



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0805042-76.2010.4.02.5101 (2010.51.01.805042-9)
RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES
APELANTE : GERALDO RAFAEL DA SILVA
ADVOGADO : ANTONIO SÉRGIO BERNARDES DE ALMEIDA
APELADO : CASA FORTE IND/ DE EQUIPAMENTO P/ LATICINIO LTDA E OUTRO
ADVOGADO : JOSAY CORREIA DE SANTANA JUNIOR E OUTRO
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08050427620104025101)

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – APELAÇÃO CÍVEL– CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA- NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO CABIMENTO - NULIDADE DA PATENTE MODELO DE UTILIDADE - CABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA ESTA MODALIDADE

1- Impossibilidade de nulidade de sentença por cerceamento de defesa. Inexistência de cerceamento de defesa, pois o apelante indicou expressamente em seu requerimento de fls. 1002/1006 a produção de prova pericial no "*Libro de Instrucciones*" para a identificação da autoria e se o mesmo não sofreu manipulações e alterações editoriais, bem como o depoimento da testemunha arrolada;

2- Recurso no qual se discute se a patente modelo de utilidade MU 7802799-3, já se encontrava no estado da técnica quando do seu pedido de depósito, na medida em que, segundo o apelado, existiam anterioridades impeditivas;

3- Existência de documentos suficientes de que a patente MU 7802799-3 do apelante não preencheu os requisitos legais;

4- Apresentação de nota fiscal de venda de uma desnatadeira modelo 29 AE, que conjuntamente com o catálogo "*Libro de Instrucciones*" comprovava a sua existência anteriormente ao depósito do pedido de patente MU 7802799-3,

5- Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2015.

ABEL GOMES



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Desembargador Federal
Relator



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0805042-76.2010.4.02.5101 (2010.51.01.805042-9)
RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES
APELANTE : GERALDO RAFAEL DA SILVA
ADVOGADO : ANTONIO SÉRGIO BERNARDES DE ALMEIDA
APELADO : CASA FORTE IND/ DE EQUIPAMENTO P/ LATICINIO LTDA E OUTRO
ADVOGADO : JOSAY CORREIA DE SANTANA JUNIOR E OUTRO
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08050427620104025101)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por **GERALDO RAFAEL DA SILVA** (fls.1275/1287), contra a sentença proferida pela MM. Juíza da 13ª Vara Federal/RJ, Dra. Márcia Maria Nunes de Barros, nos autos do processo nº 0805042-76.2010.4.02.5101, na qual julgou procedente o pedido de nulidade da patente de modelo de utilidade MU 7802799-3, de titularidade do apelante.

ação foi ajuizada por **CASA FORTE INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTO PARA LATICÍNIO LTDA.**, em face do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL** e **GERALDO RAFAEL DA SILVA**, objetivando em tutela antecipada, a suspensão dos efeitos da patente MU 7802799-3, intitulada "DESNATADEIRA". No mérito requereu que fosse declarada a nulidade da patente em questão.

Para tanto, sustentou a autora que as chamadas "desnatadeiras" não constituem uma novidade, pois a 1ª patente de desnatadeira foi concedida, em 1883, para a empresa suíça Alfa Laval. Alegou que o objeto da patente de modelo de utilidade MU 7802799-3 não apresenta novidade, pois estava no estado da técnica muito antes do seu pedido de depósito, ocorrido em 31/03/1998 (fl.507), que o objeto desta patente é uma cópia da Desnatadeira 29 AE criada pela empresa Alfa Laval anos antes do depósito da patente que se quer anular e que diversas patentes estrangeiras antecipam o conteúdo da patente em questão, tais como: GB 708.710 A; GB 285.088; GB 443.204; GB 694.231 e US 546.694.

Expôs que a patente MU 7802799-3 é nula por não atender o art. 25 da LPI, não havendo clareza e precisão na redação de suas reivindicações, na medida em que apenas caracterizam uma espécie de máquina com motor interno, transmissão por correia e rotor flexível, não sendo possível determinar, exatamente, qual foi o aperfeiçoamento que o titular da patente queria proteger, e que se a novidade que se queria proteger era um sistema de transmissão por correia e um sistema que permite a flexibilidade do conjunto, deveriam ter sido esses elementos os caracterizadores da patente em questão e não um aspecto construtivo genérico duma máquina que contivesse esses elementos.

