



**Poder Judiciário**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO**

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 5053082-04.2013.4.04.7000/PR**

**RELATOR:** DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS

**APELANTE:** FGVTN BRASIL LTDA (ASSISTIDO) (AUTOR)

**APELADO:** INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

**APELADO:** MARCUS AUGUSTO RIGO (RÉU)

## RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por FGVTN BRASIL LTDA. em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e de MARCOS AUGUSTO RIGO, visando à declaração da nulidade do ato administrativo que concedeu a **patente** nº MU8701339-8 sob o título "FORMA CONSTRUTIVA EMPREGADA EM ROLDANA", depositada em 06/09/2007 e concedida em 24/09/2013.

Sucumbente, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas, dos honorários periciais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, atualizado desde a data do ajuizamento da ação pelo IPCA-E, a cada um dos réus (Evento 358).

Os embargos de declaração opostos pela parte autora (Evento 369) foram parcialmente acolhidos para sanar obscuridade constante da decisão e esclarecer que *"tanto a Resolução do INPI nº 64/2013 - vigente por ocasião da concessão da **patente**, quanto o Ato Normativo INPI nº 127/97 - vigente por ocasião do depósito - contém previsão semelhante à Resolução nº 124/2013 citada na sentença embargada"*, mantendo-a no mais (Evento 377).

Nas suas razões de apelação (Evento 389), a FGVTN BRASIL LTDA. afirma que a presente ação foi proposta após ter sido citada em ação reivindicatória de propriedade industrial cumulada com pedido de reparação de danos, lucros cessantes e pedido indenizatório por danos morais em razão de violação de **patente**, ajuizada por Marcus Augusto Rigo e Rometal Componentes Ltda., na qual havia sido deferida tutela antecipada determinando que se abstinhasse de fabricar, comercializar, incluir em seu catálogo de produtos e divulgar o sistema deslizante SD 503/504 e seus derivados que utilizem a mesma base construtiva e o mesmo sistema funcional abrangido pela propriedade industrial representada pela **patente** MU8701339-8; e que retirasse os referidos produtos do mercado. Afirma reque-  
r que suas atividades comerciais sejam interrompidas em virtude de privilégio concedido

em total afronta ao disposto nos arts. 9º; 11, § 1º e 14 da Lei 9.279/96; e que a sentença que julgou improcedentes os pedidos por entender inexistente prova cabal que retirasse a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo deve ser reformada por estar em desconformidade com os preceitos legais.

Sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento do seu direito de defesa, considerando não lhe ter sido oportunizada a manifestação acerca dos laudos periciais juntados pelo réu Marcus no Evento 184. Aduz que o juízo de origem postergou o exame de admissibilidade dos documentos para depois do término da parte contrária, ocasião em que permitiria manifestação do autor (Evento 187) e que, posteriormente, afirmou que o faria na sentença (Evento 334). Argumenta a ocorrência do cerceamento de defesa, porquanto o convencimento do juiz foi amplamente embasado nos referidos documentos, sem que tenha sido dada à parte apelante a oportunidade de se manifestar a respeito do mencionado documento, seja sobre sua admissibilidade, autenticidade ou mesmo sobre seu conteúdo; devendo ser decretada a nulidade da sentença. No mérito, discorre acerca da possibilidade de anulação de atos administrativos e do fato de gozarem de presunção *iuris tantum*/relativa de veracidade e legalidade, sendo possível a produção de prova em sentido contrário. Sustenta a importância da clareza e precisão na construção das reivindicações da **patente**, considerando que é a parte do pedido em que o requerente, após ter exposto a solução técnica que pretende lhe seja dada exclusividade, circunscreve para qual parcela visa tal privilégio. Aduz que, sendo patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático ou apenas parte desse (art. 9º da LPI), a clareza e precisão da reivindicação assume papel de maior relevância, pois o requerente pode pedir exclusividade sobre tudo o que expôs ou tão somente sobre aquilo que é considerado novo, dotado de ato inventivo e de aplicabilidade industrial.

