



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

622327

2009.51.01.808072-9

Nº CNJ : 0808072-56.2009.4.02.5101
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO
APELANTE : VALDIR RODRIGUES E OUTRO
ADVOGADO : MARCELO FEITOSA NOGUEIRA DA GAMA E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : ANTONIO CAVALIERE GOMES
APELADO : JOSE HAMILTON CANARIO DE MACEDO
ADVOGADO : MATHEUS FERREIRA BEZERRA E OUTROS
ORIGEM : DÉCIMA TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200951018080729)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VALDIR RODRIGUES e outro, contra sentença proferida pela MM Juíza Federal da 13ª Vara Federal/RJ, Marcia Maria Nunes de Barros, nos autos da ação ordinária pelos Apelantes movida em face dos ora Apelados INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI e JOSÉ HAMILTON CANARIO DE MACEDO, objetivando a declaração de nulidade da patente de modelo de utilidade MU 7900248-0, relativo à "DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM CÁPSULA PARA VEDAÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA", depositada em 22/02/1999.

O MM. Juízo *a quo* julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora nas verbas sucumbenciais, inclusive honorários periciais, e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa corrigido, em favor dos réus, *pro rata*.

Em razões de recurso, em suma, sustentam os Recorrentes que a sentença merece reforma, tendo em vista restar comprovada a anterioridade



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

622327

2009.51.01.808072-9

impeditiva, através da comercialização (notas fiscais) do produto dos apelantes, contrariando a decisão, desta forma, os princípios constitucionais do direito adquirido e direito à propriedade e de uso exclusivo de patente.

Afirmam que o 1º Apelante, sócio da empresa PANTHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SANEAMENTO, é inventor e, juntamente com a 2ª Apelante, são titulares da patente de invenção PI nº 0000080-9, intitulada "FERRAMENTA PARA SUPRESSÃO DE ÁGUA EM CANO, COM OBTURADOR REUTILIZÁVEL", conforme carta patente expedida pelo INPI, em 22/05/2007, com validade de 20 anos, a contar de 18/01/2000.

Asseveram que a invenção surgiu para resolver problemas existentes, desenvolvendo o 1º Apelante um sistema que tornou a operação de supressão de água (corte de fornecimento) uma operação muito simples, a qual "com o auxílio de uma ferramenta específica, deposita e atarraxa o obturador expansível no interior do cano e, quando chegar a hora da liberação, a mesma ferramenta retira o obturador, sem causar danos ao mesmo ou à estrutura do cavalete, bem como ao operador, possibilitando assim a reutilização da peça em outro local."

Aduzem que tal tecnologia empregada em seu produto, lhes garante vitória nas principais licitações de que participam, tendo por este motivo, depositado o pedido de patente antes referido, embora já comercializassem o objeto lá descrito desde 20 de janeiro de 1999, um ano antes do seu depósito.

Alegam que os documentos juntados aos autos comprovam tal fato alegado, consistentes nas notas fiscais da empresa PANTHER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, direcionados à SABESP, principal consumidora deste produto, fornecidos através de concorrência pública.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

622327

2009.51.01.808072-9

Asseveram que foram surpreendidos ao participar de licitação a empresa ENDETEC, na qual foi oferecido produto idêntico ao seu, amparado pela patente de modelo de utilidade MU7900248-0, objeto da presente ação, para "DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM CÁPSULA PARA VEDAÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA", depositada em 22/02/1999, antes do depósito da PI dos apelantes, porém um mês após a utilização e comercialização do produto pelos apelantes .

Alegam a nulidade processual do laudo pericial, em face da não foi a assistência técnica dos apelantes cientificada quanto ao início da perícia, bem como ao seu não atendimento quanto aos requisitos da LPI, tendo em vista especialmente as irregularidades técnicas do laudo pericial.

Aduzem também o equívoco da sentença quanto ao exame das notas fiscais apresentadas pelos Apelantes, porquanto a ausência de detalhamento técnico nas mesmas não é conclusão plausível para o afastamento dessas provas, bem como as diferenças das razões sociais da empresa PANTHER - PANTHER COM E PROD DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA nas notas fiscais e PANTHER IND E COM DE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA EPP, nos atos constitutivos, uma vez tal fato se dar claramente por força de modificação contratual para adequação à legislação empresarial, não havendo motivos para causar estranheza ao MM. Juízo.

