se encontrava no estado da Técnica quando do depósito, o que se infere do teor dos seguintes documentos: MU 8002354-1 (automatizador para porta de correção de veículos), JP 3140584 (slide door structure of vehicle) e US 5076016 (powered sliding door system).*

*Com efeito, o conteúdo reivindicado pelo titular tem como característica preponderante um conjunto mecânico de deslocamento ou deslizamento de porta de veículos, acionado por motor elétrico, de modo que o controle de fechamento da porta disposto no painel e o sistema de segurança são características adicionais ( e eletrônicas), que fogem do escopo principal da invenção e não podem ser tidas como patenteáveis.*

*Assim, ausentes os requisitos da novidade e da atividade inventiva, julgo que deve ser decretada a nulidade da patente de invenção nº PI 0212855-1 para “conjunto mecânico para automatizar portas plug de vans ou kombis através de controle eletro-eletrônico”.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

573182

2008.51.01.800191-6

---

Por certo que a matéria gira em torno de questão eminentemente técnica, alheia à esfera de conhecimento do Magistrado, reclamando o auxílio de profissional especializado para resolução da questão.

Ora, a despeito de a decisão guerreada não ter levado em consideração a prova pericial de fls 517/527, o fato é que as demais manifestações técnicas, no caso, como os pareceres técnicos do INPI, às fls. 390/394 e 538/540, não refutam as respostas do perito, cumprindo, assim, cotejá-las:

Respostas dos quesitos da RÉ:

1) *É verdadeiro afirmar-se que as anterioridades apresentadas pelo Autor e reconhecidas como tal pelo INPI, acatando parecer técnico do Engenheiro Sérgio Victor Mastrorocco não mostram a existência anterior de QUALQUER COMANDO ELETRO ELETRONICO DIGITAL, destinado ao controle da velocidade de movimento de abertura e fechamento da porta, redução do impacto de fechamento etc?*

*Resposta – Sim*

2) *É verdadeiro afirmar-se que a PATENTE PI 0212855-1 é a única porta até então automatizada para porta plug de veículos tipo Vans contendo sistema de aviso sonoro de atenção aos passageiros, por meio de campainha ou mensagens, dentro das normas técnicas legais visando à segurança dos passageiros?*

*Resposta – Sim*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

573182

2008.51.01.800191-6

---

3) *É verdadeiro afirmar-se que a PATENTE PI 0212855-1 anulada era o único sistema até então conhecido provido de caixa de comando digital, interligada aos periféricos com as opções através de interruptores para abertura/fechamento de portas, acionamento de som para chamar a atenção dos passageiros ao abrir e fechar a porta, interruptor sobre para imprimir maior força ao motor através de sistema de controle digital para fechamento da porta em aclives e declives também com possibilidade de abrir e fechar a porta através de controle remoto?*

*Resposta – Sim*

4) *É verdadeiro afirmar-se que as anterioridades apontadas são, ao contrário da patente PI 0212855-1, providas de correias, correntes, caixa de reversão, engrenagem para acoplamento de motor ao eixo apenas através de botão de ação reversível para abertura e fechamento de porta, enquanto a patente em questão um microcontrolador que gerencia todo o sistema de operação com relação à abertura e fechamento da porta?*

*Resposta – Sim*

5) *É verdadeiro afirmar-se que todos os sistemas até então utilizados usavam caixa de engrenagem ou motor fixado diretamente ao eixo, porém, em qualquer das hipóteses não havendo o controle de velocidade e impacto para a abertura e fechamento da porta, monitoração com freio eletrônico em caso de possível desatenção de passageiro no ato do*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

573182

2008.51.01.800191-6

---

*embarque/desembarque e sistema de sobe que permite imprimir maior força ao motor no momento de fechamento da porta, principalmente, devido à irregularidade de vias, com aclives e declives, levando em conta também o peso da porta das vans de acordo com cada fabricante?*

*Resposta – Sim.*

*DO INPI:*

*7) Quanto às reivindicações 1,2 e 3 da Patente em questão, as características lá indicadas são óbvias face às reveladas nos documentos apontados no quesito 5 (MU 8002354-1 e US 5076016).*

*Resposta: As anterioridades mencionadas no quesito 5, possuem a mesma função, que é de abrir e fechar as portas. Entretanto, elas possuem características de acionamento diferentes, vejamos:*

*O MU 8002354-1 utiliza um sem-fim acionado por um motor de alta rotação e um redutor de velocidade com engrenagens para ajustar a velocidade de movimentação da porta, portanto, não possuindo controle da velocidade final de fechamento no travamento da porta e nem ajuste quando o veículo estiver em aclive ou declive, bem como na operação da mesma. Não possui também sistema de segurança para o passageiro caso coloque a mão na porta durante o fechamento – abertura e vice-versa.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

573182

2008.51.01.800191-6

---

*A US 5076016 também utiliza um sistema sem-fim que aciona uma engrenagem presa a porta que a movimenta, não apresentando os controles já descritos na análise da MU 8002354-1.*

*Ou seja, como os documentos MU 8002354-1 e US 5076016 não comentam ou sequer citam os citados controles e sistema de segurança utilizados na PI 0212855-1, então estes não seriam óbvios para um técnico no assunto.*

