



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2010.51.01.807838-5

---

Nº CNJ : 0807838-40.2010.4.02.5101  
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES  
APELANTE : CEZAR REIS PROMOCOES COMERCIAIS LTDA  
ADVOGADO : FERNANDO BRETTAS SESTO E OUTROS  
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL - INPI  
PROCURADOR : ROSA MARIA RODRIGUES MOTTA  
ORIGEM : VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE  
JANEIRO (201051018078385)

### RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta às fls. 364/388 por CEZAR REIS PROMOÇÕES COMERCIAIS LTDA., contra a sentença proferida às fls.702/716 pelo MM. Juiz da 35ª Vara Federal/RJ, Dr. Guilherme Bollorini Pereira, nos autos do processo nº 2005.51.01.527620-6, na qual julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro da patente PI 9601207-2, de titularidade da empresa apelante.

A ação foi ajuizada por CEZAR REIS PROMOÇÕES COMERCIAIS LTDA., objetivando a nulidade do ato administrativo que indeferiu o registro da patente PI 9061207-2, depositado inicialmente como patente de invenção e posteriormente alterado para modelo de utilidade, a fim de se adequar aos requisitos legais.

Para tanto, sustenta a autora não haver as anterioridades impeditivas dos MU 6900054-9, MU7501362-2 e MI 5201258-1, apresentadas pelo INPI.

Quanto ao MU 6900054-9, alegou que este se constitui de um "abaixador de língua" fabricado em polipropileno e não de poliestireno, como o do autor, além de não apresentar as características de cor, aroma e



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2010.51.01.807838-5

sabor existentes na sua PI, bem como que o aperfeiçoamento do "abaixador de língua" criado pelo autor permite um diagnóstico mais acurado e seguro da criança com problemas de garganta, tendo em vista o estímulo aos seus sentidos e a atoxicidade das substâncias que o compõe, resultando na melhoria funcional em relação ao MU 6900054-9.

No tocante ao MU7501362-2, alegou que este não apresenta as características dos edulcorantes associados ao poliestireno e que os edulcorantes de sua patente diferem daqueles utilizados na MU em comento, que são consumíveis, ao passo que o seu "abaixador de língua" não visa servir de objeto comestível para a criança examinada.

Já quanto ao MI 5201258-1, alegou que o antigo modelo industrial protegia forma ornamental sem analisar função ou uso do objeto, sendo este conceito abrangido atualmente pelo Desenho Industrial.

Alegou, ainda, que o pedido de patente PI 9601207-2 apresenta patentes correspondentes concedidas nos EUA e no México.

Às fls. 142/180, foi apresentado Laudo Pericial.

Às fls. 234/263, foram apresentadas esclarecimentos pelo perito judicial em atendimento aos quesitos complementares apresentados pela parte autora, acompanhados de documentos de fls. 265/285.

Às fls. 308/312 o autor se manifesta sobre o Laudo Pericial Complementar. Requer nova perícia ou a marcação de audiência com a presença do perito, sob o argumento de que o *expert* não convocou as partes e seus assistentes técnicos para dar início à produção de provas, afrontando o art. 431-A do CPC; que no laudo não foram apresentadas as conclusões devidas, bem como que a matéria não foi suficientemente esclarecida, tratando-se de manifesta causa de nulidade da perícia.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2010.51.01.807838-5

---

Às fls. 317/335, agravo de instrumento (nº 2012.02.01.003511-2) interposto por CEZAR REIS PROMOÇÕES COMERCIAIS LTDA., em face da decisão que indeferiu os pedidos formulados pelo autor às fls. 308/312.

A Primeira Turma Especializada negou provimento ao agravo, consolidando o entendimento de que a ausência de comunicação ao advogado da autora do local para o início da prova pericial não acarretou prejuízo para a parte, na medida em que a análise técnica ficou adstrita à comparação entre os documentos constantes dos autos, bem como que, a matéria em análise foi objeto de debate entre as partes, que puderam se manifestar em respeito ao contraditório (cópia às fls. 408/418)

O Juízo *a quo* proferiu sentença às fls. 345/359 julgando improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu a patente PI 9601207-2, bem como a alteração posteriormente pleiteada concernente à apreciação do pedido com a natureza de Modelo de Utilidade.