Requerem, ainda, caso não seja reformada, no mérito, a sentença, a sua reforma, ao menos quanto à fixação da sucumbência total aos apelantes de 20% do valor da causa. Isto porque o 2º Apelado sucumbiu em boa parte de suas alegações, devendo ser, assim, a verba honorária, reduzida para 10% do valor da causa, *pro rata* .



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

622327

2009.51.01.808072-9

Contrarrazões do INPI às fls. 329/330, não havendo manifestação de JOSÉ HAMILTON CENÁRIO DE MACEDO, não obstante o despacho de fls. 326.

O Ministério Público Federal, às fls. 334, manifestou-se pela ausência de interesse do *Parquet* no feito.

É o relatório. Sem revisão.

Rio de Janeiro,

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

V O T O

O Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO:

A parte autora ajuizou ação ordinária em face do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e JOSÉ HAMILTON CANARIO DE MACEDO, objetivando a declaração de nulidade da patente de modelo de utilidade MU 7900248-0, relativo à "DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM CÁPSULA PARA VEDAÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA", depositada em 22/02/1999.

O MM. Juízo *a quo* julgou improcedente o pedido, assim asseverando, *in verbis*:

O pedido de patente de modelo de utilidade MU7900248-0 para 'disposição introduzida em cápsula para vedação de tubulação hidráulica' foi depositado em 22/02/1999



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

622327

2009.51.01.808072-9

pela empresa METAL NOBRE METALÚRGICO, sendo posteriormente transferido para o réu JOSÉ HAMILTON CANÁRIO DE MACEDO em 09/04/2002 (RPI 1631). A patente veio a ser concedida em 27/04/2004 (RPI 1738).

A requerimento da empresa RPM- RECICLADORA PARAÍSO DE METAIS LTDA., estranha aos autos, em 30/11/2004 foi instaurado procedimento administrativo de nulidade, ao qual foi negado provimento pelo INPI, sendo mantida a concessão do privilégio em 27/07/2010 (RPI 2064).

A patente em questão tem o seguinte resumo: 'DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM CÁPSULA PARA VEDAÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA, compreendendo uma peça básica (1), formada por uma haste com dois diâmetros, onde o menor apresenta rosca à esquerda (2), enquanto o maior possui rosca à direita (3), como também esta parte da haste com diâmetro maior tem a sua extremidade correspondente incorporando-se ao ponto central de uma cabeça cilíndrica (4) que, além de ter extremidade arredondada (5), também apresenta uma canaleta circular (6) entre a parte (3) e a própria cabeça, canaleta esta onde penetra a parte cônica (7) de uma peça à maneira de porca (8) que é rosqueada em (3), onde a cabeça e a dita porca se combinam entre si e com um anel de borracha (9) para formar recursos de vedação de tubos com diferentes bitolas.'

De acordo com os documentos de fls.22/27, a patente prevê como inovação uma disposição construtiva introduzida em um dispositivo mecânico - cápsula para vedação de tubulação hidráulica que apresenta os seguintes objetivos: a) apresenta apenas duas peças metálicas e um anel de borracha, utilizado para vedação de tubulação hidráulica de diferentes diâmetros (p.ex., 20, 25 e 32 mm), podendo ser construído para fechar diâmetros diferentes sem qualquer alteração na



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

622327

2009.51.01.808072-9

disposição construtiva; b) é passível de ser fabricado em diferentes materiais, especialmente os metálicos, tais como: latão, cobre, zamac, alumínio e outros; c) tem funcionamento e fabricação muito simples, com baixos custos de produção.

Em primeiro lugar, deve ser refutada a alegação autoral de que teria havido irregularidades no processamento administrativo da patente de modelo de utilidade do réu, pois não teria sido apreciada nulidade instaurada pela empresa RPM - RECICLADORA PARAÍSO DE METAIS LTDA.

Conforme se extrai de pesquisa no site do INPI, é possível verificar que, conquanto na data de ajuizamento da presente demanda ainda estivesse pendente de decisão na esfera administrativa o procedimento de nulidade instaurado por tal empresa, é certo que o mesmo foi efetivamente julgado pela autarquia em 22/07/2010 (RPI 2064).

Nos presentes autos, a empresa autora vem alegar a nulidade da patente de modelo de utilidade MU7900248-0 do réu, por entender que não preenche os necessários requisitos de novidade e ato inventivo. Como anterioridade que comprovaria o alegado, a empresa autora citou a patente de invenção PI 0000080-9, de sua própria titularidade.