*8) Quanto ao quesito anterior, a matéria da Patente em questão apresenta atividade inventiva para um técnico no assunto? Justifique.*

*Resposta – Sem dúvida, o sistema no seu conjunto apresenta atividade inventiva. Ele resolve vários problemas existentes no estado da técnica, que não foram resolvidos ou solucionados pelas anterioridades citadas. A partir dos documentos MU 8002354-1 e US 5076016 um técnico no assunto não chegaria a um sistema automatizado possuindo: controle da velocidade final de fechamento no travamento da porta; ajuste quando o veículo estiver em aclive ou declive, bem como na operação da mesma; sistema de segurança para o passageiro caso coloque a mão na porta durante o fechamento – abertura e vice-versa.*

*DA AUTORA:*

*g) Com base nas respostas aos quesitos anteriores, queira o Ilustre Perito comparar cada um desses documentos com o objeto da patente PI 0212855-1.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

573182

2008.51.01.800191-6

---

*Resposta: todas executam o movimento de deslocamento ao longo da lateral de abertura e fechamento da porta de forma constante e se diferenciam em dois aspectos principais: a forma de acionamento do sem-fim conforme já descrito para cada uma e forma de fixação do elemento que conecta a porta ao sem-fim. Na PI 0212855-1, o motor de acionamento é preso ao sem-fim diretamente e velocidade variável principalmente no trecho final do fechamento com aumento da mesma, para obter travamento correto da porta, esta variação é obtida por sensores dispostos ao longo do perfil guia (corrediça), além de sensores para parar caso o passageiro toque a porta, e bip (sinal sonoro) indicando o início de fechamento, e regulagem caso o veículo esteja em aclive ou declive para garantir a adequada operação. Com isso atendendo aos aspectos de segurança aos passageiros durante a operação da porta.*

Contrariando isso, temos os pareceres técnicos do INPI. O primeiro, de fls. 390/296, absolutamente vago, restringindo-se em descrever as anterioridades apontadas, sem se preocupar em tecer nenhuma consideração, para concluir dizendo:

*“Após a análise das argumentações objeto da ação de nulidade em questão, entendemos que a matéria objeto da patente PI 0212855-1 carece de atividade inventiva face às informações trazidas pelos documentos de patente MU 8002354-1; JP 3140584 e US 5076016.”*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

573182

2008.51.01.800191-6

---

O segundo, de fls. 538/540, restringindo-se em dizer:

*“ O controle de fechamento da porta disposto no painel e o sistema de segurança descrito na reivindicação dependente 3 da patente PI 0212855-1 e, portanto, são características adicionais e eletrônicas que não devem ser consideradas patenteáveis. Tal controle foge do escopo principal da invenção, ou seja, do conjunto mecânico de deslocamento ou deslizamento da porta. Além disso, podemos verificar na anterioridade MU 8002354-1, página 2 do relatório descritivo, linhas 18 a 22, que “o automatizador para porta corredeira de veículos, é prático e funcional, que vem oferecer vantagens com sua instalação, onde permite acionar o mesmo através de controle disposto no painel ou chave elétrica, permitindo desta forma se garantir segurança e comodidade ao usuário”.*

À míngua desses esclarecimentos, insuficientes para elidir as conclusões do Laudo, quedo-me convicto da que a prova pericial enfrenta melhor a matéria, demonstrando que a patente reúne os requisitos legais, devendo ser mantida.

Ante o exposto, dou provimento à Apelação e à Remessa Necessária para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

É como voto.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

573182

2008.51.01.800191-6

---

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

EMENTA

APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PEDIDO DE NULIDADE DE PATENTE – ARGUIÇÃO DE FALTA DE NOVIDADE – SENTENÇA QUE NÃO LEVA EM CONSIDERAÇÃO A PROVA PERICIAL – INEXISTÊNCIA DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE DESMEREÇAM O LAUDO - RECURSO PROVIDO

I - Alega o autor que o sistema patenteado pelo réu tem a mesma finalidade do seu, e de outros sistemas conhecidos no estado da técnica, insistindo que ele não poderia ter sido concedido em razão de seu depósito, efetuado inicialmente como patente de invenção, PI 9904083-2, e posteriormente modificado para Modelo de Utilidade, em 28/08/2001, para atender as exigências do INPI.

II – Vê-se que a matéria gira em torno de questão eminentemente técnica, alheia à esfera de conhecimento do Magistrado, reclamando o auxílio de profissional especializado para resolução da questão.

III - Ora, a despeito de a decisão guerreada não ter levado em consideração a prova pericial de fls 517/527, o fato é que as demais manifestações técnicas, no caso, como os pareceres técnicos do INPI, às fls. 390/394 e 538/540, não refutam as respostas do perito.

IV - À míngua dos esclarecimentos prestados pelo INPI, insuficientes para elidir as conclusões do Laudo, quedo-me convicto da que a prova pericial enfrenta melhor a matéria, demonstrando que a patente reúne os requisitos legais, devendo ser mantida.

V – Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

573182

2008.51.01.800191-6

---

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, dar provimento à Apelação e à Remessa Necessária nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013.

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