



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0006758-69.2013.4.02.5101 (2013.51.01.006758-2)
RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES
APELANTE : SANCHEZ & DOMINGOS CONFECÇÃO DE BRINDES E UNIFORMES LTDA
: - ME
ADVOGADO : DOUGLAS DOMINGUES FIOROTTO E OUTROS
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTRO
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00067586920134025101)

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE PATENTE DE INVENÇÃO - NÃO CABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS AO REGISTRO DA PATENTE DO APELADO.

1- Recurso no qual se discute se a patente modelo de utilidade MU 8202149-0, preenche o requisito de ato inventivo, na medida em que os requisitos de aplicação industrial, novidade e melhoria funcional não foram refutados;

2- Para que haja **ato inventivo, a nova forma tem que resultar em melhor utilização**, eis que os modelos de utilidade visam a melhorar o uso ou a utilidade dos produtos, dotando-o de maior eficiência ou comodidade em sua utilização por meio de nova configuração;

3- As soluções propostas na MU 8202149-0 constituem desenvolvimento peculiar que não decorre comumente do estado da técnica;

4- O ato administrativo (concessão da patente MU 8202149-0), goza de legalidade e legitimidade segundo sua avaliação à luz dos requisitos legais, razão pela qual o ônus da prova para desconstituí-lo é do autor que, dispensando a prova pericial, conforme fls. 99/100, também não apresentou outras provas que infirmassem a análise do INPI à luz de peça técnica apresentada;

5- Correta está a posição do julgador, que, diante de suas convicções e acolhendo a posição do INPI e, entendeu haver **ato inventivo** na patente de invenção MU 8202149-0,

6- 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, 19 de novembro de 2015.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

ABEL GOMES
Desembargador Federal
Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0006758-69.2013.4.02.5101 (2013.51.01.006758-2)
RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES
APELANTE : SANCHEZ & DOMINGOS CONFECÇÃO DE BRINDES E UNIFORMES LTDA
: - ME
ADVOGADO : DOUGLAS DOMINGUES FIOROTTO E OUTROS
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTRO
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00067586920134025101)

APELAÇÃO CÍVEL: 0006758-69.2013.4.02.5101

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por **SANCHEZ & DOMINGOS CONFECÇÃO DE BRINDES E UNIFORMES LTDA.ME** (fls.127/134) em face da sentença de fls.110/121, proferida pela MM. Juíza da 13ª Vara Federal/RJ, Dra. Márcia Maria Nunes de Barros, nos autos do processo nº 0006758-69.2013.4.02.5101, no qual julgou improcedente o pedido de nulidade da patente de modelo de utilidade **MU 8202149-0**, de titularidade de **LUIZ ALBERTO CUNHA**.

A ação foi ajuizada por **SANCHEZ & DOMINGOS CONFECÇÃO DE BRINDES E UNIFORMES LTDA.ME** objetivando a declaração de nulidade da patente modelo de utilidade **MU 8202149-0** intitulada "**COLETE DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTA COM EXPOSIÇÃO DE MÍDIA PUBLICITÁRIA**".

Para tanto, informa ser uma empresa atuante no setor de uniformes e brindes, conhecida pela marca "BRINDESTAK" que confecciona e comercializa uma gama de produtos, dentre eles um colete destinado a portadores (motoboys), os quais embora sejam confeccionados com materiais de alta qualidade, não apresentam qualquer tipo de inovação tecnológica digna de proteção legal, já que compostos por elementos simples, banais e comuns, quais sejam: forma necessária, elementos de visibilidade e simples compartimentos para acondicionamento de produtos diversos. Informa, ainda, que tal colete, é composto por dois bolsos frontais e um bolso traseiro feito de material impermeável (plástico) em que o fechamento se dá por meio de zíper.

Alega que em razão dessa comercialização, passou a sofrer todo tipo de advertência por parte da empresa O FIXO CONDUTOR INDÚSTRIA TECNOLÓGICA E COMÉRCIO LTDA (empresa que não é parte nos presentes autos e que possui o direito de uso da patente MU 8202149-0 através do Contrato de Cessão de fls. 29/30 celebrado em 28/1/2008 com o apelado LUIZ ALBERTO CUNHA). Afirma que a suposta característica "inovadora" da MU 8202149-0, intitulada "COLETE DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTA COM EXPOSIÇÃO DE MÍDIA PUBLICITÁRIA", seria o fato de possuir em sua parte traseira dois sacos plásticos



transparentes fechados por um zíper com a finalidade de expor mídias publicitárias, quando em realidade seriam tão somente bolsos fechados por zíper que poderiam ser utilizados de inúmeras maneiras, desde o acondicionamento de produtos diversos (documentos, chaves, etc.) até a exposição de qualquer tipo de mensagem, incluindo publicitária, de segurança ou de qualquer outro tipo de informação. Aduz que a patente modelo de utilidade é nula por não apresentar o requisito de ato inventivo, pois consiste na simples introdução de um conceito elementar banal aos coletes de segurança (introdução de um saco plástico transparente fechado por zíper) e que pode ser utilizado das mais variadas formas, inclusive como expositor de informações (publicitária ou não), tudo óbvio para qualquer técnico no assunto.

