



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0818327-39.2010.4.02.5101 (2010.51.01.818327-2)
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
APELANTE : METARLÚGICA ECCEL LTDA - ME E OUTROS
ADVOGADO : PR032543 - MARIA INEZ ARAUJO DE ABREU E OUTRO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO : RJ139475 - JOAO JOAQUIM MARTINELLI
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08183273920104025101)

VOTO

Conheço dos recursos de apelação, uma vez presentes seus pressupostos legais.

Como relatado, trata-se de apelações de sentença que julgou procedente em parte o pedido da inicial, determinando que a patente de modelo de utilidade MU 8102064-3, referente a "Aperfeiçoamento em serra-fita para corte de carnes e outros", tenha seu quadro reivindicatório readequado na forma reconhecida como necessária pelo INPI.

Em que pesem as razões dos apelantes, a sentença, incluída a decisão que a integrou, não merece reforma, pois bem decidiu a questão, nada havendo a ser reparado, valendo dela transcrever os seguintes lances (fls. 1.011/1.023:

"(...)

Conforme relatado, a autora ingressou com a presente ação sustentando a nulidade de tal patente, por entender que não preenche os necessários requisitos de novidade, ato inventivo, suficiência descritiva e unidade de invenção.

Como anterioridades, foram juntados os seguintes documentos: a) Patente de invenção PI9201182-9, com data de depósito de 31/03/1992, para "Máquina serra-fita para açougue e estabelecimentos congêneres" (fls.188/189); b) Catálogo de serra-fita modelo Gural Luci 400 e nota fiscal com data de 05/09/2004 fazendo menção a esse modelo (fls.218/219 e 223) c) Patente US6382065, de 07/05/2002 (fls.226/228, 232/237 e 532/564); d) Patente US3902391, de 02/09/1975 (fls.238/242); e) Patente US1643829A, de 27/09/1927 (fls.435/442); f) Patente US2525004, de 10/10/1950 (fls.443/449); g) Catálogos SKYMSEN, referentes aos modelos de serra-fita SI, SL, SS, SK e SKL (fls.648/715).

Da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que os documentos de fls.219/219 e 223 (Serra fita modelo Gural Luci 400 e nota fiscal), bem como os documentos de fls.648/715 (Catálogos SKYMSEN, referentes aos modelos de serra-fita SI, SL, SS, SK e SKL), não podem ser considerados como estado da técnica, dado que não são anteriores ao pedido de depósito da patente de modelo de utilidade anulanda (27/09/2001) ou não é possível verificar a data de sua elaboração.



(...)

O laudo pericial de fls.758/765, portanto, concluiu pela nulidade da patente de modelo de utilidade MU8102064-3, por ausência do requisito de ato inventivo, em razão de as melhorias descritas no quadro reivindicatório decorrerem de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, consistente na matéria antecipada pelas patentes PI9201182-9, US6382065, US1643829A e US2525004.

A Autarquia, no entanto, apresenta parecer técnico (fls.848/851) pela manutenção da patente MU8102064-3, com as modificações já sugeridas em 07/12/2010 (retirada dos trechos explicativos constantes na reivindicação), sustentando que o fato do perito ter perfazido a análise de vários documentos como anterioridades para concluir o estado da técnica, recorrendo a segmento diverso (engenharia mecânica automotiva) para alegar a obviedade, seria evidência suficiente do atendimento do requisito de ato inventivo do modelo de utilidade anulando.

(...)

Alega a autora que a empresa ré “em um mesmo documento de patente tenta proteger quatro diferentes supostos desenvolvimentos, violando a regra de unidade técnico-funcional e corporal do objeto”.

Afirma, portanto, que o pedido de patente em questão viola o requisito de unidade de invenção, prevista no art. 23 da LPI, que assim dispõe:

Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

Conforme se extrai do dispositivo legal transcrito, os registros de modelos de utilidade devem se limitar a apenas um objeto (unidade corporal), que desempenhe uma funcionalidade específica (unidade técnico-funcional).

