



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015709-86.2016.4.04.7208/SC

RELATOR: JUIZ FEDERAL LORACI FLORES DE LIMA

APELANTE: PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS S/A. (RÉU)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

APELADO: SOUTH SERVICE TRADING SA (AUTOR)

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE E DESENHO INDUSTRIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA INPI.

1. O INPI, nas ações destinadas a anular registro de marca patentes, é parte autônoma e não mero assistente.

2. A ação de nulidade de registro de marca ou patente há que ser proposta contra o titular do registro, tendo o INPI como corréu, já que é a autarquia responsável pela concessão do registro de marcas e patentes.

3. O esgotamento do feito na esfera administrativa não se constitui em requisito para admissibilidade do processo judicial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2018.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em ação ordinária ajuizada por SOUTH SERVICE TRADING S/A em face de PAULISTA BUSINESS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS S/A e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, objetivando a declaração de nulidade da Patente BR 2020150312100 e Desenho Industrial BR 3020150056460. Alternativamente, postula o reconhecimento do direito da autora à importação e comercialização em território brasileiro da lâmpada estampada com a marca "Exilux - A-60 Slim LED".

Processado do feito, sobreveio sentença que assim consignou:

Ante o exposto, ***julgo procedente o pedido***, para:

a) declarar a nulidade dos pedidos de depósito no INPI da Patente "BR 20 2015 0312100" e do Desenho Industrial "BR 30 2015 0056460", por reconhecer que a Lâmpada importada e comercializada pela ré PAULISTA BUSINESS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS S/A (marca/modelo "Golden Ultraled A-60 Fit") não apresenta inovação, estando inserida no conceito de "estado da técnica" a que se refere a LPI;

b) declarar, em consequência, o direito de a parte autora continuar a importar e comercializar a lâmpada modelo "Exilux - A-60 Slim LED"; e

c) determinar ao INPI o arquivamento dos pedidos de depósito referidos no item "a", mesmo que ainda pendente de análise na sua esfera de atuação.

O INPI, em suas razões recursais, pretende a reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial. Preliminarmente, alega que: é parte ilegítima para figurar no polo passivo, tratando-se apenas de assistente litisconsorcial do réu; a ilegitimidade ativa da representante legal dos titulares dos direitos imateriais em discussão; a lide reside em torno de uma expectativa de direito, uma vez que não há efetiva concessão do registro de patente; carência da ação, vez que ausente interesse processual à autora, por falta de negatividade de pedido da Administração Pública. Quanto ao mérito, alega que a lei de regência tem eficácia limitada ao espaço, a exemplo de outros diplomas federais, razão pela qual não se aplica à propriedade imaterial internacional.

Apela PAULISTA BUSINESS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS, objetivando a reforma da sentença e a inversão do ônus sucumbencial. Aduz que a relação jurídica existente entre si e os inventores é meramente comercial, salientando que os próprios titulares do invento efetuaram o depósito do pedido da patente da lâmpada de LED com resfriamento. Alega que o julgamento é *extra petita*, haja vista que a apelada pugnou pela declaração de nulidade da patente e não do pedido de registro desta, razão pela qual impõe-se a decretação de nulidade da

sentença. Salienta, novamnte, que o expediente BR 20 2015 0312100 consiste em um mero pedido de registro e não em uma patente propriamente dita, evidenciando a inépcia da inicial.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia a respeito da titularidade do direito de propriedade industrial de patente e desenho industrial.

Em que pese ponderáveis, as alegações dos apelantes não merecem prosperar.

No tocante ao apelo do INPI, alinho-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual em se tratando de nulidade de registro propriamente dita, não há como negar a legitimidade do INPI para figurar no polo passivo, porquanto haveria interesse da autarquia na convalidação de sua decisão, proferida em processo administrativo de nulidade, tendo em vista que eventual invalidação pelo Poder Judiciário implicaria em comando ao INPI para que desconstituísse o registro anteriormente deferido (REsp 1.184.867-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/5/2014).

