



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

Nº CNJ : 0806731-92.2009.4.02.5101
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO IVAN
ATHIÉ
APELANTE : PRAFESTA IND/ COM/ DE DESCARTAVEIS
LTDA
ADVOGADOS : RICARDO DO NASCIMENTO E OUTROS
APELADA : TECNOPLASTIC IND/ COM/ DE EMBALAGENS
LTDA ME
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO LEME DE JESUS E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : ANTONIO CAVALIERE GOMES
ORIGEM : DÉCIMA TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (200951018067312)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por PRAFESTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCATÁVEIS LTDA., contra sentença proferida nos autos da ação de rito ordinário proposta pela ora apelante, em face de TECNOPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a patente de modelo de utilidade MU 7901483-6, referente à “Disposição Construtiva Introduzida na Fabricação de Embalagens Mediante o Emprego de Dispositivo de Fechamento com Lacre”, depositada pela primeira ré em 05/07/1999 e concedida pela Autarquia em 23/10/2007.

Alegou a autora, na petição inicial, que a patente MU 7901483-6 não preenche os requisitos básicos de patenteabilidade exigidos pela Lei da Propriedade Industrial, de sorte que sua concessão se deu de forma contrária aos ditames legais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença de fls. 421/436, que julgou improcedente o pedido de nulidade da patente de modelo de utilidade MU 7901483-6, resolvendo o mérito, com fulcro no



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

art. 249, I, do CPC. Outrossim, condenou a empresa autora nas verbas da sucumbência, inclusive honorários periciais e advocatícios, fixando estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, monetariamente corrigido, em favor dos réus, *pro rata*, devendo, ainda, o INPI a anotar e publicar a presente sentença, bem como a decisão transitada em julgado na RPI e em seu site oficial, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da intimação.

Em suas razões de apelação, às fls. 437/457, a autora recorrente sustenta, preliminarmente, que o processo deve ser anulado a partir da decisão de fls. 376/377, que determinou a realização de uma nova perícia, porquanto a mesma não teria sido realizada adequadamente no entendimento do Juízo, devendo, assim, ser determinada a nomeação de um novo perito. No mérito, alega que o juiz deve pautar sua decisão pelas conclusões do perito, sempre que a verificação da controvérsia depender de conhecimento técnico que refoge ao campo jurídico; que o simples uso da expressão “atividade inventiva”, quando deveria ser utilizada a expressão “ato inventivo” para o caso de patente de modelo de utilidade, não tem o condão de alterar as conclusões do laudo pericial; que os requisitos de patenteabilidade de uma patente de invenção não são completamente diferentes dos requisitos legais exigidos para a concessão de uma patente de modelo de utilidade; e que restou cabalmente demonstrado nos autos que a patente anulanda não apresenta os requisitos de patenteabilidade quando confrontada com os documentos da patente alemã DE 29715566, apontada como anterioridade pela apelante. Pugna, assim, pelo acolhimento da preliminar suscitada, para o fim de anular o processo a partir da decisão de fls. 376/377, determinando-se a nomeação de um novo perito e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgada procedente a ação, para o fim de decretar a nulidade da patente de modelo de utilidade em comento e invertendo-se os ônus da sucumbência.

Recebido o recurso no duplo efeito e com contrarrazões da empresa ré e do INPI, respectivamente às fls. 461/477 e 479/480, foram os autos remetidos para este Tribunal, onde a Procuradoria Regional da República, oficiando, não vislumbrou interesse para a sua intervenção na lide (fl. 484).

É o relatório. Peço dia.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2016.

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal - Relator

V O T O

Conheço do recurso de apelação, uma vez presentes seus pressupostos legais.

Primeiramente, não merece prosperar a preliminar de nulidade do processo a partir da decisão que determinou a realização de uma nova perícia.

Não espelha a realidade dos fatos a alegação de que, no entendimento do Juízo, a perícia não teria sido realizada de forma adequada, uma vez que tal afirmação não consta da sentença e o último laudo procedido pelo perito (fls. 378/403) foi submetido à apreciação das partes, inclusive da apelante, que expressamente concordou com as conclusões dele extraídas, conforme se verifica às fls. 405/407.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal propriamente dito.