Informou que o réu da ação de nulidade, **GERALDO RAFAEL DA SILVA**, ingressou com ação judicial na 1ª Vara Cível da Comarca de Goiana (cópia integral do processo às fls. 240/390) em face da empresa autora pedindo a abstenção de fabricação e comercialização da desnatadeira por estar protegido pela patente MU 7802799-3. Informa, ainda, que naquele processo, foi produzida prova pericial tendo sido concluído que a desnatadeira patenteada não



continha nova forma ou disposição em comparação com o modelo 29 AE da empresa Alfa Laval e que são conceitualmente idênticas. Aduz que, contrariando o laudo pericial, o Juízo acolheu a pretensão do autor da ação judicial, **GERALDO RAFAEL DA SILVA**, condenando a empresa **CASA FORTE INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTO PARA LATICÍNIO LTDA.** à abstenção da fabricação e comercialização da desnatadeira.

A autora aduziu, ainda, que paralelamente ao trâmite daquela ação judicial, interpôs junto ao INPI pedido administrativo de nulidade da patente MU 7802799-3 ao fundamento de a mesma constituía uma cópia servil da desnatadeira modelo 29 AE, apresentada no catálogo da empresa Alfa Laval. A Autarquia considerou haver identidade entre as desnatadeiras, porém julgou improcedente o pedido de nulidade já que não havia data no referido catálogo, não se conseguindo, desta forma, provar a anterioridade da desnatadeira 29 AE em relação ao depósito do pedido de patente objeto da demanda.

Às fls. 857/858 foi deferido o pedido de antecipação da tutela para suspender os efeitos da patente MU 7802799-3.

Contestação do INPI às fls. 869/882, aduzindo que reexaminou a matéria e concluiu que, diante da documentação trazida aos autos do atual processo (0805042-76.2010.4.02.5101), a autora tem razão, mormente diante de três documentos que apresentam elementos que podem ser usados para questionar a validade da patente, a saber:

- Patente GB 708.710, depositada em 23/12/1952 (fls. 800/805, com tradução às fls. 793/799), que seria o documento mais próximo do objeto da patente de invenção em questão e poderia ser usado, pelo menos, para limitar o escopo de proteção do quadro reivindicatório da patente MU 7802799-3;

- Catálogo da empresa Alfa Laval (Libro de Instrucciones-Desnatadeira Tipo 29 AE), fls. 125/156 com tradução juramentada às fls. 158/161, no qual é visto em suas figuras que a desnatadeira modelo 29 AE é idêntica à desnatadeira da patente MU 7802799-3, sendo as características técnicas todas iguais, porém, como o referido catálogo não apresentava data, isoladamente não poderia ser usado para indicar que a desnatadeira Alfa Laval modelo 29 AE é anterior à data de depósito da patente em questão,

- Nota fiscal de venda de uma desnatadeira em 09/08/1996, pela empresa Tetra Pak para o Laticínio Londrina (fl. 789), referente a uma desnatadeira modelo 29 AE. Tal nota fiscal poderia ser usada conjuntamente com o catálogo anteriormente citado para comprovar que a desnatadeira Alfa Laval modelo 29 AE já existia, pelo menos, na data de sua venda, sendo esta data anterior ao depósito do pedido de patente MU 7802799-3, ocorrido em 31/03/1998.

Contestação da empresa ré às fls. 900/909, alegando que o catálogo da empresa Alfa Laval não apresentava data de publicação, não se podendo desta forma falar em estado da técnica e/ou ausência de novidade de uma patente se não houver documento datado capaz de comprovar que o seu objeto já era de conhecimento público quando da data de seu depósito perante o INPI, que quando do depósito de sua patente já existiam outras desnatadeiras no mercado, mas desenvolveu um novo sistema que resultou em um novo modo de operação no



mercado de máquinas, suprindo as necessidades não só das pequenas como também das médias indústrias de laticínios e derivados do leite.

Alegou, ainda, que o objeto da patente MU7802799-3 não teve como base a desnatadeira modelo 29 AE, e sim, foi baseada em uma desnatadeira já existente, a desnatadeira 29 R, tendo sido desenvolvido o pé de apoio da máquina, inserida a correia chata que faria girar polias feitas em material plástico de alta resistência e baixa vibração, bem como a modificação da carcaça e do bojo, que eram produzidos em ferro fundido e carbono e que passaram a ser produzidos em alumínio e aço inoxidável. Expôs que a patente em litígio foi construída de forma a ter identidade mercadológica própria, não havendo possibilidade de ser tida como cópia de outras máquinas.

À fl. 1213, a empresa Alfa Laval, em atendimento ao Ofício Nº OFI 0037000181-5/2011, de 05/07/2011 (oriundo da 13ª Vara Federal), confirma a autenticidade do "Libro de Instrucciones" informando que o mesmo diz respeito à prática de utilização e manutenção do equipamento da marca Alfa Laval, tipo desnatadeira, modelo 29 AE.

O Juízo a quo proferiu sentença às fls. 1265/1272 julgando procedente o pedido de nulidade da patente modelo de utilidade MU 7802799-3, intitulada "DESNATADEIRA".

