



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0138067-19.2013.4.02.5101 (2013.51.01.138067-0)  
RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES  
APELANTE : STJERNF JADRAR AB  
ADVOGADO : EDUARDO DA GAMA CAMARA JUNIOR  
APELADO : ALPHA MOTION DO BRASIL LTDA E OUTRO  
ADVOGADO : EDUARDO AUGUSTO FAITARONE DO SIM E OUTROS  
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01380671920134025101)

### EMENTA

APELAÇÃO NÃO UNANIME - TECNICA DE JULGAMENTO DO CPC/2015 - PROCESSO CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PERICIA JUDICIAL - ANULAÇÃO DO REGISTRO DE PATENTE DE INVENÇÃO - COLCHÃO DE MOLAS ENSACADAS SEPARADAS - MODELO DE UTILIDADE - ESTADO DA TECNICA - ANTERIORIDADES IMPEDITIVAS.

I - A questão referente à substituição do perito nomeado, em razão da alegada ausência de conhecimento especializado suficiente, foi objeto de apreciação por esta Corte Regional, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 0102660-89.2014.4.02.0000, no sentido de inexistir *"fundamento para sua destituição com base na mera alegação da parte quanto a sua falta de qualificação"*.

II - Carece de base a alegação de imprestabilidade do documento técnico elaborado pelo perito nomeado, pois não foram constatados os vícios invocados pela recorrente, verificando-se que, tanto no laudo pericial, quanto nos esclarecimentos prestados pelo *expert* em audiência, foram apreciados de modo suficiente os questionamentos técnicos levantados na presente causa.

III - O princípio da identidade física do juiz não ostenta caráter absoluto e a sua inobservância apenas pode ensejar a invalidação de ato processual se constatado o prejuízo ao direito do contraditório e da ampla defesa das partes, em observância ao princípio *pas de nullité sans grief* (não há nulidade sem prejuízo).

IV - A patente anulanda não obedece ao requisito da atividade inventiva, pois a reivindicação principal, referente à alegada proporção entre o número de molas do colchão e o diâmetro das respectivas espiras, pode ser baseada em conceitos mecânicos aplicados a tensão e a resiliência, revelando-se óbvia para um técnico no assunto, já que, antes de constituir um avanço técnico diante do estado da técnica estabelecido, o espaçamento entre as molas ensacadas pode ser tido como mera opção de projeto.

V - A patente anulanda não preenche o requisito da suficiência descritiva (artigos 24 e 25 da Lei nº 9.279/1996), tendo em vista que o quadro reivindicatório e relatório descritivo carecem de informações suficientemente claras e precisas aptas a possibilitar que um técnico no assunto reproduza o invento de forma plena.

VI - A patente anulanda não preenche o requisito do ato inventivo exigido no artigo 14 da Lei



nº 9.279/1996, pois a característica principal reivindicada pela sociedade ré decorre de maneira comum para um técnico no assunto, não havendo que cogitar qualquer melhoria funcional dotada do grau de inventividade exigido para o seu registro como modelo de utilidade.

VII - Não podem ser entendidos como estado da técnica as patentes invocadas como anterioridades impeditivas ao registro, cujos depósitos tenham ocorrido posteriormente à data do requerimento de prioridade unionista.

VIII - Agravo retido conhecido e não provido; apelação e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas, sob a égide do art. 942 do CPC/2015.

### **ACÓRDÃO**

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, negar provimento ao agravo retido e dar parcial provimento ao recurso e à remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2017 (data do julgamento).

**MARCELLO GRANADO**  
Desembargador Federal



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

---

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0138067-19.2013.4.02.5101 (2013.51.01.138067-0)  
RELATOR : Desembargador(a) Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

APELANTE : STJERNF JADRAR AB  
ADVOGADO : EDUARDO DA GAMA CAMARA JUNIOR  
APELADO : ALPHA MOTION DO BRASIL LTDA E OUTRO  
ADVOGADO : EDUARDO AUGUSTO FAITARONE DO SIM E OUTROS  
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01380671920134025101)

VOTO

O Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO:  
Reporto-me ao teor do voto proferido na sessão de julgamento da Egrégia Segunda Turma Especializada, consoante notas taquigráficas, em anexo, as quais ora determino a sua juntada. Rio de Janeiro, 27 de março de 2017.

**Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO**  
**Relator**