*A patente de invenção PI 0000080-9 para *“ferramenta para supressão de água em cano, com obturador reutilizável”* foi depositada em 18/01/2000 por GERALDO PEREIRA PERSICANO, vindo a ser transferida para os autores VALDIR RODRIGUES e DANIELA RODRIGUES ANTONINI em 29/08/2006 (RPI 1860). A patente foi concedida em 22/05/2007 (RPI 1898) e foi objeto de procedimento administrativo de nulidade instaurado por JAIME NAZARIO em 22/01/2008 (RPI 1933), no qual o INPI decidiu, em 31/08/2010, pelo provimento parcial, mantida a concessão da*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

622327

2009.51.01.808072-9

patente com o apostilamento assinalado no parecer técnico (RPI 2069).

Tendo a patente de invenção dos autores sido depositada em data posterior à data de depósito da patente de modelo de utilidade do réu, evidentemente não poderia servir como anterioridade impeditiva à concessão desta última.

Mas a parte autora alega que se valeu do período de graça previsto no art.12, I, da Lei de Propriedade Industrial e Lei n.º 9.279/96 e que, muito embora a sua patente tenha sido depositada em 18/01/2000, era por ela comercializada desde 20/01/1999.

Para comprovar tal alegação, a parte autora trouxe diversas notas fiscais (fls.50/90) emitidas pela empresa PANTHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA. EPP, da qual um dos autores é sócio (fls.42/44 e 45/48), no período de 20/01/1999 a 28/12/1999.

A argumentação da parte autora, entretanto, não se sustenta. Em primeiro lugar, as notas fiscais apresentadas referem-se à comercialização de dispositivos para supressão de fornecimento d'água, obturadores de fluxo d'água e vedantes, entre outros produtos. Mas não há qualquer documento nos autos que possibilite se fazer uma mínima relação entre os produtos descritos nas notas e o que é objeto da patente de invenção dos autores.

Não há, nas notas fiscais apresentadas, qualquer detalhamento técnico ou especificação dos produtos comercializados, de forma a relacioná-los com o objeto da patente de invenção PI 0000080-9, pelo que esses documentos não servem para comprovar o uso anterior, durante o período de graça.

Além disso, temos a estranha circunstância de a empresa emitente das notas fiscais, que, nos termos dos contratos juntados (fls.42/44 e 45/48), tem o nome de PANTHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

622327

2009.51.01.808072-9

SANEAMENTO LTDA. EPP, estar designada como PANTHER COM. E PROD. DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA. ME.

Em conclusão, julgo que não há prova da comercialização anterior, durante o período de graça previsto no art.12, I, da LPI, a amparar a pretendida prioridade temporal da invenção da parte autora.

E, de tal modo, evidente que a patente de invenção PI 0000080-9 para 'ferramenta para supressão de água em cano, com obturador reutilizável', depositada em 18/01/2000, não pode ser tida como anterioridade impeditiva à concessão da patente de modelo de utilidade MU7900248-0 para 'disposição introduzida em cápsula para vedação de tubulação hidráulica', depositada em 22/02/1999.

No mais, como destacado pelo INPI e pelo laudo pericial, as patentes em questão, muito embora tenham finalidades básicas que se possam considerar comuns, são dotadas de construtividade e funcionalidade próprias e não conflitantes, especialmente quanto ao princípio de vedação e na maneira de utilização.

Assim, o conjunto probatório descrito nos autos leva à convicção de que a patente de modelo de utilidade MU7900248-0 para 'disposição introduzida em cápsula para vedação de tubulação hidráulica' foi concedida de acordo com os ditames legais aplicáveis, não havendo razão para ser decretada a sua nulidade.

Pedido contraposto

Em sede de contestação (fls.149/155), o réu JOSÉ HAMILTON formulou 'pedido contraposto' para que seja decretada a nulidade da patente de invenção PI 0000080-9 dos autores.

Deixo de examinar tal pedido, por ausência de previsão legal, sendo certo que o réu poderia ter formulado pedido reconvenicional(...)"



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

622327

2009.51.01.808072-9

Insurgem-se os Autores contra a r. sentença, requerendo sua reforma.

Sobre o tema, a Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 9º., especifica que 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, e que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Nos termos do artigo 11, da referida lei, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica, que se caracteriza “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” (artigo 11, p.1º.).

No que tange ao requisito da novidade, é suficiente que o objeto da patente não esteja inserido em estado técnica antes do depósito do pedido no INPI, ou seja, é suficiente que o objeto da patente não tenha sido franqueado ao conhecimento público antes do depósito.

