



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

---

Remessa Ex Offício - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0159274-40.2014.4.02.5101 (2014.51.01.159274-3)  
RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO  
PARTE AUTORA : WINDMOLLER & HOELSCHER DO BRASIL LTDA  
ADVOGADO : RJ133459 - ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL E  
OUTRO  
PARTE RÉ : ADAIR DAMBROS E OUTRO  
ADVOGADO : SC024518 - Marcio André Decarle E OUTRO  
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01592744020144025101)

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE REGISTRO DE MODELO DE UTILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 24, 25, ambos da LEI 9.279/96. REMESSA DESPROVIDA.

- Proposta a ação de nulidade de registro da patente de Modelo de Utilidade nº MU8403124-7, intitulada "CABEÇOTE DESTACADOR PARA TUBEIRA".
- Constatado pelo Laudo Pericial Judicial que *"a caracterização do sistema secundário (12) de redução de velocidade em relação ao sistema primário (11), reivindicação única da Patente de Modelo de Utilidade MU84031247, viola o disposto no Artigo 25 da LPI; bem como "a insuficiência descritiva sobre como se processa a redução de velocidade ou parada momentânea do sistema primário em relação ao sistema secundário, no relatório descritivo da Patente de Modelo de Utilidade MU8403124-7, viola o disposto no Artigo 24 da LPI;"*
- Considerando os elementos juntados aos autos, especialmente o laudo pericial do juízo, deve ser declarada a nulidade do referido registro.
- Precedente Jurisprudencial.
- Inteligência dos artigos 24, 25 e 46, todos da LPI.
- Remessa desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento à remessa, nos termos do Voto do Relator.  
Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2017.

**DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO**

**Relator**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

---

Remessa Ex Offício - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0159274-40.2014.4.02.5101 (2014.51.01.159274-3)  
RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO  
PARTE AUTORA : WINDMOLLER & HOELSCHER DO BRASIL LTDA  
ADVOGADO : RJ133459 - ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL E  
OUTRO  
PARTE RÉ : ADAIR DAMBROS E OUTRO  
ADVOGADO : SC024518 - Marcio André Decarle E OUTRO  
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01592744020144025101)

RELATÓRIO

Trata-se de remessa oficial por força da r. sentença (fls.572/581) proferida pelo MM Juiz Federal da 25ª Vara Federal/RJ, Dr. Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, nos autos da ação ordinária movida por WINDMOLLER e HOELSCHER DO BRASIL LTDA, em face do INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E ADAIR DAMBROS, objetivando a nulidade do registro da Carta Patente de Modelo de Utilidade nº MU8403124-7, denominada “CABEÇOTE DESTACADOR PARA TUBEIRA”, concedida a ADAIR DAMBROS, "*utilizado em máquinas destinadas a destacar sacos de papéis multifoliados. As indústrias de papel e celulose fabricam bobinas de papel multifoliados com intervalos de espaçamento e comprimento determinados por picotes prévios, que ao serem destacados formam os sacos.*"

O MM. Juízo *a quo* antecipou a tutela requerida para suspender os efeitos da patente e julgou procedente o pedido da autora para declarar a nulidade do registro da Patente de Modelo de Utilidade nº MU84031247 Condenou os réus nas custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados por ambos os Réus *pro rata*.

Vieram os autos a este Tribunal, tendo em vista a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0000067-11.2016.4.02.0000 interposto pelo INPI, que foi provido por este E. Tribunal para apreciação da remessa necessária, na forma do artigo 496, I, do CPC (fls. 664).

É o relatório. Sem revisão.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2017.

**DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO**  
**Relator**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Remessa Ex Offício - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0159274-40.2014.4.02.5101 (2014.51.01.159274-3)  
RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO  
PARTE AUTORA : WINDMOLLER & HOELSCHER DO BRASIL LTDA  
ADVOGADO : RJ133459 - ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL E  
OUTRO  
PARTE RÉ : ADAIR DAMBROS E OUTRO  
ADVOGADO : SC024518 - Marcio André Decarle E OUTRO  
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01592744020144025101)

VOTO

O Desembargador Federal Paulo Espirito Santo:

O feito chega a este Tribunal por força da remessa necessária.

