



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Av. Rio Branco, 243, Anexo I - 9º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)9991-31593 - www.jfrj.jus.br - Email: 25vf@jfrj.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5056885-13.2019.4.02.5101/RJ

AUTOR: MOSS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SENTENÇA

Trata-se de ação proposta por **MOSS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA** em face de **MEQUIVEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VEICULARES LTDA** e **INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, pelo rito comum, em que a parte autora objetiva a nulidade do ato administrativo do INPI que determinou a nulidade da patente **PI 1005886-9** intitulada "**EQUIPAMENTO SIMULADOR DE PISTA PARA ENSAIOS METROLÓGICOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFOS**", de sua titularidade.

Narra que embora sua patente tenha sido concedida conforme publicação na RPI de 27/02/2018, posteriormente, terceiros, dentre os quais a sociedade ré **MEQUIVEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VEICULARES LTDA.**, promoveram processo administrativo de nulidade da patente, tendo o INPI determinado a nulidade da patente.

Alega, em síntese, que os dois pareceres que embasaram a decisão de nulidade da patente da Autora tomaram como anterioridades do estado da técnica as patentes D1, D3, D6 e D7, que de forma alguma têm relação com o objeto tratado na patente em questão.

Sustenta que o objeto tratado na patente PI100588-9 não infringe de forma alguma os artigos 8º c/c 13 da LPI.

Juntou procuração e documentos nos anexos do evento 1.

Custas processuais integralmente recolhidas, conforme anexo 3 do evento 1.

Despacho no evento 3 atestou o recebimento das custas processuais e determinou a citação do INPI e da empresa ré.

Expedida Carta Precatória para a citação da ré Mequivel Máquinas e Equipamentos Veiculares Ltda no evento 5.

Expedida Carta Precatória para a citação de Associação Nacional dos Postos de Ensaio de Cronotacógrafos no evento 7.

Expedida Carta Precatória para a citação de ETM Ensaios Técnicos Metrológicos Ltda no evento 9.

Expedida Carta Precatória para a citação de Line Equipamentos Industrial Eletro Mecanica Ltda-EPP no evento 11.

Contestação apresentada pelo INPI no evento 20, na qual alega que a questão foi submetida à sua Diretoria de Patentes, que concluiu ser coerente o ato de anulação praticado pelo Instituto, ante a dissonância da patente PI1005886-9 aos artigos 8º e 13 da Lei da Propriedade Industrial - LPI, dada ausência de atividade inventiva. Juntou parecer técnico e ratificou seu pedido pela improcedência.

Contestação apresentada pela ré Associação Nacional dos Postos de Ensaio de Cronotacógrafos no evento 22, na qual afirmou atuar como responsável auxiliando empresas de cronotacógrafos. Quanto a concessão da patente PI1005886-9 pelo INPI, afirmou ser prejudicial a todo o mercado deste segmento, motivo pelo qual foi alvo de diversos processos administrativos de nulidade. Entretanto, informou que em 23/10/2017, a empresa autora restringiu significativamente o limite de proteção inicialmente pretendida, e que em seu novo formato, deve ser mantida a decisão que a tornou nula, ante a falta da atividade inventiva. Ainda, apresentou procuração, cópias do processo administrativo e laudos emitidos pelo INPI.

Despacho no evento 24 determinou a intimação da empresa autora para fornecer novo endereço para a citação das rés Mequivel Máquinas e Equipamentos Veiculares Ltda e Line Equipamentos Industrial Eletro Mecanica Ltda-EPP.

Petição da empresa autora no evento 26 informando a localização das rés apontadas na decisão do evento 24.

Réplica no evento 30, na qual empresa autora afirmou que, na contestação oferecida pela ré Associação Nacional dos Postos de Ensaio de Cronotacógrafos, foram apresentados argumentos genéricos, com base no parecer da Diretoria Técnica do INPI, o qual também repugna.

Expedida Carta Precatória para a citação da ré Mequivel Máquinas e Equipamentos Veiculares Ltda no evento 37.

Expedida Carta Precatória para a citação da ré Line Equipamentos Industrial Eletro Mecânica Ltda-EPP no evento 39.

Contestação da ré ETM Ensaios Técnicos Metrológicos Ltda no evento 50, na qual manifestou concordância ao parecer técnico emitido pelo INPI, pugnano pela manutenção da decisão de indeferimento proferida pela Autarquia.