Aponta que o Ato Normativo nº 127/97, vigente quando do depósito do pedido de **patente** nº MU8701339-8, em 06/09/2007, era claro ao estabelecer em seu item 15.2.1.3.2 o modo de formulação das reivindicações para patentes de modelos de utilidade, no sentido de que após a expressão "caracterizado por" somente deveria ser indicada a "nova forma ou disposição introduzida, contendo todos os elementos que a constituem, bem como seus posicionamentos e interconexões em relação ao conjunto". Sustenta que a sentença permite a manutenção de **patente** concedida em infringência ao art. 25 da LPI, contrariando o entendimento exteriorizado pelo perito judicial no sentido de que falta à reivindicação clareza e precisão; ou seja, de que não delimita com clareza e precisão o objeto de proteção e, conseqüentemente, o limite do monopólio conferido pela **patente** ao seu titular. Aponta equívoco no entendimento esposado na sentença com base na Resolução INPI nº 124/2013 (persistente mesmo após o acolhimento parcial dos embargos de declaração e referência expressa à Resolução INPI nº 64/2013, então vigente), no sentido de que a proteção é determinada em seu conjunto e que, portanto, as adequações sugeridas pelo perito na reivindicação não alterariam o escopo da **patente**, considerando que tais diretrizes aplicam-se ao exame de **patente** de **invenção**, e não de **patente** de modelo de utilidade; e que, inclusive, o AN nº 127/97 dava diretrizes diversas para a formulação de reivindicação dessas patentes. Aduz que, ao afirmar que há elementos já englobados pelo estado da técnica constantes apenas da parte caracterizante, o perito revela que

a reivindicação atribui exclusividade ao titular sobre matéria que já se encontrava em domínio público, descaracterizando o ato inventivo previsto no art. 14 da LPI e ensejando a nulidade da **patente**. Afirma que as considerações do INPI acerca do laudo pericial contrariam as inúmeras decisões administrativas tomadas pela autarquia ao longo dos anos - e colacionadas no recurso.

Sustenta que, mesmo que a reivindicação seja analisada como um todo, com base na somatória das características técnicas contidas no preâmbulo e na parte caracterizante, a exclusividade recai apenas sobre a parte caracterizante. Afirma que a sentença deve ser reformada por estar pautada em normas administrativas não aplicáveis ao caso concreto, sendo nula a **patente** concedida em infringência à lei, no caso o art. 25 da LPI. Discorre acerca da anulação de atos administrativos vinculados, como o são aqueles pelos quais o INPI concede ou não um pedido de **patente**. Colaciona precedentes administrativos do INPI, em que a autarquia determina a alteração do texto da reivindicação para separar as características inovadoras das já compreendidas pelo estado da técnica, fazendo referência ao entendimento que foi adotado no julgamento da Apelação nº 2001.51.01.536605-6, pela 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e afirmando a necessidade de observância dos precedentes invocados e declaração da nulidade da **patente** em questão, considerando não mais ser possível, nesta fase, a alteração do seu texto para enquadrar-se nos pressupostos legais. Faz referência à teoria dos motivos determinantes e assevera a ilegalidade do ato administrativo fundamentado em motivos inverídicos, afirmando que, ao justificar a decisão em favor da concessão da **patente**, concluindo que o modelo de utilidade atendia aos pressupostos da novidade e do ato inventivo, o INPI fez referência a elementos relacionados à regulagem de altura e à forma de fixação do mecanismo nas portas móveis, motivos inverídicos, já que tais elementos são soluções técnicas já conhecidas. Aponta que, de acordo com a motivação adotada pelo INPI, fica claro que apenas parte do mecanismo foi considerada inovadora, não podendo haver proteção sobre todo o projeto, como justificado pelo juízo *a quo* para julgar improcedente o pedido inicial.

Argumenta, ainda, haver contradições e equívocos na interpretação dos laudos periciais produzidos no processo 0003174-90.2013.8.16.0179/PR, que, por terem sido elaborados em ação reivindicatória de propriedade industrial cumulada com pedido de indenização por suposta violação de **patente**, a qual não abarca pedido de nulidade da **patente** de modelo de utilidade, possuem enfoque totalmente estranho ao objeto desta ação, inclusive com conclusões completamente opostas às do perito nomeado neste processo quanto à (im)precisão das reivindicações e sua (in)adequação ao disposto no art. 25 da LPI. Sustenta, por fim, que, ao contrário do que constou da sentença, participou efetivamente do processo administrativo, impugnando o pedido da maneira que a lei lhe permitia naquele momento; e tão logo concedida a **patente**, deu entrada ao processo de nulidade administrativa dentro do prazo legal. Aduz que tem se utilizado de todos os meios processuais, sejam administrativos, sejam judiciais, para fazer valer seus direitos.

Apresentadas as contrarrazões (Evento 394), subiram os autos a esta Corte.

Neste grau de jurisdição, a parte autora requereu fosse autorizada a retirada das peças depositadas junto ao juízo de primeiro grau durante a fase instrutória (Evento 6), o que foi deferido no Evento 7 e teve cumprimento certificado no Evento 10.

É o relatório.

## VOTO

### Juízo de Admissibilidade

Adequada, tempestiva e preparada (Evento 395), recebo a apelação interposta pela parte autora (Evento 389).

