



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL 615821 2008.51.01.812737-7  
Nº CNJ : 0812737-52.2008.4.02.5101  
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO  
APELANTE : **INDUSTRIAS REUNIDAS COLOMBO LTDA**  
ADVOGADO : ADAILSON JOSE DE SANTANA E OUTROS  
APELADO : **PALINI & ALVES LTDA**  
ADVOGADO : CAIO AMURI VARGA E OUTROS  
APELADO : **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**  
PROCURADOR : MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA  
ORIGEM : DÉCIMA TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200851018127377)

**RELATÓRIO**

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Cuida-se de duas Apelações em processos julgados conjuntamente, a primeira interposta pela empresa PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS, e a segunda pela empresa INDUSTRIAS REUNIDAS COLOMBO LTDA, contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da patente de modelo de utilidade nº MU 8302750-5, denominada "FORNALHA DE CHAMA INDIRETA PARA USO EM SECADORES E AERADORES PARA GRÃOS".

Entendeu o Juízo *a quo*, com base no conjunto probatório, que a patente foi concedida de acordo com os ditames legais aplicáveis, não havendo razão para decretar sua nulidade.

A primeira Apelação, interposta às fls. 399/407, pugna pela nulidade da sentença, aduzindo que o Juízo *a quo* quedou-se silente, apesar da oposição de embargos declaratórios, sobre o fundamento utilizado na petição inicial alusivo ao reconhecimento expresso da própria Apelada de que divulgou, fabricou e vendeu o modelo de utilidade, objeto da patente, em data anterior ao depósito do pedido, dizendo que o Laudo judicial de fls. 331/349 deve ser levado em consideração, que esclarece com precisão as semelhanças entre o equipamento da Apelada e das empresas Agri Coffee e Serralheria Paula, fabricados e comercializados desde 1997.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

615821

2008.51.01.812737-7

A segunda Apelação, interposta às fls. 241/246, pugna pela reforma da sentença, aduzindo que a improcedência do pedido não condiz as provas produzidas no curso da demanda, restando demonstrado no laudo pericial de fls 150/168: (i) que o objeto da patente MU 8302750-5 já era comercializado desde 1997, antes do pedido da patente que efetuado em 2003; (ii) que a construção da fornalha é baseada nos desenhos feitos anteriormente pelo Sr. Fábio Teixeira Françoso; (iii) as semelhanças com os equipamentos provenientes das empresas Agri Coffee, Serralheria Paula, comprovando uma vez mais que o tipo de fornalha "protegido" pela MU 8302750-5, do ano de 2003, já era fabricado e comercializado no ano de 1997 pelas empresas concorrentes.

Contrarrazões do INPI, fls. 427/429 e 268/270, prestigiando a sentença.

Manifestação do Ministério Público Federal, fls. 274/279 e 433/438, opinando pelo provimento dos recursos, ao fundamento de que a questão é eminentemente técnica, devendo prevalecer a opinião do expert, de que não foi atendido o requisito da novidade.

É o relatório.

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



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL    615821    2008.51.01.812737-7

---

Nº CNJ    : 0812737-52.2008.4.02.5101

RELATOR    : DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO

APELANTE    : **INDUSTRIAS REUNIDAS COLOMBO LTDA**

ADVOGADO    : ADAILSON JOSE DE SANTANA E OUTROS

APELADO     : **PALINI & ALVES LTDA**

ADVOGADO    : CAIO AMURI VARGA E OUTROS

APELADO     : **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

PROCURADOR     : MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA

ORIGEM     : DÉCIMA TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200851018127377)

**VOTO**

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Como relatei, cinge-se a controvérsia em saber se a patente de modelo de utilidade nº MU 8302750-5, de 2003, titulada "FORNALHA DE CHAMA INDIRETA PARA USO EM SECADORES E AERADORES PARA GRÃOS", possui os requisitos necessários para sua validade.

Colhe-se dos autos que a patente em questão não possui os requisitos de validade com base nos seguintes documentos: 1) declaração do Sr. Fábio Teixeira Franço, bem como desenhos e anotações pessoais referentes à fabricação de uma fornalha por ele idealizada em 15/03/1966 (fls. 93/105); 2) cópia do catálogo da empresa AGRI COFFEE PINHAL LTDA - ME, autenticada (fls.107); 3) declaração do Sr. ROBERTO DAVIS FERREIRA, declarando que adquiriu, em 25/04/97, uma "Fornalha tipo chapa sem dilatação completa" da empresa AGRI COFFEE PINHAL, com a cópia da nota fiscal n 000108 e fotos (fls. 113/121); 4) declaração da Sra. CLORINDA DEL GUERRA CARVALHO ROSAS de que adquiriu uma fornalha da mesma empresa em 1998, com fotos (fls. 123); 5) cópia xerográfica autenticada de orçamento de produtos da empresa PALINI & ALVES nº 972/00 de 29/08/2000, com 2 catálogos e cópia impressão com informações sobre o produto "fornalha de fogo indireto" anunciado no site da empresa, www.palinialves.com.br;



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

615821

2008.51.01.812737-7

As conclusões do laudo pericial são no sentido de infirmar a patente, confirmando que a construção da fornalha se baseia nos desenhos do Sr. Fábio Teixeira Françoso e a comercialização data o ano de 1997.

