



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.805479-9

Nº CNJ 0805479-88.2008.4.02.5101
RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO EM SUBSTITUIÇÃO À DESEMBARGADORA FEDERAL NIZETE LOBATO CARMO
APELANTE : PEROZIN INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ADVOGADO : GIANCARLO DEL PRA BUSARELLO E OUTRO
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADO : AMERICO LUIS MARTINS DA SILVA
R
APELADO INDÚSTRIA MECÂNICA SIRI LTDA
ADVOGADO SERGIO HOLSTAK
ORIGEM : DÉCIMA TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200851018054799)

RELATÓRIO

Apelação Cível de PEROZIN INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA para reformar sentença da Juíza Federal MÁRCIA MARIA NUNES DE BARROS, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento da patente modelo de utilidade nº MU 7600613-1,¹ intitulada “BEBEDOURO PARA SUÍNOS ECOLÓGICO”^{2 3}.

O Juízo sentenciante, afastando o laudo pericial, concluiu que a alegada característica de direcionamento do jato d’água com pressão para baixo, com a finalidade de revolver a ração depositada no fundo, tornando a água mais própria para o consumo dos animais, não consta do relatório descritivo e nem foi definida na reivindicação. Além disso, a patente em litígio não possui atividade inventiva para merecer proteção com a natureza

¹ Depositada em 8/4/1996, deferida em 16/4/2002 (RPI nº 1632) e concedida em 6/8/2002 (RPI nº 1648), na classe AO1K 7/02: Bebedouros para gado ou caça; Dispositivos automáticos.

² **Resumo:** Refere-se o presente invento a aperfeiçoamento introduzidos em bebedouros para suínos, constando de corpo côncavo maior (1); parte posterior em base reta vertical (2) para fixação do bebedouro através de duas perfurações (3) e entrada de água por um orifício (4) onde está instalada uma válvula (5), que fica abaixo do nível das bordas (6) do corpo do bebedouro (1). Disponível em www.inpi.gov.br. Consulta em 2/7/2012

³ Fls. 397/409 – sentença; fls. 410/440 - apelação



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.805479-9

de modelo de utilidade, posto que “*a simples disposição da válvula abaixo do nível da borda do corpo do bebedouro, na região média inferior da base, não altera o funcionamento do referido bebedouro, e nem resulta em melhoria funcional*”.

Alega a PEROZIN LTDA, em síntese, que aperfeiçoou os bebedouros para suínos até então existentes, trazendo-lhes relevante melhoria funcional ao proporcionar economia de água (evita o transbordamento), melhor higienização do ambiente, salubridade para os animais e economia de 1,5% da ração consumida, segundo parecer da EMBRAPA. Assim, deve prevalecer o laudo técnico do perito judicial, que reconheceu a imprestabilidade da anterioridade revelada pela patente GB 2001514, até porque o magistrado *a quo* não detém conhecimento específico em engenharia agropecuária.

Quer a revalidação da patente ou a produção de novo laudo pericial, sob pena de cerceamento de defesa, e que seja acessado, na sessão de julgamento, o link , que ilustra a melhoria funcional decorrente da introdução da válvula abaixo do nível da borda do corpo do bebedouro.

Contrarrazões do INPI, às fls. 444/446, pugnando pela manutenção da sentença, nos termos do parecer técnico da Diretoria de Patentes da autarquia, que concluiu pela ausência de ato inventivo.

Sem contrarrazões de INDÚSTRIA MECÂNICA SIRI LTDA, empresa que requereu administrativamente a nulidade da patente em litígio (fls. 442), o Procurador Regional da República FLÁVIO PAIXÃO DE MOURA JÚNIOR, apresentando as razões de fls. 450/450 v., não quis opinar.

É o relatório.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Juiz Federal Convocado

lhl



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.805479-9

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida.

É patenteável o modelo de utilidade que apresente novidade na forma ou disposição do objeto de uso prático (ou parte dele), ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação e aplicação industrial (artigo 9º da LPI⁴).