### Preliminar

#### Cerceamento de defesa

Em preliminar de apelação, a empresa autora, FGVTN BRASIL LTDA., sustenta ter havido cerceamento do seu direito de defesa uma vez que não lhe foi oportunizada manifestação acerca dos laudos periciais juntados pelo réu Marcus Augusto Rigo no Evento 184, nos quais posteriormente foi amplamente embasado o convencimento do juízo acerca da improcedência do pedido inicial.

Compulsando os autos, observa-se que no Evento 184 o réu Marcus postulou a juntada de dois laudos periciais (principal e complementar) elaborados nos autos do processo nº 0003174-90.2013.8.16.0179/PR, da 25ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, em que ele e a empresa Rometal Componentes para Móveis Ltda. visavam à condenação da ora autora pela contrafação da **Patente** de Modelo de Utilidade MU 8701339-8.

Na decisão do Evento 187, foi postergada para depois do término da perícia a análise acerca da admissibilidade de tais documentos como prova, ocasião em que seria oportunizada previamente a manifestação da parte contrária.

Instado a se manifestar através da petição do Evento 332, o juízo *a quo* afirmou que a admissibilidade do laudo pericial seria analisada na sentença e determinou a intimação da parte autora, com urgência (Evento 334).

Posteriormente, foram apresentadas alegações finais pelas partes (Eventos 336, 343 e 347), com prolação da sentença no Evento 358.

Muito embora a parte autora não tenha sido intimada a se manifestar **especificamente** a respeito dos documentos acostados pelo réu Marcus no Evento 184, não é possível afirmar que não lhe tenha sido oportunizada a manifestação a respeito deles, a caracterizar cerceamento do direito de defesa. Com efeito, a parte

teve inúmeras oportunidades de se manifestar, nos termos dos arts. 436 e 437 do CPC, sobre os documentos em questão após a sua juntada aos autos; e de fato o fez em suas alegações finais (p. 8 - PET1 - Evento 336).

Além disso, não procede a alegação de que o convencimento do juiz tenha sido amplamente embasado no referido laudo pericial. O magistrado *a quo* utilizou-se das conclusões do perito nomeado no processo 0003174-90.2013.8.16.0179/PR tão somente como reforço argumentativo, de modo a corroborar o entendimento - já exposto - pela inexistência de elementos hábeis a declarar a nulidade da **patente** MU8701339-8.

Não se verifica, portanto, violação aos arts. 9º e 10 do CPC, especialmente porque a parte tinha devido conhecimento a respeito da juntada dos documentos aos autos, bem como de que a análise acerca de sua admissibilidade seria efetuada por ocasião da sentença, não havendo de se alegar surpresa ou cerceamento do direito de defesa.

Afasto, portanto, a alegação de nulidade da sentença.

### **Mérito**

A FGVTN BRASIL LTDA, empresa do ramo de comercialização, fabricação, importação e exportação de móveis metálicos e seus componentes, guarnições, acessórios e ferragens para móveis metálicos e plásticos, ajuizou a presente ação de procedimento comum visando à declaração da nulidade do ato administrativo que concedeu, em 24/09/2013, a **patente** nº MU8701339-8 sob o título "Forma Construtiva Empregada em Roldana", depositada em 06/09/2007, em favor de Marcus Augusto Rigo, afirmando que a concessão do privilégio se deu em contrariedade ao disposto nos arts. 9º; 11, § 1º e 14 da Lei de Propriedade Industrial - LPI (Lei 9.279/96).

A autora alegava, em síntese, o não preenchimento dos requisitos para a concessão da **patente**, em especial a novidade e o ato inventivo, considerando que os aspectos levados em consideração pelos examinadores do INPI consubstanciavam-se em conhecidas soluções técnicas, já existentes no mercado antes do depósito do pedido, tratando-se de decorrência comum e óbvia do estado da técnica. Afirmava, ainda, a nulidade da **patente** em questão pela falta de clareza e precisão na formulação da reivindicação, com inclusão após a expressão "caracterizado por" de elementos que deveriam estar restritos à parte preambular, que explicita as características já conhecidas no estado da técnica, nos termos do art. 41 da LPI e Ato Normativo nº 127/97.

Com efeito, o réu Marcus Augusto Rigo é detentor e proprietário da **Patente** Modelo de Utilidade nº MU8701339-8, cujo pedido foi depositado em 06/09/2007 e plenamente concedido pelo INPI em 24/09/2013.