Como já relatado, trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo levado a efeito pelo INPI, consistente na concessão da patente de modelo de utilidade MU 7901483-6, referente à “disposição construtiva introduzida na fabricação de embalagens mediante o emprego de dispositivo de fechamento com lacre”, de titularidade da empresa ré.

Em que pese as razões da apelante, a sentença não merece reforma, pois bem decidiu a questão, nada havendo a ser reparado, valendo dela transcrever os seguintes lances (fls. 425/436):



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

"Pretende a empresa autora, em síntese, a decretação da nulidade da patente de modelo de utilidade MU 7901483-6 para "disposição construtiva introduzida na fabricação de embalagens mediante o emprego de dispositivo de fechamento com lacre", ao fundamento de que quando tal patente foi depositada seu objeto já se encontrava no estado da técnica, sendo desprovida dos requisitos da novidade e ato inventivo.

A LPI define ser 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" (art.9º).

DENIS BORGES BARBOSA, in "Uma Introdução à Propriedade Intelectual", 2.ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003, relata:

"No direito brasileiro, como no da Argentina, Alemanha, Grécia, Itália, Espanha, França e do Japão, por exemplo, a par das patentes de invenção subsiste um tipo especial de proteção para os chamados modelos de utilidade.

Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores protegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de produção, do pequeno inventor ou do artesão. Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando na maior eficácia ou comodidade num aparato físico qualquer."

A patente de modelo de utilidade possui, assim, como requisitos: novidade, ato inventivo, aplicação industrial e melhoria funcional.

A empresa ré depositou em 05/07/1999 pedido de registro para a patente de modelo de utilidade MU 7901483-6 para "disposição construtiva introduzida na fabricação de embalagens mediante o emprego de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

dispositivo de fechamento com lacre”, a qual veio a ser concedida em 23/10/2007 (RPI 1920), sem que tenha havido oposição de terceiros ou instauração de procedimento administrativo de nulidade.

A patente em questão tem o seguinte resumo: “Depreende-se que a disposição construtiva em relato visa a tornar mais prático, rápido e menos oneroso o processo de fabricação de embalagens cuja finalidade precípua seja o acondicionamento de produtos em condição (sic) favoráveis à não contaminação deles. Tanto é verdade que a embalagem (I) assim concebida tem um dispositivo (2) de fechamento dotado de lacre integrado, de modo a dispensar o uso de dispositivos alheios ou agregados para o acesso ao produto acondicionado. Tem-se que o dispositivo (2) recebe a projeção inferior da borda (7) da tampa (6), aprisionando-a e, assim, promovendo o lacramento da embalagem (I). A operação de abertura é facilitada pelo fato de o dispositivo (2) ser dotado de uma aba (2') que se projeta externamente, e sobre a qual o usuário exercerá pressão manual suficiente ao rompimento da linha que se estende entre os pontos (3) de rompimento propriamente dito. Outrossim, a embalagem (I) assim concebida poderá acondicionar os mais diversos produtos. No caso dos alimentícios que necessitem ser congelados, a concepção construtiva ora em relato prevê a inserção de setores (4) vazados, previstos ao longo da superfície da borda (5) e destinados ao escoamento da água que poderá ficar retida entre esta borda (5) e a borda (7) da tampa (6), fato que contribui sobremodo para a manutenção dos índices de isolamento do produto, evitando contatos que os possam contaminar”.

Assim, aduz que o objeto patenteado tornou a fabricação de embalagens com lacres mais prática e mais econômica, considerando o custo de produção.

Nos presentes autos, a empresa autora vem alegar, no entanto, a nulidade de tal patente, por entender que não preenche os necessários requisitos de novidade e ato inventivo. Como anterioridade que comprovaria o alegado,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

a empresa autora trouxe a patente alemã DE 29715566, de 31/08/1997, cuja tecnologia estaria em domínio público no Brasil.

