



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.808443-0

Nº CNJ : 0808443-88.2007.4.02.5101
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CONVOCADA MÁRCIA MARIA NUNES DE BARROS EM SUBSTITUIÇÃO À DESEMBARGADORA FEDERAL NIZETE LOBATO CARMO
APELANTE : WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA
ADVOGADO : EDEMAR PEREIRA CAPELLA E OUTROS
APELANTE : FOCA CONTROLES DE ACESSO LTDA
ADVOGADO : SILVIO LUCIO DE AGUIAR E OUTROS
APELADOS : OS MESMOS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : ROSA MARIA RODRIGUES MOTTA
REMETENTE : JUÍZO FEDERAL DA 25ª VARA-RJ
ORIGEM : VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200751018084430)

RELATÓRIO

Reexame Necessário e Apelações Cíveis de WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA e FOCA CONTROLES DE ACESSO LTDA, para reformar sentença¹ do Juiz Federal GUILHERME BOLLORINI PEREIRA, que julgou procedente em parte o pedido para determinar a alteração da patente de invenção PI 9700106-6², intitulada DISPOSITIVO EMERGENCIAL DE DESTRAVAMENTO DE GIRO, UTILIZÁVEL EM CATRACA DE QUATRO BRAÇOS³, para modelo de utilidade,

1 Fls. 522/540, integrada em sede de embargos de declaração de fls. 546/547.

2 Depositada em 16/1/97 e concedida em 17/8/2004, na classe 51: Meios para permitir passagem através de cercados, barreiras ou similares, por ex., torniquetes Borboletas.

3 Resumo: "DISPOSITIVO EMERGENCIAL DE DESTRAVAMENTO DE GIRO, UTILIZÁVEL EM CATRACA DE QUATRO BRAÇOS", compreendendo um dispositivo instalado no mecanismo de giro da catraca, que consiste em um sistema mecânico destinado a permitir, através de uma botoeira, o destravamento da referida catraca, também no sentido contrário ao de passagem normal, propiciando, assim, rápida evacuação dos passageiros, também através da porta de entrada, em situações de emergência, eliminando o estado de pânico criado pela barreira física. Para tanto, o invólucro de plástico (3) deve ser rompido com um pontapé, acionando automaticamente o botão (1) por ele recoberto. Com isso, a haste (4) será deslocada, inibindo a ação da mola (não visível), que em operação normal impele o trique (5) contra a roda dentada (6), impossibilitando o giro da catraca no sentido contrário. A partir deste instante, o dispositivo está completamente acionado e a catraca passa a girar livremente, deixando de ser um obstáculo na evacuação do ônibus. (Disponível em: www.inpi.gov.br. Acesso em 22/5/2012)

mantida o início do prazo de vigência (17/8/2004), além de condenar a WOLPAC e o INPI a ressarcirem à FOCA, cada uma, 1/3 das custas e honorários periciais. Sem honorários advocatícios, face à sucumbência recíproca.⁴

O juízo sentenciante concluiu que, a despeito do atendimento dos requisitos legais da novidade e da aplicação industrial, não restou demonstrada atividade inventiva apta para merecer a proteção com a natureza de invenção. O único tópico da reivindicação singular que não constou nas anterioridades apontadas refere-se à proteção do botão de emergência “...recoberto pela proteção (3) de plástico destrutível”, que apresenta nível inventivo mínimo. Afinal, “até mesmo para um leigo... a provisão de uma proteção ou cobertura de plástico destrutível para um equipamento de emergência não apresenta grau de inventividade suficiente a propiciar um efeito técnico não previsível ou inesperado”.

Acrescentou que o dispositivo da patente anulanda propicia melhoria funcional no uso e na fabricação de “catracas de quatro braços”, enquadrando-se na hipótese do art. 14 da Lei nº 9.279/96 (LPI)⁵. Tanto é assim que o próprio INPI, apesar de ter se manifestado pela manutenção da patente, admitiu, com lastro em Parecer Técnico da Divisão de Patentes de Engenharia Civil e Geral, que a PI 9700106-6 “foi concedida com natureza inadequada” (os grifos são do original).