Ademais, no tocante às atribuições da representante legal dos titulares do registro de patente, tem-se que a insurgência do apelante não merece prosperar. A parte acostou à peça vestibular o instrumento de autorização e exploração de patente de design, concedida por Hu Fuzhong, o titular do bem imaterial (Evento 1-"OUT5"), à empresa autora, declarando-a parte legítima para defender todo e qualquer interesse relativo ao objeto da patente de design.

Quanto à alegação de expectativa de direito, é sabido que a Constituição Federal assegura, tanto aos litigantes em processo judicial, como em processo administrativo, o direito ao contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Contudo, o esgotamento do feito na esfera administrativa não se constitui em requisito para admissibilidade do processo judicial.

Com relação ao apelo da demandada, consigno que a decisão hostilizada não é *extra petita*, uma vez que não seria possível declarar a nulidade de patente não concedida pela Administração Pública. Como bem salientado nos autos, ao tempo do ingresso judicial a via administrativa não estava encerrada, de modo que não havia como pugnar pela declaração de nulidade de patente que sequer foi concedida pelo INPI. Assim, com acerto a conclusão do magistrado ao

declarar a nulidade do pedido de registro de patente, extinguindo, por consequência, a possibilidade de ser o mesmo concedido no âmbito administrativo.

Com efeito, considerando que o magistrado singular apreciou a controvérsia com exatidão, transcrevo seus fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, *verbis*:

(...)

Preliminares

Legitimidade passiva

A empresa ré Paulista Business é a representante legal e responde inclusive pelo trâmite dos processos de patente em nome dos titulares no Brasil (Srs. Zhang Huanyun e Liu Qijun). Observa-se, aliás, que os procuradores constituídos pela empresa também respondem pelos interesses dos titulares aqui no Brasil (evento 1, OUT16).

A empresa autora, por seu turno, está autorizada pelo titular da patente internacional Certificado 3268043 (Sr. Hu Fuzhong), a defendê-la, explorá-la e requerer sua concessão no Brasil (evento 1, OUT5).

Desnecessária, portanto, a citação dos detentores do direito imaterial, requerida pelo INPI.

De outro norte, interessa ao INPI o resultado da demanda, sendo que a sua legitimidade passiva nas ações de nulidade de registro de marca ou patente é pacificamente reconhecida pela jurisprudência pátria.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE. INPI. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. (...) 2. O INPI, nas ações destinadas a anular registro de marca patentes, é parte autônoma e não mero assistente. 3. A legitimidade da apelante CINEX decorre do fato de que "a decisão, nesta demanda, influenciará a esfera jurídica de ambas as empresas. A anulação da patente retirará os privilégios da ré Cinex e, via de consequência, esvaziará o objeto da cessão, atingindo a ré Firnold", consoante destacado pelo MM. Juízo a quo. (...). (TRF4, AC 5000820-29.2013.404.7113, TERCEIRA TURMA, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em 06/02/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA - NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI. SENTENÇA DE

PROCEDÊNCIA - HIGIDEZ DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 20, §§3º E 4º). 1. Preliminar rejeitada. 2. Apelação e remessa improvidas. (TRF4, APELREEX 5025695-82.2011.404.7000, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, D.E. 31/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE. INPI. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. I - O INPI, nas ações destinadas a anular registro de marca patentes, é parte autônoma e não mero assistente. II - A ação de nulidade de registro de marca ou patente há que ser proposta contra o titular do registro, tendo o INPI como co-réu, já que é a autarquia responsável pela concessão do registro de marcas e patentes. III - Recurso improvido. (TRF 2ª Região; AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5680 Processo: 9202086737/RJ; QUINTA TURMA; Relator(a) Desembargadora Federal TANYRA VARGAS; DJU - Data: 08/02/2000)

Rejeito, portanto, a preliminar aventada pelo INPI, mantendo o polo passivo da demanda tal qual formado.