Cotejando tais documentos, asseverou o INPI que a patente de modelo de utilidade em questão atende aos requisitos legais, nos termos do parecer técnico a seguir parcialmente transcrito:

“As alegações apresentadas pela presente ação ordinária de nulidade de patente em lide referem-se ao fato de que a matéria protegida já se encontra absorvida pelo documento DE29715566... ambos os documentos revelam um recipiente que possui um dispositivo de lacre o qual impede uma primeira abertura após o recipiente ter sido lacrado. em que o dito lacre faz parte da borda que circunda a parte superior dessa embalagem. E sua abertura consiste em romper apenas uma parte da dita borda. permitindo dessa maneira acesso à tampa. a qual possui um encaixe com a dita borda de modo que. enquanto não for violado o lacre. não há como abrir o recipiente..., e, para comprovar suas alegações o requerente da nulidade cita o seguinte documento:

DE29715566 Publicado em 05/02/1998

O documento DE29715566 citado descreve um dispositivo que impede a abertura indevida de recipientes de plástico fechados por um elemento de fecho. A borda superior do dispositivo possui um elemento protetor que forma uma peça única com a parede do recipiente e que encobre a borda circundante do elemento do fecho. Dessa forma, está impedida a retirada do elemento de fecho. Tal dispositivo possui pelo menos uma parte mais fina, formando um tipo de degrau, que se estende sobre uma parte da circunferência do elemento de fecho. Nessa depressão, está inserida uma presilha de ruptura, cujas bordas superior e inferior estão alinhadas com as



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

bordas superior e inferior, respectivamente, do elemento protetor. A presilha de ruptura possui em sua borda inferior uma saliência que está ligada à parede do recipiente por meio de pontos de ruptura previstos. Nos dois lados da saliência, a presilha de ruptura está ligada, na região da depressão, em forma de degrau, ao elemento protetor por meio de pontos de ruptura previstos na superfície interna da presilha. Após sua retirada, a borda da tampa está acessível para ser aberta, o objeto da patente em lide não se encontra em colidência com a matéria descrita no documento apresentado, vejamos:

Conforme figura 1 do documento DE29715566, verifica-se que: a presilha de ruptura (5) é formada por inúmeras elevações (18), tipo ameia, sendo a mesma ligada à parede do recipiente (3), por pontos de ruptura (8); o diâmetro da presilha de ruptura (5) é praticamente coincidente com o diâmetro da superfície externa circunferencial (9); existem distâncias (20) tipo fenda entre as elevações (18) tipo ameia da presilha de ruptura (5) que compensam o deslocamento de material causado pelo processo de impressão e garantem a superfície lisa onde a estampa pode ser aplicada sobre a superfície externa/circunferencial; a presilha (5), que apresenta extremidades (19) de ruptura sendo preferencialmente soltas é visualizada pelo usuário devido a sua colaboração de contraste ocasionada pelo processo de impressão; para realizar a abertura da tampa, o usuário deverá forçar a presilha (5) aplicando uma força no sentido da perpendicular à linha central (21), isto é, abre-se a tampa através do rompimento dos vários (mais que quatro conforme pode-se verificar na figura 1 ou 2) ponto de ruptura (8) deslocando-se a presilha (5) lateralmente (para esquerda ou direita) tomando como referência a figura 1 ou 2;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

