

25ª. Vara Federal do Rio de Janeiro (antiga 35ª Vara)  
Processo: 0810825-49.2010.4.02.5101 (2010.51.01.810825-0)

**CONCLUSÃO**

Nesta data, faço os autos conclusos ao(à) MM. Juiz(a) da 25ª. Vara  
Federal do Rio de Janeiro (antiga 35ª Vara).  
Rio de Janeiro, 02/10/2014 12:56

MARCELO FARIA SANTOS  
Diretor(a) de secretaria

Cumpra-se o r. acórdão.

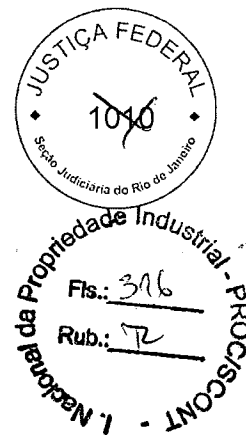
Intime-se o INPI nos termos do art. 461, § 4º, do CPC, para que cumpra a obrigação de fazer, no prazo de 20 dias.

Intime-se a parte autora para promover a obrigação de pagar, fornecendo planilha de cálculos discriminada e requerendo a citação do INPI na forma do art. 730 do CPC e a intimação do 2º réu na forma do art. 475-J do CPC.

Sem manifestação da parte autora, dê-se baixa e arquivem-se.

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2014.

EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES  
Juiz Federal Titular  
(Assinado eletronicamente na forma da Lei 11.419/2006)





PODER JUDICIÁRIO  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

25ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

**PROCESSO:** Nº 0810825-49.2010.4.02.5101 (2010.51.01.810825-0)

**AUTOR:** SANTAL EQUIPAMENTOS S/A COM/ E IND/

**RÉU:** ADELIO ANTONIOSI E OUTRO

**JUIZ FEDERAL:** Dr. EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES

**SENTENÇA**  
**TIPO A**

Vistos, etc.

Trata-se de ação proposta por SANTAL EQUIPAMENTOS S/A COM/ E IND/, em face da ADELIO ANTONIOSI e INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, segundo o rito ordinário, em que a parte autora objetiva, em sede de tutela antecipada, a suspensão dos efeitos do deferimento e posterior concessão da Patente de Modelo de Utilidade MU 7902074-7, determinando sua publicação na Revista da Propriedade Industrial. Ao fim, requer a declaração de nulidade do ato administrativo do INPI que deferiu e concederá a Patente de Modelo de Utilidade n.º MU 7902074-7, para anulá-la definitivamente.

Alega que o INPI deferiu ao 1º Réu a titularidade da Patente de Modelo de Utilidade citada em 22/09/2009, a qual foi depositada em 24/03/1999, sob o título de "CARRETA TRANSBORDO PARA O TRANSPORTE DE CANA PICADA", por meio da publicação do código 9.1 na Revista da Propriedade Industrial – RPI nº 2020 (doc. 04).

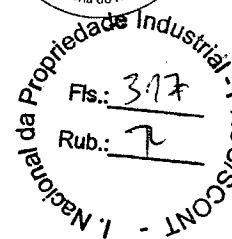
Sustenta que o referido direito se fulcra na anterioridade das patentes MU 6800576, MU 7000956, PI 010870-7 e PI 8604343 e do catálogo KMC.

Na década de 70, a parte autora se dedicou a dois lançamentos que vieram revolucionar os conceitos até então vigentes: o da primeira colhedora de cana picada do Brasil, a Santal 115 e dos veículos de transbordo de cana, VT-5 e VT-8, além de uma linha de máquinas rodoviárias montadas sobre tratores nacionais. Já na década de 80, a empresa desenvolveu e lançou uma colhedora de cana crua picada, a Santal Rotor. Nesse período, também lançou novas versões dos veículos de transbordo de cana, a carregadora de cana CPM Master.

Aduz que o MU 7902074-7 encontra-se de todo absorvido pelo estado da técnica, que a sua concessão e sua manutenção constituirá monopólio injusto em detrimento de toda uma classe que milita no setor em referência, uma vez que confere exclusividade sobre uma construtividade que não encerra em si, qualquer atividade inventiva que justifique a concessão do privilégio.

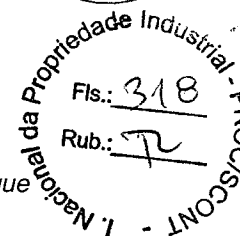
A Lei 9.279/1996 estabelece critérios que definem os requisitos "atividade inventiva" e em seu artigo 9º estabelece:

*Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que*





PODER JUDICIÁRIO  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



*apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.*

Estando o objeto patenteado pelo 1º Réu compreendido no estado da técnica na ocasião de seu depósito, ou seja, estava em confronto com a anterioridade impeditiva das Patentes MU 6800576, MU 7000956, PI 010870-7 e PI 8604343, constituindo vícios que foram cometidos quando de sua análise técnica.

No caso em tela, entende a parte autora que o INPI não obedeceu aos ditames legais no que se refere à condução da busca de eventuais anterioridades que pudessem nortear, de forma limitativa ou, até mesmo, determinar a total improriedade do deferimento da patente questionada, visto que as anterioridades impeditivas existiam.

Quanto ao trâmite administrativo da MU 7902074-7, alerta que o pedido de patente sofreu Parecer Técnico inicial opinando pelo indeferimento (7.1 – Revista da Propriedade Industrial – RPI 1986 de 27/01/2009), em função de documentos anteriores. Entretanto, o depositante apresentou suas considerações e argumentos, que acabaram por reverter a posição do INPI e houve o deferimento da mesma em 22/09/2009.