Alega a WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, preliminarmente, que a sentença é *extra petita*, porquanto a causa de pedir circunscreve-se apenas na ausência do requisito legal da novidade, ao passo que a sentença fundou-se na carência de atividade inventiva. No mérito, aduz que deve ser mantida a patente como Privilégio de Invenção, eis que não era evidente, à época do depósito, liberação do fluxo de catraca em sentido contrário mediante acionamento de botão com o pé, possibilitando a rápida e segura evacuação dos usuários em situações de pânico, bem como o rearme do dispositivo por meio de chave Yale. Destaca que, neste sentido, são as respostas do laudo pericial aos seus quesitos nº 4, 6, 8 e aqueles de fls. 485 e 486, do INPI.

Alega a FOCA CONTROLES DE ACESSO Ltda. que a patente em litígio deve ser totalmente anulada, nos termos da conclusão do perito judicial e do seu assistente técnico, por conter elementos caracterizadores do estado da técnica. Quer a reforma da sentença para anulação da PI 9700106-6 e, caso mantido o *decisum*, que os réus/apelados suportem a totalidade das custas e sejam condenados em honorários advocatícios.

Contrarrazões do INPI, às fls. 576/577, pugnando pela manutenção da sentença, pois “as distinções do produto, ... primordialmente voltado à

4 Fls. 522/539 e 546/547 – sentença e declaratórios; fls. 548/556 – apelação da Wolpac; e fls. 561/572 – apelação da Foca.

5 **Art. 14 da Lei nº 9.279/96.** 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.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.808443-0

capa plástica rígida destrutível que envolve o botão de destravamento, constitui melhoria funcional em relação ao Estado da Técnica contemporâneo ao seu depósito”.

Contrarrazões da FOCA Ltda, às fls. 579/585, rechaçando a alegação de sentença *extra petita*, vez que o *decisum* apenas acolheu seu pedido subsidiário. Insiste na reforma da sentença, para que seja privilegiado o laudo pericial e anulada a patente de invenção da WOLPAC.

O Procurador Regional da República MÁRIO FERREIRA LEITE opinou pelo improvimento do recurso da WOLPAC e pelo provimento parcial da apelação da FOCA, para o reconhecimento da sucumbência da parte adversa, posto que acolhido pedido alternativo eventual (fls. 586/589).

É o relatório.

MARCIA MARIA NUNES DE BARROS
Juíza Federal Convocada

VOTO

Mantenho a sentença, face à clareza e profundidade com que enfrentou as questões em debate.

A parte autora FOCA CONTROLES DE ACESSO Ltda. ajuizou esta demanda objetivando a anulação da Patente nº PI 9700106-6, depositada em 16/1/1997 e concedida em 17/8/2004 à WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, na classe 51⁶, sob o título DISPOSITIVO EMERGENCIAL DE DESTRAVAMENTO DE GIRO, UTILIZÁVEL EM CATRACA DE QUATRO BRAÇOS. Eis o resumo da invenção:

[...] dispositivo instalado no mecanismo de giro da catraca, que consiste em um sistema mecânico destinado a permitir, através de uma botoeira, o destravamento da referida catraca, também no sentido contrário ao de passagem normal, propiciando, assim, rápida evacuação dos passageiros, também através da porta de entrada, em situações de emergência, eliminando o estado de pânico criado pela barreira física. Para tanto, o invólucro de plástico (3) deve ser

6 Meios para permitir passagem através de cercados, barreiras ou similares, por ex., torniquetes Borboletas.

rompido com um pontapé, acionando automaticamente o botão (1) por ele recoberto. Com isso, a haste (4) será deslocada, inibindo a ação da mola (não visível), que em operação normal impele o trique (5) contra a roda dentada (6), impossibilitando o giro da catraca no sentido contrário. A partir deste instante, o dispositivo está completamente acionado e a catraca passa a girar livremente, deixando de ser um obstáculo na evacuação do ônibus⁷.

Subsidiariamente, pediu a modificação da natureza do privilégio para Modelo de Utilidade (MU).

Alegou ser empresa com sede no Rio Grande do Sul desde 18/11/1997 e que, dentre outras atividades, fabrica, comercializa, importa e exporta produtos e equipamentos mecânicos, eletromecânicos e eletrônicos para controle de acesso e contagem de pessoas, especialmente catracas para ônibus e estações rodoviárias. Face à carência no mercado, desenvolveu dispositivo nominado “CATRACA ANTI-PÂNICO”, para destravamento do equipamento em situações de emergência (pânico). Tal dispositivo, por estar em domínio público, não era patenteável.

