



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

543330

2010.51.01.808460-9

Nº CNJ : 0808460-22.2010.4.02.5101  
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO  
ESPIRITO SANTO  
PARTE AUTORA : CERMAG COMERCIAL IMPORTADORA E  
EXPORTADORA LTDA  
ADVOGADO : ISMENIA DE BARROS WALLACE E OUTRO  
PARTE RÉ : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL - INPI  
PROCURADOR : MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA  
PARTE RÉ : METALURGICA ALBRAS LTDA  
ADVOGADO : JACQUES LABRUNIE E OUTROS  
REMETENTE : JUÍZO FEDERAL DA 25ª VARA-RJ  
ORIGEM : VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO  
DE JANEIRO (201051018084609)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa oficial por força da r. sentença (fls. 1.058/1.078) proferida pelo MM Juiz Federal da 25ª Vara Federal/RJ, Guilherme Bollorini Pereira, nos autos da ação ordinária movida por CERMAG COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em face do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e METALÚRGICA ALBRÁS LTDA, objetivando a anulação do ato administrativo que concedeu a Carta Patente de Modelo de Utilidade MU 8403486-6, intitulado “TRILHO PARA CORREDIÇA”, de propriedade da 2ª. Ré, requerendo a antecipação de tutela, determinando a suspensão dos efeitos da referida patente até o julgamento desta ação.

O MM. Juízo *a quo* julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 269, I, do CPC, tendo por base especialmente o laudo pericial que concluiu não se apresentar o objeto MU 8403486-6 no estado da técnica, na época do seu depósito (17/6/2004), atendendo ao requisito da novidade, bem como pelo mesmo possuir ato inventivo.

Condenou a autarquia a proceder às publicações cabíveis, eis que a referida patente encontrava-se sob “notificação de interposição de nulidade administrativa”, publicada na RPI 2102, em 19/4/2011.

Condenou a parte autora em honorários advocatícios de R\$

3.200,00 (três mil e duzentos reais), em favor da 2ª. Ré, eis que o 1º. Réu se posicionou favoravelmente à autora.

O Ministério Público Federal, às fls. 1.092/1.097, opinou no sentido do improvimento da remessa.

Petição fls. 1.099/1103, informando que a autarquia continua dando andamento ao procedimento administrativo de nulidade da patente, contrariamente à determinação judicial, emitindo parecer técnico em sentido oposto à sentença, o qual serviu de base para a empresa CERMAG obter na Justiça Estadual de São Paulo decisão em seu favor. Requer a expedição de ofício ao INPI para proceder as anotações determinadas na sentença.

É o relatório. Sem revisão.

Rio de Janeiro,

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

### V O T O

O Desembargador Federal Paulo Espirito Santo:

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

CERMAG COML IMP EXP LTDA ajuizou ação ordinária em face do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e METALÚRGICA ALBRÁS LTDA, objetivando a anulação do ato administrativo que concedeu a Carta Patente de Modelo de Utilidade MU 8403486-6, intitulado “TRILHO PARA CORREDIÇA”, de propriedade da 2ª. Ré, requerendo a antecipação de tutela, para determinar a suspensão dos efeitos da referida patente até o julgamento desta ação, tendo por base os artigos 9º., 11 e 14, da Lei 9.279/96 e artigo 5º. , inciso XXIX, da CRFB/88.

Na exordial, a autora expõe que atua há duas décadas na exploração de ferragens para móveis, tendo por objeto social a fabricação, venda, importação e exportação de máquinas em geral, sendo que dentre a ampla variedade de ferragens incluem-se trilhos e corrediças para uso em



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

543330

2010.51.01.808460-9

móveis.

Narra que a empresa ré ALBRÁS, em 06/07/2010, ingressou com uma ação cominatória com pedido de indenização, em face da autora, tendo como fundamento o registro em tela.

Alega a autora, em síntese, que o objeto do registro já pertencia ao estado de técnica, inexistindo os pressupostos de novidade e originalidade, capazes de legitimar a concessão do registro, afirmando que a mera “disposição de furos, em qualquer número e alinhados ou não entre si, que excedem parcial ou totalmente a linha longitudinal imaginária correspondente à divisão entre os trilhos” caracteriza-se como óbvia e usual na indústria em tela, não representando ato inventivo ou melhoria técnico/funcional, o que seria evidenciado nos documentos juntados (fls.77/213).

Afirma que quando tomou conhecimento da patente, requerida pela segunda ré, em 17/6/2004, intitulada “trilho para corrediça, corrediça e processo de fabricação de um trilho para corrediça”, apresentou subsídios ao exame técnico do INPI, questionando a novidade e inventiva do objeto, citando anterioridades (EP 0.520.539 e MU 8201936-3 – fls. 147/151 e 153/164).