Nada impede, portanto, que o mesmo pedido contenha “uma pluralidade de elementos distintos” ou, nos termos colocados pela autora “quatro diferentes supostos desenvolvimentos”, para a consecução da melhoria funcional a qual se propõe. Não há, portanto, ofensa à regra de unidade de invenção, dado que o modelo de utilidade, que se propõe ao “melhor rendimento na operação de uso” da serra-fita, ou seja, um objeto destinado a uma função bem definida (corte de carnes e ossos), respeita a regra de unidade corporal e técnico-funcional.

(...)

Quanto ao requisito da novidade, o laudo pericial (fls.774/819) não encontra a matéria integralmente antecipada por um único documento, dentre os apresentados nos autos.

Analizando os documentos apontados como anterioridades pela Autora e que têm



data confirmada (Patente de invenção PI9201182-9 - fls.188/189; Catálogo de serra-fita modelo Gural Luci 400 - fls.218/219; Patente US6382065 - fls.226/228, 232/237 e 532/564; Patente US3902391 - fls.238/242; Patente US1643829A - fls.435/442), e; Patente US2525004 - fls.443/449), verifico que nenhum deles antecipa integralmente a matéria da patente em litígio, havendo diferenças entre eles.

Assim, não estando a matéria do objeto da patente de modelo de utilidade MU8102064-3 comprovadamente antecipada em uma única fonte, considero que a mesma é dotada de novidade.

(...)

Após a elaboração do laudo pericial, o INPI manteve a posição de que a patente atende os requisitos legais, com as mudanças sugeridas, por entender que consiste prova cabal da existência de ato inventivo do pedido o fato de o perito do Juízo ter apresentado quatro anterioridades para tentar descrever a patente de modelo de utilidade anulanda (e, de fato, se são muitas as anterioridades, e de áreas tecnológicas diferentes da patente em questão, temos indícios de atividade inventiva).

Transcrevo as conclusões do INPI em seu parecer técnico (fls.848/851):

“Na análise dos itens (ii) e (iv) temos outra diferença crucial que impossibilita qualquer examinador de patentes do INPI de ter o mesmo entendimento do laudo pericial apresentado, a saber, todo examinador de patentes deve seguir os procedimentos que verificam o ato inventivo ou atividade inventiva de uma invenção. Nessa análise temos que utilizar no máximo a combinação de duas anterioridades, e em casos excepcionais, três anterioridades, para verificar a atividade inventiva de uma patente de invenção enquanto no caso do ato inventivo de uma patente de modelo de utilidade é utilizada uma anterioridade, e em casos excepcionais no máximo duas anterioridades.

No exame dos requisitos de patenteabilidade referentes ao ato inventivo e novidade da presente patente verifica-se que é impossível a reprodução parcial ou total das características descritas após o termo “caracterizado por” da reivindicação independente, de acordo com os procedimentos de exame do INPI. A análise é inequívoca nesse caso, pois mesmo que se faça uma composição dos documentos US1643829, PI9201182A e US2525004 não existe a possibilidade de reprodução da nova forma ou disposição da presente patente. Corroborando esta análise temos que o perito, Engenheiro Douglas Wilson Marostica Leite, utilizou quatro anterioridades para tentar descrever a presente patente, isso é a prova cabal da existência de ato inventivo no presente pedido.

Na análise do item (iii) verifica-se que existe concordância entre as partes.



Na análise do item (v) verifica-se outra diferença importante no que tange a um procedimento técnico de análise de patentes no INPI, a saber, nenhum examinador de patentes do INPI pode utilizar em qualquer parecer técnico de análise dos requisitos de patenteabilidade documentos em que não se tenha a certeza da data de publicação. Desse modo, somente documentos citados no presente parecer técnico podem ser utilizados na análise técnica.

CONCLUSÃO DO PARECER TÉCNICO

Os documentos analisados no processo em tela não comprometem a nova forma ou disposição encerrada pelo objeto da Patente de Modelo de Utilidade MU8102064-3. Em vista da argumentação apresentada neste parecer e em pareceres anteriores confirma-se a manutenção da Patente de Modelo de Utilidade MU8102064-3 com as modificações já sugeridas de apostilamento, parecer técnico de 07/12/2010, devido à necessidade da retirada dos trechos explicativos constantes da reivindicação independente, conforme determinava o item 15.1.3.2 (k) do NA 127 e que atualmente é determinada pelo item XII do Art. 13 da Instrução Normativa N° 030/2013...