Acontece que a WOLPAC ajuizou diversas ações na Comarca de Caxias do Sul/RS em face da autora FOCA, alegando contrafação da PI 9700106-6, quando, na verdade, o objeto patenteado como privilégio de invenção é uma junção de elementos que estão no estado da técnica - art. 11, § 1º da LPI⁸. Trata-se, na verdade, de um dispositivo utilizado em veículos urbanos de transporte de passageiros (ônibus e lotações) que “*libera o sentido inverso da catraca, fazendo com que ela gire livremente para ambos os sentidos*” e que, depois de acionado, retorna à posição funcional através de uma chave Yale, que fica com o responsável da empresa adquirente do equipamento.

Acresceu que a WOLPAC já utilizava este sistema desde 1993, conforme patente MU 7302054-0⁹, de sua titularidade, posteriormente abandonada, que, por sua vez prevê disposição construtiva já existente na

7 Disponível em: www.inpi.gov.br. Acesso em 22/5/2012

8 **Art. 11 da Lei nº 9.279/96.** 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.

9 **Resumo da MU 7302054-0:** Patente de Modelo de Utilidade “DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM CONJUNTO DE DESTRAVAMENTO ELETROMECAÂNICO PARA BLOQUEIO DE QUATRO BRAÇOS”, compreendendo melhorias técnicas introduzidas em bloqueio mecânico convencional, onde foi incorporado em sistema de destravamento através de solenóide, permitindo que o bloqueio possa funcionar em conjunto com equipamentos embarcados nos ônibus, tais como computadores de bordo, validadores de cartões, bilhetes, fichas e assemelhados. (cf. fls. 134). Patente de modelo de utilidade depositada em 29/10/93 e concedida em 27/6/95. Encontra-se extinta desde 3/4/2007, por força do art. 78, inciso IV, da LPI.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.808443-0

MU 7202032-6¹⁰, denominada DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM BARREIRA MECÂNICA, depositada por Paolo Filippo Variola, em 15/12/1992, também para inversão do fluxo de pessoas nas catracas através da introdução de miolo de chave, capaz de alterar o sentido do giro (já em domínio público), ambas apresentadas como anterioridades impeditivas. Defendeu que o ato administrativo que concedeu a exclusiva afrontou o artigo 8º da LPI, devendo, se for o caso, ser protegido apenas como Modelo de Utilidade (art. 9º da LPI¹¹).

Sustentou, ao fim, diferenças construtivas nos dois equipamentos, posto que o elemento principal do seu dispositivo é um corpo cilindro com um pino que faz o destravamento, sem necessidade de chave para o retorno à atividade funcional, como naquele da empresa adversa.

A WOLPAC, à sua vez, arrazoou, em apertada síntese, que as anterioridades apontadas não previam o procedimento de alteração do fluxo em situações emergenciais. *“O acionamento do dispositivo antipânico por meio de uma botoeira, revestida por um lacre plástico que pode ser quebrado facilmente legitima [...] a patente anulanda, eis que preenchidos os requisitos da novidade e atividade inventiva”* (fls. 347).

O *decisum* apelado, conforme relatado, determinou a modificação da natureza da Patente de Invenção nº 9700106-6 para Patente de Modelo de Utilidade, por considerar que o grau de inventividade apresentado pela mesma não atende à norma do artigo 13 da LPI¹², podendo ser enquadrado como ato inventivo, definido no artigo 14 da LPI¹³, suficiente para validar uma patente de modelo de utilidade.

Assim posicionado, passo a examinar os recursos.

10 **Resumo da MU 7202032-6:** O presente modelo de utilidade constitui-se de catraca com dispositivo de regulagem de sentido de fluxo de pessoas que passam por determinado ponto. Este dispositivo mecânico permite a alteração do sentido horário para anti-horário, e vice versa, sem precisar remover a catraca do local afixado. Patente de modelo de utilidade depositada em 15/12/92 e considerada definitivamente retirada, posto que não requerido o exame, conforme despacho publicado na RPI 1356, de 26/11/96 (cf. fls. 120 e site: www.inpi.gov.br)

11 **Art. 9º da Lei nº 9.279/96** 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.