O requerente, pensando nos sérios problemas apontados no estado da técnica, resolveu melhorar a estrutura da carreta transbordo, visando reduzir, não só o excesso de compactação do solo, reduzindo para três rastros deixados durante o deslocamento do veículo e carreta, como também visou fazer uma radical mudança da forma construtiva da mesma, simplificando sua construtividade sem, contudo, alterar suas características de funcionamento e ainda aumentar sua estabilidade, fazendo com que o olhal de engate fosse deslocado para o lado esquerdo até que o transbordo viesse a caminhar na mesma linha do trator, mesmo sendo mais estreito em relação à carreta transbordo, resultando em apenas três rastros (...) Para diminuir o grau de compactação também foram retirados os simples e colocados pneus de baixa pressão em *tand* com bitola estendida para maior estabilidade da carreta transborbo para o transporte de cana picada”.

Afirma que o relatório descritivo da patente ora em comento não citou nenhum documento anterior como estado da técnica.

Ocorre o documento GB 1146695 mostra que o pneu do trator está alinhado com o pneu esquerdo da carreta, o que tecnicamente significa que, durante o deslocamento em meio às ruas de plantações, somente três marcas no solo se farão presentes. Nessas circunstâncias, uma construção diferente passa a ser uma “simples opção”, afastando a existência de ato inventivo.

A parte ré ainda chegou a alegar que seu pedido possui maior simplicidade construtiva. No entanto, simplicidade construtiva só pode ser discutida quando sobra como único elemento a justificar uma patente e caso não seja vulgar para um técnico no assunto. E, neste caso, é vulgar.

Tecnicamente, o ato de se pegar um chassi que possui um ponto de engate normalmente ao centro e deslocar este ponto de engate, no corpo do próprio chassi, para qualquer lado que seja, a esquerda ou a direita, com o fim claro de gerar apenas três rastros no deslocamento do implemento, é uma solução vulgar e comum, quando já se tem um



PODER JUDICIÁRIO  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



implemento que executa a mesma função, com o mesmo objetivo, conforme mostra a figura 3 do documento GB 1146695, que permite gerar o mesmo efeito.

É primordial ressaltar que a solução apresentada neste último, ou seja, o fato de o engate estar fixo apenas a esquerda consiste em uma involução em relação ao estado da técnica, pois, para uso centralizado, outro chassi será necessário.

Ademais, quando a legislação fala no artigo 9º da LPI, em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação, de plano, tem-se que esta melhoria de processo de fabricação consiste em uma melhoria de processo de fabricação que possa reduzir tempo, reduzir mão de obra, sem que isso implique em limitações ao uso do produto. Ora, um cabeçalho não pode operar somente a esquerda o tempo todo.

No novo relatório descritivo, apresentado após a contestação ao Parecer Técnico, o 1º réu altera o objetivo inicial do pedido, incluindo como estado da técnica o documento GB 1146695, descrevendo: *“que trata de um reboque tracionado por um veículo de carga que contempla, entre um e outro, um equipamento de ligação que compreende, basicamente, um paralelogramo articulado, passível de manter o reboque ora alinhado com o eixo central do veículo de tração, resultando nos tradicionais quatros rastros, ora deslocado para o lado esquerdo de maneira a alinhar uma linha de rodas do reboque com um alinha de rodas do veículo, resultando em três rastros na rua do plantio”*.

O item 1.9.2.3 Ato inventivo das Diretrizes de Exame de Patentes do INPI de dezembro de 2002 dispõe:

*“Por outro lado, quando um documento descreve um objeto tendo uma disposição diferente do modelo de utilidade reivindicado, mas ambas apresentam as mesmas condições de aplicação ou uso prático pode-se alegar que o modelo de utilidade não apresenta ato inventivo”*.

A versão final do quadro reivindicatório do MU 7902074-7 ficou definida nesses termos:

*“CARRETA TRANSBORDO PARA O TRANSPORTE DE CANA PICADA”, mais particularmente carreta que compreende um chassi principal formado por longarinas (1a) paralelas e travessa posterior (1b), bem como olhal (2), chassi (1a) este que é apoiado sobre um eixo central bipartido com flange de união (5), em cujas extremidades são montados o conjunto de tand direito (3) e o conjunto de tand esquerdo (4), cada um deles equipados com dois pneus (7); acima do chassi (1) é montado o chassi secundário (6) e na peça de montagem do olhal (2) é montado um suporte de apoio (12), caracterizado pelo fato do chassi apresentar um cabeçalho descentralizado (1) formado por perfis obliquados (1c) e (1d) que são direcionados em direção a uma peça de acoplamento do olhal (2) que, por sua vez, permanece fixo e deslocado para o lado esquerdo a uma distância “x” do centro (8) formado pelos conjuntos de pneus (7), preferencialmente do tipo baixa pressão.”*

Cabe a observação que a expressão “uma distância “x” do centro” é uma expressão indefinida, ou seja, o que fere flagrantemente o Ato Normativo 127/97 que dispõe



PODER JUDICIÁRIO  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação às patentes e certificados de adição de invenção.

Além disso, "conjuntos de pneus (7)" são comuns a todas as carretas transbordo, não tendo qualquer relação técnica com o uso de cabeçalho descentralizado e o uso do termo "preferencialmente" na parte caracterizante da reivindicação gera indefinição, sendo frequentemente retirada de reivindicações, por violar o disposto no Ato Normativo 127/97.

Cita ainda o MU 6800576 publicado em 24/10/1989, já que em seu desenho se verifica o cabeçalho descentralizado em relação ao trator, deixando claro também a simplicidade construtiva em um cabeçalho que, além de descentralizado, é regulável, o que deixa evidente que o MU 7902074-7 produz, em relação a este documento anterior, uma involução técnica.

Assim, em 1989, já era previsto sistema recolhedor desalinhado em relação ao trator. O depositante descreve também que a novidade do pedido é a provisão de meios regulares simples e práticos, tornando o uso do conjunto, inclusive colheitadeira, muito mais eficiente.