A referida **patente** diz respeito à reivindicação da prioridade da configuração intitulada "FORMA CONSTRUTIVA APLICADA EM ROLDANA", formulada nos seguintes termos (p. 16 - OUT5 - Evento 1):

**FORMA CONSTRUTIVA EMPREGADA EM ROLDANA**, conforme descrito no relatório e conforme as ilustrações anexas é compreendido pela carcaça (1) dotada pino (2) onde se insere o braço metálico (2), com rodízio (5) fixado ao eixo (6) e mola de torção (7), através do mancal (4) caracterizado pelo fato da carcaça (1) ser injetada em plástico resistente e conter integrado em si o pino (3) onde se insere o braço metálico (2) com rodízio (5), a capa superior (20) que confina em seu interior o pino posterior (8) onde é encaixada a mola de torção (7) e contém o orifício (15) onde o parafuso (14) de regulagem de altura é acoplado, o rasgo lateral (11) onde se insere a trada de montagem (12) e o suporte em L (21) que determina junto à capa superior (20) o rasgo (17) onde é colocada a porca (16) para realização da regulagem da altura; a mola de torção (7) responsável pelo antidescarrilamento é encaixada ao pino posterior (8) e pressiona o braço metálico (2) no rebaixo (9) existente na parte superior (10) do braço metálico (2); a trava de montagem (12) trava o deslocamento do braço metálico (2) através do seu encaixe no rasgo (13) existente na lateral do braço metálico (2) atuando como trava de montagem; a regulagem de altura é feita através da porca (16) existente junto ao parafuso (14) que passa pelo orifício (15) existente na carcaça (1), onde a movimentação da porca (16) inserida no rasgo (17) faz com que o parafuso empurre para baixo e para cima o braço metálico (2) dotado de rodízio (5), por meio de um batente (18); a fixação da carcaça (1) no móvel se dá pelos parafusos colocados nos orifícios (19) da carcaça (1) de forma embutida na porta do móvel.

As alegações de que as soluções técnicas apresentadas pelo componente tratavam-se de decorrência comum e óbvia do estado da técnica, descaracterizando a novidade, a aplicabilidade e o ato inventivo, pressupostos indispensáveis à patenteabilidade do modelo de utilidade (art. 9º) foram categoricamente afastadas pela prova pericial elaborada nos autos, cujas conclusões foram adotadas pela sentença.

Destaca-se que não parece haver controvérsia quanto a esse tópico, considerando que tese central do recurso interposto pela parte autora é a nulidade da patente MU8701339-8 em razão da irregularidade na construção da reivindicação do pedido, frente ao disposto no art. 25, da LPI; bem como a nulidade do ato de concessão dada a inveracidade dos motivos apresentados (Teoria dos Motivos Determinantes).

### **Teoria dos Motivos Determinantes e a nulidade do ato administrativo de concessão da patente**

A apelante afirma que o ato de deferimento da **patente** foi motivado, essencialmente, pelo entendimento dos examinadores do INPI de que a forma construtiva adotada para regulagem de altura e a forma construtiva adotada para fixar o dispositivo em móveis não se encontravam absorvidas e/ou não decorriam de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Sustenta que tais motivos não são verdadeiros, uma vez que o perito afirmou que os elementos relacionados à regulagem de altura já se encontravam absorvidos pelo estado da técnica, o que macula a motivação adotada, no sentido do atendimento aos pressupostos da novidade e do ato inventivo, ensejando a nulidade do ato administrativo.

De acordo com a teoria invocada, os motivos são determinantes e vinculantes para a validade do ato administrativo, mesmo quando a lei não estabeleça a obrigatoriedade de sua exposição. Assim, a indicação de motivos falsos ou inexistentes ensejará a nulidade do ato praticado. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

*ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AOS MOTIVOS DETERMINANTES. INCONGRUÊNCIA. ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ.*

*1. Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade.*

*2. "Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido" (MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe 14.11.2011).*

*3. No caso em apreço, se o ato administrativo de avaliação de desempenho confeccionado apresenta incongruência entre parâmetros e critérios estabelecidos e seus motivos determinantes, a atuação jurisdicional acaba por não invadir a seara do mérito administrativo, porquanto limita-se a extirpar ato eivado de ilegalidade.*

*4. A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos podem e devem ser apreciados pelo Poder Judiciário, de modo a evitar que a discricionariedade transfigure-se em arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade.*

*(...)*

*Agravo regimental improvido.*

*(AgRg no REsp 1280729/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 19/04/2012)*

No caso dos autos, em um primeiro momento, o INPI exarou parecer contrário à concessão da **patente**, entendendo que a matéria do pedido não apresentava "*nenhuma característica de forma ou disposição introduzida que, sendo essencial à obtenção de melhoria funcional, venha a resolver um problema técnico indicado pela requerente, de forma que não possui atributos de ato inventivo*" com relação às anterioridades analisadas. Concluiu, assim, que a matéria reivindicada no pedido de **Patente** de Modelo de Utilidade não era privilegiável por não possuir ato inventivo sobre o estado da técnica pesquisado (OUT13 - Evento 1).