Ademais, deve-se ter em conta, além do aspecto temporal, o conteúdo dos requerimentos, de modo que apenas um novo pedido que reproduza na totalidade o objeto da patente anteriormente requerida será capaz de afastar o requisito da novidade.

Entretanto, a patente da parte autora não demonstrou o estado de técnica do objeto em questão, uma vez não ter apresentado características idênticas as deste, não comprometendo, portanto, o requisito da novidade.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

622327

2009.51.01.808072-9

Conforme manifestação do INPI, às fls. 134/138, reexaminada a questão pelo Instituto, em face do ajuizamento do presente feito, este concluiu que, efetivamente, os documentos trazidos à inicial não demonstram a falta de novidade do desenho em tela, a uma, porque os desenhos quando confrontados demonstram configurações distintas em termos de sua construtividade, e a duas, porquanto as notas fiscais etc, utilizados como prova da comercialização anterior ao depósito da patente anulanda, na verdade, não demonstram especificação técnica suficiente para serem aceitos como prova da divulgação anterior.

Da mesma forma depreendeu do conjunto probatório a perícia técnica, tendo em vista que, consoante os termos da manifestação do Perito, às fls. 280/281, "não é possível afirmar, com base nos documentos acostados aos autos, que os autores já comercializavam o objeto da patente PI0000080-9 desde 20 de janeiro de 1999, ou seja, 01 ano antes do depósito da patente MU 900248-0;" , bem como por apresentarem as patentes em deslinde "dispositivos com a mesma finalidade, porém com diferenças construtivas e funcionais, sendo possível a coexistência de ambas as patentes".

Verifica-se, portanto, pela análise dos documentos juntados aos autos, não ter sido demonstrada a anterioridade impeditiva pela parte Apelante, não havendo que se falar em ausência de cientificação da assistência dos autores, tendo em vista ter o Magistrado *a quo* oportunizado às partes para que se manifestassem acerca da perícia técnica.

No que tange aos honorários fixados pela sentença, a fixação da verba honorária é feita consoante apreciação equitativa do Juiz, nos termos do § 4º do artigo 20 do CPC, a ser paga pela parte sucumbente, que vem a ser os Recorrentes. O referido dispositivo confere ao magistrado uma margem de liberdade, sem que esteja obrigado a obedecer aos limites mínimo de 10% ou máximo de 20%, o que, apesar disso, não autoriza a fixação de valor irrisório, nem elevadíssimo. Logo, em se tratando de valor da causa estipulado em R\$ 28.000,00, reduziu a verba honorária para 15% sobre o valor da causa corrigido, *pro rata*, em favor dos réus.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

622327

2009.51.01.808072-9

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, apenas para reduzir a verba honorária para 15% sobre o valor da causa corrigido, *pro rata*, em favor da parte ré.

É como voto.

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MODELO DE UTILIDADE -
REQUERIMENTO DE NULIDADE DE REGISTRO - ANTERIORIDADE
IMPEDITIVA AO REGISTRO NÃO CONFIGURADA -
IMPROCEDÊNCIA - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS

- Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do registro do modelo de utilidade MU 7900248-0, relativo à "DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM CÁPSULA PARA VEDAÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA",

- Do conjunto probatório, verifica-se que a data do depósito da PI 0000080-9, da parte autora é posterior à data do depósito do MU 7900248-0, da parte ré, bem como os documentos acostados aos autos não dão suporte suficiente à alegação dos autores, no sentido de que já comercializavam o objeto de sua patente 1 ano antes do depósito da patente MU 900248-0, além de apresentarem as duas patentes dispositivos com a mesma finalidade, porém com diferenças construtivas e funcionais, razão por que não pode a patente da parte autora ser considerada estado da técnica em relação à patente objeto da ação.

- Quanto ao pedido de redução dos honorários, é cediço que a fixação da verba honorária é feita consoante apreciação equitativa do Juiz, nos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

622327

2009.51.01.808072-9

termos do § 4º do artigo 20 do CPC. Logo, em se tratando de valor da causa estipulado em R\$28.000,00, reduzo a verba honorária para 15% sobre o valor da causa corrigido, pro rata, em favor dos réus.

- Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a verba honorária para 15% sobre o valor da causa corrigido, *pro rata*, em favor da parte ré.

A C Ó R D ã O

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2014 (data do julgamento)..

PAULO ESPIRITO SANTO
Desembargador Federal - Relator