Na pesquisa realizada, foi localizado ainda o MU 7000956, publicado em 11/12/1990, o qual apresenta uma recolhedora /ensacadora de grãos, que circula entre as ruas de grãos. Os desenhos específicos mostram o engate descentralizado em relação ao restante do equipamento.

Outro documento localizado foi o PI 010870-7, depositado em 29/12/1974, que tem como inventor o próprio. Através dele verifica-se uma colhedeira de cana de açúcar na qual há a possibilidade de a colheitadeira circular entre as linhas de plantio, segundo deslocamento paralelo, o que é possível mediante descentralização entre as partes dianteira e traseira do equipamento. Este equipamento, embora auto tracionado, forma claramente três rastros nas ruas das plantações.

O documento PI 8604343, publicado em 10/05/1988, descreve um cabeçalho aperfeiçoado adaptável em máquinas e implementos agrícolas, o qual possibilita o ajuste que permite se alinhar as rodas do implemento com uma ou até ambas as rodas de um implemento de tração. O seu procedimento técnico se assemelha ao conceito técnico e à propositura de solução de problemas inserido no contexto do MU 7902074-7.

Assim, a busca da eliminação do número de rastros através de alinhamentos e desalinhamentos, fixos ou reguláveis, já era conhecida de longa data quando do depósito do MU 7902074-7.

Por fim, acredita que o MU 7902074-7 fere frontalmente o disposto nos artigos 9º, 11 e 14 da Lei 9.279/1996.

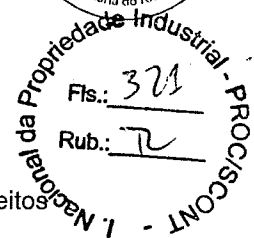
Documentos apresentados às fls. 41/189.

Custas parcialmente recolhidas à fl. 190 (R\$175,00).

Às fls. 192/193, a parte autora junta Procuração.



PODER JUDICIÁRIO  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



Às fls. 195/197, foi proferida decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela face à complexidade da matéria e da inexistência de prova inequívoca.

À fl. 202, foi expedida carta precatória a Seção Judiciária de São Paulo para efetuar a citação de Adélio Antoniosi.

Às fls. 203/208, o INPI apresentou contestação na qual pleiteia lhe seja deferida a qualidade de assistente litisconsorcial do réu, com quem segundo entende, estão a lei e a razão. No mérito, esclarece que junta Parecer elaborado pela Diretoria de Patentes do órgão (fls. 207/208) que conclui não assistir nenhuma razão à parte autora, tendo em vista que o presente pedido de Patente de Modelo de Utilidade está em fase de concessão.

À fl. 213, foi determinado à parte autora o recolhimento de custas referentes às diligências no juízo deprecado.

Petição da parte autora à fl. 215 na qual procede à juntada do comprovante de recolhimento solicitado.

Juntada da Carta Precatória às fls. 220/232.

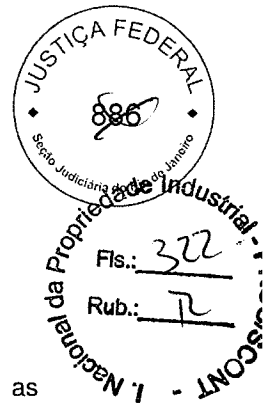
Petição da parte autora à fl. 233.

Contestação do 1º Réu apresentada às fls. 235/255, na qual sustenta que sua empresa foi fundada em 1997 e vem adquirindo participação decisiva em seu nicho de mercado, sendo que este desenvolvimento é traduzido na forma de novas tecnologias, em especial, a carreta transbordo para transporte de cana picada, que confere ao produto uma diferenciação de qualidade e desempenho com relação aos produtos dos concorrentes. Destaca que o processo administrativo seguiu um exame rigoroso, tendo sido a patente analisada à luz de todas as anterioridades levantadas no parecer de indeferimento, culminando no seu deferimento, sendo certo que as anterioridades ora levantadas pela parte autora e que não foram detectadas pelo órgão máximo da propriedade industrial no Brasil não tem o condão de comprovar o estado da técnica. Aduz que o Parecer Técnico emitido pelo Sr. Antônio de Pádua da Cunha Coelho é totalmente parcial e tendencioso, prestando serviços contínuos e habituais na área de desenho técnico de patentes para o escritório Vilage Marcas & Patentes. Junta Contralaudo técnico elaborado por Sr. Hélio Ignácio Júnior que refuta e contradiz, ponto a ponto, a questão do estado da técnica. Ao fim, requer seja o pedido julgado improcedente, mantendo-se válido o ato administrativo que deferiu o UM 7902074-7, uma vez que restou provado que seu objeto preenche os requisitos de novidade e atividade inventiva previstos no artigo 9º e 14 da LPI. Junta Procuração à fl. 257. Laudo pericial às fls. 259/309.

