

31ª Vara Federal do Rio de Janeiro
ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCESSO Nº 0809530-11.2009.4.02.5101
(2009.51.01.809530-7)
AUTOR: SLC TEXTIL LTDA
RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL E OUTRO

JUIZ (A) FEDERAL: EDNA CARVALHO KLEEMANN
SENTENÇA “B2”

Vistos etc.

SCL TEXTIL LTDA., devidamente qualificada, propôs a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE, em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e ADRIANO SANSÃO GELLI, objetivando a nulidade do MU8203434-6, relativo ao aperfeiçoamento introduzido em estrutura de grama sintética. Defende sua pretensão na ausência de novidade e atividade inventiva.

O processo, por ter o mesmo objeto dos autos nº 2008.51.01.806360-0, em apenso, foi distribuído por dependência a esta Vara Federal.

Quando da fase de Perícia Técnica, este processo foi suspenso para aguardar o resultado da perícia a ser realizada no processo principal, a qual foi integralmente favorável à nulidade do registro MU8203434-6.

Sendo assim, tratando-se da mesma matéria, e sendo comum a principal prova, qual seja, a perícia técnica, estendo a este feito a sentença proferida nos autos 2008.51.01.806360-0, que são partes INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA. E SPORTBRASIL CONSTRUTORA LTDA.-ME, como autoras, e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ADRIANO SANSÃO GELLI e SPORTLINK INTERNACIONAL COMERCIAL LTDA., como réus, nos termos seguintes:

“INDUSTRIA TEXTIL VIGALLI LTDA. e SPORTBRASIL CONSTRUTORA LTDA.-ME, ambas sociedades brasileiras, devidamente qualificadas e representadas nos autos, interpõem a presente AÇÃO DE NULIDADE COM PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA

PATENTE MU 8203434-6, em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI, ADRIANO SANSÃO GELLI e SPORTLINK INTERNACIONAL COMERCIAL LTDA., fundamentando que o modelo de utilidade anulando não apresenta os quesitos da novidade, ato inventivo e melhoria funcional, como exigem os artigos 9º e 11 da [Lei de Propriedade Industrial](#).

Requerem as Autoras, em antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão liminar do registro UM 8203434-6, e, a final, a decretação da nulidade do registro.

Instrumentando a inicial, vieram os documentos de fls. 48/235, entre eles uma amostra da grama sintética objeto do registro de modelo de utilidade. As custas foram recolhidas (fl. 236).

Às fls. 251 e seguintes da co-autora SPORBRASIL CONSTRUTORA LTDA. ME apresentou instrumento de mandato e respectivos comprovantes de [constituição](#) da sociedade.

Esta Magistrada postergou o exame da liminar para após a apresentação das contestações, tendo a decisão sofrido Agravo de Instrumento, recurso este rejeitado pelo TRF/2ª Região, nos termos da decisão de fls. 314/317.

Regularmente citado, o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL apresentou a peça contestatória (fls. 304/307), requerendo seja revista sua posição processual, já que entende que deve prosseguir na demanda como assistente litisconsorcial das Autoras. No mérito, apresentando Parecer da Diretoria de Patentes, que, tendo efetuado novo exame da matéria sub judice, concluiu que a grama objeto da patente MU 8203434-6 não apresenta efeito técnico diferente, não apresentando uma disposição nova que resulte em melhoria funcional (fls. 308/310).

As Autoras requereram a reconsideração do despacho que postergou o exame da liminar, ocasião em que foi proferida decisão, pela então Juíza Substituta desta Vara (fls. 336/338), favorável à pretensão autoral para, ratificando a contestação e parecer do INPI, reconhecer a inexistência de efeito técnico diferente no modelo de utilidade registrado

pelo segundo Réu e explorado comercialmente pela terceira Ré. Na mesma decisão, foi determinado que a terceira ré retirasse de seu sítio eletrônico qualquer menção ao UM 8203434-6.

Os segundo e terceiro réus compareceram espontaneamente nos autos, dando-se por citados e comunicando a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a suspensão dos efeitos do modelo de utilidade questionado.