Para ser considerado novo, o modelo de utilidade não pode estar compreendido no estado da técnica, que é “*constituído 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*” (§ 1º do artigo 11, com meus destaques). Neste aspecto, em remate, o doutrinador DÊNIS BORGES BARBOSA aduz que “*há novidade se o invento sob análise não está prefigurado integral e exatamente em nenhum documento ou nenhum uso público da mesma solução técnica*” (grifos meus)⁵.

A par da novidade, deve-se verificar a existência de ato inventivo, ou seja, se a modificação introduzida no objeto resulta em avanço funcional no seu uso ou fabricação, facilitando a atividade humana e/ou melhorando a sua eficiência.

A aplicação industrial ocorre quando a invenção pode ser utilizada ou produzida em qualquer indústria (artigo 15 da LPI). Esta questão, contudo, não é objeto de controvérsia nestes autos, razão pela qual não merece maiores delongas.

Assim posicionado, passo a apreciar o recurso.

No primeiro momento, afasto a alegação de cerceamento de defesa porque a sentença foi proferida em desacordo com o laudo pericial e não foi determinada nova perícia. Se é certo que o perito judicial possui conhecimentos técnicos para subsidiar decisões judiciais, também é certo que o juiz não está adstrito às suas conclusões (CPC, arts. 131 e 436), sobretudo na hipótese dos autos, onde existem elementos suficientes para ilidir o parecer do *expert* e atestar a legitimidade do ato do INPI⁶, como

⁴ **Art. 9º da Lei nº 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.

⁵ BARBOSA, DENIS BORGES. O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pág. 11.

⁶ Nesse sentido:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.805479-9

demonstrarei a seguir. Veja-se que a lei processual civil não exige a realização de nova perícia, como faz crer a apelante, mas apenas atribuiu ao juiz o poder de determinar sua renovação quando a matéria não lhe for suficientemente esclarecida (art. 437).

No caso vertente, as provas carreadas também me convenceram que objeto da patente anulada não possui novidade e ato inventivo, conforme decidido pela Juíza *a quo*.

Ora, as reivindicações da patente de modelo de utilidade nº MU 7600613-1 possuem as seguintes características (fls. 50):

“BEBEDOURO PARA SUÍNOS ECOLÓGICO” compreendido por um corpo côncavo (1), caracterizado pelo fato do dito corpo (1) ser dotado de parte posterior em base reta vertical (2), constituindo um anteparo para fixação do bebedouro mediante duas perfurações (3), dito corpo (1) do bebedouro ainda dotado de válvula (5) para entrada d’água, alojada num orifício (4) localizada na região médio inferior da referida base reta vertical (2).

O art. 41 da LPI dispõe *que* “a extensão da proteção conferida pela patente está determinada pelo teor das reivindicações, interpretada com base no relatório descritivo e nos desenhos”.

Dos documentos dos autos, inclusive do laudo pericial, depreende-se que as únicas características do bebedouro da apelante que seriam aptas à manutenção do privilégio referem-se à profundidade do reservatório, a posição da válvula de água na porção medida inferior do bebedouro (ambas para evitar desperdício e transbordamento) e o direcionamento do jato d’água com pressão para baixo (com a finalidade de

[...] O magistrado, ao formar sua convicção com base nos elementos probatórios carreados aos autos, inclusive em avaliação técnica do INPI, legitimando-os de maneira devidamente motivada, não está obrigado a sujeitar-se ao laudo do perito nomeado pelo juízo, conforme regras prescritas no diploma processual e a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça [...] – STJ, REsp 200702520952, Ministro João Otávio de Noronha, DJE 9/3/200

[...] Ao examinar os autos, o juiz monocrático pode se convencer que existem elementos de prova suficientes para a formação do seu livre convencimento, dispensando, assim, a produção de outras provas, sem que incorra em qualquer afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 2. Uma vez que o processo contém diversos documentos que foram anexados por ambas as partes, autor e réu, há de ser prestigiado o Princípio da Liberdade na Aferição da Prova outorgado ao magistrado pelo ordenamento jurídico, bem como a função soberana de diretor do processo judicial na condução dos atos jurisdicionais relacionados à atividade probatória. Inteligência do at. 130, CPC [...] – TRF-5, APELREEX 200281000156340, Des. Fed. Maximiliano Cavalcanti, DJE 1/6/2011.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.805479-9

revolver a ração depositada no fundo, tornando a água mais própria para o consumo, além de economia de alimento) – cf. fls. 6/7, 60, 363, 367/369.