(...)

Frise-se que o laudo do Juízo reconheceu justamente a melhora na limpeza da serra fita, pelo não acúmulo de resíduos, que consiste na melhoria objetivada pelo modelo de utilidade em questão, o que também foi corretamente apontado pelo INPI no primeiro parecer (fl.347):

“O problema apresentado no estado da técnica das serras-fita consiste no acúmulo excessivo de resíduos em virtude de peças e elementos estruturais pouco compactos e que têm várias reentrâncias e elementos de fixação como parafusos, gerando dificuldades de limpeza e desgaste acentuado das peças. A patente em litígio trata de um aperfeiçoamento em serra-fita para corte de carnes que possibilita um aumento da durabilidade do sistema, facilita a limpeza evitando o acúmulo de resíduos e obtém módulos mais compactos. A solução proposta para a resolução dos problemas no estado da técnica foi a substituição dos parafusos pela solda na fixação das chapas responsáveis pelo fechamento da estrutura, aperfeiçoamentos no volante e polia como também no esticador da lâmina. No esticador foi feita a inversão do rolamento, antes fixo no colante passando para o esticador. Ademais, o encaixe da wídea no taco guia da lâmina com possibilidade de rotação do encaixe.” - grifos meus.

Assim, entendo que devem prevalecer as conclusões do INPI, órgão que tem por



finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, para reconhecer o atendimento do requisito de ato inventivo, do pedido de modelo de utilidade em litígio.

Analisando todo o conjunto probatório, julgo que os documentos apontados como anterioridades, não podem ser considerados impeditivos à concessão da patente de modelo de utilidade em litígio, dado que a combinação deles não motivaria um técnico no assunto a chegar à matéria reivindicada na patente de modelo de utilidade MU 8102064-3 para “aperfeiçoamento em serra-fita para corte de carnes e outros”, nem constitui matéria decorrente de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, tendo sido devidamente comprovada a melhoria funcional a que se propõe.

(...)”

Como visto acima, bem houve a sentença ao julgar procedente em parte o pedido da exordial, mantendo e confirmando a validade da patente de modelo de utilidade MU 8001196-9, todavia determinando apenas a readequação de seu quadro reivindicatório na forma sugerida pelo INPI.

Primeiramente, não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao art. 535 do CPC/73.

A questão acerca da admissibilidade do documento D7, referente a uma das anterioridades impeditivas de registro apontadas, foi inequivocamente abordada na sentença, pelo que não consubstancia hipótese de sua nulidade o fato de o Juízo de origem, em sede de embargos de declaração, ter divergido dos argumentos da ora apelante, então embargante naquela ocasião.

Neste diapasão, a meu sentir foi acertada a sentença ao não aceitar como prova de anterioridade o documento D7, relativo à serra de fita para ossos marca Gural, modelo Luci-400, corroborando as conclusões do parecer técnico do INPI e do laudo do expert do Juízo, no sentido de que não há descrição da referida serra nas notas fiscais de fls. 220 e 224, além de serem discrepantes do contido no memorando de exportação de fl. 223, razão pela qual não foram admitidos como prova inequívoca da data da publicação do folder de apresentação do supracitado objeto (fl.219).

E mesmo se assim não fosse, o reconhecimento de que a data da publicação do aludido folder é anterior à data do depósito da patente anulanda proveito algum traria para a apelante, tendo em vista que o perito do Juízo, ao analisar o folder em questão, afirmou que “*por esse catálogo não há como afirmar que os elementos da serra fita Luci 400 antecipam todas as características presentes nas reivindicações do MU8102064*” (fls. 799/800), ou seja, de acordo com o laudo pericial, o já citado documento D7 não consubstanciaria anterioridade impeditiva para a concessão da patente anulanda.