Entendeu o magistrado sentenciante, em síntese, haver as anterioridades impeditivas das MU 6900054-9, MU7501362-2 e MI 5201258-1, adotando as conclusões expostas pelo perito judicial, no sentido de que o pedido de patente PI 9601207-2 não atende aos requisitos estatuídos nos arts. 9º e 14 da LPI, referentes aos modelos de utilidade, nem satisfaz as exigências para que seja passível de privilégio como patente de invenção.

Aduziu o magistrado que, embora no laudo, o perito não tenha apresentado as conclusões devidas, as respostas aos quesitos propostos pelas partes restaram claros para a convicção daquele Juízo, não assistindo ao autor afirmar que o laudo foi deficiente por falta de análise detalhada dos requisitos de patenteabilidade do modelo de utilidade em comento.

Apelação de CEZAR REIS PROMOÇÕES COMERCIAIS LTDA., às fls. 364/388, reiterando os argumentos expostos na inicial no sentido de



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2010.51.01.807838-5

que o seu produto "Abaixador de Língua para uso médico" (patente de invenção PI 9601207-2) depositado inicialmente como patente de invenção e posteriormente alterado para modelo de utilidade, preenche todos os requisitos necessários para a concessão de seu registro. Argumenta que se encontra pendente de julgamento o Agravo de Instrumento nº 2012.02.01.003511-2 e que a sentença, baseada em laudo pericial insuficiente e incoerente, considerou que os aperfeiçoamentos introduzidos pela autora, ora apelante, em seu abaixador de língua já seriam conhecidos pelo estado da técnica. Destacou que o perito não atendeu satisfatoriamente à finalidade de esclarecer tecnicamente os motivos que o levaram a concluir pela não patenteabilidade do documento em questão. Reitera que, por ter patentes correspondentes à PI 9601207-2 concedidas nos EUA e México, há indícios de que o modelo reivindicado preenche os requisitos de patenteabilidade exigidos pela LPI.

Requer que, preliminarmente, seja declarada nula a sentença por cerceamento de defesa e violação à garantia constitucional do devido processo legal em decorrência da nulidade da perícia judicial, com a remessa dos autos ao Juízo de origem para que seja realizada nova perícia. No mérito, requer que seja reformada a r.sentença, no sentido de anular o ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro da patente PI 9601207-2.

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL apresentou contrarrazões às fls. 393/394 pugnando pela manutenção da sentença.

Recebido regularmente o recurso, os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal que, às fls., 08/17 destes autos, manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2013.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2010.51.01.807838-5

---

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos recursais.

A sentença guerreada não merece reforma, conforme a seguir será exposto.

1 – DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA APELANTE:

Em relação ao pleito de nulidade da sentença ao argumento de que a mesma estaria eivada por vício, uma vez baseada em laudo pericial insuficiente e incoerente, tal não prospera, pois a alegação, por parte da autora, não está devidamente justificada, seja pela qualificação e atuação diligente do perito, quer pela mera irresignação ao conteúdo do referido laudo. Observe-se que foi permitido o pedido de esclarecimentos através de quesitos suplementares, formulado por parte da apelante/autora, bem como foi dada oportunidade de pronunciamento de seu assistente técnico com a apresentação de parecer técnico sobre a hipótese. A sentença ao se basear nas conclusões oferecidas pelo laudo pericial, não traz qualquer vício de nulidade, considerando-se que a matéria envolve conhecimento técnico, razão pela qual, embora não esteja o Juízo vinculado às conclusões do especialista (art. 436 do CPC), pode o Magistrado valer-se de perícia técnica, a qual foi submetida ao amplo contraditório, para formar seu convencimento.