Carência de ação - falta de interesse de agir

O INPI alega que carece o autor de interesse processual, porque inexistente posicionamento da administração pública acerca do pedido de registro. Diz não ser caso de falta de exaurimento na via administrativa e sim de ausência de comprovação de resistência à pretensão.

Sem razão, todavia.

A proteção à propriedade intelectual produz efeitos erga omnes, o que confere legitimidade ativa para propositura de ação de nulidade de patente a qualquer pessoa com legítimo interesse (TRF4, AG 2009.04.00.028231-8, Rel. MARGA INGE BARTH TESSLER, DE. 05/10/2009).

Na espécie, milita em favor da empresa ré a presunção de legitimidade dos atos administrativos (do INPI, no caso); e a autora já fora notificada extrajudicialmente por violação ao direito de propriedade industrial pela empresa PAULISTA BUSINESS. Esta deixou claro que pretende exclusividade na importação da lâmpada de LED A-60 (evento 1, OUT9, p.3).

Ou seja, mesmo que ainda não deferido o registro do pedido de patente e direito industrial pelo INPI, estando sob análise daquele órgão, a requerente está sendo enquadrada no âmbito de proteção da "patente da ré", o que torna manifesto o interesse na suspensão/anulação dos efeitos do pedido/registo.

Rejeito a preliminar.

Da revelia

A ré PAULISTA BUSINESS foi regularmente citada (evento 12), sendo certificada nos autos a ausência de contestação (evento 43).

Da ausência de contestação decorre a revelia da ré PAULISTA BUSINESS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS S/A, **ora decretada**, na forma do art. 334. do CPC:

"Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor."

Em virtude da decretação, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Autora na inicial. No entanto, a presunção não é absoluta, pois não afeta os direitos indisponíveis e obriga a sentença decidir de forma proporcional.

As questões de direito remanescem passíveis de análise, porque "A confissão ficta, principal efeito da revelia, não equivale ao reconhecimento da procedência do pedido. Como qualquer confissão, incide apenas sobre os fatos afirmados pelo demandante." (Curso de Direito Processual Civil. Fredie Didier Jr, Vol. 1. Salvador: Jus Podium, 2013. P. 572-573).

*Merece destaque, ainda, a inovação trazida pelo novo CPC, que agrega hipótese em que se deixa de aplicar os efeitos da revelia quando "**as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.**" (CPC, art. 345, inciso IV). Tal disposição, aparentemente, remete à intenção legislativa de vedação de prolação de decretos condenatórios embasados pura e simplesmente nos efeitos do instituto ("confissão ficta"), quando a pretensão inicial não vier lastreada em conjunto probatório que confira verossimilhança aos fatos motivadores do direito postulado.*

Mérito

A parte Autora ajuizou a presente ação contra a empresa PAULISTA BUSINESS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS S. A e o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, buscando a anulação do pedido da patente BR 20 2015 0312100 (Lâmpada de Led com resfriamento) e do Desenho Industrial BR 30 2015 0056460 (Lâmpada Led). Requer, sucessivamente, seja declarado o seu direito à importação e comercialização de Lâmpada similar, marca/modelo "Exilux – A-60 Slim LED".

Argumenta que para a aplicação do art. 7º da Lei 9.279/96 como fundamento de anterioridade deve ser considerada a patente a ela concedida para a lâmpada "Exilux – A-60 Slim LED" na República da China, porque anterior à depositada pela Ré. Afirma, também, que o desenho da lâmpada que ela importa da China são anteriores ao da empresa ré, e que a nulidade da patente

da empresa PAULISTA BUSINESS decorre da caracterização do "Estado da Técnica", por deixar de conter a necessária novidade.

A primeira norma nacional a regular a matéria foi a Lei 5.772/71, substituída pela Lei 9.279/1996 (LPI - Lei de Proteção Industrial). Foi a primeira, aliás, que criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que tem como atribuição conceder privilégios e garantias aos inventores e criadores em âmbito nacional. O art. 2º da Lei n. 5.648/70, com redação dada pela art. 240 da Lei nº 9.279/1996 (LPI), dispõe que o INPI:

"(...) 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, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial".

