



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.808079-1

Nº CNJ : 0808079-48.2009.4.02.5101
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO IVAN
ATHIÉ
APELANTE : ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA HAUSHAHN
ADVOGADOS : JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR E OUTRO
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
PROCURADORA : MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA
APELADA : NS INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS
LTDA
ADVOGADOS : SONIA CARLOS ANTONIO E OUTROS
ORIGEM : DÉCIMA TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (200951018080791)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA HAUSHAHN contra sentença proferida nos autos da ação de rito ordinário proposta por NS INDÚSTRIA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA, em face do ora apelante e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, objetivando a nulidade do ato administrativo que concedeu o registro da patente do modelo de utilidade MU 7901570-0, depositada em 08/07/1999, sob o título de "Aperfeiçoamentos Introduzidos em Inalador Ultra-Sônico".

Alegou a autora-apelada, na petição inicial, que o modelo de utilidade anulando estaria compreendido no estado da técnica na data do seu depósito, porquanto suas reivindicações já teriam sido antecipadas pelas patentes PI 9404219-5, MU 7402475-2, MU 7501825-0, PI 8008300-5, MU 7502798-4 e MU 7300557, asseverando, ainda, que a manutenção do privilégio é injusta, uma vez que confere exclusividade a objeto cuja disposição construtiva é desprovida de qualquer atividade inventiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.808079-1

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença de fls. 945/951 que julgou procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, decretando a nulidade da patente do modelo de utilidade MU 7901570-0, para "Aperfeiçoamentos Introduzidos em Inalador Ultra-Sônico", condenando o réu Roberto Luiz de Almeida Haushahn nos ônus sucumbenciais, inclusive o pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa monetariamente corrigido. Outrossim, determinou que o INPI publicasse a presente decisão na próxima edição da RPI e em seu site oficial.

Em suas razões (fls. 954/971), o réu apelante sustenta, em preliminar, que o julgamento antecipado da lide importou em manifesto cerceamento de defesa e que a autora faz uso de práticas anti-concorrenciais, requerendo o questionamento da legislação que relacionou. Quanto ao mérito, alega que o objeto do modelo de utilidade MU 7901570-0 preenche todos os pressupostos de patenteabilidade previstos na LPI. Pugna, assim, pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para o fim de ser mantida a exclusividade concedida pelo INPI.

Dada vista da sentença ao INPI, a Autarquia peticionou à fl. 975, reportando-se à sua contestação, esperando seja reformada a sentença, já que, no seu entender, teria sido correto o ato concessivo da patente do modelo de utilidade MU 7901570-0, petição esta que foi reiterada pela de fl. 991.

Recebido o recurso no duplo efeito, e com contrarrazões da apelada (fls. 978/990), foram os autos remetidos para este Tribunal, com vistas à Procuradoria Regional da República, que deixou de se manifestar quanto ao mérito da causa por não vislumbrar a presença de interesse público que justificasse a sua intervenção no feito (fls. 995/997).

É o relatório. Peço dia.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2014.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.808079-1

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal – Relator

V O T O

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

Preliminarmente, afasto a alegação de que o recorrente sofreu cerceamento em seu direito de defesa.

Na hipótese, foi oportunizado ao apelante o direito de se manifestar nos autos a respeito do laudo pericial, como também em relação às manifestações dos demais assistentes técnicos das partes envolvidas, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa, em temerário julgamento antecipado da lide, ou em afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

No que tange ao alegado uso de práticas anti-concorrenciais por parte da autora-apelada, a competência para o processamento e julgamento desta questão é da Justiça Estadual, tendo em vista que a lide polariza apenas entes privados, não contando com a presença do INPI, deixando de atrair, dessa forma, a competência da Justiça Federal.

Quanto ao mérito, trata-se de ação de nulidade de ato administrativo levado a efeito pelo INPI, consistente na concessão da patente para o modelo de utilidade MU 7901570-0, referente à "Aperfeiçoamentos Introduzidos em Inalador Ultra-Sônico", de titularidade do réu Roberto Luiz de Almeida Haushahn.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.808079-1

Em que pese as razões do apelante, a sentença não merece reforma, pois bem decidiu a questão, nada havendo a ser reparado, valendo dela transcrever os seguintes lances (fls. 945/951):

" Pretende a empresa autora, em síntese, a decretação da nulidade da patente de modelo de utilidade MU 7901570-0, intitulada "aperfeiçoamentos introduzidos em inalador ultra-sônico", ao fundamento de que quando tal patente foi requerida seu objeto já se encontrava no estado da técnica, sendo desprovida de 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."