Às fls. 474 e seguintes foi apresentada contestação conjunta dos segundo e terceiro réus, defendendo a validade do registro do modelo de utilidade, do qual é titular ADRIANO GELLI, que autorizou a exploração comercial da grama sintética à Sportlink. Aduz que o artigo 9º da LPI assevera 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, que resulte na melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Invoca, também o disposto no artigo 11 da mesma Lei, que consagra como novo o modelo de utilidade quando não compreendido no estado de técnica. Requerem seja revista a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela e, a final, seja julgada improcedente a demanda, com as cominações de estilo, mantendo-se o registro MU 8203434-6.

Às fls. 548/553, o Tribunal julgou procedente o Agravo de Instrumento, cassando a decisão liminar, que antecipou os efeitos da tutela, suspendendo o modelo de utilidade MU 8203434-6, intitulado APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM ESTRUTURA DE GRAMA SINTÉTICA.

Pelas Autoras, com o aval dos réus, foi requerida a produção de prova pericial, tendo sido designado o Perito do Juízo (fl. 559), disponibilizando às partes a apresentação de quesitos e de assistentes técnicos.

À fl. 604, foram depositados os honorários do perito, no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), procedendo-se ao início da perícia.

Laudo Pericial às fls. 607/641. Acerca do laudo pericial as partes se manifestaram, havendo discordância, com

apresentação de Pareceres Técnicos e quesitos suplementares.

Resolvidas as pendências acerca da prova pericial, foi deliberado o levantamento dos honorários periciais, conforme alvarás de fls. 643 e 677.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A causa está madura para julgamento, presentes os pressupostos de **constituição** do processo e os de desenvolvimento válido e regular da relação processual.

Preliminarmente ao exame específico da pretensão autoral, impende seja estabelecida a correta posição processual do INPI.

Ab ovo, cumpre trazer à colação a seguinte lição sobre o tema em tela:

“Como mencionado anteriormente, nas ações de nulidade de patente ou registro de marca, o INPI, quando não for autor, há de integrar o feito na qualidade de litisconsorte passivo. O direito em discussão nessas ações, de a empresa ré ser titular de um privilégio tutelado por patente ou de registro de marca e, portanto, de dele usufruir com exclusividade, decorre de ato praticado pela referida autarquia federal. A ação, pois, engloba tanto os direitos patrimoniais do registro de marca ou de patente, quanto o ato administrativo que o concedeu.

Por outro lado, a possibilidade jurídica da ação de nulidade de registro de marca ou de patente proposta contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e o particular reflete, em última análise, a garantia constitucional de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos administrativos praticados ao arrepio da lei (art. 5º, XXXV da **Constituição** Política), já que o objeto final da ação é o reconhecimento da validade ou invalidade do ato administrativo, por força do requisito da legalidade. A âmbito da lide das ações de nulidade transcende o direito de propriedade, desaguando na ineficácia do ato administrativo que o outorgou. Não se pode decretar a nulidade de um registro de marca sem considerar inválido o ato do INPI que o concedeu. Tanto o registro de marca como o respectivo ato concessivo são ambos válidos ou nulos. Nesse passo, não há como afastar do INPI a qualidade de litisconsorte passivo, necessário e unitário.” –

DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira.
Comentários à [Lei da Propriedade Industrial](#) e Correlatos,
Rio de Janeiro : Renovar, 2001, pág. 329.

De fato, afigura-se irresponsável que, se se pretende anular
ato jurídico praticado pelo INPI, sua correta posição na
relação processual é de réu. Sic et simpliciter.

NO MÉRITO, estudando a prova produzida, sobretudo as
conclusões dos laudos técnicos, entendo que as Autoras têm
razão, sendo nula a patente de Modelo de Utilidade, face à
ausência de NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA.

Conforme determina a [Lei de Patentes](#), a validade de
registro de patente ou modelo de utilidade depende
necessariamente do requisito da novidade perante o estado
de técnica. Observa-se do relato do Perito Judicial que
todos os documentos do estado de técnica divulgam
monofilamento de material polimérico. Ocorre que o
documento US 3332828 divulga claramente que ditos
monofilamentos podem apresentar seções transversais
variadas, tal como circular, oval, arqueada e em forma de
fita, enquanto que os documentos US 3551263 e US 3573147
relatam filamento redondos, ovais, arqueados ou com
outras formas de seção transversal. Portanto,
monofilamentos de grama sintética tendo uma seção
transversal qualquer, conforme pleiteado na patente
anulanda. LOGO, AS CARACTERÍSTICAS DO MODELO DE
UTILIDADE ANULANDO ESTÃO BASTANTE
DIVULGADAS NO ESTADO DE TÉCNICA.