Conforme figura 2 da patente MU7901483-6 verifica-se que: o dispositivo de fechamento (2) possui aba (2ç) projetada tangencialmente ao raio da borda (5), isto é, a aba (2ç) se projeta externamente em relação à borda superior da embalagem apresentando, desta forma, diâmetro externo maior que o diâmetro da borda superior da embalagem; a borda (5) é configurada por dois pontos de rompimento (3) e setores vazados (4); a tampa (6) possui borda (7) acomodável a borda (5) integrada ao semi-raio do perímetro do corpo (1), a borda: (5) é parcialmente irremovível do perímetro do corpo (1): o dispositivo de fechamento (2) define a área removível da borda (5); este dispositivo de fechamento é visualizado pelo usuário porque o mesmo apresenta a aba (2ç) com diâmetro maior que o diâmetro: da borda superior da embalagem, suprimindo a necessidade da mesma apresentar coloração diferente, e, por consequência, suprimindo a necessidade do processo de impressão, o que simplifica o processo de fabricação evidenciando uma melhoria: funcional na fabricação do objeto; para realizar a abertura da tampa, o usuário deverá forçar o dispositivo de fechamento para baixo, isto é, a direção da força aplicada na aba para realizar sua abertura é diferente da direção da força aplicada para abrir o dispositivo revelado no documento DE29715566, devido a forma e disposição diferenciadas do dispositivo de fechamento (2), além dessa diferenciação o fato do dispositivo de fechamento (2) apresentar somente dois pontos de rompimento (3) implica em maior facilidade para abertura do dispositivo, pois é mais fácil romper somente dois pontos da ruptura, aplicando uma mesma força, do que romper vários pontos de ruptura (8) o que evidencia melhoria funcional no uso do objeto.”

De igual modo, sustenta a empresa ré a regularidade de sua patente, destacando tratar-se de modelo de utilidade



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

e não de patente de invenção, e salientando a existência de diferenças em relação à anterioridade alemã.

Tratando-se de questão de natureza eminentemente técnica, foi determinada a realização de prova pericial (fl.234), tendo sido o laudo pericial elaborado por engenheiro de produção, com conhecimentos em propriedade industrial (fls.265/288, complementado às fls.343/345).

Tal laudo pericial, no entanto, veio a ser tornado insubsistente por decisão judicial irrecorrida (fls.358/359). Conforme consignado em tal decisão, em que pese a capacidade profissional do Sr. Perito, a perícia então produzida não foi adequadamente realizada, pois foram verificados os requisitos de patenteabilidade de um modelo de utilidade, segundo os critérios aplicáveis a uma patente de invenção.

Intimado a apresentar novo laudo, (fl.360), o Sr. Perito inicialmente limitou-se a ratificar a conclusão do laudo, na forma dos esclarecimentos prestados, substituindo-se a expressão “atividade inventiva” por “ato inventivo” (fls.362/363).

Insuficiente à regularização do laudo a substituição da expressão “atividade inventiva” por “ato inventivo”, visto que não é esta a única diferenciação entre os dois tipos de patente.

De fato, os requisitos para a concessão de uma patente de modelo de utilidade (nova forma ou disposição, ato inventivo, aplicação industrial e melhoria funcional) são substancialmente diversos daqueles requisitos para a concessão de uma patente de invenção (novidade, atividade inventiva, aplicação industrial) - e o laudo então elaborado não poderia ser considerado completo ou apto a examinar todos os requisitos legais de patenteabilidade.

Determinado o correto cumprimento da determinação anterior, com a elaboração de novo laudo pericial, sob pena de destituição do encargo (fls.376/377), foi trazido aos autos novo laudo pericial (fls.378/403), que concluiu pela ausência de novidade e atividade inventiva da patente em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

litígio. Confirmam-se alguns pontos e as conclusões do referido laudo:

“Conforme seu relatório descritivo o modelo de utilidade em tela busca solucionar problemas existentes de redução de custo nos processos de fabricação de embalagens com lacre incorporado, os quais apresentavam alto custo de ferramental de injeção plástica e baixo rendimento na produção.

Dessa forma, o equipamento objeto da MU7901483-6 se utiliza de um sistema de fácil remoção do lacre com fidelidade ao invés de lacres complexos com dezenas de entranhas. Por este fato, a concepção do dispositivo do lacre é relativamente mais simples, com facilidade maior de manuseio do que naqueles lacres anteriores existentes, podendo inclusive ser fabricado em máquinas e ferramentais, mais baratas.

Conforme seu relatório descritivo o modelo de utilidade em tela busca um dispositivo de fechamento integrado à borda da embalagem com pontos de ruptura que após o fechamento da mesma permitem sua abertura somente através do rompimento de tais pontos de ruptura, mais econômico conforme a realidade econômica do nosso país.