Proposta a ação de nulidade de registro da patente de Modelo de Utilidade nº MU8403124-7, intitulada "CABEÇOTE DESTACADOR PARA TUBEIRA", de titularidade de ADAIR DAMBROS, depositada em 20/12/2004 e concedida em 17/09/2013, sob alegação de "ausência de melhoria funcional, por haver tecnologias similares reveladas muitos anos antes de o Réu pedir sua patente ao INPI", bem como "sua reivindicação não estar devidamente fundamentada no relatório descritivo."

Sobre o tema, a Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 9º., especifica que 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, e que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Nos termos do artigo 11, da referida lei, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica, que se caracteriza "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" (artigo 11, §1º.).

Quanto à suficiência descritiva, nos termos do artigo 24, da LPI, "o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução." e, ainda, quanto a este ponto, o artigo 25, da LPI, dispõe que "as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção."

Concluiu a perícia judicial, às fls. 519, destes autos:

*"(...) Pelo exposto, restam evidenciadas as ocorrências de vícios na reivindicação única da Patente de Modelo de Utilidade MU8403124-7, relativos à inversão dos termos "primário" e "secundário", e a à insuficiência descritiva sobre como se processa a redução ou a parada momentânea do sistema primário em relação ao sistema secundário, e, assim, mesmo sendo verificado que o uso de correias únicas, planas e largas, nos sistemas primário e secundário, dispostas de forma a cobrir totalmente as áreas de tração, atende aos requisitos de novidade, ato inventivo e melhoria funcional, tem-se que os vícios apontados são, de acordo com o disposto no artigo 46 da LPI, determinantes para decretação da nulidade da Patente de Modelo de Utilidade MU8403124-7.*

(...)

*A caracterização do sistema secundário (12) de redução de velocidade em relação ao sistema*



*primário (11), reivindicação única da Patente de Modelo de Utilidade MU84031247, viola o disposto no Artigo 25 da LPI;*

*A insuficiência descritiva sobre como se processa a redução de velocidade ou parada momentânea do sistema primário em relação ao sistema secundário, no relatório descritivo da Patente de Modelo de Utilidade MU8403124-7, viola o disposto no Artigo 24 da LPI;*

*O uso da correia única, plano e larga nos sistema primário e secundário, descrito no relatório descritivo e caracterizado na reivindicação única da Patente de Modelo de Utilidade MU8403124-7, não é antecipado pelos objetos dos documentos do estado da técnica colecionados pela Autora;*

*O uso da correia única, plano e larga nos sistema primário e secundário, descrito no relatório descritivo e caracterizado na reivindicação única da Patente de Modelo de Utilidade MU8403124-7, revela novidade, ato inventivo e melhoria funcional frente aos objetos dos documentos de anterioridade colecionados pela Autora;*

*A concessão da Patente de Modelo de Utilidade MU8403124-7 não observou o disposto nos Artigos 24 e 25 da LPI e, de acordo com o que dispõe o Artigo 46 do mesmo diploma legal, deve ser considerada nula."*

*Assim, como asseverado pela sentença, in verbis:*

*(...) Quanto à possibilidade do apostilamento sanar os vícios apontados, relata o perito:*

*‘Não obstante à permissibilidade de apostilamento da reivindicação única da Patente de Modelo de Utilidade MU8403124-7, na forma sugerida pelo 2º Réu, para sanear ato concessório praticado em violação ao disposto no Artigo 25 da LPI, deve-se observar que a inversão dos termos ‘primário’ e ‘secundário’ na reivindicação única patenteada não constitui o único vício que se evidencia na matéria descrita na Patente ora atacada.*

*Com efeito, apesar do Parecer Técnico acostado pelo 2º Réu defender que a redução de velocidade ou parada momentânea do sistema primário em relação ao sistema secundário pode não gerar inconvenientes à linha de produção como um todo, a depender da forma como os equipamentos anteriores vão operar em relação ao destacador’, tem-se que é exatamente em relação a este aspecto que se observa insuficiência descritiva da matéria da Patente de Modelo de Utilidade MU8403124-7, visto que não é informado, em nenhuma parte do seu relatório descritivo, como se processa a redução de velocidade ou parada momentânea do sistema primário em relação ao sistema secundário, impedindo, dessa forma, sua realização por um técnico no assunto, contrariando frontalmente o disposto no Artigo 24 da LPI.*

*(...)*

*Diante dessas constatações, conclui-se que a prova pericial não deixa dúvida de que a que a patente em apreço não pode subsistir.*

