



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

20851/RJ

91.02.04509-5

RELATOR	: DESEMBARGADOR FEDERAL ESPIRITO SANTO
APELANTE	: TEREZINHA BEATRIZ ALVES DE ANDRADE ZOROWICH
ADVOGADO	: JOEL BATISTA DOS SANTOS E OUTROS
APELADO	: LABORATORIOS ANAKOL LTDA
ADVOGADO	: GERT EGON DANNEMANN E OUTROS
ORIGEM	: DÉCIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (0006486010)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TEREZINHA BEATRIZ ALVES DE ANDRADE ZOROWICH (fls. 329/332), tempestivamente (fls. 328/329), contra sentença (fls. 317/327) proferida pela MM. Juíza Federal, Dra. MARILENA SOARES REIS FRANCO, que julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade do ato que concedeu a Ré (Apelante) a patente nº MU 5500272.

Razões recursais da Apelante, questionando a posição do INPI na relação processual, se assistente ou litisconsorte passivo necessário. No mérito, aduz que o privilégio de modelo de utilidade foi legalmente concedido pelo órgão competente. Ressalta que os técnicos do INPI não consideraram a patente norte-americana nº 3.742.549 como anterioridade impeditiva à concessão ou manutenção do privilégio nº MU 5500272. Assevera que não pode arcar sozinha os honorários advocatícios.

Recurso recebido, às fls. 333.

Contra-razões do Laboratórios Anakol Ltda., às fls. 338/343.

Manifestação do Ministério Público Federal, às fls. 354.

Sem revisão (art. 39, IX, do R.I.).

É o relatório.

Rio de Janeiro,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

20851/RJ

91.02.04509-5

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

V O T O

O Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO:

Insurge-se a Ré em face de sentença que, julgando procedente o pedido, declarou nula a patente brasileira de modelo de utilidade nº 5500272.

Preliminarmente, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, como autoridade competente para conceder direito de propriedade industrial, tendo sido ele que concedeu a patente em tela, deve integrar o pólo passivo da demanda.

A matéria já está pacificada pela jurisprudência:

“EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. INPI. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DE FORO.

I - O INPI é a parte legítima para defender ou não o seu ato objeto de impugnação, atuando como litisconsorte necessário em todas as ações que questionem a validade de seus registros.

II - Em tendo referida Autarquia sede no Rio de Janeiro, competente para processar e julgar tais causas, é o Juízo Federal de seu foro, a quem couber por distribuição, consoante o disposto no artigo 100, IV, “a” do CPC.

III - Agravo Improvido.”

(AI 92.02.10675/4/RJ, Rel.: Juíza Convocada LANA REGUEIRA, TRF 2ª Região)

Propôs LABORATÓRIOS ANAKOL LTDA ação de nulidade da patente brasileira de modelo de utilidade nº 5500272, outorgada em favor de TEREZINHA BEATRIZ ALVES DE ANDRADE ZOROWICH pelo INPI.

A patente nº MU 5500272 refere-se a um modelo de escova de dentes que tem suas cerdas cortadas em um plano inclinado, apresentando um formato trapezoidal. Como afirmou o INPI, na carta patente concedida, a escova de dente era constituída “*de um cabo adequado, tendo o conjunto formado pelos tufo de cerdas disposto na extremidade do dito cabo; caracterizada pelo fato deste conjunto de cerdas ser cortado de modo a*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

20851/RJ

91.02.04509-5

determinar um plano inclinado, ascendente no sentido do desenvolvimento do cabo, apresentando lateralmente um formato trapezoidal, com base maior situada na borda do cabo”.

Mas, para ser considerado privilegiável um produto é necessário o preenchimento de requisitos essenciais, elencados nos §§ 1º e 2º do artigo 6º, da Lei nº 5.772, de 21/12/71 (Código de Propriedade Industrial à época), que assim determinava:

“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 qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patentes, ressalvado o disposto nos artigos 7º e 17 do presente Código.”

Portanto, privilegiável é o modelo de utilidade não compreendido pelo estado da técnica, isto é, que não tenha se tornado acessível ao público antes do depósito do pedido de patente.

Mas, o Perito do Juízo, em seu laudo às fls. 248/255, constatou que o objeto da patente do modelo de utilidade em tela já se encontrava absorvido pelo estado da técnica, quando do seu depósito perante o INPI, em 26/03/75, tendo em vista *“principalmente a existência da patente norte-americana nº 3.742.549, concedida em 3 de julho de 1973, anteriormente, portanto, ao depósito da patente nº MU 5500272, em 26 de março de 1975”*.

Logo, a característica reivindicada na patente de modelo de utilidade nº MU 5200272 (seu formato) já era conhecida antes do depósito do pedido que originou a concessão da patente brasileira. Como afirmou o Perito, às fls. 252:

“Em face dessa identidade e da anterioridade da patente norte-americana nº 3.742.549, não há critérios de novidade ou de melhor utilização a serem protegidos pela patente anulanda nº MU 5500272.”



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

20851/RJ

91.02.04509-5

Em face de tal constatação, conclui-se nos exatos termos da afirmação do Perito que:

“Tendo em vista a existência anterior da patente norte-americana nº 3.742.549, concedida em 03/07/73, aproximadamente 1 (um) ano e 8 (oito) meses antes do depósito no Brasil da patente anulanda nº MU 5500272, e que protege exatamente o mesmo formato de cerdas pretendido por essa última, como se verifica pelo exame comparativo dos desenhos de fls. 16 e 121; não estando atendidos, em função disso, os requisitos de forma nova e melhor utilização mencionados no quesito anterior.”

Além disso, embora alegue o laudo da assistente da Apelante, às fls. 269, o contrário, a patente norte-americana nº 3.742.549 contém, visivelmente, a novidade do corte das cerdas em um plano inclinado (fls. 121), o que afasta o conceito de modelo de utilidade da patente brasileira, não atendendo, portanto, a condição de forma nova.

Por conseguinte, como características da escova de dente ao amparo da patente em causa não preenchem os requisitos legais de novidade, eis que já eram do conhecimento público antes do depósito do respectivo pedido junto ao INPI, há de ser mantida a sentença que declarou a nulidade do ato que concedeu a Ré a patente nº MU 5500272.

Quanto aos honorários, mantenho a condenação fixada na sentença, em 10% sobre o valor atualizado da causa, percentual compatível com o § 4º, do art. 20 do CPC, não se podendo esquecer que foi a atitude da Ré (propositura da queixa-crime por suposta violação da patente em questão) que provocou a propositura da presente ação.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

Rio de Janeiro,

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

E M E N T A



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CÍVEL

20851/RJ

91.02.04509-5

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCESSÃO DE PATENTE. NULIDADE.

- Ação ordinária objetivando a declaração da nulidade do ato de concessão da patente nº MU nº 5500272.
- Legitimidade passiva ad causam do INPI.
- A existência da identidade e da anterioridade de patente norte-americana demonstra que não há critérios de novidade ou de melhor utilização a serem protegidos pela patente anulanda.
- Não preenchidos os requisitos exigidos pelos §§ 1º e 2º do artigo 6º, da Lei nº 5.772, não há como ser considerado privilegiável o produto.
- Manutenção da condenação quanto aos honorários advocatícios.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores Federais da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, na forma do voto do Relator, negar provimento à apelação.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2002 (data do julgamento).

PAULO ESPIRITO SANTO
Desembargador Federal - Presidente da Turma e Relator