(...)

6. Conclusões

Conforme a Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial) é patenteável o modelo de utilidade a invenção que atenda aos requisitos de novidade, ato inventivo e aplicação industrial. Assim, para se concluir sobre a anulação ou não da MU7901483-6, se deve analisar cada um dos requisitos acima.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

No tocante à aplicação industrial não resta dúvida de que a MU7901483-6 atendem a este quesito, uma vez que é perfeitamente possível a fabricação do produto nela reivindicado em escala industrial.

Em relação à novidade a MU7901483-6 não atendem este requisito. Esta conclusão está baseada na análise da documentação acostada que revelou um documento anterior ao depósito desta patente que, individualmente, antecipasse todas as suas características reivindicadas.

Por fim, no que diz respeito ao ato inventivo a MU7901483-6 não atendem este requisito, uma vez que apresenta conjunto de solução técnica já conhecida os quais, sem dúvida, não exigem a realização de pesquisas e desenvolvimentos para serem implementados no mecanismo, e, portanto, podem ser considerados como óbvios.

Portanto, em vista da documentação apresentada conclui-se que a MU7901483-6 não atende integralmente a todos os requisitos necessários para a sua Patenteabilidade como Modelo de Utilidade, conforme exigido pela Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial)”.

Passo, assim, a analisar se a patente de modelo de utilidade MU 7901483-6 para “disposição construtiva introduzida na fabricação de embalagens mediante o emprego de dispositivo de fechamento com lacre” preenche, de fato, os requisitos legais.

Para afastar a patenteabilidade do modelo de utilidade em questão, a parte autora apontou como anterioridade impeditiva um único documento: a patente alemã DE 29715566, de 31/08/1997 (fls.66/79, traduzido às fls.80/84).

Em primeiro lugar, sobre o requisito da aplicação industrial, dispõe a LPI, em seu art.15, que uma patente é suscetível de aplicação industrial quando possa ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria. No



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

caso dos autos, é evidentemente indene de dúvidas a possibilidade de aplicação industrial do objeto do patente de modelo de utilidade MU 7901483-6 para “disposição construtiva introduzida na fabricação de embalagens mediante o emprego de dispositivo de fechamento com lacre”, ainda mais quando se constata que é amplamente produzido e comercializado por sua titular, e é objeto de controvérsia a sua reprodução por parte da empresa autora.

Quanto à novidade, o art.11 da LPI dispõe que uma patente será considerada nova quando não compreendida 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.

Para que seja afastada a novidade, é necessário que toda a matéria reivindicada esteja integralmente descrita em um único documento do estado da técnica, de acordo com o princípio do documento único.

Analizando o documento apontado como anterioridade, verifico que ele não antecipa integralmente todas as reivindicações descritas na patente de modelo de utilidade MU 7901483-6.

Em que pese o laudo pericial ter concluído, como acima transcrito, pela ausência de novidade da patente em questão, o próprio laudo, após fazer um quadro comparativo das características nela reivindicadas com as apresentadas pela anterioridade impeditiva (fl.387), prossegue fazendo considerações técnicas (fls.388/390), onde reconhece a existência de “distinções implícitas no processo de fabricação dos dispositivos de lacre em tela, uma vez que aquele proposto na patente alemã é obtido através de processos de moldagem por injeção, exigindo moldes com um alto grau de especificidades que permitam obter com precisão os pontos de ruptura, degraus e demais elementos inerentes ao dispositivo de lacre”.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

Destaca, ainda, o laudo (fl.390), que “o segundo modelo de execução do dispositivo de lacre, objeto da patente alemã DE29715566 se assemelha em praticamente todos os aspectos ao primeiro modelo em litígio e já analisado, sendo diferente somente no fato da presilha de ruptura (5) não extrapolar a circunferência externa do recipiente, pelo contrário, encontrar-se recuada inferiormente a esta circunferência”.