*Embora o juiz, na formação de seu convencimento, não esteja adstrito ao laudo pericial, é certo que, tratando-se de matéria eminentemente técnica, uma decisão contrária às conclusões do expert há de ser baseada em outros elementos de prova que se mostrem mais subsistentes. Assim, se o laudo pericial é contundente no reconhecimento da inexistência de ato inventivo no equipamento levado à registro, o qual, segundo o perito, estaria inserido no estado da técnica, é de se reconhecer, na ausência de comprovação das afirmações em sentido contrário, a impossibilidade da manutenção da respectiva patente de modelo de utilidade. (...)"*



Da análise efetuada - que deve ser prestigiada em matéria essencialmente técnica -, realizada pelo *Expert* do Juízo, após detida análise dos documentos apresentados pelas partes, restou constatado que a concessão da Patente de Modelo de Utilidade MU8403124-7 não observou o disposto nos Artigos 24 e 25, ambos da LPI, bem como não seria suficiente para sanar os vícios o apostilamento proposto pelo INPI.

Logo, deve ser declarada nula a referida carta de patente, em razão do disposto nos artigos 24, 25 e 46, todos da LPI.

Neste sentido é o entendimento este Tribunal:

**Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTES. REQUISITOS AUTORIZADORES DO REGISTRO AUSENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECONHECIMENTO EXPRESSO DO PEDIDO. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DO INPI DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE REEMBOLSO DOS VALORES ADIANTADOS PELA EMPRESA-AUTORA NO CASO DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 20 DO CPC.**

I - O simples fato do MM. Juízo a quo apresentar como fundamento para a declaração de nulidade da patente dispositivo legal diverso do invocado pelo autor em sua petição inicial não se constitui em julgamento extra petita, uma vez que neste caso não há que se falar em alteração da causa petendi, pois o efeito jurídico atribuído à incidência da nova norma sobre o fato é idêntico ao efeito jurídico atribuído na inicial à incidência da norma primitivamente invocada. II - Para que uma invenção seja patenteável deverá apresentar novidade em sua forma ou disposição. O Estado da Técnica deve ser admitido como tudo o que foi tornado acessível ao público, em todos os recantos do mundo - antes da data do pedido de patente por divulgação escrita ou oral (inclusive desenhos, ilustrações, palestras, exposições, utilizações, etc...), que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o modelo é novo ou não. III - Outro requisito para que a invenção seja privilegiável é que esta possua atividade inventiva (inventividade). A atividade inventiva necessária ao deferimento do registro de patente é constatada se o avanço tecnológico apresentado pela invenção representa solução a problema técnico existente na área de sua destinação, bem como se essa solução é contrária às atividades normais na mesma área técnica, de modo que um especialista no assunto não a adotaria. Além disso, para que uma invenção seja patenteável, é preciso também que tenha utilização industrial.

**IV - As provas carreadas aos autos, corroboradas pelo laudo pericial, evidenciam que as patentes anuladas apresentam insuficiência descritiva, deixando de atender ao disposto nos artigos 24 e 25 da LPI, uma vez que a simples leitura das mesmas não possibilita sua realização por um técnico no assunto, ensejando, dessa forma, a declaração de nulidade das mesmas.**

V - Não obstante o expresso reconhecimento do pleito autoral pelo INPI, a exclusão dos honorários, no caso em apreço, não se afigura razoável, porquanto incumbia à autarquia a verificação prévia da insuficiência descritiva dos títulos e negado sua concessão. A falha da administração ensejou a propositura da presente demanda, sendo que somente através da prestação jurisdicional logrou a empresa autora a declaração da nulidade das patentes da 1ª ré, como requerido. VI - O artigo 46 da Lei 5.010/66, o artigo 9º, inciso I, da Lei 6.032/74, assim como o artigo 24-A da Medida Provisória 2180-35/2001, conferem ao INPI a isenção das custas judiciais, porém não o isenta do reembolso dos valores adiantados a esse título pela empresa-



autora, no caso de sucumbência, tendo em vista que esta não é beneficiária da justiça gratuita.

VII - Apelação e remessa necessária improvidas.

(TRF2 0805602-23.2007.4.02.5101 - Primeira Turma Especializada - Relator Desembargador Federal Aluisio Mendes - DJ 05/12/2011) - grifos nossos

Diante do exposto, nego provimento à remessa oficial.

É como voto.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2017.

**DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO**

**Relator**