



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

2009.02.01.013468-1

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO ALUISIO
GONÇALVES DE CASTRO MENDES
AGRAVANTE : JOSÉ MARCOS TEIXEIRA
ADVOGADO : EDUARDO GHIARONI SENNA
AGRAVADA : LEGNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA
ADVOGADOS : SAMIA AMIM SANTOS E OUTRO
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : SEM PROCURADOR
ORIGEM : TRIGÉSIMA OITAVA VARA FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO (200951018002603)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARCOS TEIXEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 38ª Vara Federal/RJ, nos autos do processo nº 2009.51.01.800260-3, na qual foi deferida a antecipação de tutela pleiteada pela empresa-autora, LEGNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, determinando a suspensão dos efeitos do registro da patente de modelo de utilidade nº MU 7702611-0, de titularidade do ora agravante.

A decisão agravada encontra-se nos seguintes termos:

Folhas 257/258:

“LEGNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. interpôs a presente Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo em face de JOSÉ MARCOS TEIXEIRA e o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando a nulidade da Patente do Modelo de Utilidade n. 7702611-0,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

2009.02.01.013468-1

depositada em 10 DE SETEMBRO DE 1997 e concedida em data de 28 DE OUTUBRO DE 2003, cujo título é “MESA DE MASSAGEM PORTÁTIL”.

A suspensão da patente, incidentalmente se justifica in casu porque demonstrado documentalmente que o modelo de utilidade, quando depositado para registro, já se encontrava no estado da técnica, faltando-lhe o requisito da novidade, exigido para a concessão da patente de modelo de utilidade. O mesmo fato foi agora reconhecido pelo INPI, através da Diretoria de Patentes.

Com efeito, a autora apresenta, como prova da anterioridade, a seguinte documentação: patente norte-americana US4333638, datada de 1980 (doc 04 A e B); patente norte americana US5009170, datada de 1989 (doc 05 A e B); e patente norte americana US5676062, datada de 1996 (doc. 06 A e B), que demonstram o estado da técnica do que foi reivindicado pela Requerida na MU7702611-0.

Segundo o parecer técnico anexado às fls. 238/241, “constatamos que não há melhoria funcional no Modelo de Utilidade ora analisado perante o documento US, visto que tal documento apresenta todas as características reivindicadas. Tais colidências tornam o Modelo de Utilidade em questão desprovido dos requisitos de patenteabilidade exigidos, de acordo com o artigo 9º e 11, e seu § 1º, da LPI.”

Nestes termos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação do INPI para que suspenda os efeitos do registro de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

2009.02.01.013468-1

patente do modelo de utilidade n. MU7702611-0.

À parte autora para manifestar-se em réplica e para especificar as provas que pretende produzir, justificadamente.

Intime-se. Cumpra-se.”

Em suas razões de recorrer, o agravante pugnou, em síntese, pela reforma da decisão agravada, que antecipou os efeitos da tutela, sustentando que a mesma seria equivocada, uma vez que tal faculdade deve ser exercida pelo Juízo mediante presença de prova inequívoca, o que, segundo o seu entendimento, não ocorreu na espécie e que tampouco estariam presentes os pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*.

A empresa agravada não apresentou contra-razões, conforme certidão de folha 270.

O Ministério Público Federal, em seu parecer de folha 272, opinou pela sua não intervenção, sob fundamento de inexistência de interesse público.

O INPI apresentou contrarrazões, às folhas 285/293, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso interposto, nos termos do parecer técnico elaborado pela Diretoria de Patentes, apresentado em sede de contestação nos autos do processo originário.

É o relatório. Peço data.

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado – Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

2009.02.01.013468-1

V O T O

JUIZ FEDERAL CONVOCADO ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES (RELATOR):

A antecipação de tutela é provimento jurisdicional de caráter provisório, cuja concessão encontra-se vinculada ao preenchimento de determinados requisitos, elencados no artigo 273, caput e incisos, do Código de Processo Civil.

Em primeiro lugar, o juiz deve, em mero juízo de probabilidade, convencer-se da verossimilhança das alegações do postulante.

Além disso, para a concessão da medida, é imprescindível que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou que fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

Ao julgar o agravo de instrumento, cabe ao órgão colegiado perquirir se estão presentes os mesmos requisitos necessários para a antecipação do pleito autoral, evitando imiscuir-se no mérito da ação principal, pendente de julgamento na instância inferior.

No caso em tela, insurge-se o agravante contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos efeitos do registro da patente do modelo de utilidade MU 7702611-0, intitulada “MESA DE MASSAGEM PORTÁTIL”, ao argumento de inexistência dos requisitos autorizadores da medida.

Com efeito, a questão da patenteabilidade do objeto do aludido privilégio é matéria de mérito, a ser decidida na ação principal.

O que há de ser decidido, neste momento, é apenas se estão presentes os pressupostos para a tutela de urgência.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

2009.02.01.013468-1

Como se sabe, o modelo de utilidade é toda forma ou disposição nova introduzida em objeto conhecido que gere melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação e que, em relação a um especialista e técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Assim, o artigo 9º, da Lei nº 9.279/96 – também conhecida como Lei de Propriedade Industrial, 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.