Acontece que a posição da válvula de entrada da água abaixo do nível da borda do bebedouro para evitar transbordamento já foi antecipada pela anterioridade GB 2001514 (fls. 70/73 e 137)⁷, encontrando-se, na época do depósito, na esfera de conhecimento de qualquer técnico do assunto (§ 1º do artigo 11, da LPI).

Tocante à profundidade do reservatório e ao direcionamento do jato d'água com pressão para baixo, não constam no relatório descritivo, tampouco na reivindicação, não merecendo qualquer proteção (cf. fls. 46/50).

Assim, adoto os fundamentos postos na sentença recorrida que, suficientemente motivada, bem analisou a matéria posta em debate e, indicando as razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência do pedido de restabelecimento da patente, ante a ausência de novidade e melhoria funcional no uso ou na fabricação dos ditos bebedouros⁸. Leiam-se seus trechos mais significativos (com meus destaques):

[...] Pretende a empresa autora, em síntese, o restabelecimento da patente de modelo de utilidade patente de modelo de utilidade n.º MU 7600613-1, relativa a “bebedouro para suínos ecológico”, bem como a condenação da autarquia ao pagamento de indenização por perdas e danos materiais.

A patente de modelo de utilidade n.º MU 7600613-1 foi depositada pela empresa autora em 08/04/1996, vindo a ser publicada em 30/06/1998 (RPI n.º 1436) e, após exame técnico em 02/10/2001 (RPI n.º 1604), o mesmo foi deferido em 16/04/2002 (RPI n.º 1632) e concedido em 06/08/2002 (RPI n.º 1648).

⁷ Publicada em 7/2/1979 (fls. 70)

⁸ STJ - HC 40.874/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/4/2006, DJ 15/5/2006 p. 244; HC 32472/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezini, Quinta Turma, julgado em 23/3/2004, DJ 24/5/2004, p. 314; HC 18305/PE, Rel. Ministro Edson Vidigal, Quinta Turma, julgado em 19/3/2002, DJ 22/4/2002, p. 222); e STF –(HC 941 64/RS, Rel. Ministro Menezes Direito, Primeira Turma Julgado em 17/6/2008, Dje 22/8/2008

A jurisprudência desta Corte admite a utilização, por magistrados, da técnica da motivação *per relationem*, caracterizada pela remissão que o ato judicial expressamente faz a outras manifestações ou peças processuais constantes dos autos e cujos fundamentos justificam e integram o ato decisório proferido. (HC n.º 101.684-SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Informativo 646/STF)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.805479-9

[...] Foram instaurados procedimentos administrativos de nulidade a requerimento das empresas INDÚSTRIA MECÂNICA SIRI LTDA. (11/11/2002) e INDÚSTRIA AGRÍCOLA SUIN LTDA. (04/02/2003).

Após a publicação de novo parecer técnico (RPI 1719, de 16/12/2003), foi negado provimento ao requerimento da empresa Industrial Suin Ltda. e dado provimento ao requerimento da empresa Indústria Mecânica Siri Ltda., sendo anulada a concessão da patente de Modelo de Utilidade MU 7600613-1 (RPI 1752, de 03/08/2004).

De tal parecer técnico (fls.59/65 dos segundos autos), especialmente no que se refere à impugnação da Indústria Mecânica Siri Ltda., extraio o seguinte:

“[...] DO EXAME DA FUNDAMENTAÇÃO:

Diante das alegações contidas nas manifestações da requerente e da titular da patente sobre o parecer técnico a respeito do processo de nulidade, podemos dizer:

A concessão de patentes de invenção e de Modelo de Utilidade está regulamentada pela Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996) e suas normas complementares.

[...] o exame de pedido de patente se baseia no quadro reivindicatório apresentado pelo depositante, comparando-se suas características com o estado da técnica, e verificando-se se estas atendem aos requisitos de patenteabilidade estabelecidos na lei, p. ex., no caso do modelo de utilidade, se o pedido apresenta novidade e ato inventivo que resulte melhoria funcional.

