



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

90.02.23492-9

RELATOR : ANDRÉ FONTES
APELANTE : CERAS JOHNSON LTDA
ADVOGADO : RODRIGO SERGIO BONAN DE AGUIAR E OUTROS
APELADO : SUL QUIMICA LTDA
ADVOGADO : MILTON LEO BARCELLOS E OUTRO
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : MAURO FERNANDO FERREIRA GUIMARAES CAMARINHA
ORIGEM : QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (0007110235)

RELATÓRIO

Cuida-se de apelo de sentença que extinguiu o feito por considerar que este “*perdeu o objeto*” (fl. 323), consoante o decidido nos autos em apenso nº 90.02.24636-6. Nestes outros, o d. Magistrado extinguiu também o processo, por conta de alegada caducidade do modelo de utilidade *sub examine*.

As partes, tanto deste como de outro processo, objetivavam o reconhecimento da adequada titularidade da patente protetiva da fabricação de aparelhos de sublimação de inseticida induzida por corrente elétrica. Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte alega, em sua inicial, que “18.09.78 a 1ª ré (Sul Química Ltda) *apresentou perante a 2ª ré* (a autarquia Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI) *o pedido de privilégio para o modelo de utilidade nº MU 5801258, referente a ‘aperfeiçoamento em vaporizador’, de modo a obter desta última a garantia da titularidade do mesmo e a exclusividade de uso em todo o país*”(fl.2).

A autora afirma que o modelo foi deferido com erro de enquadramento, do que resulta a sua inadequada classificação. Isso impediu a adequada verificação da prevalência entre este e outros privilégios outrora obtidos. Pede, por conseguinte, a decretação da invalidade do modelo mencionado.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

90.02.23492-9

Em fls. 62-69, contestação da Sul Química Ltda, afirmando que a “patente” (sic) deferida é válida e que obrou com má-fé a autora, já que diante desta foi ajuizada uma ação na qual se pleiteava a proibição cominatória da utilização do modelo, e que, se isto não houvera, jamais teria a parte autora ajuizado qualquer anulatória.

Em fls. 93-99, resposta do INPI, requerendo a sua retirada do pólo passivo da presente relação, sendo-lhe deferida a condição de assistente da parte autora.

Em fls. 109-113, Ceras Johnson Ltda requer o ingresso no feito na condição de assistente.

Saneado o feito à fl. 227.

Sentença em fls. 321-323, nos termos acima arrolados.

Apelo de Ceras Johnson Ltda em fls. 326-332, alegando que há demanda com pedido de perdas e danos tramitando diante do Juízo estadual, e que a afirmação do validade do deferimento do modelo influirá decisivamente no curso desta.

Manifestação do Ministério Público em fl. 340.

É o relatório.

Sem revisão, na forma do art. 43, IX, do Regimento Interno.

Em 04 – 09 – 2002 .

ANDRÉ FONTES
Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

90.02.23492-9

V O T O

Novidade: requisito de validade para o deferimento de requerimento de privilégio de modelo de utilidade.

Preliminarmente, verifico que o recurso interposto pelo apelante é admissível, conquanto não tivesse sido regularizada a sua situação como assistente. O art. 499 do Código de Processo Civil autoriza a figura do recurso de terceiro prejudicado, verdadeira forma de intervenção voluntária, que para ser admitida necessita tão-somente de verificação do interesse posto em jogo. Ceras Johnson Ltda é fabricante de produto que utiliza a tecnologia amparada pelo modelo de utilidade ora questionado. Conquanto o disposto no art. 472 do Código de Processo Civil, parece bastante claro que neste caso qualquer coisa julgada que envolva a decretação (ou não) da anulação do registro irá vincular a todos os juridicamente interessados.

Vale ainda asseverar que existe concreto interesse em se determinar se a atuação do INPI foi ou não adequada, e se foi validamente deferido o modelo, já que efeitos obrigacionais serão produzidos necessariamente. Sabe-se que o prazo legal de 10 (dez) anos para a decadência da patente já se escoou, de acordo com informações prestadas pela própria autarquia (Revista da Propriedade Industrial nº 942, p. 48 da diretoria de patentes). Ocorre que isto não impede a produção de efeitos pretéritos quanto à decretação ora mencionada. Consta dos autos informação de que tramita na 1ª Vara Cível Regional de Jacarepaguá ação movida pela apelada em face da apelante, na qual se pede a condenação em perdas e danos causados pela utilização indevida do modelo ora objurgado (de nº 00.00.02267-86). O feito se encontra arquivado sem baixa na distribuição (como é aliás afirmado na petição do recurso, e se confirma pela consulta à movimentação eletrônica), mas sem que haja qualquer decisão extintiva.