Réplica apresentada às fls. 330/381, na qual destaca que o próprio INPI está retardando a publicação da concessão da patente em questão. Sustenta que o objeto do Modelo de Utilidade nº 7902074-7 veio a ser deferido na data de 22/09/2009 e, de acordo com o artigo 38 da Lei de Propriedade Industrial, da data da publicação o titular da patente tem 60 dias para o pagamento da retribuição para expedição da carta-patente. Entretanto, passados até então (2011) quase 2 anos, ainda não houve a publicação da concessão da patente. Informa que tentou obter acesso ao conteúdo do MU, solicitando cópia integral, mas o INPI não a forneceu. Solicita a intimação do INPI a regularizar a ordem dos atos realizados pelas partes, informando o pagamento da taxa em comento, sanando assim o suposto vício por ela próprio



PODER JUDICIÁRIO  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



propagado. Quanto às inúmeras menções feitas pelo 2º Réu que buscam caluniar as considerações técnicas realizadas pelo r. Parecerista Eng. Antônio de Pádua da Cunha Coelho, inclusive no tocante à sua parcialidade, não merecem prosperar, posto que o conteúdo técnico está bem fundamentado e hábil à nulidade do objeto em comento. Frisa que o MU nº 7902074-7 tenta evocar caractere tecnológico inovador, o qual começa a ser desmascarado mediante o simples fato de que até mesmo o "relatório descritivo" inicial do pedido de patente sequer citou documentos anteriores como estado da técnica, ou seja, a colocação inicial faz acreditar que, até aquela data, não existia o cabeçalho descentralizado, um dos cernes a serem tidos como não inovadores. Ao fim, renova o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, requer a realização de perícia técnica e pugna pela procedência dos pedidos. Junta documentos às fls. 382/414.

Às fls. 415/416, foi deferida a realização de prova pericial requerida pela parte autora.

Às fls. 419/439, a parte autora indica assistente técnico Antônio de Pádua da Cunha e apresenta quesitos.

À fl. 441, o INPI indica como assistente técnico o Pesquisador em Propriedade Industrial, Sr. Átila Bento Beleti Cardinal e apresenta quesitos às fls. 442/444.

Às fls. 462/463, o Sr. Dante Grasso Júnior apresenta proposta de honorários definitivos, aceita pela parte autora às fls. 471/472.

À fl. 474, o INPI requer que o valor de honorários do Sr. Perito seja arbitrado em valor moderado, tendo como parâmetro a aferição do grau de complexidade que implicará a confecção do respectivo laudo pericial.

Às fls. 475/476, a parte autora comprova o recolhimento dos honorários periciais definitivos.

Laudo pericial apresentado às fls. 482/534 e anexos às fls. 535/587. Conclui o *expert* que, diante dos documentos acostados aos presentes autos, o MU nº 7902074-7, não possui o requisito de ato inventivo, assim concorda com a anulação do ato administrativo de deferimento do pedido.

À fl. 589, foi concedida vista às partes do laudo pericial.

À fl. 595, a parte autora requer a juntada da manifestação de seu Assistente Técnico às fls. 596/601.

Manifestação da empresa-ré às fls. 603/644.

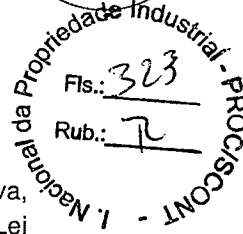
Alegações finais apresentadas pela parte autora às fls. 647/659.

À fl. 660, petição do INPI apresentando as informações prestadas pela Diretoria de Patentes, no que se refere ao laudo apresentado pelo Sr. Perito (fls. 661/667). Opina pela improcedência da presente ação, reforçando a posição de manutenção do ato administrativo de deferimento do MU em apreciação.

À fl.668, foi determinado que o *expert* se manifestasse sobre fls. 603/644.



PODER JUDICIÁRIO  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



Manifestação do Sr. Perito às fls. 671/683 arguindo que a simplicidade construtiva, ponto central do posicionamento discordante do 1º Réu, está, segundo o artigo 9º da Lei 9279/1996, vinculada ao ato inventivo. Portanto, para que exista o modelo de utilidade, a "simplicidade construtiva" (se identificada) deve revelar, concomitantemente, ato inventivo. Isso quer dizer que não basta se "simplificar", é preciso que essa "simplificação" não seja comum a um técnico no assunto. No presente caso, o fato de se tomar um cabeçalho de mesma configuração de um cabeçalho móvel deslocado e apenas torná-lo fixo, não é algo que não pudesse ser previsto por um técnico no assunto.

Manifestação do 1º Réu às fls. 688/691, na qual frisa que não amparo legal para o pedido do autor, tendo em vista que o pedido ainda se encontra na sua fase de concessão. Assim, não havendo patente a ser anulada, requer a improcedência da presente ação. No mérito, alega que o laudo pericial está eivado de impropriedades técnicas, sendo particular e subjetivo, pugnando pela improcedência do pedido.

Petição da parte autora às fls. 692 fazendo juntada da manifestação de seu Assistente Técnico às fls. 693/696.

Petição do INPI à fl. 697 solicitando a juntada da manifestação técnica às fls. 698/699 na qual informa que, em razão do Sr. Perito ter comentado apenas a manifestação do 1º Réu, não há opinião técnica a ser emitida pelo INPI no momento.

Comprovação de pagamento de alvará às fls. 704/706, em favor do *expert*.

Sentença de procedência proferida às fls. 708/724.

Recurso de Apelação interposto pelo 1º Réu às fls. 727/738. Custas recolhidas à fl. 739 no valor de R\$180,83.

Recurso de Apelação interposto pelo INPI às fls. 741/747.

Por meio do despacho de fl. 749 os recursos foram recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo.

Contrarrazões apresentadas às fls. 751/762 pela parte autora ao recurso de Apelação interposto pelo INPI.

Contrarrazões apresentadas às fls. 763/783 pela parte autora ao recurso de Apelação interposto pelo 1º Réu.

Remessa dos autos ao Egrégio TRF-2ª Região em 16/10/2012 (fl. 784).

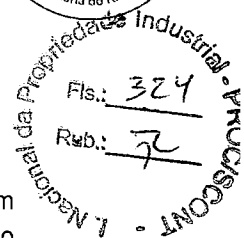
Parecer do MPF às fls. 788/795, pugnando, preliminarmente, pela nulidade da sentença e pelo retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para complemento da prova pericial. No mérito, opina pelo improvimento do recurso do 1º Réu e pelo provimento do recurso interposto pelo INPI.