A LPI que, por seu turno, regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no Brasil, assim dispõe:

Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

(...)

Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º.

Portanto, no Brasil, a titularidade do direito de propriedade industrial, seja do invento ou do desenho industrial, é assegurada à primeira pessoa a realizar o ato de depósito para fins de patente ou registro, respectivamente, e não necessariamente ao primeiro inventor. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que embora o direito do inventor preexistisse à patente, "o direito exclusivo de exploração, o direito de propriedade industrial, só nasce com a patente, ou seja, 'o direito real de propriedade não se origina da invenção, mas da patente, sendo o depósito mera garantia da prioridade no privilégio" (RExt 94.468, 1ª Turma, Rel. Néri da Silveira, DJ 15/06/1984).

Em relação à disposição contida no artigo 7º da Lei 9.279/1996, diz a doutrina (Comentários à Lei da Propriedade Industrial, do Instituto Danemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual - IDS, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife: Renovar, 2005. p. 20):

"Este artigo é de suma importância por estabelecer o princípio do first-to-file (primeiro a depositar), já consagrado no Direito brasileiro nas legislações anteriores e na grande maioria dos países, em oposição ao sistema norte-americano de first-to-invent (primeiro a inventar), segundo o qual o direito à patente, em caso de conflito, cabe ao autor que primeiro realizou a invenção, independentemente da data de depósito.

Dada a incontroversa similaridade dos modelos, o depósito de um ou de outro, desde que venha a afinal gerar efeitos no Brasil mediante ulterior publicação, faz com que seu completo conteúdo (whole content approach) seja considerado estado da técnica para fins de aferição da novidade dos pedidos posteriores (arts. 11, § 2º, e 96, § 2º), de modo a obstativamente frustrar requisito tanto do art. 8º para a patente de invento quanto do art. 95 para o registro de desenho industrial por eles pretendidos.

Com efeito, assim dispõe a redação dos dispositivos mencionados:

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

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.

§ 3º 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. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º.

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser

aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido 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, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.

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

§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos. (grifos nosso).

Assim, importa tão somente identificar qual foi, dentre os dois exibidos por cada qual das partes, o primeiro depósito a gerar efeitos no Brasil. Os trechos abaixo grifados elucidam o tema.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. LEI Nº 9.279-69 (LPI). PATENTE ESTRANGEIRA. DIREITO DE PRIORIDADE UNIONISTA. AUSÊNCIA DE REIVINDICAÇÃO DA PRIORIDADE. De acordo com a legislação nacional e o tratado de Convenção de Paris, a Patente de Invenção estrangeira terá prioridade também no Brasil, desde que seja efetuado um depósito nacional ou reivindicada sua prioridade no Brasil. Trata-se do princípio da Prioridade Unionista. Esse princípio, estabelecido pelo artigo 4º da Convenção da União de Paris - CUP, dispõe que o primeiro pedido de patente ou desenho industrial depositado em um dos países membros serve de base para depósitos subsequentes relacionados

à mesma matéria, efetuados pelo mesmo depositante ou seus sucessores legais. Tem-se, pois, o direito de prioridade unionista;. O artigo 16 da Lei nº 9.279/96 - LPI consagra na legislação pátria o direito de prioridade do depositante previsto na CUP. O referido dispositivo dispõe que será assegurado o direito de prioridade ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, nos prazos estabelecidos no acordo - os prazos para exercer tal direito são de doze meses para invenção e modelo de utilidade e seis meses para desenho industrial. O ato de reivindicar a prioridade de patente estrangeira perante o Brasil é, contudo, essencial ao direito de prioridade unionista, sob pena de decadência. A falta de comprovação da reivindicação de prioridade acarretará a perda de prioridade salvo se a parte comprovar que não a realizou por justa causa aplicando-se o disposto no artigo 221 da LPI. (TRF4, AC 5010335-26.2010.404.7200, QUARTA TURMA, Relator CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 02/06/2016)