E, de acordo com o parecer técnico trazido pelo INPI (fls.418/420), esse dispositivo de fechamento, conquanto tenha a mesma função daquele apresentado na patente alemã, apresenta novidade. Confira-se:

“O dispositivo de fechamento (2) apresenta nova forma quando comparado à presilha de ruptura (5) do documento DE 29715566 - apesar de ambos possuírem a mesma função -, pois o dispositivo (2) possui a aba (2') que se projeta tangencialmente ao raio da borda (5) (é facilmente visível por ter esta aba e apresentar, assim, um corpo tangencial que se projeta para fora do raio nominal da borda (5) - raio da aba (2') extrapola a circunferência externa do recipiente). Além disso, observa-se que o dispositivo (2) possui uma forma trapezoidal, diferentemente da forma da presilha (5).

Os pontos de rompimento (3), revelados na patente em lide, apresentam nova disposição quando comparados aos pontos de perfuração do documento DE 29715566, pois os pontos de perfuração tem uma direção radial em relação ao centro da tampa, enquanto que os pontos de rompimento (3) possuem uma direção tangencial em relação à circunferência da borda (5), ou seja, os pontos de rompimento (3) acompanham a circunferência da borda (5), enquanto que os pontos de perfuração são perpendiculares à circunferência (9). Também, uma notória evidencia de nova forma está no fato do dispositivo da patente em lide apresentar setores vazados (4), o que não é



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

constatado no dispositivo revelado pelo documento DE 29715566.

Com relação à tampa (6) possuir borda (7) acomodável à borda (5) integrada ao semi-raio do perímetro do corpo (1), e a borda (5) é parcialmente irremovível do perímetro do corpo (1), o dispositivo de fechamento (2) define área removível da borda (5) pode-se dizer que não há citação, ou mesmo evidências nas figuras do documento DE 29715566, de características semelhantes para comparação (verificação da nova forma ou disposição). Isto pode ser confirmado, também, pelo laudo apresentado, pois no laudo não é apresentado nenhuma citação, ou demonstração nas figuras, de trechos destas características presentes no documento DE 29715566”.

Assim, não estando a matéria do objeto da patente n.º MU 7901483-6 comprovadamente antecipada em uma única fonte, considero que a mesma é dotada de novidade. Sobre o tema, anota DENIS BORGES BARBOSA, in “Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes”, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010:

“Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções - a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica - um só uso público, ou



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

uma só citação; em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente num só documento (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade.

Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:

1.5.4. Falta de novidade

(...) Como regra geral entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. (...)

No caso de um documento (primeiro documento) referindo-se explicitamente a um outro documento que fornece informação mais detalhada sobre certas características, o ensinamento deste último documento deve ser considerado como incorporado ao primeiro documento que contém a referência.

Assim, o que o Perito ou examinador tem de fazer é indicar qual a fonte (documento ou outra fonte) que reproduz integralmente o contido na reivindicação do privilégio em questão. Uma única fonte. O perito ou examinador não pode combinar fontes. Se não for possível determinar a integralidade da revelação nesta única e integral fonte, há novidade”.

Sobre o requisito do ato inventivo, dispõe o art.14 da LPI que “o modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica”.

Considera-se atendido o requisito do ato inventivo quando a modificação introduzida importar em nova forma ou disposição do objeto de uso prático (ou parte deste), que não seja decorrência comum ou vulgar do estado da técnica. De acordo com as Diretrizes de Exame de Patente de Modelo de Utilidade:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

“A nova forma ou disposição é o resultado do ato inventivo. Para um objeto já existente no estado da técnica, o ato inventivo caracteriza a diferença incomum ou não vulgar entre esses dois objetos, o proposto pelo pedido e o antecipado pelo estado da técnica. Ou seja, a diferença não deve ser corriqueira, habitual, normal, trivial ou ordinária para um técnico no assunto.

A definição de técnico no assunto é abrangente. O técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questão à época do depósito do pedido, com nível técnico-científico, e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto. Considera-se que o mesmo teve à disposição os meios e a capacidade para trabalho e experimentação rotineiros, usuais ao campo técnico em questão.