Voto às fls. 800/803, no qual consta relato de que, após a juntada do laudo pericial do *expert*, as partes tiveram vista do mesmo e se manifestaram, sendo que o juízo apenas determinou que o perito se manifestasse sobre as considerações de fls. 603/644 (1º Réu). Assim, houve violação do princípio do contraditório, já que o perito não foi instado a se





PODER JUDICIÁRIO  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



manifestar sobre o teor da posição técnica do INPI de fevereiro de 2012 (fls. 660/666). Em razão disso, foi negado provimento à apelação do 1º Réu e dado provimento à apelação do INPI e à remessa oficial, com a anulação da sentença.

Embargos declaratórios interpostos pela parte autora às fls. 809/820, que tiveram provimento negado às fls. 826/829, por não haver qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser sanada.

Autos retornaram a esta 25ª Vara Federal e à fl. 836, foi determinada a intimação do *expert* para se manifestar sobre a posição técnica do INPI (fls. 661/667).

Esclarecimentos prestados pelo perito judicial às fls. 838/848, tendo mantido sua posição inicial por ausência de ato inventivo e por não incorrer em melhoria funcional no seu uso ou fabricação.

Vista às partes concedida à fl. 849.

Manifestação do assistente técnico da parte autora às fls. 856/861.

Petição do 1º Réu às fls. 862/875.

O INPI apresentou pronunciamento da área técnica às fls. 876/879.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva do INPI deve ser rejeitada, afinal se o objeto da impugnação judicial é a nulidade de um deferimento de uma patente (modelo de utilidade), obviamente a Autarquia responsável pelo registro desta, tem de responder à ação judicial, como Ré.

Nesse sentido, é o entendimento perfilhado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, como revela o acórdão abaixo transcrito, pelo que entendo ser plenamente cabível a manutenção do INPI no pólo passivo da presente ação, na condição de réu:

**"PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO DE NULIDADE PATENTE - INPI - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - PLURALIDADE DE RÉUS COM DOMICÍLIOS DIFERENTES - FACULDADE LEGAL DE ESCOLHA DO FORO - ART.94, §4º, DO CPC.**

**- O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é o responsável pelo registro de marcas e patentes no país. Conseqüentemente, deve figurar como réu e não como mero assistente nas ações judiciais de nulidade de registro. Entendimento do art. 175 do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).**

**- Havendo pluralidade de réus e domicílios diferentes, é facultado ao Autor a escolha do foro, conforme disposto no §4º do art.94 do CPC.**

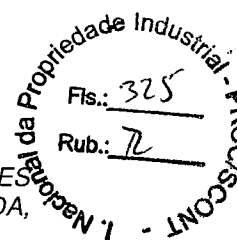
**- Como o INPI possui sede nesta cidade afigura-se competente a Justiça Federal do Rio de Janeiro para analisar e julgar o feito.**

**- Agravo desprovido."**



PODER JUDICIÁRIO  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

(AG 200502010029946, Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 17/11/2005; grifos nossos).



Relativamente à arguição de que inexistia previsão legal para a ação que busca anular o ato de deferimento de patente ainda não expedida, a 1ª Turma Especializada do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região já decidiu, nesses autos, que não merece prosperar, considerando a prevalência do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no artigo 5º, XXV da CRFB/88, conforme acórdão de fls. 800/803.

No mérito, a procedência se impõe.

O Autor, em síntese, requer a nulidade do deferimento da patente de modelo de utilidade da empresa Ré, por violação aos Artigos 9º, 11º e 14º da Lei nº. 9.279/96, a seguir transcritos:

*“Art. 9º 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 em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.*

*Art. 11º - A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.*

*§1º - O estado da técnica 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 de qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17.*

*§2º - O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil desde que haja processamento nacional.*

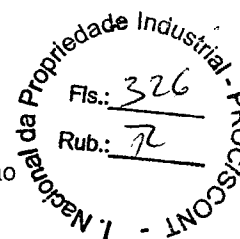
*Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.”*

Em se tratando de desenvolvimento ou evolução de máquinas, é difícil concluir que a mais recente, seja completamente diferente em relação a anterior. Ao mesmo tempo, é desejo de qualquer ramo da indústria, que suas máquinas ofereçam segurança, comodidade e maior capacidade de produção.

Logo, de um lado temos a necessidade de que a invenção atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, do outro temos a necessidade de uma constante evolução dos produtos, no caso concreto das máquinas agrícolas. A proteção ao



PODER JUDICIÁRIO  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



inventor deve sempre ser garantida, pois só através desta proteção conseguiremos evolução tecnológica e investimentos para a área.

Assim, só através de análise de perito judicial seria possível concluir se houve a alegada nulidade ou se ocorreu uma invenção de uma máquina agrícola.

A sentença de fls. 708/724 que julgou procedente o pedido, analisou a matéria com profundidade, só tendo sido anulada pela ausência de resposta do Sr. Perito Judicial às considerações técnicas do INPI de fls. 660/666. Esta violação ao contraditório foi suprida pela resposta de fls. 838/848, tendo o INPI se manifestado às fls. 876/880, persistindo a discordância de conclusões. Este Juiz entende que a solução correta é apontada pelo Sr. Perito Judicial, adotando os fundamentos da sentença de fls. 708/724, que adiante transcrevo:

"No mérito, pretende a autora seja declarada a nulidade do administrativo que deferiu ao 1º réu o pedido de Patente de Modelo de Utilidade MU 7902074-7, referente à "CARRETA TRANSBORDO PARA O TRANSPORTE DE CANA PICADA", de propriedade do 1º réu, cujo pedido foi depositado em 24/3/99, dependendo o ato concessório da Carta Patente unicamente do pagamento da retribuição legal.