Contestação apresentada pela ré Line Equipamentos Industrial Eletro Mecânica Ltda-EPP no evento 51, na qual esclareceu ser fornecedora de “simulador de pistas” à outras empresas do segmento de inspeção veicular. Destacou as limitações sofridas pela Patente PI1005886-9 e manifestou anuência ao laudo apresentado pelo INPI em sede administrativa.

Despacho no evento 54 determinou a manifestação a empresa autora em réplica, assim como o fornecimento de novo endereço para a citação de Mequivel Máquinas e Equipamentos Veiculares Ltda.

Réplica à contestação da ETM Ensaios Técnicos Metrológicos Ltda no evento 55.

Petição da empresa autora no evento 57 fornecendo novo endereço para a citação de Mequivel Máquinas e Equipamentos Veiculares Ltda.

Réplica à contestação da Associação Nacional dos Postos de Ensaio de Cronotacógrafos no evento 58.

Réplica à contestação da Line Equipamentos Industrial Eletro Mecânica Ltda-EPP no evento 59.

Despacho no evento 60 determinou a citação de Mequivel Máquinas e Equipamentos Veiculares Ltda no endereço informado no evento 57.

Expedida Carta Precatória para a citação de Mequivel Máquinas e Equipamentos Veiculares Ltda no evento 61.

Despacho no evento 68 determinou à autora que diligencie junto ao juízo deprecado o cumprimento da precatória expedida no evento 61.

Petição da ré ETM Ensaios Técnicos Metrológicos Ltda no evento 70, regularizando sua representação processual, apresentando procuração.

Petição da Dra. Luísa Fernandes de Conto (OAB/RS nº110.740) no evento 72, apresentando Renúncia ao Mandato conferido pelas rés Associação Nacional dos Postos de Ensaio de Cronotacógrafos, ETM Ensaios Técnicos e Metrológicos LTDA. e Line Equipamentos Industrial Eletro Mecânica LTDA – EPP.

Petição da empresa autora no evento 74, informando cumprimento da Carta Precatória expedida no evento 61.

Petição da empresa autora no evento 80, propondo a desistência da ação.

Despacho no evento 83 determinou a manifestação dos réus quanto ao pedido de desistência formulado pela empresa autora no evento 80

Petição da ré Associação Nacional dos Postos de Ensaio de Cronotacógrafos no evento 89, alegando que sua anuência ao proposto pela autora depende da fundamentação do acordo segundo o que dispõe o art. 487, inciso III alínea “b” do CPC.

Petição da ré ETM Ensaios Técnicos Metrológicos Ltda no evento 90 condicionando sua concordância ao art. 487, inciso III alínea “b” do CPC.

Petição da ré Line Equipamentos Industrial Eletro Mecânica Ltda-EPP no evento 91, defendendo o acordo sob o que dispõe o art. 487, inciso III alínea “b” do CPC.

Petição do INPI no evento 93 alegando não se opor ao acordo proposto no evento 80, desde que fundamentado sob o art. 487, inciso III alínea “c” do CPC.

Despacho no evento 95 determinou a manifestação da autora quanto ao alegado pelo INPI no evento 93.

Petição da autora no evento 100, em concordância aos termos propostos pelas rés nos eventos 89, 90, 91 e 93, requerendo a homologação.

Contestação da ré Mequivel Máquinas e Equipamentos Veiculares Ltda no evento 102, alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e a ausência de interesse de agir da autora, diante da prova constituída na ação nº 0023561-57.2013.8.24.0033 em curso na 4ª. Vara Cível da Comarca de Itajai/SC, o qual pede seja acolhida neste feito. Defende não existir na patente em questão qualquer novidade inventiva e se opõe a aderir ao acordo proposto pela autora. Argumenta que a alteração da verdade dos fatos dá ensejo a aplicação da litigância de má-fé, sendo que a autora apontou fato inexistente, sendo que não há similitude entre as máquinas da Requerente e da Requerida. Por fim, requer a improcedência do pedido autoral, bem como seja a autora condenada em litigância de má-fé, frente o resultado da perícia, nos termos do art. 80, incisos II, V e VI, conjuntamente com o art. 81, parágrafo 2º do CPC/2015.