Na avaliação do ato inventivo deverá ser, preferencialmente, utilizado apenas um único documento de anterioridade. Em algumas situações em que detalhes construtivos do objeto sejam encontrados de forma complementar em outro documento de anterioridade, este poderá ser usado contra o ato inventivo do pedido em exame, desde que tal documento contemple detalhes construtivos do objeto”.

Neste ponto, entendo que, a par do teor do laudo pericial, não há evidências a infirmar o ato inventivo na patente de modelo de utilidade MU 7901483-6.

O laudo pericial concluiu pela inexistência de ato inventivo, pois a patente de modelo de utilidade MU 7901483-6 apresenta “conjunto de solução técnica já conhecida” e que poderia ser considerada óbvia, por não exigir a realização de pesquisas e desenvolvimentos para ser implementado.

Mas o simples fato de a solução técnica, como um todo, já ser conhecida do estado da técnica não retira a inventividade de uma patente de modelo de utilidade, que é



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

evidentemente menor que aquela exigida para uma patente de invenção.

Em primeiro lugar, evidentemente nada obsta a que uma pessoa possa reunir informações descritas em diversas fontes e criar algo que não seja decorrência comum ou vulgar do estado da técnica.

No caso dos autos, como bem ressaltado pelo INPI em seu parecer técnico que deu suporte à contestação (fls.100/103), “para realizar a abertura da tampa, o usuário deverá forçar o dispositivo de fechamento para baixo, isto é, a direção da força aplicada na aba para realizar sua abertura é diferente da direção da força aplicada para abrir o dispositivo revelado no documento DE29715566, devido a forma e disposição diferenciadas do dispositivo de fechamento”.

Repita-se: o ato inventivo exigido para a concessão de uma patente de modelo de utilidade é muito menor que o exigido para a concessão de uma patente de invenção. Não se pode, claro, conceder patente para um objeto que não tenha o menor grau de inventividade, que não apresente um contributo mínimo em relação ao estado da técnica. Mas também não se pode exigir, do modelo de utilidade, um grau máximo de inventividade, que a lei reserva às patentes de invenção.

Analisando, assim, todo o conjunto probatório, constato que o único documento apontado como anterioridades impeditiva não é suficiente a comprovar que o objeto da patente de modelo de utilidade em litígio decorra, para um técnico no assunto, de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, pelo que não pode ser considerado impeditivo à concessão da patente em litígio.

O último dos requisitos para a concessão de uma patente de modelo de utilidade é que importe em melhoria funcional do uso ou fabricação do objeto de uso prático, facilitando a atividade humana e/ou melhorando sua eficiência. Dizem as Diretrizes do INPI:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

“Um novo objeto, ainda que dotado de ato inventivo, não é Patenteável caso não tenha melhoria funcional. A melhoria funcional está relacionada à utilização do objeto, seja de forma mais prática, cômoda e/ou eificiente em seu uso e/ou fabricação. Portanto, a melhoria funcional deve ser declarada pelo depositante.

A LPI no Artigo 9º exige que a Patente de Modelo de Utilidade seja dotada de ato inventivo e que resulte em melhoria funcional no uso ou fabricação do objeto. É portanto necessário, além de haver a dita melhoria funcional, a presença de um contributo mínimo de inventividade, o ato inventivo. Se equiparássemos ato inventivo e melhoria funcional como tendo o mesmo significado, isto implicaria em estar concedendo uma Patente para resultado, pois uma melhoria funcional em um objeto pode ser considerada comum ou vulgar para um técnico no assunto.

Em outras palavras, devemos entender os conceitos de melhoria funcional e ato inventivo como conceitos relacionados, porém distintos, de forma que uma variação trivial ou vulgar, que traga melhoria funcional não seja protegida por Modelo de Utilidade por falta de ato inventivo, e desta forma não se protegendo o resultado”.