12 **Art. 13 da Lei nº 9.279/96.** 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.

13 **Art. 14 da Lei nº 9.279/96.** 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.

I - Da apelação da WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA:

A sentença não é *extra petita*.

Da análise da exordial depreende-se, claramente, que a causa de pedir consubstancia-se na ausência dos requisitos de novidade e de atividade inventiva, previstos no artigo 8º da LPI, como bem observado pelo Juízo sentenciante que, inclusive, transcreveu trecho da peça contestatória da ora apelante, onde afirmou que “*segundo entendimento da autora, a Carta Patente PI 9700106-6 não contém atividade inventiva...*”¹⁴. Tal fato, por si só, afasta qualquer dúvida sobre eventual compreensão dos limites do pedido, bem como alegação de afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, o objeto da apelação da WOLPAC cinge-se em definir se a Carta Patente nº PI 9700106-6 cumpre o requisito da atividade inventiva, essencial à patenteabilidade das invenções (PI), ou se é decorrente de ato inventivo, de sorte a ser protegida apenas como modelo de utilidade (MU), como decidido pelo Juízo *a quo*.

É consabido que é patenteável: (i) a invenção que cumpra, simultaneamente, os requisitos da novidade, aplicação industrial e atividade inventiva (artigo 8º da LPI¹⁵); e (ii) o modelo de utilidade que apresente novidade na forma ou disposição do objeto de uso prático (ou parte dele), aplicação industrial e ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação (artigo 9º da LPI¹⁶).

Ora, para serem considerados novos, a invenção e o modelo de utilidade não podem estar compreendidos no estado da técnica, que 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*” (§ 1º do artigo 11, com meus destaques). Neste aspecto, em remate, o doutrinador DÊNIS BORGES BARBOSA aduz que “*há novidade se o invento sob análise não está prefigurado integral e exatamente em nenhum documento ou nenhum uso público da mesma solução técnica*”.¹⁷

Para as patentes de invenção, a par da novidade, deve-se verificar a existência de atividade inventiva, considerada quando o invento não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica para um técnico no assunto, à época do depósito, com os recursos disponíveis (artigo 13 da

14 Cf. fls. 16 da inicial, 344 e 528.

15 **Art. 8º da Lei nº 9.279/96.** É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

16 **Art. 9º da Lei nº 9.279/96.** 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.

17 BARBOSA, DENIS BORGES. O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pág. 11.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.808443-0

LPI).

O modelo de utilidade (MU), por sua vez, é patenteável quando o objeto apresentar ato inventivo que, segundo as Diretrizes de Exame do INPI, ocorre quando a modificação introduzida resulta em avanço funcional no seu uso ou fabricação, facilitando a atividade humana e/ou melhorando a sua eficiência. Como ensina DÊNIS BORGES BARBOSA, “*esta patente reconhece avanços mínimos da produção industrial, dando-lhe proteção mais curta e menos vigorosa – exatamente por não exigir maior distância entre os níveis inventivos*”¹⁸.

Em síntese: o ato inventivo (necessário para a concessão de uma patente de modelo de utilidade) possui menor grau de criatividade que a atividade inventiva (necessário para a concessão de uma patente de invenção), de modo que, no primeiro caso, as inovações decorrentes são consideradas como de segunda geração (adaptações, etc.¹⁹).

No caso dos autos, a patente PI 9700106-6 descreve dispositivo de segurança que permite que catracas de veículos de transportes coletivos funcionem no sentido oposto após acionamento, com simples chute, de botão protegido por plástico quebrável, a fim de facilitar a evacuação em situação de pânico²⁰.

O perito corretamente considerou as seguintes anterioridades: MU 7202032-6 (fls. 120/133 e 166/179)²¹ e MU 7302054-0 (fls. 134/140 e 150/161)²², além da PI 206.527²³, mencionada no Parecer Técnico Comparativo juntado pela FOCA, às fls. 74/92 (fls. 117/119), descartando

18 Idem. Uma introdução à Propriedade Intelectual. Ed. Lumen Juris, 2003.

19 BARBOSA, DENIS BORGES. O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguilidade e Margem Mínima. Ed. Lumen Juris, 2010, pág. 25.