Decisão no evento 103, determinou a intimação da autora para informar se requer a extinção do processo pela homologação da desistência acordada nos eventos 89, 90 e 91, além de manifestar-se sobre a arguição de renúncia à pretensão formulada na ação, apresentada pelo INPI, bem como apresentar novo patrono, mediante a procuração. Ainda, deverá manifestar-se sobre a contestação oferecida pela ré Mequivel Máquinas e Equipamentos Veiculares Ltda no evento 102.

Petição da autora no evento 106, requerendo a homologação do acordo, e conseqüente extinção do processo, com relação às partes concordantes. A autora se opõe a renunciar a pretensão formulada na ação, conforme requerido pelo INPI. Informou que o documento de procuração confere poderes para estabelecer acordos.

Réplica à contestação da Mequivel Máquinas e Equipamentos Veiculares Ltda no evento 107, requerendo a homologação do acordo proposto.

Despacho no evento 111 determinou a manifestação de Mequivel Máquinas e Equipamentos Veiculares Ltda e do INPI em provas.

Petição do INPI no evento 116 informando não ter outras provas a produzir.

Petição da ré Mequivel Máquinas e Equipamentos Veiculares Ltda no evento 177, afirma que as preliminares suscitadas devem ser analisadas antes da especificação de provas, mas por fim requer a produção de prova documental suplementar, testemunhal e pericial, a ser acolhido o exame pericial realizado nos autos do processo nº0023561-57.2013.8.24.0033.

Decisão saneadora no evento 120 indeferiu a homologação requerida no evento 107. Pronunciou a ilegitimidade passiva das sociedades rés, extinguido o feito com relação a elas, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Nomeou perito e determinou às partes a apresentação de quesitos e indicações de assistência técnica. Ainda, determinou que seja dada ciência ao perito quanto sua nomeação, para que apresente proposta de honorários.

Embargos de Declaração interposto pela ré Mequivel Máquinas e Equipamentos Veiculares Ltda no evento 128, alegando obscuridade quanto a decisão do evento 120.

Petição da empresa autora no evento 131 oferecendo quesitos periciais.

Petição do INPI no evento 133, indicando sua assistência técnica, a ser oferecida pelo Sr. Antonio Carlos Souza de Abrantes.

Decisão no evento 135 negou provimento aos Embargos interpostos.

Proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado, Sr. David Nilton Pereira de Lucena, no evento 144.

Despacho no evento 146, concede vista às partes acerca da proposta de honorários apresentada. Havendo concordância, determina a intimação da empresa autora para efetuar o depósito do valor.

Petição da empresa autora no evento 147, alegando ser incumbência da ré Mequivel Máquinas e Equipamentos Veiculares Ltda o depósito dos honorários periciais, por haver requerido o exame.

Petição das rés Associação Nacional dos Postos de Ensaio de Cronotacógrafos, ETM Ensaios Técnicos Metrológicos Ltda e Line Equipamentos Industrial Eletro Mecânica Ltda-EPP no evento 156, requerendo sua devida exclusão do polo passivo da demanda.

Petição do INPI no evento 158 informando ciência quanto ao valor requerido por perito nomeado, alegando ser atribuição das partes promover seu pagamento.

Despacho no evento 161 determinou a exclusão de Associação Nacional dos Postos de Ensaio de Cronotacógrafos, ETM Ensaios Técnicos Metrológicos Ltda e Line Equipamentos Industrial Eletro Mecânica Ltda-EPP do polo passivo da lide. Ainda, determinou a manifestação do perito nomeado quanto ao alegado pela empresa autora no evento 147.

Petição do perito nomeado, Sr. David Nilton Pereira de Lucena, no evento 167, reduzindo valor atribuído aos honorários periciais.

Despacho no evento 169 fixou os honorários periciais em R\$58.000 (cinquenta e oito mil reais), determinando a intimação de Mequivel Máquinas e Equipamentos Veiculares Ltda para efetuar o depósito. Foi ainda determinada a intimação do perito para informar a data de início dos trabalhos.

Despacho no evento 177 reiterando determinação de intimação da Mequivel Máquinas e Equipamentos Veiculares Ltda para dar cumprimento a decisão do evento 169, sob pena de perda da prova.

Decorrido o prazo em 24/1/2023 (evento 183).

Despacho no evento 185 atestando a perda da prova por parte da ré Mequivel Máquinas e Equipamentos Veiculares Ltda e determinando a vinda dos autos conclusos para o julgamento antecipado do pedido.