Ademais, tal alegação de nulidade já foi enfrentada por esta Primeira Turma Especializada, quando negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 2012.02.01.003511-2, no qual ficou consolidado o entendimento de que *a ausência de comunicação ao advogado da autora do local para o início da prova pericial não acarretou prejuízo para a parte, na medida em que a análise técnica ficou adstrita à comparação entre os documentos constantes dos autos, bem como que, a matéria em análise foi objeto de debate entre as partes, que puderam se manifestar em respeito ao contraditório.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2010.51.01.807838-5

2- DO MÉRITO:

Ultrapassada a preliminar, passa-se então ao exame do mérito, o qual consiste em decidir se a patente de invenção PI 9061207-2, posteriormente modificada para modelo de utilidade, já se encontrava no estado da técnica quando do seu pedido de depósito, na medida em que, segundo o INPI, existia a anterioridade impeditiva dos MU 6900054-9, MU 7501362-2 e MI 5201258-1.

No caso concreto, observa-se que a patente PI 9061207-2 possui os seguintes dados (fl. 31):

- Patente de invenção PI 9061207-2:
- Depósito : 29/03/1996
- Título: ABAIXADOR DE LÍNGUA PARA USO MÉDICO.

Contendo as seguintes reivindicações:(fl. 158)

*"1-Abaixador de língua para uso médico, caracterizado pelo fato de compreender um material termoplástico atóxico e um edulcorante aromatizado e/ou seus derivados, os quais são moldados através de um processo de injeção por molde originando um artigo com cores vibrantes, com sabor e odor, consistindo em 8,0 a 20,0 cm de comprimento, 1,0 a 4,0 cm de largura e 0,1 a 0,3 cm de espessura.*

*2- Abaixador de língua, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato do material termoplástico compreender polipropileno.*

*3- Abaixador de língua, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato do material termoplástico compreender poliestireno de alto impacto.*

*4- Abaixador de língua, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender cor e sabor.*

*5- Abaixador de língua, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de compreender sabor e odor."*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2010.51.01.807838-5

Posteriormente, foi apresentado um novo quadro de reivindicação como MU (fl. 173):

*"1-Abaxador de língua para uso médico, caracterizado pelo fato de compreender um material termoplástico atóxico de poliestireno de alto impacto e um edulcorante aromatizado e/ou seus derivados, os quais são moldados através de um processo de injeção por molde originando um artigo com cores vibrantes, com sabor e odor, consistindo em 8,0 a 20,0 cm de comprimento, 1,0 a 4,0 cm de largura e 0,1 a 0,3 cm de espessura.*

*2- Abaxador de língua, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender cor e sabor.*

*3- Abaxador de língua, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de compreender sabor e odor.*

As anterioridades apontadas como impeditivas à concessão da patente PI 9061207-2, possuem os seguintes dados:

- MU 6900054-4 (fl. 279):  
- Depósito : 09/01/1989  
- Publicação: 21/08/1990  
- Título: DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA A INSTRUMENTO MÉDICO "ABAIXADO DE LÍNGUA".

- MU 7501362-2 (andamento extraído do site do INPI em anexo):  
- Depósito : 26/05/1995  
- Título: ABAIXADOR DE LÍNGUA DE FORMATOS INFANTIS.

- MI 5201258-1 (andamento extraído do site do INPI em anexo):  
- Depósito : 15/12/1992  
- Título: ESPÁTUAL DESCARTÁVEL PARA DIAGNÓSTICO.

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



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2010.51.01.807838-5

---

*"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.