Uma vez que as características técnicas dispostas no
preâmbulo são reconhecidas pelo próprio titular da patente
anulanda, como já antecipadas pelo estado de técnica e que
foram apresentados documentos que, individualmente,
divulgam ou antecipam as características técnicas definidas
após a expressão caracterizante, opina o Sr. Perito que a
patente MU 8203434-6 não atende aos requisitos de
novidade e ato inventivo, estabelecidos pelos Artigos 9º, 11
e 14 da LPI.

O INPI conclui serem procedentes as respostas, análises e
observações do Sr. Perito, com destaque para a seguinte
afirmativa: Portanto, de acordo com a legislação em vigor,
foram apresentados motivos plausíveis para esta Nulidade

de Patente, mantendo o INPI a opinião de que a patente MU8203434-6 deve ser anulada, por não atender aos requisitos da novidade e ato inventivo previstos na LPI.

Com base na leitura e análise do relatório descritivo e da reivindicação única da referida patente, concluiu corretamente o Sr. Perito Judicial que tal inovação resume-se única e tão somente ao fato de os tufo de filamentos das referidas gramas sintéticas usuais serem formadas por um agrupamento de monofilamentos substancialmente laminares, de material polimérico e de seção transversal qualquer.

A conclusão do Parecer apresentado pela Diretoria de Patentes do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, quando da contestação da ação, é clara e contundente quanto à anulabilidade do registro do modelo de utilidade em questão.

Com efeito, conclui a Expert Sandra Gomes Duboc Bastos, à fl. 310, verbis:

Conforme podemos verificar, a principal característica protegida, qual seja, a estrutura da grama ser constituída por e estes sendo formados pelo agrupamento de monofilamentos de material polimérico, com seção transversal qualquer e substancialmente laminares estão presentes, principalmente em US 3332828, US 3551263, US 3573147 e US 3837980.

Entendemos, assim, que o objeto da grama da patente MU8203434-6 não apresente efeito técnico diferente, comprometendo a existência de uso prático, e, portanto, não apresentando uma disposição nova que resulte em melhoria funcional.

Face ao acima exposto, somos de opinião que a matéria da reivindicação 1 não atende ao requisito de Ato Inventivo e que a patente deva ser anulada.

Diferente não é o entendimento do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, única Corte Federal do País, com Turmas Especializadas em Propriedade Industrial, como pode ser observado do acórdão abaixo transcrito: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA.

I – As patentes de Modelo de Utilidade, definidas no art. 9º, da LPI, protegem objetos aperfeiçoados, que foram melhorados com o objetivo de proporcionar maior vantagem e funcionalidade. II – Comprovado que o objeto da patente de modelo de utilidade é mero resultado do estado da técnica, já de conhecimento público, e não agrega nenhum tipo de novidade e atividade inventiva, deve o seu registro ser anulado. III – Recurso do Réu DALTON JOSÉ MILANI, prejudicado e Recurso do INPI a que

se dá provimento.

(AC 200151015260126, Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, DJU - Data::15/09/2009 - Página::116.)

DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA,

Considerando que a presente sentença só terá eficácia após sua confirmação em Segundo Grau de Jurisdição, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para decretar a suspensão dos efeitos do MU8203434-6, de titularidade do segundo Réu, determinando seja intimado o INPI para anotação da suspensão do modelo de utilidade, publicando a suspensão na Revista de Propriedade Industrial, coibindo a terceira Ré, por consequência, de divulgar em seu site o MU8303434-6.

O não cumprimento da antecipação dos efeitos da tutela redundará na aplicação da multa diária, no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), a qual reverterá a favor das Autoras.

EX POSITIS, com fundamento na argumentação supra, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, extinguindo o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 269, I, do [Código de Processo Civil](#).

Determino o cumprimento da antecipação dos efeitos da tutela, nos termos em que foi deferida acima.

Custas ex lege.

Condeno os Réus ao reembolso das custas despendidas pelas Autoras, bem como dos honorários periciais, acrescidos da verba honorária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à demanda.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos do processo ao E. TRF/2ª Região, para reexame da matéria.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.”