Da mesma forma, os documentos D1 a D5, referentes a cinco modelos de serra fita da empresa Metalúrgica Siemens Ltda, não podem ser aceitos como anterioridades por inexistir nos autos provas acerca das datas de suas publicações. Os testemunhos dos representantes da referida empresa poderiam ter força probante, mas desde que fossem acompanhados de razoável início de prova documental, fato que, todavia, não ocorre nos presentes autos.

No que tange aos requisitos de patenteabilidade do MU8102064, conquanto a análise objetiva de uma patente dependa do conhecimento técnico de um especialista, o juiz não está vinculado à conclusão da perícia, mormente quando dispuser de outros elementos probatórios técnicos que permitam formar sua convicção, segundo os princípios da livre apreciação da prova e da não adstrição ao laudo pericial.

No presente caso, o Juízo proferiu sua sentença com fundamento em balizado parecer da Diretoria de Patentes do INPI, órgão máximo executor das normas que regulam a Propriedade Industrial no País, dotado de imparcialidade e de competência técnica para o exame de pedidos de patentes, no qual seus examinadores opinaram pela manutenção parcial da patente MU8102064.

Relevante salientar que as restrições na carta-patente em tela, no sentido de retirar da reivindicação independente trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens e uso do objeto, foram sugeridas pela Autarquia por contrariar o disposto na Instrução Normativa nº 30/2013.

No que se refere à alegação de que a patente de modelo de utilidade em exame seria nula por violar o disposto no art. 23 da LPI, razão não assiste à recorrente.

Ainda que exista independência entre os quatro “aperfeiçoamentos” descritos no modelo de utilidade MU8102064, tais elementos se conjugam para alcançar a melhoria funcional anunciada pela patente do objeto como um todo, daí não decorrendo a alegada violação à regra da unidade técnico-funcional e corporal do objeto da patente.

Também não merece prosperar a alegação de que a presença dos requisitos legais da novidade e do ato inventivo, na hipótese, deveria ser aferida a partir de vários documentos apontados como anterioridade.

Não obstante na análise do requisito novidade, como regra geral, deva ser aplicado o chamado princípio do documento único, pois entende-se que há novidade quando a invenção ou modelo de utilidade não é antecipado por um só documento do estado da técnica, no que tange à aferição do ato inventivo, ainda que seja preferível a aplicação do aludido princípio, em alguns casos é possível se considerar mais de um documento de anterioridade, desde que, de forma complementar, nele se encontrem detalhes construtivos do objeto *sub judice*.

Todavia, tal exceção deve ser vista com cautela, já que um pedido de patente de modelo de utilidade não deve ser confrontado com fragmentos de diversas anterioridades, sob pena de inviabilizar a concessão de patentes desse tipo.



Ademais, há que se ressaltar que, no caso específico da concessão de modelos de utilidade, não se pode exigir que o objeto merecedor do privilégio seja absolutamente novo, como também que o mesmo tenha grau de inventividade tão elevado como aquele exigido para as patentes de invenção, conforme se depreende da leitura do art. 9º da LPI: "*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*" (grifei).

Dessa forma, não se vislumbra erro ou ilegalidade que decorra do exame procedido pela Autarquia, que, à toda evidência, considerou a documentação apontada como anterioridade impeditiva pela autora, concluindo, ao final, que a mesma não antecipa integralmente a matéria protegida pela patente MU8001196-9, todavia restringindo o alcance de sua reivindicação independente, de forma a não contrariar os ditames da IN 30/2013.

Por fim, no que toca aos honorários advocatícios, também não merece prosperar o recurso dos réus.

O apostilamento imposto pela sentença, restringindo o quadro reivindicatório da patente em questão, consubstancia a nulidade parcial da mesma. Como o propósito da autora era ver declarada a nulidade total da patente, afigura-se acertado o decreto judicial que determinou a compensação dos honorários, em face da sucumbência recíproca, nos termos do art. 21 do CPC/73.

Ante o exposto, **nego provimento** aos recursos de apelação, mantendo na íntegra a r. sentença recorrida.

É como voto.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2017.

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal — Relator