Logo, o pedido de declaração da nulidade sob a alegação de anterioridade da patente estrangeira mais antiga (art. 7º da Lei 9.279/96) não merece guarida, porque a empresa ré foi a primeira a proceder o depósito. **Porém, disso decorre somente a impossibilidade do exercício pela parte (autora) do direito de prioridade unionista, o qual a ré, ao que consta da notificação extrajudicial em face da autora, pretende exercer.**

Quanto à alegação de estar o produto objeto inserido no conceito de "estado da técnica", condição que impede a patenteabilidade, as razões da parte autora convencem, como passo a demonstrar.

Cumpre destacar, de início, ser incontroversa a similaridade entre os desenhos dos produtos (lâmpadas), ambas patenteadas na China, **despontando de forma flagrante mesmo de simples cotejo visual entre os mesmos** (evento 1, OUT9, p. 3).

Há que se ter em mente, também, que as avaliações e registros do INPI, como instituição pública, gozam de presunção de higidez e legalidade, embora sua atuação esteja abarcada pelo princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional dos atos do Poder Público (art. 5º, XXXV, CRFB/88).

No caso concreto, conforme consta da contestação (evento 42), o INPI ainda não se pronunciou quanto à regularidade/legitimidade/titularidade dos pedidos dos registros da ré (revel), estando eles mantidos em sigilo nos termos e pelo prazo do artigo 30 da LPI:

Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

Em que pese tal ausência de pronunciamento e, conseqüentemente, de qualquer nulidade no processo administrativo a ser analisada, não se cogita a impossibilidade de atuação do Judiciário acerca da legalidade/legitimidade do pedido de registro já depositado pela empresa ré. Tendo o autor sido notificado a deixar de comercializar a lâmpada por ele importada da China, ao argumento de ofensa ao direito de propriedade industrial, e considerando o disposto no §2º do artigo 56 da LPI, tem-se por legítima a provocação do órgão jurisdicional quanto à nulidade do pedido de registro.

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

São passíveis de registro no INPI (patenteáveis) as invenções e os modelos de utilidade que atendam aos requisitos legais (LPI) que assim dispõe em seu art. 9º:

"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."

O voto condutor proferido na Apelação Cível nº 5000637-92.2012.404.7113, de lavra do Desembargador Federal Sebastião Ogê Muniz, explicita os requisitos da patenteabilidade, que são: (a) a novidade, quando não compreendidos no estado da técnica suprarreferido; (b) a atividade inventiva, sendo que "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" (art. 14); (c) a suscetibilidade de aplicação industrial (produzíveis em qualquer tipo de indústria (art. 15) e (d) a licitude.

O art. 11 da norma referida traz o conceito de "estado da técnica", enfatizando que:

"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 subseqüentemente.

§ 3º 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."

No caso concreto, cotejando os argumentos e elementos de prova carreados aos autos, conclui-se que os pedidos de registrabilidade/patenteabilidade não atendem aos requisitos legais (LPI), por deixar de conter a necessária novidade, ou seja, por estarem inseridos no conceito de "Estado da Técnica".

Tal conclusão embasa-se principalmente no parecer técnico que instrui a inicial (evento 1, OUT6), verbis:

"Analisando as lâmpadas apresentas não localizamos nenhum elemento de inovação quer no que se refere a modelo de utilidade funcional novo ou melhoramento na eficiência energética, quer no que se refere aos elementos (componentes) tecnológicos utilizados para a fabricação de lâmpadas, ou mesmo em seus desigine, sendo todas similares e comuns nas funcionalidades e operacionalidades dos LEDs (sigla para Light Emitting Diode), não se observando nos produtos visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Por outro lado, tampouco não se verifica na lâmpada comercializada pela empresa GOLDEN, inclusive quanto ao seu resfriamento, qualquer novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Não podendo ser caracterizada como uma invenção completamente nova, requisito da patenteabilidade.