Discordando do resultado da prova, assim se manifestou o INPI.

a) Nas fotos e ilustrações constantes nos anexos IV e VI não se pode observar as colidências apontadas pelo perito, pois tais documentos não apresentam características técnicas suficientes e indispensáveis para podermos comparar com a matéria reivindicada na patente em questão, além do fato da documentação não apresentar data de publicação comprovada.

b) a cópia do orçamento da Palini & Alves Ltda nº 970/00 de 29/08/2000 e as cópias telefônicas (anexo VII), consideradas pelo perito, não são documentos técnicos comprobatórios para que se possa compara com a matéria reivindicada na patente.

c) A citação da documentação não patentária pelo perito não apresentação data de publicação comprovada, estando, portanto, prejudicada para análise de anterioridade. ,

d) O perito faz uma menção técnica isolada sem apontar a necessária comparação com a matéria reivindicada na patente.

Face ao exposto, podemos concluir que a análise e conclusões do perito judicial apresentadas às fls. 37 a 55 são improcedentes, e os documentos apresentados por INDÚSTRI REUNIDAS COLOMBO LTDA. não servem com anterioridade à patente em questão.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

615821

2008.51.01.812737-7

Portanto a matéria reivindicada na patente preenche os requisitos necessários de patenteabilidade e, em consequência, opinamos pela manutenção da patente MU 8302750-5.

Em que pesem as considerações contidas na prova pericial, restou o Juízo convencido da validade da patente pelas seguintes razões:

Neste ponto, entendo que, a par do teor do laudo pericial, devem ser prestigiadas as conclusões do corpo técnico especializado do INPI, autarquia responsável pelo processamento, exame e concessão de patente no País.

É que, apesar de o laudo pericial concluir que a construção da fornalha objeto da patente em questão ter sido antecipada pelos desenhos feitos pelo Sr. FÁBIO TEIXEIRA FRANÇOSO, analisando estes detidamente, não é possível constatar qualquer data na feitura dos mesmos. Acresça-se que nem mesmo a união por grampo, tida pelo laudo pericial como melhoria funcional que caracterizaria a suposta atividade inventiva, é perceptível nos desenhos em questão, ou em qualquer dos outros documentos apresentados com anterioridade impeditivas.

De tudo que se vê nos autos, sou levado a concordar com o representante do douto Parquet, quando assevera que a controvérsia, por ser eminentemente técnica, deve se pautar no resultado da prova pericial.

Com efeito, a uma porque as considerações feitas pelo INPI não refutam o conteúdo das provas, restringindo-se em impugná-las de forma vaga, sem tecer nenhuma consideração de natureza técnica.

A duas, porque, ao contrário do Magistrado, quedo-me convencido de que os documentos apresentados e o laudo pericial demonstram a falta de novidade da patente, deles defluindo evidências e fatos que não foram contraditados nos autos, como as declarações do Sr. Fábio (fls. 93), Sra. Clorinda, e do Sr. Roberto Davis Ferreira (fls 113) devidamente datadas, bem como os catálogos, cujas datas podem ser deduzidas com base na correspondência trocada com a companhia telefônica.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

615821

2008.51.01.812737-7

Cabendo, ainda, registrar que a inexistência de data nos desenhos feitos pelo Sr Fábio não infirma a prova, com entendeu o Magistrado, face à declaração por ele mesmo efetuada, confirmando sua realização nos idos de 1996, sem contradita nos autos ou posta em dúvida pelo Juízo.

Cabendo, ainda, notar, as afirmações feitas pela empresa PAULINI & ALVES LTDA, nos autos do processo movido contra um dos Apelantes, PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS, na Vara Cível da Comarca de Espírito Santo do Pinhal (fls 179), in verbis:

(...)