Argumenta que a mesma não poderia ter sido concedida pelo INPI por conter reivindicação compreendida no estado da técnica, afrontando, portanto, os artigos 9º, 11 e 14, todos da Lei nº 9.279/96. Afirma que a referida patente foi antecipada pelos documentos MU 6800576, MU 7000956, PI 010870-7, PI 8604343 e o catálogo KMC (fls. 123/189) e que, desta feita, o modelo de utilidade em tela carece dos requisitos essenciais de novidade e ato inventivo.

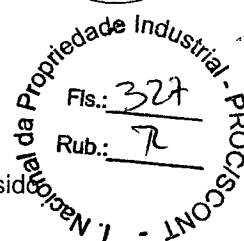
Alega o 1º réu, entretanto, que o objeto da patente de modelo de utilidade MU 7902074-7, quando comparado com as matérias reveladas pelas anterioridades apontadas pela autora, é provido de ato inventivo por agregar valores tanto do ponto de vista funcional como sob a ótica de sua fabricação.

Por sua vez, o INPI, órgão competente para averiguar os requisitos de patenteabilidade previstos na Lei nº 9.279/96, em reexame do ato judicialmente impugnado, diz, inicialmente, que não há patente a ser anulada, tendo em vista que apenas o pedido foi deferido e a carta patente ainda não foi expedida. que o MU 7902074-7 não deveria ter recebido a proteção deferida pela autarquia, eis que não atende aos artigos 9º e 14, da LPI. No mais, assevera que o objeto do modelo de utilidade em tela atendeu aos requisitos legais para merecer a proteção requerida, não sendo antecipado pelos documentos apontados pela autora (fls. 203/208, fls. 660/667 e 697/700).

De início, refuto as alegações do INPI no que concerne à impossibilidade de anulação do ato de deferimento de pedido de patente. Ora, na forma do art. 38 da LPI, a concessão da patente após o deferimento do pedido estará condicionada unicamente ao pagamento da retribuição correspondente pelo titular. Logo, não existe afronta a qualquer dispositivo legal em relação à apreciação da regularidade do ato do INPI que deferiu um pedido de patente, inexistindo razão, portanto, para que se aguarde a expedição da Carta Patente. Aliás, como bem salientou a autora, o próprio INPI comungou deste mesmo



PODER JUDICIÁRIO  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



entendimento em contestação no processo nº 2008.5101.810526-6, no qual só havia sido deferido o pedido de patente, como no caso concreto (fls. 387/414).

Pois bem, dispõem os artigos 9º, 11, § 1º e 14, da Lei de Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96), abaixo transcritos:

*"Art. 9º - 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 em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação."*

*"Art. 11 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica."*

*§ 1º O estado da técnica 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, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. "*

*"Art. 14 - 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".*

Observem-se os ensinamentos de DENIS BORGES BARBOSA, in "Uma Introdução à Propriedade Intelectual", 2.ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003, pág. 135:

*"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."*

Veja-se outra definição de autorizada doutrina:

*"O modelo de utilidade é entendido como toda forma nova conferida - envolvendo esforço intelectual criativo que não tenha sido obtido de maneira comum ou óbvia (ato*



PODER JUDICIÁRIO  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



*inventivo, ou seja, atividade inventiva em menor grau) – a um objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação industrial, desde que, com isto, se proporcione um aumento de sua capacidade de utilização”(Gabriel Di Blasi, in A Propriedade Industrial, ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005).*

João da Gama Cerqueira, cuja doutrina é referência em qualquer estudo ou decisão a respeito de questões envolvendo propriedade industrial, define modelo de utilidade da seguinte forma:

*“Os modelos de utilidade podem ser definidos como objetos materiais, bastantes em si, que se prestam a um uso prático e que, por sua forma ou estrutura particular, se destinam a facilitar a ação humana ou a aumentar-lhe a eficiência” (in Tratado da Propriedade Industrial, 1945, p. 282).*

Dentre os documentos anexados aos autos pela autora no intuito de demonstrar que o objeto do MU 7902974-7 já se encontrava no estado da técnica na data de seu depósito (24/3/99) destaque-se:

MU 6800576– intitulado “Engate pivotado a telescópico para colheitadeiras”, depositado em 17/3/88 e publicado em 24/10/1989 (fls. 126/134);

MU 7000956– intitulado “Disposição introduzida em recolhadora/ensacadora de grãos”, depositado em 25/5/1990 e publicado em 11/12/1990 (fls. 136/161) ;

PI 010870-7 – intitulada “Aperfeiçoamento em colhedeira de cana de açúcar”, depositada em 26/12/74 e publicada em 2/9/75 (fls. 163/176).

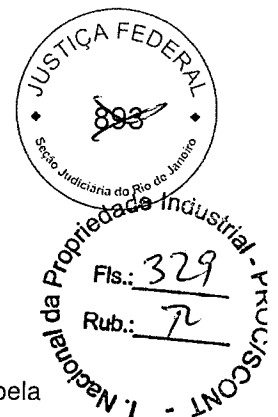
PI 8604343 – Intitulada “Cabeçalho aperfeiçoado adaptável em máquinas e implementos agrícolas”, depositada em 3/9/86 e publicada em 10/5/88 (fls. 178/189).

Catálogo da empresa KMC (fls. 123/124).

Inicialmente, como alegou o 1º réu, de fato a cópia do catálogo KMC juntada pela autora não pode ser considerada como anterioridade, tendo em vista que não revela a data de publicação do documento (fls. 123/124). Observo que neste mesmo sentido concluiu o perito do Juízo, apesar de ter analisado o documento, em resposta



PODER JUDICIÁRIO  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



ao quesito nº "6" formulado pelo réu (fl. 528). Logo, a referida anterioridade apontada pela autora deve ser desconsiderada.