Posteriormente à apresentação de esclarecimentos pelo requerente, os examinadores do INPI concluíram pelo deferimento do registro, reconhecendo que o pedido estava em condições de obter a **patente** pleiteada (OUT14 - Evento 1):

*"O pedido foi analisado anteriormente conforme às folhas 06 -17 do processo, ocasião em que foi feita uma exigência técnica ao depositante, baseada no art. 9º e 14 da LPI, sendo o despacho publicado na RPI (Revista Eletrônica de Propriedade Industrial) nº 2178 de 02/10/2012. A requerente, por meio da petição de protocolo DERS nº 016120005543 de 14/11/2012, apresentou modificações no relatório descritivo, no quadro reivindicatório e no resumo, prestando, esclarecimentos com relação às modificações efetuadas, e que foram reformuladas conforme exigências contidas no parecer técnico.*

Posteriormente, quando o pedido foi analisado em 2º exame, foi feita uma ciência de parecer ao depositante, sendo o despacho publicado na RPI (Revista Eletrônica de Propriedade Industrial) nº 2195 de 29/01/2013, por terem sido encontradas, em novas buscas realizadas, os documentos de anterioridade ES 1058189U e ES 1054729U que passaram a fazer parte integrante do parecer, de forma que a reivindicação independente 01 foi **considerada não privilegiável por não apresentar ato inventivo em relação ao estado da técnica**, não atendendo ao art. 9º combinado com o art. 14 da LPI.

Desta feita, para atender as exigências do parecer técnico, a requerente, por meio da petição de cumprimento de exigência - protocolo DERS nº 016130001349 de 11/04/2013, deslocou a expressão caracterizante para **destacar que o presente pedido possui fixação embutida frontal por parafusos, seu mecanismo funcional não está exposto e sujeito a danos por estar embutido, a regulagem da altura e a trava de montagem se acessa pela frente do equipamento, além de trazer maior segurança contra acidentes, de forma a privilegiar a característica que a difere do estado da técnica citado.**

A requerente, na sua manifestação, explica a diferença do efeito técnico obtido no presente pedido para com as anterioridades citadas (ES 1058189U e ES 1054729U), informando que no presente pedido de **Patente de Modelo de Utilidade o sistema deslizante é instalado através de parafusos sobrepostos em portas móveis, de forma que pode ser consertado ou substituído, sem a necessidade de se retirar as portas do local, já que no estado da técnica, a roldana possui dois de seus parafusos de fixação instalados no topo inferior (fundo) da peça. Além disso, por ser instalado de forma embutida em porta móveis, não expõe o equipamento a danos durante o uso e permite que o centro de gravidade da porta esteja mais próximo ao rodízio de forma a reduzir a pressão exercida sobre o mesmo. Também, diferentemente do estado da técnica, o parafuso de regulagem de altura possui configuração que permite o fácil acesso em caso de manutenção por estar posicional de modo que seu acesso seja frontal e não por cima ou pela lateral como nos documentos (ES 1058189U e ES 1054729U, respectivamente).**

**Por outro lado, a construtividade do equipamento, em carcaça plástica e única, produzida por injeção, é mais fácil de ser executada, e em menos tempo e com custos mais baixos do que aos modelos do estado da técnica, resultando em melhoria funcional de sua fabricação.**

Convém destacar que o Modelo de Utilidade é a criação de algo resultante da capacidade intelectual do seu autor, referindo-se, entretanto a um objeto de uso prático ou parte deste. Este objeto deve ser tridimensional (como instrumentos, utensílios e ferramentas), apresentar nova forma ou disposição, que envolva ato inventivo e resulte em melhoria funcional no seu uso ou fabricação. Este deve ser suscetível de aplicação industrial. Mesmo uma pequena contribuição para um nova forma do objeto ou parte deste que envolva ato inventivo e resulte em melhoria funcional, tal objeto pode ser considerado um Modelo de Utilidade.