Partindo de tais premissas, observa-se que dos documentos constantes nos autos, inclusive do laudo pericial, depreende-se que, realmente, o pedido de patente PI 9061207-2 não é novo frente ao estado da técnica, senão vejamos:

Em relação ao MU 7501362-2, que, conforme andamento extraído do site do INPI, tem como característica ser um "abaixador de língua para exame de orofaringe que poderá ser opcionalmente colorido, com figuras infantis, de material comestível e gosto e cheiros diversos", verifica-se que o mesmo antecipa algumas das características reveladas nas reivindicações da



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2010.51.01.807838-5

PI 9061207-2, seja antes (reivindicação nº 4 e 5, fl. 158) ou após (reivindicação nº 2 e 3- fl. 173) à tentativa de modificação da natureza do pedido de patente PI 9061207-2, ou seja, estas reivindicações trazem em seu bojo a opção de fabricação com cores, sabores e cheiros diversos, que já fora antecipado no MU 7501362-2, inclusive, este é o posicionamento do perito judicial, quando em resposta ao quesito nº 12 do autor- fl.146, assim se pronunciou:... "o MU 7501362-2 antecipa algumas das características fundamentais do Pedido de Patente PI 9601207-2, notadamente no que concerne à opção de fabricação com cores, sabores e cheiros diversos (cor, aroma e sabor),"...

Outrossim, verifica-se que o MU 6900054 antecipa algumas das características da PI 9601207-2, especialmente quanto à utilização do polipropileno para a fabricação do abaixador de língua, conforme se depreende de seu relatório descritivo, de fl.147, abaixo transcrito:

*"É pois o objetivo da presente inovação prover uma disposição construtiva aplicada a instrumento médico abaixador de língua capaz de eliminar definitivamente os problemas acima citados, sendo para tal basicamente constituído por um abaixador de língua obtido preferivelmente em polipropileno, apresentando seção transversal arqueada e perímetro rebordado."*

Em que pese o apelante, às fls. 381, item 73, ter alertado para o fato de não existir qualquer menção de que a PI 9601207-2 seja feita de polipropileno, verifica-se que de acordo com "Sumário da Modelo de Utilidade ", fls. 171, tal material termoplástico atóxico é reivindicado na composição do abaixador de língua da PI 9601207-2, *in verbis*:

*"O presente modelo de utilidade é direcionado a abaixadores de língua para uso médico, com sabor e odor, compreendendo um material termoplástico atóxico, como por exemplo polipropileno, poliestireno de alto impacto, ou similares e um edulcorante aromatizado e/ou seus derivados, (...)"*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2010.51.01.807838-5

Tal relatório descritivo não foi alterado quando da modificação da natureza do pedido de Patente de Invenção para Modelo de Utilidade, sendo assim, manteve-se a possibilidade do uso do plástico atóxico polipropileno como material do abaixador de língua apesar de, no quadro reivindicatório nº 2 e 3 (modificado) da PI 9601207-2, ser mencionado somente o material plástico atóxico poliestireno. Sendo assim, há que ser considerado que o MU 6900054 antecipa, em parte, uma das características fundamentais da PI 9601207-2. Sendo este, inclusive, o posicionamento do perito judicial às fls. 239/240, quando o mesmo replica a manifestação ao laudo pericial oposta pelo autor (fls. 234/285).

Quanto ao MI 5201258-1, este antecipa claramente um abaixador de língua fabricado em material plástico, conforme o relatório descritivo (fl. 238/239) a seguir transcrito:

*"De conformidade com o quanto ilustram as figuras acima relacionadas, a espátula descartável para diagnóstico objeto da presente patente de modelo industrial caracteriza-se pelo fato de ser definida por um corpo 1 obtido em peça única e preferivelmente em material de origem plástica, dito corpo 1 apresentando uma região de pega 2 em cada uma de suas faces".*

Assim, a utilização de material de origem plástica da PI 9601207-2 decorre claramente da fabricação do abaixador de língua protegido pelo MI 5201258-1.