Para que o deferimento do pedido da patente de modelo de utilidade seja anulado, deve estar inequivocamente demonstrado que o objeto do MU 7902074-7 já se encontrava no estado da técnica em 24/4/99, ou seja, não apresentava nova forma construtiva nem tampouco atividade inventiva quanto de seu depósito. Há modelo de utilidade, repita-se, quando um técnico introduz em um produto algo novo (disposição ou combinação de partes) e lhe confere um melhor funcionamento, uma melhor utilidade, ou um melhor uso. Destinam-se a melhorar o uso ou a utilidade do objeto, a dotá-lo de maior eficiência por meio de nova configuração ou modificação especial introduzida nos objetos.

Observa-se que foram localizados pelo INPI, durante a fase de exame técnico do pedido de patente, os documentos GB 1146695 e US 3632129 como possíveis anterioridades impeditivas à concessão do MU 7902074-7. Entretanto, apesar da autarquia ter opinado pelo indeferimento do pedido, em decorrência de manifestação do titular alegando que seu pedido possuía maior simplicidade construtiva em relação ao documento GB 1.146.695, o pedido de patente foi deferido sem fazer menção ao documento US 3632129.

Pois bem, observe-se o que consta como Resumo do pedido de patente de Modelo de Utilidade MU 7902074-7:

*"CARRETA TRANSBORDO PARA O TRANSPORTE DE CANA PICADA". A carreta transbordo para o transporte de cana picada foi modificada para atender exigências da nova política agrícola, que é evitar o excesso de compactação do solo, fazendo uma mudança no projeto original. Mudanças estas que consistem no deslocamento do cabeçalho para que o transbordo venha caminhar no mesmo rastro do trator, fazendo apenas três rastros e sempre no centro das linhas de plantio e com quatro pneus trelleborg colocados num eixo tand de bitola estendida para melhorar ainda mais a estabilidade e diminuir a compactação do solo" (fl. 65).*

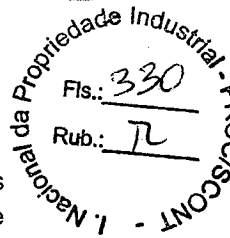
Por certo, a simplicidade construtiva alegada pelo titular do pedido do MU 7902074-7 só pode justificar a concessão da patente quando não seja comum para um técnico no assunto, o que não restou verificado pelo perito do Juízo em relação à solução apresentada pelo modelo de utilidade em tela, como se verifica (fls. 493/495):

*"Considerando o estado da técnica representado pelos documentos anteriores citados pelo Examinador do INPI e, promovendo a comparação técnica entre o estado da técnica e o MU 7902074-7, é primordial ressaltar que a solução apresentada neste último, ou seja, o fato de o engate estar fixo apenas à esquerda NÃO É UMA SOLUÇÃO, HAJA VISTA QUE ESTE PROBLEMA JÁ HAVIA SIDO SOLUCIONADO" (fl. 495)*

*"Portanto, a exemplo da Patente MU 7902074-7, no documento GB 1146695 também são produzidos TRÊS RASTROS, sendo que, para a produção dos mesmos, o CABEÇALHO SE PARA UM DOS LADOS, MEDIANTE UM MECANISMO DE ARTICULAÇÃO QUE PODE TAMBÉM LEVÁ-LO A SE POSICIONAR NO LADO CONTRÁRIO. É evidente a qualquer técnico no assunto que fazer esse documento através de elementos pivotáveis ou simplesmente produzir um cabeçalho com perfis fixos deslocados para um determinado lado é, mediante o estado da técnica, COMUM e, inclusive, tecnologicamente regredindo, o que não justifica uma "evolução" passível de proteção" (fl. 498).*



PODER JUDICIÁRIO  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



Neste sentido apresenta o expert os quadros comparativos entre o MU 7902074-7 e as patentes GB 1146695 e US 3632129, no que tange às partes caracterizantes de suas reivindicações, a fim de demonstrar que os referidos documentos representavam anterioridades impeditivas à concessão do modelo de utilidade de titularidade do 1º réu (fls. 499/501). Ademais, em resposta ao quesito 8 da autora, confirma seu entendimento (fl. 519)

Em relação às anterioridades referentes aos documentos MU 6800576, MU 7000956, PI 010870-7 e PI 8604343, apontadas pela autora neste processo judicial, assim se manifestou o douto expert nomeado pelo Juízo:

Com relação ao MU 6800576, com base no quadro comparativo de fls. 508:

*“O Desenho do DOC. 07 às fls. dos autos mostra CLARAMENTE O CABEÇALHO DESCENTRALIZADO EM RELAÇÃO AO TRATOR, deixando claro também a SIMPLICIDADE CONSTRUTIVA em um cabeçalho que além de descentralizado é regulável. Em relação a este documento anterior não surte qualquer efeito a alegação de “simplicidade construtiva”, que também pode ser observada no documento anterior. No caso, o equipamento (colheitadeira) que circula entre as ruas de colheita, também está engatada em um trator” (fls. 507/508).*

Ademais, em resposta ao quesito nº 11, formulado pela autora, o expert confirma seu entendimento (fls. 521/522)

Com relação ao MU 7000956, com base no quadro comparativo de fls. 510:

*“A análise acima revela que, no BRMU 7000956, O ENGATE (12) está descentralizado em relação ao restante do equipamento, fazendo exatamente as MESMAS FUNÇÕES DO CABEÇALHO DESCENTRALIZADO DO MU 7000956.*

No BRMU 700956, o equipamento é engatado a um implemento de arrasto (trator, por exemplo), como ocorre em outros documentos analisados, como o MU 7902074-7, GB 1.146.695 e BRMU 6800576.

Ao nosso ver, quando comparado aos demais equipamentos do estado da técnica, o equipamento da patente anulanda se mostra desprovido de ATO INVENTIVO” (fl. 510).