Despacho no evento 193, convertendo o feito em diligência, reconsiderando a decisão proferida no evento 169, bem como o despacho constante do evento 177, nos quais a sociedade ré MEQUIVEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VEICULARES LTDA foi intimada a depositar o valor dos honorários periciais, tendo em vista que na decisão saneadora foi pronunciada a ilegitimidade passiva das sociedades rés, com a consequente extinção do feito com relação a elas (evento 120). Foi esclarecido que não deveria a sociedade ré MEQUIVEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VEICULARES LTDA ter sido intimada a pagar honorários periciais, uma vez que não faz mais parte da lide. Foi determinado que a Secretaria proceda à exclusão da empresa MEQUIVEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VEICULARES LTDA, em observância ao determinado na decisão saneadora (evento 120). Por fim, foi determinada a intimação da parte autora, em última oportunidade, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se pretende produzir a prova pericial.

Despacho no evento 199, determinando a conclusão dos autos para julgamento antecipado do mérito, tendo em vista o decurso do prazo para manifestação da parte autora em relação a prova pericial.

É o relatório. Decido.

Passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Inicialmente, verifico que a preliminar arguida pela sociedade ré Mequivel Máquinas e Equipamentos Veiculares Ltda, foi devidamente apreciada na decisão saneadora constante do evento 120, que pronunciou a ilegitimidade passiva das sociedades rés, extinguido o feito com relação a elas, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Sendo assim, passo a análise do mérito.

Pretende a Autora a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a nulidade da patente PI 1005886-9 intitulada "EQUIPAMENTO SIMULADOR DE PISTA PARA ENSAIOS METROLÓGICOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFOS", de sua titularidade.

Alega, em síntese, que os dois pareceres que embasaram a decisão de nulidade da patente da Autora tomaram como anterioridades do estado da técnica as patentes D1, D3, D6 e D7, que de forma alguma têm relação com o objeto tratado na patente em questão.

Sustenta que o objeto tratado na patente PI100588-9 não infringe de forma alguma os artigos 8º c/c 13 da LPI.

Com efeito, para a solução da presente controvérsia, faz-se necessária a análise da legislação de regência da matéria – Lei nº 9.279/96.

A Lei de Propriedade Industrial, em seu Art. 8, traz a exigência do cumprimento dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, respectivamente, nos Artigos 9, 11, 14 e 15, os quais merecem reprodução:

“Art. 8º - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

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. 13º - 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.”

Da leitura dos dispositivos legais supratranscritos, depreende-se que a concessão de uma patente decorre da aplicação dos Princípios da Novidade e Ato Inventivo, sem os quais, a mesma é nula. Assim, o objeto do pedido de patente que já tenha sido usado por terceiros antes da data do depósito não poderá, em hipótese alguma, ensejar a concessão da patente, por não atender ao requisito da novidade.

Conforme preceitua o art. 11, da LPI, considera-se novo aquilo que não esteja compreendido no estado da técnica, o qual, segundo o parágrafo 1º do referido artigo, deve ser entendido como tudo o que foi tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente, por divulgação escrita ou oral, que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o modelo é novo ou não.

Ademais, cumpre registrar que na apreciação da atividade inventiva de uma patente de invenção é observado se o avanço tecnológico apresentado pela invenção representa uma solução a problema técnico existente na área de sua destinação, bem como se essa solução é elaborada de tal forma, que um especialista no assunto não a adotaria, consoante art. 13, da LPI.

No que concerne à suficiência descritiva, verifica-se que ela se relaciona com a própria elaboração do pedido de patente e sua necessidade exsurge do disposto no art. 24, a seguir transcrito:

“Art. 24. 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.”

Sendo assim, tal requisito é atendido se um técnico no assunto for capaz de, com base na informação disponível no pedido como depositado, estender o ensinamento específico do relatório a todo o campo reivindicado, usando métodos rotineiros de experimentação ou análise.

Cumprido, ainda, transcrever os artigos 25 e 46 da LPI mencionados pela Autora:

“Art. 25. 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.”

“Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.”

Feitas essas considerações, passo ao exame do caso concreto.

No presente caso, verifica-se que o INPI, em sua contestação, sustenta que não merecem prosperar as alegações autorais, tendo em vista a ausência do requisito da atividade inventiva, razão pela qual, a Autora se manifesta, na via judicial, pela manutenção da nulidade da patente PI 1005886-9.