Segundo, ainda, a autora, com base nessas anterioridades, o INPI indeferiu o pedido da ora 2ª. Ré, como patente de invenção, tendo, porém acatado a mudança da ALBRÁS, que se manifestou alegando que o modelo em questão somente se prestaria à aferição de novidade, e não mais de atividade inventiva, uma vez ter sido publicado após a data do depósito do pedido da patente, concluindo, então, o INPI, pela sua concessão.

O MM. Juízo *a quo* julgou improcedente o pedido, ao concluir através da análise dos documentos juntados aos autos, especialmente o laudo pericial do Juízo, não se apresentar o objeto MU 8403486-6 no estado da técnica na época do seu depósito, atendendo, assim, ao requisito da novidade, e ainda possuir ato inventivo, conforme previstos nos artigos 9º. e 11, da Lei 9.279/96.

Primeiramente, observo que, consoante entendimento deste

Egrégio Tribunal, sendo o INPI o responsável pela concessão da patente de modelo de utilidade, deve o mesmo figurar no pólo passivo da demanda, não merecendo qualquer retoque a sentença que afastou a arguição do instituto de ilegitimidade passiva *ad causam*.

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, p.1º.).

O pedido da 2ª. Ré foi depositado em 17/06/2004 como patente de invenção e concedido, em 29/6/2010, como modelo de utilidade – “TRILHO PARA CORREDIÇA~ -, para fabricação de canaletas aos pares, com redução de matéria prima e custos de produção.

Com efeito, após análise comparativa dos documentos apontados pela autora como aqueles que antecipavam a novidade ao modelo em tela MU 8403486-6, o perito do juízo verificou diferenças significativas entre aqueles e o modelo que se pretende anular. Logo, a anterioridade desses modelos não afasta a novidade do modelo MU 8403486-6, uma vez inexistente a identidade entre eles.

Assim, como salientou a irretocável sentença, não merecem prosperar os argumentos autorais, eis que os documentos juntados, ao contrário do pretendido, atestam que o modelo MU 8403486-6 não se encontrava no estado de técnica na data do depósito.

Em idêntico sentido, reforça o entendimento o percuciente parecer da Procuradoria Regional da República, às fls. 1.092/1.097:

Nos termos da perícia realizada, foi devidamente demonstrada a adequação do pedido de patente ao modelo de utilidade, em razão da fabricação dos trilhos para corrediças aos pares e com dimensões reduzidas da largura “b”, na medida em que acarretou



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

543330

2010.51.01.808460-9

um maior rendimento do processo produtivo, já que muitos trilhos podem ser produzidos longitudinalmente e lateralmente em uma mesma chapa de aço, economizando tanto a operação industrial quanto a matéria prima, e, assim, reduzindo os custos da produção (fls. 842).

Nesse sentido afirmou categoricamente o perito:

“Essa nova forma ou disposição do objeto de uso prático já conhecido, proporcionado pela patente MU8403486-6, resulta em melhor capacidade de utilização do referido objeto?”

Resposta: Sim, uma vez que permite uma melhoria na fabricação dos trilhos para corredeira, notadamente no que se refere à economia de material por permitir trilhos de menor largura e a possibilidade de se produzir vários trilhos dispostos lateralmente e longitudinalmente em uma mesma chapa de aço, barateando os custos do produto final (fls. 852)”

Nada obstante, para que se possa registrar uma patente de Modelo de Utilidade é necessário que sejam atendidos, entre outros, o requisito da novidade e o da inventividade, como se depreende dos dispositivos legais que regem a matéria:

Art. 9º. 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, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

(...)

Art. 11. 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 ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

2º. Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

(...)

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Ao requisito da novidade basta que o objeto da patente de utilidade não esteja inserido em estado técnico antes do depósito do pedido no INPI, ou seja, é suficiente que o objeto da patente não tenha sido franqueado ao conhecimento público antes do depósito.

Ademais, deve-se ter em conta, além do aspecto temporal, o conteúdo dos requerimentos, de modo que apenas um novo pedido que reproduza NA TOTALIDADE o objeto da patente anteriormente requerida será capaz de afastar o requisito da novidade.

Na hipótese, contudo, nenhum dos documentos indicados pelo autor, para demonstrar o estado de técnica do objeto da patente em questão, apresentou características idênticas as deste, não comprometendo, portanto, o requisito da novidade.

Com efeito, o autor indicou o documento MU 8201936-3, depositado em 23/08/2002 e publicado em 10/08/2004 (fls. 153) como pedido anterior que impossibilitaria o reconhecimento da novidade da patente em questão. Contudo, o perito do juízo concluiu, após aprofundada análise dos autos, que não há identidade de objetos entre a patente MU 8201936-3 e a MU 8403486-6, conforme se extrai do seguinte trecho:

O trilho da correção da patente MU8403486-6 é peça móvel, mas não tem como objetivo permitir sua confecção em chapas de 0,9 mm e obedecer a furações padronizadas com a correção do MU8201936-3. O trilho e a correção da patente MU8403486-6 podem ser



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

543330

2010.51.01.808460-9

fabricados em qualquer quantidade de furação, desde que o referido trilho possa ser fabricado aos pares (30,40) e de modo que pelo menos um furo (31 ou 32 ou 41 ou 42) contido em um primeiro plano (33 ou 43) de um primeiro trilho (30 ou 40) excede(sic), pelo menos em parte, a linha de centro (x) e corresponde(sic) à separação do plano correspondente (43 ou 33) de um segundo trilho correspondente (40 ou 30) ao dito primeiro trilho (30 ou 40). Essa nova disposição está ilustrada na Figura 2 da patente e possibilita a confecção de trilhos com largura `b` de menores dimensões, fato esse não objetivado pelo MU 8201936-3.

