



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

91.02.17035-3

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO GUILHERME
CALMON NOGUEIRA DA GAMA

APELANTE : MULTI-TUBE S/A

ADVOGADO : ROBERTO MAURICIO MONTEIRO VIEIRA E
OUTROS

APELADO : HASO - TECNOLOGIA DE PLASTICOS LTDA

ADVOGADO : CARLOS HENRIQUE DE C. FROES E OUTROS

ORIGEM : DÉCIMA SEGUNDA VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (9000253438)

RELATÓRIO

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por MULTI-TUBE S/A contra sentença originária da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (fls. 184/186), que julgou procedente o pedido para reconhecer e declarar a nulidade da patente do modelo de utilidade nº 6502160, de 26 de setembro de 1989, por violação aos arts. 6º e 18, § 3º, ambos do Código de Propriedade Industrial.

2. Nas razões recursais (fls. 188/197), o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada. Observa que a manifestação do INPI se referiu à transformação processual ocorrida no âmbito administrativo, considerando-a completamente regular. Assim, a sentença foi equivocada ao admitir a violação ao disposto no art. 18, § 3º, do Código de Propriedade Industrial, em virtude da alteração da natureza inicial do pedido. Ademais, a novidade exigida pelo art. 6º, do CPI, esteve e está presente na concepção da invenção ou do objeto. A anterioridade alegada pela parte autora nunca existiu e, portanto, não serve de óbice ao patenteamento do modelo de utilidade. Em seguida, a Apelante tece considerações de ordem técnica a respeito do produto, observando que o processo pelo qual o material foi obtido não foi descrito nas normas técnicas TELEBRÁS. Observa que a novidade da invenção se localiza na característica da aderência monolítica de que se revestem os tubos, sendo ressaltadas suas propriedades físicas e mecânicas.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

91.02.17035-3

Acrescenta que a aderência da capa plástica externa aos tubos é apresentada como novidade, formando um conjunto monolítico, evitando o deslizamento dos tubos entre si ou entre os tubos e a capa externa, sendo que tal procedimento não é apresentado nas normas técnicas. O tubo da Apelante, além de diferente, é de qualidade superior ao descrito nas normas técnicas. Em seguida, a Apelante questiona a época da publicação da Telebrás, considerando que a carta da TELESP data de dezembro de 1988, não havendo segurança a respeito da anterioridade da norma TELEBRÁS aceita pelo laudo pericial. Assim, as conclusões do perito foram equivocadas, não podendo ser considerada mera semelhança entre os produtos para impedir o patenteamento do produto. Desse modo, requer a reforma da sentença com a improcedência do pedido.

3. Regularmente recebido o recurso de Apelação, houve apresentação de contra-razões da Apelada HASO (fls. 200/202), sustentando que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Observa que o recurso não apresenta qualquer argumento novo. Argumenta que o laudo pericial foi suficientemente claro ao concluir pela inexistência de novidade na suposta invenção (em sentido amplo). A transformação do pedido administrativo de patente de processo em patente de modelo de utilidade (ou seja, de produto) fere a lei, o que já seria suficiente para a anulação da patente anteriormente concedida à Apelante. No que tange à matéria de fundo, observa que o argumento relacionado à “aderência monolítica” não é convincente já que a patente reivindicada pela Apelante era de produto, e não de processo. Não houve reivindicação de processo, motivo pelo qual tais razões recursais não podem ser levadas em consideração. O laudo confirmou os fatos narrados na inicial, sendo certo que ficou constatada a falta de novidade do produto da Apelante e a anterioridade das normas técnicas TELEBRÁS. Espera, desse modo, seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da sentença.

4. Manifestação do Ministério Público Federal (fls. 210).
Peço dia para julgamento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

91.02.17035-3

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Juiz Federal Convocado para a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da
2ª Região

VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE (DE PRODUTO). FALTA DE NOVIDADE DO PRODUTO APRESENTADO PARA FINS DE PATENTEAMENTO. ANTERIORIDADE DAS NORMAS TÉCNICAS TELEBRÁS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA A RESPEITO.

Conforme se verifica nos autos, em extenso e minucioso laudo pericial, chegou-se à conclusão a respeito de que o requerimento de registro de patente do modelo de utilidade apresentado pela Apelante não merecia deferimento diante da inexistência de novidade, e da falta de introdução de forma nova que pudesse trazer melhor utilização à função a que destinaria.

2. Aplicação do art. 55, da Lei nº 5.072/71, diante da inexistência de novidade, considerando a presença de descrição de modelo de utilidade constante das normas técnicas TELEBRÁS em período anterior ao pedido de patenteamento.

3. O Apelante não se desincumbiu de demonstrar o fato impeditivo ou extintivo do direito da Autora de ver anulada a decisão administrativa anterior de concessão do registro do requerimento.

4. Recurso voluntário conhecido e improvido, com a manutenção da sentença.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

91.02.17035-3

1. A r. sentença do MM Juiz da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro se baseou nas conclusões do INPI e do perito do Juízo a respeito da nulidade da patente do modelo de invenção apresentado pela Apelante para fins de registro.

2. O cerne da lide instaurada entre as partes consistiu na verificação da presença dos requisitos necessários para validamente ser concedido o registro de patente do modelo de utilidade conhecido como “Feixe de Tubos flexíveis alinhados para uso como dutos”, tal como requerido pela Apelante junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A ação foi ajuizada com dois fundamentos jurídicos: a) a ilegal transformação do requerimento inicial de registro de patente de invenção para registro de patente de modelo de utilidade; b) a inexistência de possibilidade de registro do requerimento, mesmo a título de patente de modelo de utilidade em razão da falta dos requisitos de novidade e de anterioridade do produto cujo patenteamento foi requerido.