Com efeito, só com a realização de uma perícia judicial seria possível reverter esta segunda posição administrativa – que manteve a primeira –, sendo que, o interesse pela prova é da Autora, titular do pedido de patente em comento.

Como a Autora não requereu a prova pericial, o único elemento que temos nos autos, é a posição do INPI, reconhecendo que o pedido de patente em tela foi anulado corretamente por carecer de atividade inventiva.

Na hipótese em apreço, a Diretoria de Patentes do INPI reexaminou a questão, em face do ajuizamento da presente ação e com base nos documentos apresentados pela Autora, valendo ressaltar os seguintes trechos do parecer técnico constante do anexo 2 do evento 20:

(...)

D6 apresenta um tapete formado por três rolos livres (3) montados dentro de um quadro (2) o que facilita a montagem junto ao pneu a ser testado [0008]. **D6** detalha os mecanismos de fixação no chão. Nas duas faces extremas, paralelas ao rolo livre 3 da estrutura 2, são dispostas placas quadradas inclinadas 4 de modo a fazer a ponte entre a superfície do piso FL e a face superior a estrutura 2. A placa inclinada 4 é articuladamente ligada às porções de extremidade superior de ambas as extremidades superfícies do quadro 2 [0014]. Ao instalar o dispositivo de rolete livre 1 na superfície do piso, as placas inclinadas 4 na frente e na parte traseira da estrutura 2 são aterradas na superfície do piso em cada extremidade, de modo que as rodas do veículo de teste de tração nas quatro rodas operar suavemente [0025]. **A titular alega (item 95) que em D6 a fixação ao solo mostrada no documento se refere a um componente não encontrado na patente PI1005886. D6, contudo, mostra a fixação do elemento (2) que revela o dispositivo com os roletes, equivalente ao tapete de rolos e mecanismo de fixação no solo, que embora de fato não seja idêntico ao mostrado na patente PI1005886, mostra variações entre os dispositivos de fixação que não evidenciam atividade inventiva. (grifei)**

Desta forma, a utilização na patente PI1005886 de um parafuso 200 que vai chumbado ao solo no fosso no local de instalação do equipamento com uso de porcas e buchas de amortecimento em pontos localizados nos quatro cantos inferiores da caixa estrutural (1) em que é montado o equipamento constitui uma solução sem atividade inventiva, pois o técnico no assunto, partindo do mecanismo de fixação ao solo descrito em **D6** em cada extremidade do quadro, uma vez questionado quanto a melhor forma para fixar ao solo uma estrutura retangular similar teria como primeira solução a fixação nos quatro cantos inferiores da caixa estrutural por meio de parafusos. **A disposição de pontos adicionais de amortecimento na região central configura uma variação que não evidencia qualquer efeito técnico novo inesperado ou atividade inventiva. (grifei)**

(...)

Diante disso, a Diretoria de Patentes do INPI concluiu que:

5) Conclusão:

Desta forma, entendemos que a patente é destituída de atividade inventiva diante dos documento **D1** ou **D3** em combinação com **D7**, e destituída de atividade inventiva diante do documento **D6**.

Nota-se que a Autora não requereu prova pericial na presente demanda (evento 193). Logo, o único elemento que temos nos autos, é a posição do INPI, reconhecendo que o pedido de patente em tela foi indeferido corretamente por carecer de atividade inventiva, encontrando-se em desacordo com os Artigos 8º e 13 da LPI.

É importante destacar, por oportuno, que o reexame dos requisitos necessários à legalidade da concessão do registro de patente, em geral, é feito por técnicos do INPI, que são devidamente qualificados e gabaritados para tanto. Ainda que não sejam infalíveis ou conhecedores de todas as atividades técnicas e científicas mundiais, é certo que suas opiniões devem ser sempre levadas em conta pelo juízo, eis que dotadas “de uma tecnicidade desprovida de qualquer interesse particular”.

Neste sentido, observe-se o que salientou a eminente Desembargadora Federal Liliane Roriz, nos autos do processo 99.00046692, no qual se discutia a validade de uma patente, cujos Embargos Infringentes foram julgados em 23/02/06:

“Pode-se afirmar que o único interesse da autarquia é o de fazer prevalecer sua função de órgão máximo em matéria patentária no Brasil, tanto que sua posição, diante de uma nova ação impugnando um de seus atos, é sempre a de ouvir um de seus técnicos, que pode tanto opinar a favor da manutenção da validade do ato impugnado, quanto contra, opinando pela invalidação, caso em que o procurador do órgão atravessa petição reconhecendo a procedência do pedido.