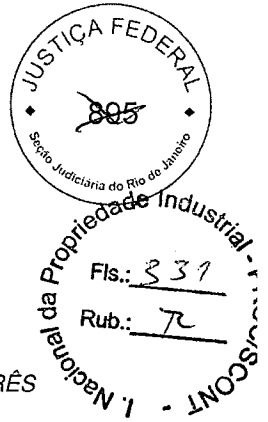
Ademais, em resposta ao quesito nº 12, formulado pela autora, o expert confirma seu entendimento (fls. 522/523)

Com relação à PI 010870-7:

*“A colhedeira do DOC. 09 dos autos mostra a possibilidade de a colheitadeira circular entre as linhas de plantio, segundo deslocamento paralelo, o que é possível mediante a descentralização entre as partes dianteira e traseira do equipamento. Este equipamento, embora auto tracionado, forma claramente TRÊS RASTROS nas ruas de plantações, conforme pode ser observado a partir do posicionamento dos pneus, no sentido de deslocamento do equipamento, bastando para tanto traçar linhas paralelas ao plantio, passando pelas rodas do equipamento, que são, conforme dito, paralelas às*



PODER JUDICIÁRIO  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



referidas linhas de plantio. Essa prática antecipa totalmente a característica de **FORMAÇÃO DE TRÊS RASTROS** descrita no o MU 7902074-7" (fl. 512).

Por fim, com relação ao PI.8604343:

*"O DOC. 10 dos autos descreve longarinas de mobilidade (2) acopladas a uma barra secundária (1) e ao chassi da máquina agrícola (3), cujas setas da figura mostram a possibilidade de ajuste no alinhamento, permitindo posicionar o engate (8), que pode ainda ser ajustado em termos de altura. Tal procedimento técnico se assemelha funcionalmente, embora usando construção apenas semelhante, ao conceito técnico e à propositura de solução de problema inserido no contexto do o MU 7902074-7, conforme se pode observar nos desenhos comparativos acima.*

*Esta solução contempla o fato de que a busca da eliminação do número de rastros através de alinhamentos e desalinhamentos, fixos ou reguláveis, já era conhecida de longa data quando do depósito do o MU 7902074-7" (fl. 514).*

Observe-se que em resposta ao quesito nº 16, formulado pela autora, o perito confirma a conclusão esposada no laudo (fls. 525/526)

Desta forma, concluiu o douto perito que o MU 7902074-7 não apresenta ATO INVENTIVO quando comparado com as anterioridades apreciadas pelo INPI ao proceder ao exame técnico do modelo de utilidade em questão, bem como quando confrontado com os documentos apontados pela autora como impeditivos à concessão do MU 7902074-7.

Acrescente-se que, nos termos do art. 436 do Código de Processo Civil, o Juiz não está condicionado a formar sua convicção apenas através do laudo do expert. No caso concreto, entretanto, já que a questão envolve assunto eminentemente técnico no que diz respeito à apreciação da existência de ato inventivo no MU 7902074-7, não há motivos para não se acatar os esclarecimentos e conclusões expostos no laudo pericial.

Veja-se o conteúdo do voto condutor do acórdão prolatado no julgamento da apelação cível nº 431411 (processo originário 2005.51.01.516356-4), o Juiz Convocado Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, que assim se manifestou:

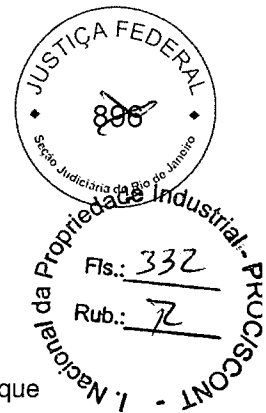
*"Ressalta-se que o art. 436 do CPC, prevê que o juiz 'não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos', havendo que se levar em conta, inclusive, que a prova destina-se a formar o convencimento do juiz e, portanto, tratando-se de demanda que gira em torno de matéria eminentemente técnica (existência ou não de atividade inventiva), a prova pericial deve ser prestigiada, e só haveria razão para sua desconsideração, se os elementos fáticos e o conjunto probatório constantes dos autos demonstrassem, de forma concreta, conclusão em sentido contrário".*

De tudo o que foi visto e examinado, pode-se concluir que o objeto do MU 7902074-7 não atendeu ao requisitos de ato inventivo, previsto no art. 9º e 14 da Lei nº 9279/96, razão pela qual a pretensão merece prosperar, conforme laudo pericial de fls. 482/587, bem como os esclarecimentos do perito em relação às divergências apontadas pelos réus (fls. 671/683).





PODER JUDICIÁRIO  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



Entretanto, mantenho a decisão de fls. 195/197 que indeferiu a tutela pleiteada, face à ausência de comprovação do fundado receio de dano irreparável ou de difícil comparação, eis que a simples notificação extrajudicial juntada pela autora à fl. 382 não se presta a caracterizar o referido requisito, essencial para a concessão da medida de urgência.”

Pelas razões expostas, com base no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, para decretar a nulidade do ato do INPI que deferiu o pedido de patente de Modelo de Utilidade MU 7902074-7, publicado em 22/9/2009 (fl. 67), com a conseqüente publicação do indeferimento.

Condeno o INPI na obrigação de fazer, no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado, as necessárias anotações administrativas cabíveis e a publicação da decisão na Revista de Propriedade Industrial (RPI).

Deve cada um dos réus arcar, na forma de rateio, com 50% do valor: das custas adiantadas pela parte autora (fls. 190), dos honorários periciais ( R\$ 20.000,00 - fls. 475/476) e dos honorários advocatícios que fixo em R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela adotada pelo Conselho da Justiça Federal, a partir da data de publicação desta sentença até a data do efetivo pagamento.

Custas *ex lege*.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

P.R.I.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2013.

Assinado eletronicamente  
**EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES**  
Juiz Federal Titular