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.808079-1

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

O réu ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA HAUSHAHN depositou em 08/07/1999 pedido de registro para a patente de modelo de utilidade MU 7901570-0, intitulada “aperfeiçoamentos introduzidos em inalador ultra-sônico”, a qual veio a ser concedida em 12/09/2006 (RPI 1862), sem que tenha havido oposição de terceiros ou instauração de procedimento administrativo de nulidade.

A patente em questão compreende “um corpo paralelepipedico portátil onde se assentam o sistema nebulizador propriamente dito, ou seja, o conjunto formado pelo recipiente reservatório de medicamento e o duto de entrada de ar, sendo que a este conjunto é acoplada traquéia flexível interligada à máscara usual, referido corpo apresenta-se dotado de painel frontal de controle de equipamento com botão liga/desliga, lâmpada piloto, botão de regulagem do nível de intensidade de funcionamento e um plug adaptador para conexão de terminal de um cabo de ligação em acendedor elétrico utilizado em automóveis”.

Nos presentes autos, a empresa autora vem alegar a nulidade de tal patente, por entender que não preenche os necessários requisitos de novidade e ato inventivo. Como anterioridades que comprovariam o alegado, a empresa autora citou as patentes PI 9404219-5 (aperfeiçoamento em cristal piezo-elétrico, de 24/10/1994), MU 7402475-2 (inalador ultra-sônico com duto de amplificação cônico, de 24/10/1994), MU 7501825-0 (micro nebulizador para inalação, de 10/08/1995), PI 8008300-5 (inalador, de 18/12/1980), MU 7502798-4 (disposição introduzida em nebulizador portátil, de 12/12/1995) e MU 7300557 (disposição introduzida em nebulizador ultra-sônico, de 27/04/1993).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.808079-1

Analisando tais documentos, o INPI concluiu que nenhum deles pode ser considerado impeditivo à concessão da patente em litígio, e que a combinação deles não motivaria um técnico no assunto a chegar nos resultados da patente de modelo de utilidade MU 7901570-0 (parecer técnico de fls.510/517).

Quanto à novidade, analisando os documentos apontados como anterioridades, verifico que nenhum deles antecipa integralmente a matéria da patente em litígio, havendo marcantes diferenças entre eles.

Assim, não estando a matéria do objeto da patente de modelo de utilidade MU 7901570-0 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 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.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.808079-1

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”.

Já quanto ao segundo requisito, considera-se que existe ato inventivo quando a modificação introduzida num objeto resulta em melhoria funcional de seu uso ou fabricação, facilitando a atividade humana, e/ou melhorando sua eficiência. Neste ponto, entendo que devem ser prestigiadas as conclusões do laudo pericial (fls.797/820, complementado às fls.863/878), elaborado por profissional com qualificação técnica na área de engenharia mecânica e experiência em propriedade industrial.

Concluiu o referido laudo que a patente em questão não atende aos requisitos de ato inventivo e melhoria funcional. Do laudo pericial, destaco as seguintes conclusões:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.808079-1

“1. Das patentes brasileiras, excetuando-se as que não tratam do aparelho nebulizador completo (uma, PI9404219-5, trata apenas do revestimento do cristal piezoelétrico, outra, MU7501825, apenas da câmara de nebulização), as demais tratam de aparelhos nebulizadores onde a névoa é formada por meio da vibração transmitida de um cristal piezoelétrico, e posteriormente misturada ao ar soprado por um ventilador embutido.

2. Todos os aparelhos possuem câmaras de nebulização de formatos distintos. Ressalta-se que os aparelhos MU7300557-6 e MU7502798-4 têm câmaras de nebulização bem similares. A função das câmaras é a mesma: conduzir o ar à névoa da solução medicamentosa que é formada por meio da vibração de um cristal piezoelétrico, formando a mistura a ser inalada pelo paciente.