O parecer sobre o requerimento de nulidade da patente se baseia no teor das suas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.805479-9

reivindicações e, nessa ocasião, diferentemente do exame do pedido, não podem ser formuladas exigências para a reformulação das reivindicações.

Tanto o exame do pedido quanto o parecer sobre o requerimento de nulidade se baseia nos requisitos da Lei da Propriedade Industrial, verificando-se se cabe a concessão, ou a manutenção, do monopólio da exploração da invenção e do modelo de utilidade face ao estado da técnica, ou seja, se a invenção ou modelo reivindicado apresenta novidade e se esta não trata de uma evolução natural da tecnologia conhecida para um perito no assunto. Estas análises não se relacionam com o exame de qualidade técnica do modelo. Logo, não cabe a este Instituto se basear em pareceres de outros órgãos públicos cujas áreas de competências são diversas do mesmo.

Esclarecemos que se considera irrelevante, ao presente exame de nulidade, o fato argumentado na contestação do titular da patente de que a anterioridade GB2001514, não caracteriza “jato d’água com pressão”, uma vez que essa característica não está fundamentada no relatório descritivo e nem definida na reivindicação da patente.

Esclarecemos ainda que a reivindicação da patente define como características um “bebedouro compreendido por um corpo côncavo (1) caracterizado pelo fato de ser dotado de parte posterior em base reta vertical (2) constituindo um anteparo para fixação do bebedouro mediante duas perfurações (3)” (grifo nosso), características estas já reveladas na anterioridade GB2001514.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.805479-9

Assim, verifica-se que na contestação ao parecer da nulidade o titular da patente descreve, de forma equivocada, características que não estão definidas na patente concedida.

Então, a diferença em relação à matéria definida na reivindicação da patente e a anterioridade GB2001514 se limita, conforme o citado no parecer técnico anterior, à disposição da válvula de entrada de água (9), ou seja:

Na patente o orifício (4) que aloja a válvula (5) é “localizado na região médio inferior da referida base reta vertical (2)”, enquanto que na anterioridade o seu orifício para a válvula (9) está localizado na região inferior da referida base e abaixo dos níveis das bordas.

No entanto, tal disposição da válvula, definida na patente, não resulta em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação, uma vez que a solução para o problema do estado da técnica, conforme o relatório descritivo da patente e as contra-razões de sua titular, está fundamentada na disposição da válvula abaixo do nível da borda do corpo côncavo, disposição esta já prevista na anterioridade GB, conforme o acima exposto;

Assim, a matéria da reivindicação da patente não apresenta, em relação ao estado da técnica, melhoria funcional no uso de bebedouros para animais, como também, não apresenta ato inventivo, pois para um técnico no assunto decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica;

[...]”

Diversamente, o laudo pericial elaborado pelo Perito do Juízo (fls.358/363) concluiu pela patenteabilidade do modelo de utilidade em questão. Do laudo, destaco:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.805479-9

“A novidade é estabelecida quando a matéria do pedido não é antecipada de forma integral por um único documento do estado da técnica. Neste caso, o bebedouro somente seria desprovido de novidade se todos os seus elementos construtivos estivessem presentes na GB 2001514, no preâmbulo ou na parte caracterizante da reivindicação.

Partindo dessa premissa observa-se que o bebedouro em questão difere daquele descrito na GB 2001514 nos seguintes aspectos construtivos:

1 – posição da válvula de entrada da água: no presente MU 76000613-1, a água entra no bebedouro através de uma válvula posicionada na parte média inferior, enquanto que a válvula utilizada na GB 2001514 fica posicionada na borda superior.

2 – a direção do jato: no presente MU 76000613-1 o jato de água sai através da válvula que o direciona para baixo, ou seja, para o fundo do bebedouro, enquanto que na GB o jato sai e é direcionado horizontalmente (atingindo a cara do porco), conforme figuras que indicam esta diferença fl. 51 do MU 76000613-1 e fl. 70 da GB 2001514.