Assim, concordamos com a requerente que uma "FORMA CONSTRUTIVA EMPREGADA EM ROLDANA, conforme descrito no relatório e conforme as ilustrações anexas é compreendido pela carcaça (1) dotada pino (2) onde se insere o braço metálico (2), com rodízio (5) fixado ao eixo (6) e mola de torção (7), através do mancal (4) caracterizado pelo fato da carcaça (1) ser injetada em plástico resistente e conter integrado em si o pino (3) onde se insere o braço metálico (2) com rodízio (5), a capa superior (20) que confina em seu interior o pino posterior (8) onde é encaixada a mola de torção (7) e contém o orifício (15) onde o parafuso (14) de regulagem de altura é acoplado, o rasgo lateral (11) onde se insere a trada de montagem (12) e o suporte em L (21) que determina junto à

*capa superior (20) o rasgo (17) onde é colocada a porca (16) para realização da regulagem da altura; a mola de torção (7) responsável pelo antidescarrilamento é encaixada ao pino posterior (8) e pressiona o braço metálico (2) no rebaixo (9) existente na parte superior (10) do braço metálico (2); a trava de montagem (12) trava o deslocamento do braço metálico (2) através do seu encaixe no rasgo (13) existente na lateral do braço metálico (2) atuando como trava de montagem; a regulagem de altura é feita através da porca (16) existente junto ao parafuso (14) que passa pelo orifício (15) existente na carcaça (1), onde a movimentação da porca (16) inserida no rasgo (17) faz com que o parafuso empurre para baixo e para cima o braço metálico (2) dotado de rodízio (5), por meio de um batente (18); a fixação da carcaça (1) no móvel se dá pelos parafusos colocados nos orifícios (19) da carcaça (1) de forma embutida na porta do móvel", não se encontra descrita ou sugerida nos documentos da técnica, pois não foram encontrados documentos impeditivos à concessão da **patente**.*

*A matéria reivindicada é suscetível de aplicação industrial e apresenta nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (Art. 9º LPI), e o pedido está de acordo com a legislação vigente, encontrando-se em condições de obter a **patente** pleiteada.*

*Assim, sendo opino pelo deferimento do presente pedido como **Patente** de Modelo de Utilidade (...)"*

Observa-se que, na segunda manifestação, os examinadores do INPI concluíram pelo preenchimento dos requisitos do art. 9º da LPI, considerando que a nova disposição ou forma dada a elementos já abrangidos pelo estado da técnica, como o parafuso para regulagem de altura e a forma de fixação do dispositivo em móveis, revelava aperfeiçoamento ou melhoria do objeto de aplicação industrial, resultado esse não compreendido pelo estado da técnica.

O perito judicial (LAUDO1 - Evento 257) confirma que, embora a presença do parafuso para regulagem de altura e a forma da fixação da carcaça já estivessem presentes em produtos disponíveis no mercado, o objeto da **patente** MU 8701339-8 se caracteriza nos moldes do art. 9º da LPI, sendo suscetível de aplicação industrial e apresentando nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo e resultando em melhoria funcional de uso e/ou fabricação com relação às anterioridades apresentadas. Afirmou, inclusive, que "*não foram apresentados documentos que contenham todas as características essenciais com a mesma forma ou disposição do objeto da **patente** MU 8701339-8*" (quesito 7 - p. 73 - LAUDO1 - Evento 257).

Não se constata, portanto, a apresentação de motivos falsos ou inexistentes na prática do ato de deferimento da **patente**, a ensejar a declaração de sua nulidade com base na teoria dos motivos determinantes.

### **Da nulidade da reivindicação**

Como destacado, a tese central do recurso interposto pela parte autora é a nulidade da MU8701339-8 em razão da irregularidade na construção da reivindicação do pedido de **patente**, frente ao disposto no art. 25, da LPI. Afirma a

apelante que a falta de clareza e suficiência descritiva no objeto da **patente** do modelo de utilidade macula o ato administrativo, uma vez que impede a delimitação do monopólio concedido ao titular, devendo ser declarada a sua nulidade.

Entendo que, além da Lei 9.279/1996, a controvérsia deve ser analisada à luz do que dispõe o Ato Normativo INPI nº 127/97, que estabelece normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir os dispositivos da Lei de Propriedade Industrial no que se refere às patentes de **invenção**, às patentes de modelos de utilidade e aos certificados de adição de invenção; bem como da Resolução INPI nº 64/2003, que dispunha, à época da concessão da **patente** em questão, sobre as diretrizes para exame dos pedidos de **patente**.

Com efeito, sobre o pedido de **patente**, dispõe o art. 19 da LPI:

*Art. 19. O pedido de **patente**, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:*

*I - requerimento;*

*II - relatório descritivo;*

*III - reivindicações;*

*IV - desenhos, se for o caso;*

*V - resumo; e*

*VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.*

Uma das condições do pedido, conforme a Seção II daquela lei, é que *"as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção"* (Art. 25, LPI).