Certo dizer que a lâmpada comercializada pela empresa GOLDEN, está compreendida pelo estado da técnica, bem como que as lâmpadas de LED atualmente são reconhecidas como tendência de mercado na iluminação.

Ademais, todos componentes, funcionamento e desigine já são de uso comum em todo o mundo, sendo reconhecidos no mercado como lâmpada standart."

Em que pese a unilateralidade desta prova, as técnicas e métodos empregados pelo engenheiro que firmou o laudo aparentam imparcialidade; e as conclusões convencem.

Foram aplicados métodos específicos e apropriados para aferição de eventual melhoramento energético/tecnológico/resfriamento, os quais vem detalhados no

laudo, constando, também, descrição detalhada dos componentes da lâmpada; e nenhuma inovação fora observada/constatada. Da mesma forma no que se refere à verificação de inovação de modelo de utilidade funcional e design, para o qual fora utilizado método comparativo, com utilização de 04 modelos similares de marcas diversas, decorrendo igual conclusão no sentido de que nada de inovador há em relação às lâmpadas de LED que já existem no mercado. Das ilustrações individualizadas dos componentes dos produtos analisados, insertas no laudo, tal conclusão pode ser constatada.

A respeito do laudo convém referir, por fim, que a impugnação do INPI é genérica, sem manifestação de insurgências específicas quanto aos métodos utilizados e conclusões decorrentes. Em que pese requerimento da autarquia de produção de prova técnica em Juízo, o qual fora esboçado na peça contestatória também de forma genérica, não fora especificada/justificada a produção de tal prova nas manifestações subseqüentes.

Afora a conclusão técnica referida, também contribuem ao entendimento pelo "estado da técnica" da lâmpada com pedido de patenteabilidade depositado pela ré na autarquia:

***a)** a comprovação de concessão de patente (na China) à autora, de lâmpada similar, anteriormente à da ré - não entendido tal argumento como comprovação de anterioridade para os fins do art. 7º da LPI (tese já refutada) e sim como indicativo, ainda que singelo de ausência de inovação da depositada no INPI;*

***b)** a comprovação de importações/comercialização pela autora da lâmpada "Exilux - A-60 Slim LED", também anteriores ao depósito dos pedidos da empresa ré junto ao INPI;*

***c)** o fato de que as lâmpadas com tecnologia LED serem tendência de mercado e produto de uso comum há tempo (fato também referido pelo perito); e*

***d)** da presunção de veracidade das alegações de fato da autora em relação à empresa ré, decorrentes da decretação desta nos autos.*

Convém ressaltar, por fim, que a novidade esperada não necessariamente é a dita absoluta, embora possível se o produto representasse tecnologia inovadora de iluminação, no caso concreto, como outrora o fora o tipo/modelo da lâmpada objeto de discussão quando do invento da tecnologia LED). Bastava à patenteabilidade que a lâmpada depositada no INPI pela ré, assim como a importada e comercializada pela autora, apresentasse inovação relativa. Por exemplo: agregasse inovação/melhoramento de eficiência funcional no consumo de energia/resfriamento; ou iluminação diferenciada/inovadora, bem como design em termos inovadores, etc. Suficiente qualquer inovação, mesmo que parcial, desde que conferisse ao produto (invenção) tipo de fabricação industrial diferenciado dos já existentes.

Logo, prevalece o entendimento de que a lâmpada objeto de requerimento de patenteabilidade/registrabilidade nada de novo apresenta, estando o pedido depositado no INPI compreendido no "estado da técnica".

(...)

Por fim, majoro a verba honorária arbitrada em sentença em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho do procurador em sede recursal, forte no artigo 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, voto por **negar provimento à apelação.**

Documento eletrônico assinado por **LORACI FLORES DE LIMA, Juiz Federal Convocado**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **40000283710v60** e do código CRC **d91cb689**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LORACI FLORES DE LIMA
Data e Hora: 01/02/2018 15:27:54

5015709-86.2016.4.04.7208
40000283710.V60

Conferência de autenticidade emitida em 22/04/2018 22:18:10.