Ainda, sobre melhoria funcional ou ato inventivo, o perito assim se posicionou (fl. 150):

*"O uso de substâncias que dão cor, odor e sabor, bem como a fabricação em material termoplástico do abaixador de língua descrito no Pedido de Patente PI 9601207-2 decorrem de maneira comum e vulgar da fabricação de um abaixador de língua protegido pelo MU 7501362-2 e pelo MI 5201258-2.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2010.51.01.807838-5

---

*Além disso, o uso de polipropileno para a fabricação de um abaixador de língua já estava compreendido no estado da técnica quando do depósito do Pedido de Patente PI 9601207-2.*

*Adicionalmente, a partir da leitura do Pedido de Patente PI 9601207-2, não é possível mensurar a melhoria funcional no uso ou fabricação da espátula descrita no referido Pedido, em relação ao estado da técnica citado no relatório de Busca e Exame do INPI."*

Tendo concluído às fls.151 que : *"Isto posto, no que concerne à proteção por intermédio de um Modelo de Utilidade (MU), o Pedido de Patente PI 9601207-2, não atende aos requisitos dos Arts. 9º e 14 da Lei 9279/96, não sendo, portanto, patenteável."*

Sendo assim, verifica-se que o laudo pericial analisou devidamente todos os aspectos da demanda, confrontando o registro da patente PI 9601207-2 com os demais registros apontados como possíveis anterioridades impeditivas à concessão da patente anulanda, entendendo que a mesma não atende aos requisitos de aplicação industrial, novidade e atividade inventiva.

Nesse sentido é o seguinte julgado deste E. Tribunal, *mutatis mutandis*:

REMESSA NECESSÁRIA – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE PATENTE DE INVENÇÃO - FALTA DE REQUISITOS BÁSICOS - REMESSA DESPROVIDA.

I – A prova pericial não deixa dúvida de que a patente em questão carece de requisitos básicos, como novidade e atividade inventiva, havendo nos autos farta prova documental confirmando a semelhança com outras já registradas, bem como com produtos em oferta no mercado produzidos por terceiros.

II – Remessa Necessária desprovida.

(TRF/2ª Região- Segunda Turma Especializada- Apelação Cível



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2010.51.01.807838-5

---

2005.51.01.507120-7; E-DJF2R: 03/05/212- fl.149/150 -Relator:  
Desembargador Federal Messod Azulay Neto)

Da análise dos autos afigura-se essencialmente correta a sentença de fls. 345/359 no que tange à manutenção do ato do INPI que indeferiu o pedido de Patente de Invenção PI 9601207-2, bem como a alteração posteriormente pleiteada no que concerne à apreciação do pedido com natureza de Utilidade Pública.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

#### EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – APELAÇÃO CÍVEL– NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO CABIMENTO - NULIDADE LAUDO - NÃO CABIMENTO - NULIDADE DA PATENTE- CABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ART. 8º, 9º, 13 e 14 DA LEI 9.279/96.

1- A sentença ao se basear nas conclusões oferecidas pelo laudo pericial, não traz qualquer vício de nulidade, considerando-se que a matéria envolve conhecimento técnico, razão pela qual, embora não esteja o Juízo vinculado às conclusões do especialista (art. 436 do CPC), pode o Magistrado valer-se de perícia técnica, a qual foi submetida ao amplo contraditório, para formar seu convencimento;

2- Ausência de comunicação ao advogado da autora do local para o início da prova pericial não acarretou prejuízo para a parte, na medida em que a análise técnica ficou adstrita à comparação entre os documentos



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2010.51.01.807838-5

---

constantes dos autos, bem como que, a matéria em análise foi objeto de debate entre as partes, que puderam se manifestar em respeito ao contraditório;

3- Recurso no qual se discute se a patente de invenção PI 9061207-2, posteriormente modificada para modelo de utilidade, já se encontrava no estado da técnica quando do seu pedido de depósito, na medida em que, segundo o INPI, existia a anterioridade impeditiva das MU 6900054-9, MU 7501362-2 e MI 5201258-1;

4- Patentes apontadas como anterioridades impeditivas antecipam algumas das características fundamentais do pedido de patente PI 9061207-2;

5- Não constatação de ato inventivo e melhoria funcional na Patente de Invenção 9061207-2;

6- Pedido de Patente PI 9601207-2, não atende aos requisitos dos Arts. 8º, 9º, 13 e 14 da Lei 9279/96,

7- 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, 24 de setembro de 2013.

ABEL GOMES  
Desembargador Federal  
Relator



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2010.51.01.807838-5

---