De acordo com os ensinamentos de Edmar Hallier, em Direito das Patentes - Comentários sobre a Lei de invenções e dos modelos de utilidades contida na lei de propriedade industrial brasileira (Lei 9.279/1996)<sup>1</sup>,

*"quando a lei estabelece que o pedido de **patente** conterá as reivindicações (art. 19, inciso III) que caracterizam as particularidades do pedido e definem de modo claro e preciso a matéria-objeto da proteção (art. 25), descrita e fundamentada no relatório descritivo, depreende-se que o dispositivo trata de que as reivindicações (art. 19, III) abarcam, abrangem tanto o aspecto formal (presente no relatório) e técnico (particularidades) quanto o jurídico (objeto da proteção, LPI, art. 25). Se a lei assim estabelece, protege o adquirente da **patente**, e se depreende a competência do Estado para tal atribuição.*

(...)

*Em termos de propriedade industrial, numa interpretação em sentido estrito, reivindicar tem outro sentido. Reivindicar, segundo a Lei de Propriedade Industrial, é mais abrangente, tem um alcance maior, pois se um depositante de algo com aplicação industrial em dado território da União obtiver a propriedade,*

*com exclusão de outros depositantes, presume-se que essa tecnologia que estava, em princípio, ao alcance de todos, passa a lhe pertencer. A reivindicação de tecnologia enquanto não depositada pertence a todos. Quanto à tecnologia, pergunta-se a quem pertence e enfatiza-se que pertence a todos, enquanto não reivindicada por um determinado e certo titular por meio da proteção das patentes, nas condições e no prazo que as leis internas lhe oferecem. A tecnologia está ao alcance de todos e, para aqueles que perceberam como solucionar o problema técnico, quem depositar será o titular em um dado território. Depositada e concedida, pertence a seu titular exclusivamente, que sem a intervenção do Estado não a obteria." [grifos no original]*

Assim, revela-se a importância da clareza e precisão na formulação das reivindicações, especialmente no caso dos modelos de utilidade, considerando que a **patente** pode ser concedida sobre o objeto como um todo ou sobre apenas parte desse (art. 9º, LPI<sup>2</sup>); e tendo em vista que *"a extensão da proteção conferida pela **patente** será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos"* (art. 41 da LPI).

Nesse passo, quanto às reivindicações para pedidos de **patente** de modelo de utilidade, o Ato Normativo INPI 127/97 estabelece o seguinte:

#### **15.2 PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE**

##### **15.2.1 Condições do Pedido de **Patente** de Modelo de Utilidade:**

(...)

##### **15.2.1.2 Reivindicações**

###### **15.2.1.2.1 Quantidade e Numeração**

**a) cada pedido deve conter uma única reivindicação independente que descreva o modelo, definindo integralmente todas as características de forma ou disposição introduzidas, essenciais à obtenção da melhoria funcional;**

**b) somente serão aceitas reivindicações dependentes quando:**

(...)

###### **15.2.1.2.2 Formulação das Reivindicações**

**a) as reivindicações devem ser iniciadas pelo título do pedido e conter uma única expressão "caracterizado por";**

**b) cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma, evitando-se expressões que acarretem indefinição na reivindicação;**

**c) as reivindicações dependentes não devem exceder as limitações das características compreendidas na(s) reivindicação(ões) a que se referem;**

**d) a reivindicação independente deve, quando necessário, conter entre o título e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características já conhecidas no estado da técnica indispensáveis à construção e definição do**

**modelo;**

*e) a reivindicação independente dever definir, após a expressão "caracterizado por", somente a nova forma ou disposição introduzida, contendo todos os elementos que a constituem, bem como seus posicionamentos e interconexões em relação ao conjunto;*

*f) as características do modelo definidas nas reivindicações devem ser acompanhadas, entre parênteses, dos sinais de referência constantes dos desenhos;*

*g) cada reivindicação deve ser redigida de forma contínua sem interrupções por pontos;*

*h) as reivindicações devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo e desenhos;*

*(...) [grifei]*

No caso dos autos, o perito judicial constatou que a reivindicação da **patente** de modelo de utilidade nº MU8701339-8, na forma em que redigida, não estabelece de forma clara e precisa a matéria objeto da proteção, considerando que há componentes já compreendidos pelo estado da técnica não mencionados no preâmbulo, mas apenas após a expressão "caracterizado por" (LAUDO1 - Evento 257):

*9) Se na única reivindicação da **patente** em questão consta entre o título e a expressão caracterizado somente elementos que explicitam as características já conhecidas pelo estado da técnica. Em caso positivo ou negativo, informe qual são esses elementos.*

**RESPOSTA:**

*Sim. No texto compreendido entre o título e a expressão caracterizado são explicitadas somente as características já conhecidas pelo estado da técnica, que são:*

- Carcaça dotada de pino;*
- Braço metálico dotado de mancal;*
- Rodízio fixado ao eixo do braço metálico;*
- Mola de torção.*