Neste ponto, entendo que são nítidas as melhorias funcionais trazidas pela patente de modelo de utilidade em questão, tais como descritas no pedido: a) o dispositivo de fechamento pode ser facilmente visualizado pelo usuário, suprimindo a necessidade de a mesma apresentar coloração diferente, e, por conseguinte, suprimindo a necessidade do processo de impressão e simplificando o processo de fabricação; b) o dispositivo de fechamento apresenta somente dois pontos de rompimento, implicando em maior facilidade para o usuário, que deverá aplicar menos força do que seria necessário para romper vários pontos de ruptura.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

Assim, o conjunto probatório descrito nos autos leva à convicção de que a patente de modelo de utilidade MU 7901483-6 para “disposição construtiva introduzida na fabricação de embalagens mediante o emprego de dispositivo de fechamento com lacre” foi concedida de acordo com os ditames legais aplicáveis, não havendo razão para ser decretada a sua nulidade.”.

Como visto acima, bem houve a sentença ao julgar improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo que concedeu o registro da patente de modelo de utilidade em comento, ao concluir que estão presentes os requisitos de patenteabilidade.

Primeiramente, não procede a alegação de que o juiz deve pautar sua decisão pelas conclusões do perito sempre que a verificação da controvérsia depender de conhecimento técnico que refoge ao campo jurídico.

Conquanto a análise objetiva de uma patente dependa do conhecimento técnico de um engenheiro, o juiz não está vinculado à conclusão da perícia, mormente quando dispuser de outros elementos probatórios técnicos que permitam formar sua convicção, segundo os princípios da livre apreciação da prova e da não adstrição ao laudo pericial.

Na hipótese, o Juízo proferiu sua sentença com fundamento em balizado parecer da Diretoria de Patentes do INPI, órgão dotado de imparcialidade e de competência técnica para o exame de pedidos de patentes, no qual seus examinadores opinaram pela manutenção da patente do modelo de utilidade MU 7901483-6, porquanto seu quadro reivindicatório não teria sido antecipado pela patente alemã DE 29715566.

No referido parecer, restou concluído que a patente do modelo de utilidade MU 7901483-6 consubstancia um objeto de uso prático, suscetível de aplicação industrial, que apresenta nova forma, envolvendo ato inventivo, resultando em melhoria funcional no seu uso ou fabricação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

Destarte, restando demonstrado que as reivindicações contidas na patente sob análise atendem ao disposto no artigo 9º da Lei nº 9.276/96, em face do previsto em seus artigos 11, 14 e 15, deve ser a mesma mantida, como corretamente determinou a Preclara Sentenciante Monocrática.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a r. sentença recorrida.

É como voto.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal - Relator

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - LAUDO PERICIAL - LIBERDADE DO JUIZ PARA VALORAÇÃO DA PROVA -- PEDIDO DE NULIDADE DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE - ART. 9º DA LPI - APELAÇÃO DESPROVIDA.

I - Não espelha a realidade dos fatos a alegação de que, no entendimento do Juízo, a perícia não teria sido realizada de forma adequada, uma vez que tal afirmação não consta da sentença e o último laudo procedido pelo perito foi submetido à apreciação das partes, inclusive da apelante, que expressamente concordou com as conclusões dele extraídas;

II - Conquanto a análise objetiva de uma patente dependa do conhecimento técnico de um engenheiro, o juiz não está vinculado à conclusão da perícia, mormente quando dispuser de outros elementos probatórios técnicos que permitam formar sua convicção, segundo os princípios da livre apreciação da prova e da não adstrição ao laudo pericial;

III - A sentença foi fundada em balizado parecer da Diretoria de Patentes do INPI, órgão dotado de imparcialidade e de competência técnica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.806731-2

para o exame de pedidos de patentes, no qual seus examinadores opinaram pela manutenção da patente do modelo de utilidade MU 7901483-6, porquanto seu quadro reivindicatório não teria sido antecipado pela patente alemã DE 29715566;

IV - O modelo de utilidade em comento consubstancia um objeto de uso prático, suscetível de aplicação industrial, que apresenta nova forma, envolvendo ato inventivo, resultando em melhoria funcional no seu uso ou fabricação, conforme preceitua o art. 9º da LPI;

V - Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação, na forma do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016 (data do julgamento).

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal - Relator