3. Todos os aparelhos possuem ventiladores embutidos, que captam o ar atmosférico e o sopram para dentro do aparelho. A presença de um filtro no MU7901570-0 não é uma melhoria funcional.

4. Todos os aparelhos são alimentados por corrente elétrica. O MU7502798-4 pode ainda ser alimentado por um conector para uso em acendedores de cigarro presentes em painéis de carro. Este mesmo artifício é usado no aparelho MU7901570-0. Como o documento MU7502798-4 foi publicado em 19/05/1998 (RPI 1430), essa solução é anterior. Assim, a proposta apresentada no documento MU7901570-0 não é inédita.

5. As denominações usadas em partes dos aparelhos não são garantia de funcionalidade. Um aparelho não pode ser considerado melhor do que o outro, ou apresentar uma melhoria funcional somente por possuir



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.808079-1

um “duto de amplificação” ou um “gabinete duplo”. A função principal desses aparelhos é formar a mistura ar/medicamento e conduzi-la ao paciente. Somente testes específicos de concentração do medicamento na mistura podem revelar se um aparelho apresenta desempenho superior a outro, embora isso não faça parte das reivindicações.

6. um exemplo que pode ser entendido como melhoria funcional é apresentado na patente internacional US 5.176.856, que apresenta aquecimento da mistura. Outro é o acoplamento fluido, recurso utilizado na FR 2 638 362 para garantir a transmissão da vibração do cristal piezoelétrico na frequência desejada para formar a névoa”.

Assim, o conjunto probatório descrito nos autos leva à convicção de que a patente de modelo de utilidade n.º MU 7901570-0, para “aperfeiçoamentos introduzidos em inalador ultra-sônico”, foi concedida em desacordo com os ditames legais aplicáveis, razão pela qual deve ser decretada a sua nulidade.”

Como visto acima, bem houve a sentença ao julgar procedente o pedido de nulidade do ato administrativo que concedeu o registro da patente de modelo de utilidade em comento, ao concluir que lhe faltam os requisitos de ato inventivo e melhoria funcional.

Com efeito, deve ser prestigiado o laudo do Expert do Juízo, engenheiro com formação técnica em mecânica e experiência em propriedade industrial, que foi taxativo ao afirmar que não há evidências que demonstrem que o objeto protegido pela patente de modelo de utilidade MU 7901570-0 apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, e que disso resulte em melhoria funcional, seja em uso, ou em fabricação, não



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.808079-1

preenchendo integralmente, dessa forma, os pressupostos de patenteabilidade exigidos pelo art. 9º da Lei nº 9.279/96.

Destarte, restando claro que a patente sob análise não atende ao disposto na Lei da Propriedade Industrial, deve ser a mesma anulada, como corretamente entendeu a Preclara Sentenciante Monocrática.

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

É como voto.

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal – Relator

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE PATENTE - MODELO DE UTILIDADE - FALTA DE ATO INVENTIVO E MELHORIA FUNCIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - USO DE PRÁTICAS ANTI-CONCORRENCIAIS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO DESPROVIDO.

I - O Expert do Juízo, engenheiro com formação técnica em mecânica e experiência em propriedade industrial, foi taxativo ao afirmar que não há evidências que demonstrem que o objeto protegido pela patente de modelo de utilidade sob exame apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, e que disso resulte em melhoria funcional, seja em uso, ou em fabricação, não preenchendo integralmente, dessa forma, os pressupostos de patenteabilidade exigidos pelo art. 9º da Lei nº 9.279/96;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2009.51.01.808079-1

II - Oportunizado ao apelante o direito de se manifestar nos autos a respeito do laudo pericial, como também em relação às manifestações dos demais assistentes técnicos das partes envolvidas, não há que se falar em cerceamento de defesa, em temerário julgamento antecipado da lide, ou em afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal;

III - Quanto ao alegado uso de práticas anti-concorrenciais, a competência para o processamento e julgamento desta questão é da Justiça Estadual, tendo em vista que a lide polariza apenas entes privados, não contando com a presença do INPI, deixando de atrair, dessa forma, a competência da Justiça Federal;

IV - 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, na forma do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 25 / 02 / 2014 (data do julgamento).

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal – Relator