20 Confira-se o que consta no **relatório de reivindicação**:

a) liberação do giro contrário somente quando necessário, bastando dar um pontapé em um botão;
b) rápida evacuação dos usuários do coletivo num momento de emergência, evitando as conhecidas situações de pânico, criadas pelo obstáculo em si;
c) lacre (invólucro plástico) que, com seu rompimento, acusa a utilização do sistema;
d) rearme do dispositivo de maneira simples, rápida e controlada, levando-se em cota que a reabilitação do dispositivo é feita com o auxílio de uma chave tipo “YALE”, normalmente de posse do responsável pela empresa.

21 Patente de modelo de utilidade depositada em 15/12/92 e considerado definitivamente retirado, posto que não requerido o exame, conforme despacho publicado na RPI 1356, de 26/11/96 (cf. fls. 120 e site: www.inpi.gov.br)

22 Patente de modelo de utilidade depositada em 29/10/93 e concedida em 25/3/97. Encontra-se extinta desde 3/4/2007, por força do art. 78, inciso IV, da LPI

corretamente o Catálogo da empresa ACE SCHMERSAL (141/147) , por não apresentar data impressa nem estar associado com outro documento que o possa situar cronologicamente.

Considerando que a novidade é pré-requisito essencial para a existência de atividade inventiva e, da mesma forma, para afastar o estado da técnica, hei por bem, neste primeiro momento, analisar o preenchimento desta condição legal.

O perito judicial, após elaborar tabela comparativa com as características da reivindicação da PI 9700106-6 com àquelas equivalentes dos documentos de anterioridade supracitados, apropriou para análise da novidade apenas a MU 7302054-0, que apresentou maior número de características equivalentes ou idênticas (cf. fls. 439/448). Na oportunidade, observou que:

O tipo de botão utilizado e reivindicado na PI 9700106-6 é de uma modalidade chamada de impulsão ou de choque, que, ao ser aplicada uma carga sobre sua cabeça, desloca uma haste interna desde uma primeira posição inativa, na qual a haste interna está retraída por dispositivos apropriados, tais como mola, para uma segunda posição, na qual a haste é estendida. Nesta posição ocorre o travamento da haste interna através de um cilindro de chave integrado no botão, o destravamento sendo pelo acionamento do cilindro de fechadura através de uma chave tipo Yale. Deve ser observado que o botão deve abranger dois componentes distintos, um cilindro de chave e uma chave para acioná-lo.

Em contraste, os documentos MU 7202032-6 e MU 7302054-0 revelam dispositivos que são providos de um cilindro de chave, não operando segundo o princípio de impulsão, mas sim apenas travando seus componentes em uma posição ou destravando-os a partir desta posição através de um cilindro de chave. Portanto, as alegações colocadas no Laudo Técnico (folhas 88 a 90 dos autos) referentes aos citados documentos de que “A FUNÇÃO, CONSTRUTIVIDADE E RESULTADO FINAL SÃO IGUAIS...” são improcedentes”.(os grifos são do original - cf. fls. 448)

Neste ponto, por se tratar de questão eminentemente técnica, valho-me do laudo pericial, que detalhadamente analisou os documentos de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.808443-0

anterioridade apontados pela parte autora, concluindo que a PI 9700106-6 atende o requisito da novidade, por não ter sido antecipada por nenhuma das anterioridades apontadas.

Presente a novidade, resta examinar se o objeto da patente em litúgio possui atividade inventiva, de sorte a ser mantida como Patente de Invenção (PI). Também neste aspecto (existência ou não de atividade inventiva) a prova pericial deve ser novamente prestigiada. E assim o faço.

Conforme demonstrado pelo *expert*, o único tópico da reivindicação da PI 9700106-6 que não é evidente para um técnico no assunto e que não foi antecipada por quaisquer das referências apontadas, e que poderia ser protegido pela patente, é aquele que descreve a forma de proteção ou cobertura do botão, “*em forma de carcaça plástica circular e rompível no rebaixo [3a], sendo dotada solidariamente de uma cobertura axial (3.1) rompível*” (cf. fl. 463).

Acontece que a provisão de uma proteção de plástico destrutível para equipamentos de emergência é amplamente previsível e conhecida na arte sendo, de fato, dotada de um nível inventivo mínimo. A inovação, contudo, permitiu melhoria funcional no uso e na fabricação de “catracas de quatro braços”, devendo ser exclusivada como modelo de utilidade.