Entendeu a magistrada sentenciante, em síntese, de acordo com a conclusão do INPI, que dentre as patentes estrangeiras GB 708.710 A, GB 285.088, GB 443.204, GB 694.231 e US 546.694 trazidas ao processo como anterioridade impeditiva da patente MU 7802799-3, "o documento GB 708.710 seria o documento mais próximo do objeto da patente de invenção em questão e poderia ser usado ao menos para limitar o escopo de proteção do quadro reivindicatório da patente MU 7802799-3, visto que o eixo (29) que movimentava o separador centrífugo (13) é ligado ao motor (48) que é interno à carcaça (10) da centrífuga por meio de uma polia (31) ou similar que pode ser inclusive uma correia chata".

Entendeu, ainda, que tendo sido confirmada a autenticidade do documento intitulado "Libro de Instrucciones" e sido anexado aos autos uma nota fiscal (fl. 789), emitida pela empresa TETRA PAK LTDA., referente à venda de uma centrífuga desnatadeira/clarificadora, modelo 29 AE, datada de 09/08/1996, tal documento comprovava que o referido "Libro de Instrucciones", colacionado ao processo administrativo e desprovido de data, remontava pelo menos, ao ano de 1996.

Desta forma, como o INPI já havia confirmado a total identidade entre os desenhos contidos em tal livro e o objeto da patente MU 7802799-3 (parecer técnico -fls. 884/892), e não havendo prova técnica que indicasse não dever prevalecer a manifestação da Autarquia, deveria ser reconhecido que a patente é absolutamente desprovida de novidade, por encontrar-se no estado da técnica na data do depósito do pedido, ocorrido em 1998.

Apelação de GERALDO RAFAEL DA SILVA às fls. 1275/1287, sustentando, em resumo, que a sentença é totalmente inconsistente, dissociada do que consta dos autos e da causa de pedir, na medida em que não enfrentou as preliminares arguidas na contestação do apelante de extinção do processo sem julgamento do mérito, ao mesmo tempo em que julgou com base na



não existência de prova técnica que indicasse que não deveria prevalecer a manifestação do INPI, entendendo que jamais existiu novidade ou melhoria funcional no projeto desenvolvido pelo apelante.

A apelante alega que o julgador, ao silenciar sobre o requerimento de produção de prova pericial que identificaria os aperfeiçoamentos desenvolvidos pela apelante na desnatadeira objeto do litígio, jamais poderia ter utilizado como razão de decidir *"a ausência de prova técnica capaz de determinar a diferença, a novidade e a utilidade do modelo de utilidade desenvolvido pelo apelante"*.

Expõe que a atividade inventiva da desnatadeira está presente, visto que o produto desenvolvido pelo apelante está situado além do que é considerado comum, bem como haver diferenças entre as máquinas quanto ao peso, mobilidade e eficiência.

Aduz que houve evidente cerceio de defesa, em vista disso requer a reforma da sentença para que seja realizada a prova pericial capaz de determinar a existência de inovação e funcionalidade no projeto desenvolvido pelo apelante.

A empresa CASA FORTE INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTO PARA LATICÍNIO LTDA. apresenta contrarrazões às fls. 1292/1301 pugnando pela manutenção da sentença.

À fl. 1316, o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL dá ciência acerca da sentença, informando aguardar o trânsito em julgado e execução por parte do interessado para adotar as providências que lhe caibam.

Recebido regularmente o recurso, os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal que, às fls. 1325/1327, pugnou pela manutenção da sentença.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2015.



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0805042-76.2010.4.02.5101 (2010.51.01.805042-9)
RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES
APELANTE : GERALDO RAFAEL DA SILVA
ADVOGADO : ANTONIO SÉRGIO BERNARDES DE ALMEIDA
APELADO : CASA FORTE IND/ DE EQUIPAMENTO P/ LATICINIO LTDA E OUTRO
ADVOGADO : JOSAY CORREIA DE SANTANA JUNIOR E OUTRO
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08050427620104025101)

VOTO

Conheço do recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos processuais.