Ainda que se queira tentar fabricar as canaletas (07) do MU8201936-3 aos pares, conforme o trilho da patente MU8403486-6, essa operação seria impossível, ma vez que a furação padronizada dessas canaletas da anterioridade, diferentemente da patente MU8403486-6, não permitiria tal operação industrial, pois não existem pares de canaletas, mas sim um única peça padronizada, com a mesma distribuição na furação. Assim sendo, a canaleta revelada no MU8201936-3 “não destrói a novidade”do trilho da patente MU84003486-6(...)”(fls. 839/840)

Considerando que o modelo de utilidade MU8201936-3 não antecipa todas as características reivindicadas na patente MU8403486-6, forçoso reconhecer que o modelo de utilidade da segunda ré apresentava o requisito da novidade quando do pedido de patente.

Ainda nos termos da perícia, os catálogos Hettich, Mepla e Taiming, também apresentados pela autora para afastar a novidade da patente em questão, revelaram apenas trilhos comuns em estado de técnica, não abrangendo as modificações objeto da patente MU8403486-6, efetuadas justamente para otimização de material empregado em sua fabricação (fls. 865 – resposta aos quesitos 22 e 23 da segunda ré).

Além disso, a alegada anterioridade do

documento EP 0520539 igualmente não foi capaz de afastar a novidade na patente MU8403486-6, já que conforme esclareceu o perito, referia-se a uma corrediça fixável por meio de abas, com estrutura substancialmente diversa daquela da patente em questão.

Como não bastasse, em relação ao documento US 5.584,550, em que pese o perito haver constatado que seu objetivo era a redução de material para a fabricação de corrediças, concluiu que o mesmo trazia solução diferente da que consta da patente MU8403486-6, não infirmo a novidade reconhecida.

E, finalmente, quanto ao documento US 3.104.142 concluiu o perito que o mesmo revela corrediças comuns sem mencionar as características do objeto reivindicado na patente em questão, pelo que também não afeta o requisito da novidade.

Ante o exposto, considerando que o objeto da patente MU8403486-6 não se apresentava em estado de técnica quando do seu depósito, outra conclusão não resta senão a de que é legítimo o privilégio concedido pelo INPI, não merecendo qualquer reparo a r. sentença de primeiro grau.

De outro giro, no que diz respeito à inventividade, a patente MU8403486-6 também atende a este requisito, não havendo razões para sua anulação.

Na hipótese, consoante a conclusão do expert do juízo (fls. 853, resposta ao item d), a patente MU8403486-6 não decorreu de maneira óbvia ou comum do estado de técnica (arts. 13 e 14 da Lei n. 9.279/96), mas originou-se, efetivamente, de ato inventivo, embasado na realização de pesquisas para a obtenção do modelo específico de trilhos em questão, não havendo qualquer óbice para sua concessão.

Logo, considerando os documentos juntados aos autos, especialmente o laudo pericial do juízo, forçoso reconhecer a improcedência das alegações autorais.

Desta forma, não merece qualquer retoque a r. sentença apelada.

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial.

É como voto.





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

543330

2010.51.01.808460-9

Oficie-se ao Instituto Réu, como requerido na petição da 2ª Ré, às fls. 1.099, para imediato cumprimento da determinação contida na sentença, no sentido de proceder às publicações cabíveis.

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE REGISTRO IMPROCEDENTE. REGULARIDADE DA CONCESSÃO. ARTIGOS 9º. E 11 DA LEI 9.279/96. REMESSA DESPROVIDA.

- Após análise comparativa dos documentos apontados pela autora como aqueles que antecipavam a novidade ao modelo em tela MU 8403486-6, o perito do juízo verificou diferenças significativas entre aqueles e o modelo em tela.

- A anterioridade desses modelos, portanto, não afasta a novidade do modelo MU 8403486-6, uma vez inexistente a identidade entre eles.

- Quando do depósito do pedido de registro do modelo em tela, o objeto para o qual solicitada a proteção não se encontrava compreendido no estado da técnica, razão por que deve ser declarada a regularidade da concessão, uma vez atendido ao requisito da novidade.

- Remessa desprovida.

A C Ó R D ã O

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, 25 de abril de 2012 (data do julgamento).

PAULO ESPIRITO SANTO

Presidente da Turma e Desembargador Federal Relator