A apelante WOLPAC insiste, ainda, na tentativa de demonstrar atividade inventiva na patente anulanda, que o perito pericial, nomeadamente ao responder aos seus quesitos de nº 4, 6 e 8 e aqueles de fls. 485/486 do INPI, reconheceu que o problema solvido por ela não era evidente, mesmo para um técnico no assunto. E mais, a funcionalidade da chave Yale contida na MU 7202032-6 e MU 7302054-0 é diferente da contida na PI 9700106-6.

Equivoca-se, mais uma vez, a apelante. Em verdade o ilustre perito afirmou, mais de uma vez, no seu laudo técnico, que o dispositivo objeto da patente é um sistema de alavanca amplamente conhecido, enquadrada na esfera de conhecimento de qualquer técnico do assunto. Veja-se, a respeito, a resposta à seguinte quesitação do INPI:

A propriedade de sinalizar uma violação do meio de liberação, sem a devida motivação através de uso de lacre destrutível é ou não considerada evolução técnica neste tipo de conhecimento?

Resposta: [...] em veículos de transporte coletivo existem sinalizações providas com lacre que devem ser destruídos para a ativação de um dispositivo de

emergência. Isto, associado com o restante do dispositivo que nada mais é um simples sistema de alavanca amplamente conhecido e usado por qualquer especialista de conhecimento mínimo na arte, não poderia conduzir a uma patente de invenção (fl. 485/486)

Noutra oportunidade, a prova técnica, mais uma vez, demonstrou detalhadamente que:

o efeito técnico que adviria da possibilidade de regulação da catraca para permiti-la girar tanto no sentido horário e, no caso de uma situação de emergência, ou pânico, quanto no sentido anti-horário, NÃO É NOVO NEM DIFERENTE daquele antecipado pela anterioridade MU 7202032-6. Tampouco é surpreendente, mesmo no caso de situações adversas ou no caso de situações de evacuação de emergência de pessoas, tais como tumultos, incêndios, etc. Em contraste, tal giro em duas direções, ao contrário do colocado no estado da arte na patente PI 9700106-6 já era plenamente previsível à época do depósito do pedido. [...] No entanto, a PI 9700106-6 sugere outro meio através de um botão de impulso ou choque. (fl. 459)

E finalizou que os sistemas de botão de impulso ou choque “são óbvios para um técnico no assunto possuindo até mesmo conhecimentos os mais básicos em mecânica” (fl. 462).

Diante disso, deflui facilmente que o objeto da patente decorre da justaposição de processos conhecidos, porém sem prover novo efeito técnico para alcance da finalidade pretendida.

Destaco que o INPI, autarquia federal que tem por finalidade precípua executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, concordou expressamente com a solução dada pelo Juízo *a quo* (fls. 205/206 e 576/577).

Por todas essas razões, não deve prosperar a pretensão recursal da WOLPAC.

II – Da apelação da FOCA CONTROLES DE ACESSO Ltda:

Afasto, de saída, a alegação de que a patente anulanda contém elementos caracterizadores do estado da técnica contemporâneo ao depósito.

Define-se estado da técnica como tudo aquilo tornado acessível



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.808443-0

ao público antes da data do pedido de patente, por uso ou por qualquer outro meio no Brasil ou no exterior. Disso decorre que não pode haver novidade.

Todavia, no caso em exame, como amplamente demonstrado, o objeto da patente atendeu ao requisito da novidade, impondo-se, assim, a manutenção da exclusiva, porém apenas como modelo de utilidade, tal como pleiteado subsidiariamente pela ora recorrente.

Não assiste razão à apelante também quanto à condenação da parte vencida nas custas e honorários advocatícios. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 616.918/MG, firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de cumulação subsidiária de pedidos (quando há hierarquia entre eles, com rejeição do pedido principal e acolhimento do subsidiário), hipótese dos autos, surge para a parte autora interesse em recorrer e, em última análise, sucumbência parcial da pretensão. Diante disso, ambas as partes devem suportar os ônus sucumbenciais (cf. Informativo 441/STJ²⁴).