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL 589808 2009.51.01.809530-7

Nº CNJ : 0809530-11.2009.4.02.5101
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD
AZULAY NETO
PARTE AUTORA : SLC TEXTIL LTDA
ADVOGADO : ERICA CARLA CACIATORE
PARTE RÉ : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : MELISSA AOYAMA
PARTE RÉ : ADRIANO SANSÃO GELLI
ADVOGADO : DIEGO PERANDIN E OUTRO
REMETENTE : JUÍZO FEDERAL DA 31ª VARA-RJ
ORIGEM : TRIGÉSIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO (200951018095307)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO - RELATOR) Cuida-se de duas Remessa Necessárias contra sentenças proferidas autos apensados, sobre a mesma matéria, visando a nulidade da patente de modelo de utilidade nº MU 820343-6, referente à aperfeiçoamento introduzido em estrutura de grama sintética.

Entendeu o Juízo a quo, com base na prova pericial, que a patente em tela carece dos requisitos necessários, de novidade e atividade inventiva.

Manifestação do Ministério Público Federal, fls. 691/694, opinando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

589808

2009.51.01.809530-7

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO - RELATOR) O exame dos autos demonstra que a questão foi muito bem analisada pela Magistrada a quo, ao julgar procedente o pedido de nulidade da patente de Modelo de Utilidade nº 8203434-6, referente à "Aperfeiçoamento Introduzido em Estrutura de Grama Sintética".

Com efeito o Laudo pericial de fls. 607/641 não deixa dúvida que falta a patente em questão os requisitos de novidade e atividade inventiva, conforme se extrai das respostas aos quesitos, verbis:

1º) É possível obter melhoria funcional em uma estrutura de grama sintética a partir do agrupamento em tufo dos monofilamentos como na patente MU 8203434-6?

Resposta - Conforme retratado nos quesitos da autora, o agrupamento de tufo de monofilamentos já era de domínio público, ou seja, constavam do estado da técnica e eram isentos de proteção patentária no Brasil.

2º) Existe diferença entre os tufo de monofilamentos da patente MU 8203434-6 e os tufo de monofilamentos constantes em US 3551263?



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL 589808

2009.51.01.809530-7

Resposta - Nada, pois as características deste MU são abordadas no relatório da patente US (ver quesito de nº 6º do autor); de acordo com o reivindicado por este modelo de utilidade.

.....

3º) - Em caso afirmativo, essa diferença confere ato inventivo e melhoria funcional ao objeto?

Resposta - Não

10º) É possível afirmar que o objeto constante em MU 8203434-6 atende ao requisito de novidade e ato inventivo em vista de todos os seguintes documentos: US 3332828, US 3551263, US3573147, US3661687, US 3837980 e US 5601886?

Resposta - Não

Ademais, o próprio INPI, ao se pronunciar sobre a prova, ratifica os pronunciamentos do *Expert* (fls. 676):

Desta forma, este INPI conclui serem procedentes as respostas, análises e observações do Senhor Perito, com destaque para a seguinte afirmativa: "Portanto, de acordo com a legislação em vigor, foram apresentados motivos plausíveis para esta Nulidade da Patente."

Pelo acima exposto, este INPI mantém a opinião de que a patente MU 8203434-6 deve ser anulada, por não atender aos requisitos de novidade e ato inventivo previsto na LPI.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

589808

2009.51.01.809530-7

Assim, não há reparo a fazer na decisão, que enfrentou resolveu a controvérsia aplicando o melhor direito à espécie, não visualizando no caso os requisitos necessários para manutenção do título.

Com essas considerações, nego provimento à Remessa Necessária, confirmando a sentença em todos os seus fundamentos.

É como voto.

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

EMENTA

REMESSA EX OFFICIO - NULIDADE DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE - CAUSA DE PEDIR FALTA DE NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA - PROVA PERICIAL DESFAVORÁVEL À MANUTENÇÃO DO TÍTULO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA - REMESSA IMPROVIDA

I - Ação interposta para anular a patente de modelo de utilidade nº MU 820343-6, referente à aperfeiçoamento introduzido em estrutura de grama sintética.

II - Prova pericial conclusiva no sentido de apontar ausência dos requisitos de novidade e atividade inventiva.

III- Manifestação do INPI ratificando as conclusões do Laudo.

IV - Remessa necessária improvida, mantendo-se a nulidade do título.

ACÓRDÃO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL 589808

2009.51.01.809530-7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, negar provimento à Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2013.

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