3 – o reservatório do MU 76000613-1 é mais fundo, conseqüentemente propicia pela posição da válvula de entrada da água uma adequação ao sistema de jato inferior misturante da solução de resíduos de ração depositados no fundo, conseqüentemente é a água mais adequada para consumo dos suínos.

4 – Desta forma, podemos concluir que o bebedouro descrito no MU 76000613-1 é novo frente ao estado da técnica.

[...]



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.805479-9

As modificações efetuadas no bebedouro em questão, apesar de parecerem muito simples, promoveram as seguintes melhorias:

1 – Evita o transbordamento da água e impede seu desperdício, pois seu formato mais profundo e o posicionamento da válvula mais abaixo impedem que o suíno fique apertando a válvula e derramando água, por isso é chamado de “ecológico”;

2 – Mantém a limpeza do bebedouro e permite o aproveitamento da ração depositada no fundo do mesmo, isto porque o jato de entrada da água direcionado para baixo faz com (que) os restos de ração ali depositados subam e se misturem com a água, sendo ingeridos pelo suíno;

3 – Outras.

[...] convém salientar que a anterioridade GB 2001514 foi depositada em 20 de julho de 1978, e que a modificação em questão foi depositada em 08 de abril de 1996, ou seja, foram 18 anos sem a apresentação de uma proposta que evitasse o desperdício de água, além de reaproveitar os restos alimentares dos animais. Este fato, leva a presunção de existência de ato inventivo, uma vez que por mais simples que fossem as modificações elas não foram implementadas em um tempo tão longo.

Com base no exposto, conclui-se que o bebedouro descrito no MU 76000613-1 apresenta ato inventivo em relação ao estado da técnica descrito na GB 2001514.”

Em que pese a argumentação defendida pelo Sr. Perito em prol da patenteabilidade do modelo de utilidade em litígio, tenho que são equivocadas as suas conclusões.

Como ressaltado pelo INPI, no parecer técnico de fls.377/383, “a suposta característica referente ao



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.805479-9

posicionamento do jato não infere na análise sobre a privilegiabilidade da patente, uma vez que essa não está contida no relatório descritivo do pedido e nem definida na reivindicação” (grifo nosso).

De fato, a simples disposição da válvula abaixo do nível da borda do corpo do bebedouro, na região média inferior da base, não altera o funcionamento do referido bebedouro, e nem resulta em melhoria funcional, donde não há como se reconhecer atividade inventiva na referida patente.

Assim, concluo que deve prevalecer a manifestação técnica do INPI, autarquia federal que tem por finalidade precípua executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. Do exposto, tenho que deve subsistir a decisão administrativa de decretação da nulidade da patente de modelo de utilidade da empresa autora, nos moldes em que proferida.

[...]

Noutro aspecto, sendo os documentos dos autos suficientes para formar o convencimento dos julgadores, desnecessário acessarem mídia eletrônica para ilustrar a melhoria funcional decorrente da introdução da válvula abaixo do nível da borda do corpo do bebedouro.

Isto posto, nego provimento à apelação.

É como voto.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Juiz Federal Convocado

Lhl

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. BEBEDOURO PARA SUÍNOS ECOLÓGICO. NOVIDADE E ATO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.805479-9

INVENTIVO. AUSENTES. MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DO PRIVILÉGIO.

1 – É patenteável o modelo de utilidade que apresente novidade na forma ou disposição do objeto de uso prático (ou parte dele), ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação e aplicação industrial. Inteligência do artigo 9º da LPI.

2 – O juiz não está adstrito ao laudo pericial, devendo ilidir as conclusões do *expert* quando os elementos dos autos comprovam sobejamente que o objeto da patente modelo de utilidade carece de novidade e ato inventivo.

3 – A extensão da proteção conferida pela patente é determinada pelo teor das reivindicações, interpretada com base no relatório descritivo e nos desenhos. Inteligência dos artigos 25 e 41 da LPI.

4 – Deve ser mantida a decisão administrativa que anulou a patente modelo de utilidade quando a alegada melhoria funcional já foi antecipada em outro documento ou em uso público da mesma solução técnica e não consta na reivindicação ou no relatório descritivo.

5 – Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2012.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Juiz Federal Convocado