No caso dos autos, a Foca estabeleceu ordem de preferência ou de hierarquia entre os pedidos formulados: declaração da nulidade da Carta Patente nº PI 9700106-6 ou modificação da sua natureza para patente modelo de utilidade (cf. fls. 28, itens “a” e “b”). A rejeição do pedido principal e o acolhimento do pedido subsidiário determinam a manutenção da sucumbência recíproca.

Assim, tampouco deve prosperar a pretensão recursal da autora/apelante.

24 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA.

[...] a cumulação imprópria subsidiária de pedidos, também chamada de eventual por alguns doutrinadores, está regulada no art. 289 do CPC e se faz presente quando o autor formula dois ou mais pedidos excludentes em ordem de hierarquia fixada na petição inicial, os quais somente deverão ser examinados e eventualmente acolhidos no caso de ser rejeitado o pedido imediatamente anterior. Dessa forma, evidencia-se, na cumulação subsidiária de pedidos, haver parcial sucumbência da parte que não teve sua pretensão atendida na extensão que preferencialmente desejava. [...] nesses casos, a solução a ser adotada para resolver a controvérsia passa, em um primeiro momento, pela classificação do pedido, para que então possa ser definido o regime jurídico a ele aplicável, sobretudo quanto aos honorários advocatícios e ao interesse de recorrer. Diante do exposto, os embargos de divergência foram providos de acordo com a orientação do acórdão paradigma de que, **havendo a rejeição do pedido principal e o acolhimento de outro subsidiário, estará configurada a mútua sucumbência**, podendo ainda o juiz, no caso concreto e com respaldo na equidade, atribuir os ônus de sucumbência integralmente ao réu, quando reconhecer a sucumbência mínima do autor naqueles casos em que há parcial equivalência entre os pedidos principal e subsidiário. Precedentes citados: REsp 618.637-SP, DJ 27/8/2007; AgRg no Ag 264.726-SP, DJ 26/6/2000; EDcl no REsp 380.435-RS, DJ 24/10/2005, e EDcl nos EDcl no REsp 383.316-RS, DJ 5/12/2005. ([EREsp 616.918-MG](#), Rel. Min. Castro Meira, julgados em 2/8/2010) – Cf. Informativo/STJ 441

No mais, mantenho a condenação do INPI ao ressarcimento de 1/3 dos honorários periciais e custas, porquanto, tratando-se de pedido de registro de patente de invenção, deveria realizar buscas em bancos de dados mundiais para verificar anterioridades e grau atividade inventiva. No caso, tudo indica que houve falha na busca efetivada pelo examinador.

Além disso, note-se que, na contestação, pugnou pela manutenção da Patente de invenção, a despeito de reconhecer que o produto fabricado pela FOCA constituiu melhoria funcional do dispositivo destravador da roleta, dando mais praticidade ao seu uso, e que a exclusiva foi concedida com natureza inadequada (cf. fls. 205/206 e 577).

Com todas essas considerações, nego provimento à remessa necessária e às apelações.

É como voto.

MÁRCIA MARIA NUNES DE BARROS
Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA. MODELO DE UTILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS

1 – A sentença não é *extra petita*, porquanto adstrita ao pedido e à causa de pedir da exordial.

2 – A novidade afasta o elemento caracterizador do estado da técnica. Inteligência do § 1º do art. 11 da Lei nº 9.279/96.

3 – Sendo a inovação dotada de nível inventivo mínimo, porém propiciando melhoria funcional no uso e fabricação de equipamento de emergência utilizado em transportes coletivos, há de ser exclusivada como modelo de utilidade. Incidência do art. 14 da Lei nº 9.279/96.

4 – Tratando-se de cumulação subsidiária de pedidos - quando há hierarquia entre eles, com rejeição do pedido principal e acolhimento do subsidiário -, resta evidenciado interesse em recorrer e, em última análise, sucumbência parcial da pretensão. Diante disso, ambas as partes devem suportar os ônus sucumbenciais. Precedentes do STJ.

5 – Negado provimento à remessa necessária e aos recursos.

ACÓRDÃO

Decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, negar provimento à remessa necessária e às apelações, na forma do relatório e do voto da Relatora, que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2007.51.01.808443-0

ficam fazendo parte integrante do presente acórdão.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2012.

MÁRCIA MARIA NUNES DE BARROS
Juíza Federal Convocada