Às fls. 48/52, contestação do INPI, com parecer técnico (fls. 55/59) aduzindo, em síntese, não proceder o pedido autoral, pois a patente objeto do pedido de nulidade atende todos os requisitos legais. Destacou que a autora não apresentou documento do estado da técnica para combater as características da patente MU 8202149-0 e que a patente em questão é um objeto (colete) de uso prático que apresenta nova forma e principalmente nova disposição frente ao colete de fabricação da autora, bem como em relação aos documentos do estado da técnica que foram citados no parecer de deferimento da patente. Ressalta que a MU 8202149-0 revela um colete com dois compartimentos para introdução de placas contendo mensagem publicitárias, fato que caracterizaria melhoria funcional no seu uso, sendo a inovação tecnológica da patente dotada de ato inventivo uma vez que não decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

O Juízo a quo proferiu sentença às fls.110/121, julgando improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, o Juízo sentenciante consignou a não pretensão de produção de prova pericial por parte da empresa autora:

"Instadas as partes à produção de provas, a parte autora disse entender que a avaliação do ato inventivo seria "subjetiva", não dependendo de "critério objetivo de técnico", pelo que a realização de prova pericial seria desnecessária e mesmo inoportuna, pois não se poderia delegar a um perito a atribuição de resolver esse problema, que seria de competência do juiz da causa (fls. 93/104). Requereu a parte autora o julgamento antecipado do feito, ou, caso assim não entenda o Juízo, disse que pretenderia a produção de prova pericial".(fl. 113)

Feito tal esclarecimento, o magistrado sentenciante entendeu que a patente MU 8202149-0 foi concedida de acordo com os ditames legais. Para tanto considerou:

- Que o requisito de aplicação industrial foi plenamente atendido, pois que a MU em apreço é amplamente produzida e comercializada por seu titular, sendo ainda objeto de controvérsia a sua reprodução por parte da empresa autora;

- Quanto ao requisito de novidade, considerou que a matéria objeto da patente não estava comprovadamente antecipada em uma única fonte, pois ao analisar os documentos trazidos aos



autos, verificou que nenhum deles antecipava integralmente todas as reivindicações descritas na patente anulanda;

- Quanto ao requisito de ato inventivo, considerou que apesar de todas as características do objeto já serem conhecidas do estado da técnica, já que é composto de elementos comuns, tal fato não retiraria a inventividade da MU, pois não existe evidência de que, antes da patente da empresa ré, alguém tivesse tido a idéia de colocar bolsos feitos de plástico transparente na parte traseira de coletes de segurança, a fim de possibilitarem a função de propaganda,

- Quanto à melhoria funcional, considerou que esta foi trazida pela MU na forma em que há exposição de mídia publicitária em coletes de segurança.

Apelação da empresa SANCHEZ & DOMINGOS CONFECÇÃO DE BRINDES E UNIFORMES LTDA.ME às fls. 127/134, reiterando os termos de sua petição inicial e aduzindo que a magistrada *a quo* confundiu o requisito da novidade com o requisito do ato inventivo, pois entendeu que o réu, ora apelante, não teria conseguido comprovar que o objeto da patente não era novo quando de seu depósito no INPI, o que seria um equívoco, pois a causa de pedir da ação não está fundamentada na falta do requisito da novidade, mas sim, no não preenchimento do requisito de ato inventivo. Alega que, se na sentença foi reconhecido que o objeto da patente MU 8202149-0 é composto por elementos comuns e banais, não existem dúvidas de que a suposta inovação tecnológica da patente não preenche o requisito do ato inventivo previsto em lei, e que, mesmo tendo sido reconhecido que o MU em questão preenche os requisitos da aplicação industrial, novidade e melhoria funcional, deve ser considerada nula e ilegal por não preencher o requisito de ato inventivo.

Ressalta ser impertinente e sem nenhuma relevância para o deslinde da questão, o fato de não haver nenhum documento reproduzindo anteriormente o objeto da patente *sub judice*, pois o que se discute é o não preenchimento de ato inventivo e não o não preenchimento do requisito da novidade.