Destaque-se que o INPI é o único órgão público que segue essa linha de ação, não sendo seus procuradores, como sói acontecer em outros órgãos públicos, coagidos a recorrer sempre.

Tal comportamento decorre da própria natureza das funções exercidas pelo órgão e do fato que não decorre ônus algum para a Fazenda Pública dessa atitude.

Dessa linha de atuação advém a constatação de que o parecer técnico do órgão é confiável, eis que despido de particularizações.” (grifo nosso)

Confira-se, ainda, o posicionamento do egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região no sentido de que na falta de laudo pericial formulado por um perito técnico de confiança do Juízo, é razoável que se utilize do parecer oferecido pela autarquia, tendo em vista que o INPI é parte imparcial no âmbito de análise do processo administrativo de pedido de registro de patente, conforme revela a ementa a seguir:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LPI. PATENTE VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia a verificar se a patente de modelo de utilidade MU8201870-7, que tem como título “peneira classificatória de múltiplos estágios”, preenche os requisitos da novidade, atividade inventiva, melhoria funcional de uso e suficiência descritiva nos termos previstos pela LPI.

2. Primeiramente, cumpre registrar que não há qualquer impropriedade no fato de a magistrada sentenciante ter levado em consideração o parecer técnico elaborado pela Diretoria de Patentes do INPI – autarquia responsável pela análise dos pedidos de registros de marcas e patentes, e órgão dotado de presumida imparcialidade e competência técnica.

3. No que tange à ausência de laudo pericial, ressalte-se que foi a própria autora/apelante quem dispensou a produção da referida prova, asseverando não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com a proposta de honorários periciais indicados pelo perito. Assim sendo, cabe à autora arcar com o ônus da sua decisão.

4. Ao julgador é necessário que se socorra do técnico do assunto e, na falta de laudo pericial formulado por um perito técnico de confiança do Juízo, o mais razoável é que se utilize do parecer oferecido pela autarquia, tendo em vista que o INPI é parte imparcial no âmbito de análise do processo administrativo de pedido de registro patentário. Além disso, os atos autárquicos são dotados de presunção de legalidade e validade.

5. (...)

6. (...)

7. No caso concreto, o INPI não atuou de ofício, não desrespeitou direitos – a autora/apelante trouxe a questão da validade do ato à baila e, ao observar a necessidade de apostilamento da patente em cotejo, gozando da qualidade de parte nos autos, o órgão opinou pela alteração, velando pelo cumprimento dos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público. Na verdade, percebe-se que a autarquia atuou em conformidade com o seu poder-dever de retificar o ato emanado no qual verificou haver necessidade de alteração, dentro dos limites que lhe cabiam em sede judicial. Além disso, a sentença poderia não ter acatado a sugestão do INPI, mas, por entender pela sua razoabilidade, julgou que a opinião da autarquia deveria ser prestigiada e acolhida.

8. (...)

9. Sentença mantida. Apelação desprovida.

(TRF – 2ª Região, Primeira Turma Especializada, AC 2015.51.01.032393-5, relator Juiz Federal Convocado GUSTAVO ARRUDA MACEDO, DJe 05/10/2018, unânime, grifei)

Portanto, considerando-se que o parecer técnico da Autarquia Ré é contundente no reconhecimento da inexistência de atividade inventiva no objeto levado a registro, o qual, segundo o parecer técnico, encontra-se no estado da técnica e podia ser considerado comum para um técnico no assunto, é de se reconhecer, na ausência de comprovação das afirmações em sentido contrário, a impossibilidade de concessão do respectivo registro de patente de invenção PI 1005886-9, devendo a decisão de indeferimento ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO** extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e **IMPROCEDENTE O PEDIDO.**

Condeno a parte autora nas despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, divididos igualmente entre os réus, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Sem custas a serem recolhidas, no caso de recurso, em razão do pagamento integral pela parte autora.

Intimem-se as partes.

Documento eletrônico assinado por **EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.jftrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510010208890v2** e do código CRC **9c3398e3**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES

Data e Hora: 26/4/2023, às 11:55:17

5056885-13.2019.4.02.5101

510010208890 .V2