No caso em tela, conforme bem analisado pelo Juízo *a quo*, restou documentalmente demonstrado que o modelo de utilidade MU 7702611-0, por ocasião do seu depósito, já se encontrava no estado da técnica.

Ressalte-se, inicialmente, que, ao contrário do sustentado pelo agravante, a data que deve ser considerada para fins de verificação de anterioridade do estado da técnica deve ser a data do depósito e não a data da concessão da patente.

Assim sendo, não há qualquer impedimento de se considerar a patente US567606-2 como anterioridade impeditiva, uma vez que, conforme documento de folha 108, esta foi depositada em 23/09/1996, ou seja, anteriormente ao depósito da patente MU 7702611-0, que somente foi realizado em 10/09/1997, conforme documento de folha 44.

Em relação à referida patente norte-americana, consta nos autos farta documentação evidenciando a sua semelhança com a patente MU



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

2009.02.01.013468-1

7702611-0, o que restou corroborado pela conclusão a que chegou o perito judicial ao proceder a análise comparativa entre as mesmas, no laudo de folhas 175/199, elaborado para fins de instrução do processo nº 0027.06.109.530-6, que tramita na 4ª Vara Cível da Comarca de Betim, *verbis*:

“Resumidamente, as duas patentes se destinam a mesma finalidade – cama de massagem – são dobráveis em seus centros longitudinais através de dobradiças, possuem cabos de aço estruturais com pontos de fixação e atuação semelhantes, pés ou pernas dobráveis e extensíveis.

CONCLUSÃO

Após as análises, objeto deste trabalho, verificamos que os produtos da Ré são semelhantes tecnicamente ao objeto descrito na patente norte-americana US5676062, o que a princípio seria permitido pelas Leis brasileiras por estar esta matéria em Domínio Público. Entretanto, a partir da concessão da Carta Patente MU7702611-0, estabeleceu-se um Direito e este, no presente caso, conforme atestado no presente Laudo Técnico, está sendo violado.

Assim, finalizando nossos trabalhos, concluímos que comparados os produtos fabricados pela Ré com a patente MU7702611-0, as características técnicas e construtivas existentes nestes são conflitantes.

Sob o ponto de vista patentário HÁ CONTRAFAÇÃO.

Este é o nosso parecer.”



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

2009.02.01.013468-1

Cumprе ressaltar que o supramencionado perito, às folhas 198/199, elaborou um quadro comparativo entre as patentes apontadas como anterioridade impeditiva, onde analisou 23 (vinte e três) características técnicas e concluiu que estas eram idênticas nas patentes US 5676062 e MU 7702611-0.

Da mesma forma, procedendo-se à análise comparativa entre a patente US 5009170 e a MU 7702611-0 é possível vislumbrar a existência de características bastante semelhantes, conforme quadro elaborado pelo INPI às folhas 291/292, o que reforça o argumento de que a patente *sub-judice*, por ocasião de seu depósito, encontrava-se desprovida dos requisitos de patenteabilidade exigidos pelo artigo 9º, da Lei de Propriedade Industrial.

Além disso, o próprio INPI, órgão pátrio responsável pela concessão de patentes, após o reexame da matéria, emitiu parecer no sentido de que o modelo de utilidade registrado pelo agravante já se encontrava no estado da técnica:

“constatamos que não há melhoria funcional no Modelo de Utilidade ora analisado perante o documento US, visto que tal documento apresenta todas as características reivindicadas. Tais colidências tornam o Modelo de Utilidade em questão desprovido dos requisitos de patenteabilidade exigidos, de acordo com o artigo 9º e 11, e seu § 1º, da LPI.”

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para manter a decisão agravada.

É como voto.

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado - Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

2009.02.01.013468-1

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PATENTE. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO A QUO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I – A antecipação de tutela, nos termos do artigo 273, I e II, do CPC, é cabível quando, existindo prova inequívoca, o juiz se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

II – O artigo 9º, da Lei nº 9.279/96 – também conhecida como Lei de Propriedade Industrial, 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.

III – Prova documental sinaliza no sentido de que a patente *sub-judice*, por ocasião de seu depósito, já se encontrava no estado da técnica, estando desprovida dos requisitos de patenteabilidade exigidos pelo artigo 9º, da Lei de Propriedade Industrial.

IV – Qualquer decisão que fosse tomada em primeiro grau seria capaz de provocar danos a uma das partes envolvidas, tendo em vista a produção do produto em questão, devendo-se, assim, em sede de cognição sumária e com os elementos probatórios existentes, dar proteção à autora/agravada, por ter demonstrado a aparência do seu direito, sem prejuízo da produção de provas a infirmar as conclusões a que se chegou neste primeiro momento.

V – Agravo de instrumento improvido.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

2009.02.01.013468-1

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima epigrafadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2010 (data do julgamento).

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado - Relator