Contrarrrazões do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL às fls. 138/140, pugnando pela manutenção da sentença.

Contrarrrazões de LUIZ ALBERTO CUNHA, às fls. 141/146, pugnando pela manutenção da sentença.

Recebido regularmente o recurso, os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal que, à fl. 153, deixou de se manifestar sobre o mérito da ação conforme autorizado pela Recomendação 16/2010 do CNMP.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2015



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0006758-69.2013.4.02.5101 (2013.51.01.006758-2)
RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES
APELANTE : SANCHEZ & DOMINGOS CONFECÇÃO DE BRINDES E UNIFORMES LTDA
- ME
ADVOGADO : DOUGLAS DOMINGUES FIOROTTO E OUTROS
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTRO
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00067586920134025101)

VOTO

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

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

A empresa apelante não refutou que a patente anulanda preenche os requisitos da **aplicação industrial, novidade e melhoria funcional**, tendo se insurgido tão somente quanto ao não preenchimento do requisito **ato inventivo**.

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.

Partindo de tais premissas, observa-se que para que haja **ato inventivo, a nova forma tem que resultar em melhor utilização**, eis que os modelos de utilidade visam a melhorar o



uso ou a utilidade dos produtos, dotando-o de maior eficiência ou comodidade em sua utilização por meio de nova configuração.

No caso concreto, observa-se que a patente MU 8202149-0, objeto do pedido de nulidade, possui os seguintes dados (fls. 83):

- **Patente de invenção MU 8202149-0:**

- Depósito : **04/09/2002**

- Concessão: **30/11/2010**

- Título: COLETE DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTA COM EXPOSIÇÃO DE MÍDIA PUBLICITÁRIA.

Contendo as seguintes reivindicações:(fl. 87)

" COLETE DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTA COM EXPOSIÇÃO DE MÍDIA PUBLICITÁRIA, caracterizado por constituir-se da montagem de dispositivo e compartimento (10) ou (20) para exposição de mídia publicitária em colete de segurança para motociclistas ou usuários de jet-ski em que se delimita o espaço a ser utilizado, efetuando a cobertura através de forro plástico-transparente, fixado ao colete (01) pelas laterais e contendo na borda inferior um zíper (07) ou (08) que também é fixado ao colete, permitindo que o usuário faça a abertura e fechamento do compartimento para a introdução das placas de material leve e flexível contendo as mensagens publicitárias."

Especificamente quanto ao quesito de **atividade inventiva**, objeto do questionamento da empresa autora, tem-se que o desenvolvimento proposto, segundo o titular do MU 8202149-0, seria *"Nesse contexto, a adição de compartimentos para a exposição de mídia publicitária é expressão de criatividade voltada para agregar um novo valor a um objeto já existente, vez que o colete, como originalmente concebido, tem por objetivo único garantir ao motociclista a sua perfeita visualização, principalmente à noite, com as faixas retrorreflexivas."* (fl. 74).

Com efeito, as soluções propostas constituem desenvolvimento peculiar que não decorre comumente do estado da técnica. Ademais, como bem observado pelo INPI, *"A inovação tecnológica da patente é dotada de ato inventivo uma vez que não decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica (documentos citados no parecer de deferimento da patente)." (fl. 51).*

De outro lado, ressalto que o ato administrativo (concessão da patente MU 8202149-0), goza de legalidade e legitimidade segundo sua avaliação à luz dos requisitos legais, razão pela qual o ônus da prova para desconstituí-lo é do autor. Ora, ele próprio dispensou a prova pericial, conforme fls. 99/100, sendo certo que também não apresentou, a meu ver, outras provas que infirmassem a análise do INPI à luz de peça técnica apresentada.

Desta forma, correta está a posição do julgador, que, diante de suas convicções e acolhendo a posição do INPI, entendeu haver **ato inventivo** ao afirmar que: *"O simples fato de todas as características do objeto já serem conhecidas do estado da técnica não retira a inventividade de uma patente de modelo de utilidade, que é evidentemente menor que aquela*



exigida para uma patente de invenção. Nada obsta a que uma pessoa possa reunir informações descritas em diversas fontes e criar algo que não seja decorrência comum ou vulgar do estado da técnica.

Nenhum dos documentos constantes dos autos revela características que permitissem a antecipação do objeto do modelo de utilidade em questão. É certo, como afirma a autora, que um bolso feito de plástico e fechado por zíper é evidentemente composto de elementos comuns. Mas não há qualquer evidência de que, antes da patente da empresa ré, alguém tivesse tido a idéia de colocar bolsos feitos de plástico transparente na parte traseira de coletes de segurança, a fim de possibilitarem a função de propaganda." (fl. 119).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

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

É como voto.