3. Conforme se verifica nos autos, em extenso e minucioso laudo pericial, chegou-se à conclusão a respeito de que o requerimento de registro de patente do modelo de utilidade apresentado pela Apelante não merecia deferimento diante da inexistência de novidade, e da falta de introdução de forma nova que pudesse trazer melhor utilização à função a que destinaria (fls. 152).

4. O art. 10, da Lei nº 5.772/71, vigente à época dos fatos, conceituava modelo de invenção como toda disposição ou forma nova obtida ou introduzida em objetos conhecidos, desde que se prestassem a um trabalho ou uso prático, sendo o requisito de novidade considerado aquele que não estivesse compreendido no “estado da técnica”, esta definida na própria lei como aquele constituído por tudo que foi tornado acessível ao público antes do depósito do pedido de patente.

No laudo pericial apresentado nos autos, o perito observou que os procedimentos de fabricação, o desenho ilustrativo e as vantagens do produto



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

91.02.17035-3

da Apelante, tais como apresentados no requerimento de concessão de patente já faziam parte do Estado da Técnica em 01º de dezembro de 1984, ou seja, eram conhecidos em data anterior à patente de modelo de utilidade da Apelante que apresentava o mesmo desenho e características semelhantes sem apresentar melhor utilização (fl. 140). Nas respostas aos quesitos das partes, o *expert* nomeado pelo juiz de 1ª Instância confirmou que a figura do produto da Apelante é substancialmente igual à figura publicada pela TELEBRÁS anteriormente (fl. 145), e que a descrição escrita das normas técnicas TELEBRÁS detalham características técnicas e ilustrações de desenhos semelhantes aos apresentados pela Apelante (fls. 146/147). Acrescentou, ainda, que o documento “Sistema de Práticas TELEBRÁS” apresenta informações técnicas acessíveis ao público, datado de dezembro de 1984, ou seja, em período anterior à apresentação do requerimento da Apelante junto ao INPI.

5. Verifica-se, portanto, que era aplicável à hipótese em tela o disposto no art. 55, da Lei nº 5.072/71, diante da inexistência de novidade, considerando a presença de descrição de modelo de utilidade constante das normas técnicas TELEBRÁS em período anterior ao pedido de patenteamento. A Apelante não se desincumbiu de demonstrar o fato impeditivo ou extintivo do direito da Autora de ver anulada a decisão administrativa anterior de concessão do registro do requerimento.

6. A despeito de buscar se aproveitar de informações técnicas para convencimento contrário das conclusões do perito, o certo é que a Apelante não conseguiu abalar a prova pericial realizada. Sabe-se que o juiz não está adstrito às conclusões técnicas alcançadas pelo especialista que atuou como seu auxiliar na produção da prova pericial. Contudo, diante da clareza e das precisas informações constantes do laudo pericial, incumbiria à Apelante, se fosse o caso, demonstrar o contrário das conclusões da perícia, apontando, por exemplo, eventuais equívocos ou lapsos cometidos. Caso houvesse alguma omissão da perícia, caberia ao interessado, dentro das condições legais quanto à oportunidade, prazo e forma, requerer o suprimento das lacunas, a prestação de novos esclarecimentos, ou alguma outra providência pertinente. Contudo,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

91.02.17035-3

a Apelante não agiu nesse sentido, limitando-se a pretender, com construções de frases pinçadas do laudo e de outras peças processuais, convencer do equívoco da perícia.

7. Assim, inexistindo qualquer elemento que possa desqualificar ou enfraquecer a prova pericial produzida, é de ser confirmada a sentença diante da absoluta impossibilidade de patenteamento do produto apresentado pela Apelante como modelo de utilidade. Aliás, ainda que não fossem as ponderações acima feitas, seria de rigor, no mínimo, a anulação do procedimento administrativo instaurado a requerimento da Apelante por vício claro a respeito dos limites objetivos do procedimento instaurado que envolvia inicialmente pedido de registro de patente de processo, para depois ser convolado em patente de modelo de utilidade.

8. De todo modo, a sentença merece ser integralmente confirmada pela ausência de novidade e diante da existência de anterioridade impeditiva do patenteamento do produto descrito pela Apelante como modelo de utilidade.

9. Diante de tais colocações, conheço do Recurso interposto, negando-lhe provimento e, assim confirmo a sentença.

É como voto.

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Juiz Federal Convocado para a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da
2ª Região



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

91.02.17035-3

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE (DE PRODUTO). FALTA DE NOVIDADE DO PRODUTO APRESENTADO PARA FINS DE PATENTEAMENTO. ANTERIORIDADE DAS NORMAS TÉCNICAS TELEBRÁS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA A RESPEITO.

1. Conforme se verifica nos autos, em extenso e minucioso laudo pericial, chegou-se à conclusão a respeito de que o requerimento de registro de patente do modelo de utilidade apresentado pela Apelante não merecia deferimento diante da inexistência de novidade, e da falta de introdução de forma nova que pudesse trazer melhor utilização à função a que destinaria.

2. Aplicação do art. 55, da Lei nº 5.072/71, diante da inexistência de novidade, considerando a presença de descrição de modelo de utilidade constante das normas técnicas TELEBRÁS em período anterior ao pedido de patenteamento.

3. O Apelante não se desincumbiu de demonstrar o fato impeditivo ou extintivo do direito da Autora de ver anulada a decisão administrativa anterior de concessão do registro do requerimento.

4. Recurso voluntário conhecido e improvido, com a manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

91.02.17035-3

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2003 (data do julgamento).

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Juiz Federal Convocado no TRF – 2ª Região
Relator