Por conseguinte, a coisa julgada aqui gerada (já que aqui são processadas as ações nas quais o INPI intervenha) irá influir decisivamente em qualquer julgamento futuro. Há, portanto, interesse na análise da questão.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

90.02.23492-9

No mérito, assiste razão à recorrente. A mera verificação dos termos em que foi deferido o modelo nos leva a crer que se trata se aparelho há muito absorvido pelo estado da técnica, qual seja, inoculador elétrico de inseticida (aquela caixinha que se liga na tomada, vide fl. 59 dos autos em apenso). O privilégio data de 18.09.78, sendo que o qualquer um se lembra da utilização de dispositivo semelhante muito antes disso. O Código de Propriedade Industrial, tanto o vigente quanto o antigo, exigem o requisito novidade para que haja o deferimento de qualquer patente ou modelo de utilidade. Os termos da Lei vigente (Lei 5772-71) eram os seguintes:

“Art. 6º São privilegiáveis a invenção, o modelo de utilidade, o modelo e o desenho industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial.

1º Uma invenção é considerada nova quando não compreendida pelo estado da técnica.

2º O estado da técnica é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvado o disposto nos artigos 7º e 17.

3º Uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando possa ser fabricada ou utilizada industrialmente.” (grifo nosso)

Esta informação é confirmada pelo laudo pericial em fl. 268:

“Este perito constatou que antes de 18 de setembro de 1978 já eram conhecidos dispositivos que por meio de aquecimento de uma resistência elétrica, volatiliza inseticida impregnado em um pastilha. A referência da prova pode ser verificada na patente nº 3345 de 01-06-1971”. (fl. 268)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

90.02.23492-9

Além disto, a parte autora (Indústrias Raymundo da Fonte) elenca uma série de modelos outrora registrados (ao todo treze, vide fls. 11-39) que servem aos mesmos propósitos, se utilizando dos mesmos processos. Se não houvesse enquadramento no estado da técnica, mesmo assim haveria também violação ao requisito da novidade.

Por conseguinte, é inválido o deferimento do modelo, por afrontar o art. 6º da Lei nº 7772-71.

Neste sentido:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE - INPI - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INVENÇÃO - REQUISITO DA NOVIDADE.

I - Tratando-se de ação na qual se postula a declaração de nulidade de ato administrativo editado pelo INPI, a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário entre a Autarquia e a empresa beneficiada pelo ato.

II - A NOVIDADE é requisito essencial para que o autor de invenção obtenha privilégio de PROPRIEDADE e uso exclusivo. A falta deste requisito gera a nulidade do benefício concedido pelo INPI.

III - Remessa necessária improvida.”

(TRF 2ª Região, REO 267247, DJ 22-01-2002, Rel. Des. Federal CASTRO AGUIAR)

Deste modo, dou provimento ao recurso, para que se decrete a anulação do modelo de utilidade nº MU 5801258.

É o voto.

Em 04 – 09 – 2002 .

ANDRÉ FONTES



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

90.02.23492-9

Relator

VOTO VENCIDO

Entendo que, neste caso, o que há por parte do apelante, é o interesse econômico ou de fato, ou seja, busca obter um resultado na presente demanda para que possa transportá-lo para a sede de ações indenizatórias.

Não há o interesse jurídico, já que o bem da vida que se estava postulando, efetivamente, não existe mais no mundo jurídico.

Portanto, verifico ser o interesse demonstrado pela sociedade limitada-apelante, econômico ou de fato.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, à luz do Princípio da Causalidade, se eu fosse prosseguir no exame do mérito, o resultado positivo deveria ser naturalmente em favor da apelante, daí porque há de ser reformada a sentença recorrida neste capítulo, sendo fixada verba honorária em 10 % (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 20, § 4º, do CPC).

Ante o exposto, conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento, tão somente para inverter os ônus sucumbenciais a favor da apelante, nos termos acima fundamentados.

É como voto.

POUL ERIK DYRLUND
Desembargador Federal



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

90.02.23492-9

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MODELO DE UTILIDADE.

I – A sociedade empresária fabricante de produto que utiliza a tecnologia amparada pelo modelo de utilidade questionado é legitimada a apelar se houve a extinção do processo, sem a apreciação do mérito, antes do pronunciamento jurisdicional acerca de seu requerimento de assistência.

II – O escoamento do prazo legal de 10 (dez) anos para a caracterização da decadência da patente não impede a produção de efeitos no tempo, em especial diante de possível indenização resultante de danos pelo uso desautorizado.

III – A verificação dos termos em que foi deferido o modelo de utilidade faz crer se tratar de aparelho há muito absorvido pelo *estado da técnica*, qual seja, o inoculador elétrico de inseticida.

IV – A legislação da propriedade industrial, tanto a vigente quanto a anterior, exigem o requisito da *novidade* para o deferimento de qualquer patente ou modelo de utilidade, o que no caso dos autos não foi demonstrado, fato que se verifica a partir do teor do laudo pericial carreado e dos outros modelos de utilidade trazidos aos autos pela recorrente.

V – Recurso conhecido e, na forma do art. 515, § 3º do Código de Processo Civil, provido para julgar procedente o pedido, com a conseqüente invalidação do modelo de utilidade impugnado.

A C Ó R D Ã O

Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, conhecer do apelo, e na forma do art. 515, §3º, do Código de Processo Civil, provê-lo para julgar procedente o pedido, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Vencido o Desembargador Poul Erik Dyrland.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

90.02.23492-9

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2002 (data do julgamento).

ANDRÉ FONTES
Relator
Desembargador do TRF – 2ª Região