*"Alega ainda que a referida "Fornalha" objeto da patente já era comercializada, por outras empresas e pela própria Autora, antes do depósito junto ao INPI.*

*Tais matérias se confundem com o pedido deduzido junto à Justiça Federal do Rio de Janeiro, que abalizará a própria patente, e a validade de sua concessão.*

*Sem embargo, o simples fato de a Autora colocar a venda referida máquina, antes de efetuar o pedido de patente em nada minimiza ou descaracteriza seu direito de propriedade, mas tão somente ocorre que a titular da Patente não aproveita o prazo anterior ao depósito para efeitos de indenização do art. 44 da LPI.*

*Quanto às demais alegações de que a referida "fornalha" teria sido desenvolvida por terceira pessoa, e que estaria já compreendida no estado da técnica, as mesmas não procedem, como se verá abaixo.*

*Realmente, nos idos de 1996, a empresa autora, contratou os serviços de assessoria de Fábio Teixeira*





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

615821

2008.51.01.812737-7

*Françoso, que juntamente com o Sr. Luiz Baraldi e Carlos Roberto Palini, desenvolveram a fornalha objeto da presente. (sic)*

*É certo que Fábio Teixeira Françoso veio a falecer no início do mês de junho do corrente ano e a assinatura posta na declaração de fls. foi obtida dias antes do mesmo falecer, quando se encontrava em um casamento, e na realidade, posteriormente, veio a dizer que sequer sabia o que havia assinado.*

*É real que Fábio Teixeira Françoso afirmou em 1996, por solicitação da Palini & Alves, ora petionaria, que cooperou na elaboração do projeto da fornalha que, aliás, começou a ser fabricada e vendida no ano de 1966 (vide xerox das notas fiscais emitidas)."*

Ante o exposto, dou provimento às Apelações para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, decretando a nulidade da patente de modelo de utilidade MU 8302750-5 por falta de requisitos básicos, invertendo os ônus da sucumbência, que deverão se pagos de forma rateada pelos réus.

É como voto.

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

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO  
\*\*\* 2A.TURMA ESPECIALIZADA \*\*\*

TRF/2a.R  
Fls. 288  
M

N. PAUTA: 3

(2008.51.01.812737-7) 615821 AC-RJ  
ORIGINÁRIO: 200851018127377 - JF 13C Vr. RIO DE JANEIRO - RJ  
PAUTA: 27/05/2014 JULGADO: 27/05/2014

RELATOR: Exmo. Sr. DES.FED. MESSOD AZULAY NETO  
PRESIDENTE DA SESSÃO : Exmo. Sr. DES.FED. MESSOD AZULAY NETO  
PROCURADOR DA REPÚBLICA: Dr(a). MARCIA MORGADO

AUTUAÇÃO

APTE : INDUSTRIAS REUNIDAS COLOMBO LTDA  
ADV : ADAILSON JOSE DE SANTANA e outros  
APDO : PALINI & ALVES LTDA  
ADV : CAIO AMURI VARGA e outros  
APDO : Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI  
PROC : MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA

SUSTENTAÇÃO ORAL

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia 2a.TURMA ESPECIALIZADA ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Votaram os(as) DES.FED. MESSOD AZULAY NETO,  
DES.FED. ANDRÉ FONTES e  
J.F.CONV. SIMONE SCHREIBER.

BATER II (DCL) 1/2014

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL  
Márcia Carvalho  
Secretária





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL	615821	2008.51.01.812737-7
Nº CNJ	: 0812737-52.2008.4.02.5101	
RELATOR	: DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO	
APELANTE	: <b>INDUSTRIAS REUNIDAS COLOMBO LTDA</b>	
ADVOGADO	: ADAILSON JOSE DE SANTANA E OUTROS	
APELADO	: <b>PALINI &amp; ALVES LTDA</b>	
ADVOGADO	: CAIO AMURI VARGA E OUTROS	
APELADO	: <b>INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI</b>	
PROCURADOR	: MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA	
ORIGEM	: DÉCIMA TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200851018127377)	

**EMENTA**

**APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - MODELO DE UTILIDADE - PEDIDO DE NULIDADE POR FALTA DE REQUISITOS BÁSICOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO**

I - Ação movida para anular a patente de modelo de utilidade nº MU 8302750-5, de 2003, titulada "FORNALHA DE CHAMA INDIRETA PARA USO EM SECADORES E AERADORES PARA GRÃOS", por ausência de requisitos de validade.

II - De tudo que se vê nos autos, impende concordar com o douto representandte do Ministério Público, quando afirma que a controvérsia, por ser eminentemente técnica, deve se pautar no resultado da prova pericial.

III - Com efeito, a uma porque as considerações feitas pelo INPI não refutam o conteúdo das provas, restringindo-se em impugná-las de forma vaga, sem tecer nenhuma consideração de natureza técnica.

IV - A duas, porque, ao contrário do Magistrado, quedo-me convencido de que os documentos apresentados e o laudo pericial demonstram a falta de novidade da patente, deles defluindo evidências e fatos que não foram contraditados nos autos, como as declarações do Sr. Fábio (fls. 93), Sra. Clorinda, e do Sr. Roberto Davis Ferreira (fls 113) devidamente datadas, bem



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL 615821 2008.51.01.812737-7  
como os catálogos, cujas datas podem ser deduzidas com base na correspondência trocada com a companhia telefônica.

V - Recurso provido para determinar a nulidade da patente,

**ACÓRDÃO**

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, dar provimento à apelação nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2014.

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