1 – DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA APELANTE:

Não há cerceamento de defesa, pois o apelante indicou expressamente em seu requerimento de fls. 1002/1006:

Fl. 1006: *"Deste modo, requer a produção de prova pericial no "Libro de Instrucciones" para a identificação da autoria e se o mesmo não sofreu manipulações e alterações editoriais caso o documento na seja desconsiderado em sua integralidade, conforme exposto anteriormente. Requer também o depoimento da testemunha arrolada, para que assim Vossa Excelência possa proferir julgamento de mérito julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais e caso rejeite as preliminares apresentadas."*

Entretanto, como se tratava de exame de documento, sobretudo no que diz respeito a sua autenticidade, a MM Juíza, às fls. 1007, avaliou muito bem, inclusive sob o prisma da economia processual, que haveria de ser feita uma constatação junto à empresa Alfa Laval sobre a autenticidade do documento, tendo a empresa assim se pronunciado:

Fl. 1213: *"Em atendimento ao referido Ofício, cumpre-nos confirmar a autenticidade do "Libro de Instrucciones" cuja cópia consta do referido Processo às fls. 125/157, de vez que seu original foi produzido e emitido pela Alfa Laval. Atestamos ainda que o mesmo diz respeito às práticas de utilização e manutenção do equipamento da marca Alfa Laval, tipo Desnatadeira, modelo "29AE"."*

Com base nisso, apreciada a admissibilidade da prova requerida de acordo com aquilo que era bastante para solucionar o objeto central da lide, não há nenhum cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

2- DO MÉRITO:

Ultrapassada a preliminar, passa-se então ao exame do mérito, o qual consiste em decidir se a patente de modelo de utilidade MU 7802799-3, já se encontrava no estado da técnica quando do seu pedido de depósito, na medida em que, segundo o apelado, existiam as seguintes



anterioridades impeditivas:

- Desnatadeira 29 AE, criada pela empresa Alfa Laval,
- GB 708710A - Melhorias em/ou relativas a separadores centrífugos;
- GB 285.088 - Melhorias relativas à liberação de líquidos em separadores centrífugos;
- GB 443.204 - Método de purificação de leite;
- GB 694.231- Método de aparelho para homogeneização do leite,
- US 546.694 - Purificação centrífuga de líquidos e separadores centrífugos.

Inicialmente, vejamos o que dispõe o art. 8º da Lei de Propriedade Industrial (Lei n.9.279, de 14/05/96):

Art. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.”

Por sua vez, reza o art. 13:

“Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”.

Assim, uma invenção é desprovida de atividade inventiva quando um técnico no assunto, com a ajuda de seus conhecimentos profissionais e por um jogo de simples operações de execução, poderia perceber a solução trazida pela invenção, pela combinação dos meios divulgados no estado da técnica.

O artigo 9º, da mesma lei, considera patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação na indústria, que apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, resultando melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação. E, em complementação a tal dispositivo, o artigo 11 da LPI, prevê que o modelo de utilidade é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica (§1º do referido artigo 11), ou seja, tudo que se tornou acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, no Brasil ou no exterior.

No caso concreto, observa-se que a patente MU 7802799-3 possui os seguintes dados (fl. 35):

- Patente de Modelo de Utilidade MU 7802799-3:

- Depósito : **31/03/1998**

- Título: DESNATADEIRA.

Contendo as seguintes reivindicações:(fl. 41)

“Caracterizado por uma máquina que possui motor interno (9) que faz girar uma correia chata (10) e com ela o eixo central (11) e o mancal, que em sua parte inferior possui um anel de borracha sintética (43) tipo coxim e na parte superior um conjunto de seis molas espirais (40) com tuchos, que ficam a sua volta, permitindo a flexibilidade do rotor(13), um jogo de cones (21), de maneira que são conduzidos para fora da máquina por saídas diferentes (3,4).



Sendo assim, a análise procedida pela magistrada sentenciante está correta, pois de fato levou em consideração documentos suficientes de que a patente MU 7802799-3 do apelante não preencheu os requisitos legais, e para tanto, e por exaustivo, me valho do seguinte trecho da sentença:

"Analisando tais documentos, o INPI concluiu que "o documento GB 708.710 é o mais próximo do objeto da patente em questão e poderia ser usado ao menos para limitar o escopo de proteção do quadro reivindicatório da patente MU 7802799-3, visto que neste documento o eixo (29) que movimenta o separador centrífugo (13) é ligado ao motor (48) que é interno à carcaça (10) da centrífuga por meio de uma polia (31) ou similar que pode ser inclusive uma correia chata".

Mas a empresa autora trouxe, ainda, a nota fiscal de fl.789, que comprova a venda, pela empresa TETRA PAK LTDA., em 09/08/1996, de centrífuga desnatadeira/clarificadora modelo 29AE. Ora, tal documento comprova que o "Libro de instrucciones" antes colacionado ao procedimento administrativo, e desprovido de data, remonta, pelo menos, ao ano de 1996."

Ante o exposto, **nego provimento ao recurso** e mantenho, na íntegra, a sentença recorrida, inclusive no que concerne a não incidência de verbas de sucumbência relativas ao INPI.

Com o trânsito em julgado, baixem os autos na distribuição e remetam-se à Vara de origem.

É como voto.