*10) Se na única reivindicação da **patente** em questão consta após a expressão caracterizado somente os elementos que definem as características técnicas essenciais e particular que se deseja proteger. Em caso positivo ou negativo, informe qual são esses elementos.*

**RESPOSTA:**

*Não. No texto compreendido após a expressão caracterizado é compreendido a nova forma ou disposição introduzida (a qual se pretende proteger), juntamente com os demais elementos que a constituem, bem como seus posicionamentos e*

*interconexões em relação ao conjunto, que são:*

- Carcaça (1) dotada de pino (3), rasgo lateral (11) para inserção da trava de montagem (12), rasgo (17) para onde é colocada a porca (16), pino posterior (8) para encaixe da mola de torção (7), suporte em L (21) e capa superior (20) e orifícios (19) para colocação dos parafusos de fixação na porta do móvel;

- Braço metálico (2) que é fixado na carcaça (1) e é dotado de rodízio (5), rebaixo (9), existente na parte superior (10) e batente (18);

- Rodízio (5);

- Mola de torção (7);

- Trava de montagem (12);

- Porca (16) de regulagem de altura;

- Parafuso (14) de regulagem de altura.

(...)

12) Considerando a única reivindicação da **patente** de modelo de utilidade em questão, da forma como está redigida e em conformidade com o art. 9º combinado com o art. 25 da Lei da Propriedade Industrial - LPI 9.279/96, a proteção advinda da concessão do privilégio abrange o objeto como um todo ou parte deste objeto? Sendo parte do objeto, informe qual(ais) parte(s) do objeto.

#### **RESPOSTA:**

O Art. 41 da Lei 9.279 (Lei da Propriedade Industrial) estabelece que:

*“Art. 41. A extensão da proteção conferida pela **patente** será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.”*

*Segundo Ivan Ahlert: “embora determinada reivindicação possa conter a expressão ‘caracterizado por’, separando um subconjunto de características que já são conhecidas de outro subconjunto de características novas, a posição dessa expressão pouco ou nenhum efeito tem na determinação da abrangência da reivindicação, visto que é o somatório das características antes e depois do caracterizado por que determina o objeto da proteção”.*

*Desta forma, não fica estabelecido de forma pura qual o campo ou a extensão da reivindicação que é sujeita de proteção, devendo o órgão competente (neste caso, o INPI), através de seus representantes legais (examinadores, pesquisadores e demais funcionários responsáveis pelo deferimento do Pedido de Patente) o estabelecimento do objeto de proteção.*

(...)

13) Considerando a única reivindicação da **patente** de modelo de utilidade em questão, da forma como está redigida e em conformidade com o art. 9º combinado com o art. 25 da Lei da Propriedade Industrial - LPI 9.279/96, a matéria objeto da proteção se encontra definida de modo claro e preciso?

**RESPOSTA:**

*Entende este Perito que não, pois há componentes que já eram compreendidos pelo estado da técnica que não estão mencionados no preâmbulo da reivindicação, podendo gerar dúvidas, o que vai contra o estabelecido no Artigo 25 abaixo apresentado:*

*“Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.” (p. 28/31)*

*"21) Se em face de todos os documentos revelados na exordial, a reivindicação da **patente** n° MU8701339-8 gera condições para que se distinga o que já era conhecido antes da **invenção** (absorvidos pelo estado da técnica e em domínio público no Brasil) daquilo que de fato busca-se proteger na **patente** em questão. Em caso positivo ou negativo, justifique.*

**RESPOSTA:**

*Apesar de a análise ser feita em todo o quadro reivindicatório e não somente em parte dele quanto à extensão de proteção, da forma como a reivindicação do objeto de **patente** MU 8701339-8 está redigida, não é possível afirmar categoricamente o que já era conhecido antes da **invenção** daquilo que seria a nova forma ou disposição em relação ao conjunto todo." (p. 46)*

*"11) Se em face de todos os documentos revelados na exordial e do produto “IN020” revelado no GUIA DE REFERÊNCIA DA INDÚSTRIA MOVELEIRA divulgado pela FORMOBILE no ano de 2006, a reivindicação da **patente** n° MU8701339-8 gera condições para que se distinga o que já era conhecido antes da **invenção** (absorvidos pelo estado da técnica e em domínio público no Brasil) daquilo que de fato busca-se proteger na **patente** em questão. Em caso positivo ou negativo, justifique.*

**RESPOSTA:**

*Apesar de a análise ser feita em todo o quadro reivindicatório e não somente em parte dele quanto à extensão de proteção, da forma como a reivindicação do objeto de **patente** MU 8701339-8 está redigida, não é possível afirmar categoricamente o que já era conhecido antes da **invenção** daquilo que seria a nova forma ou disposição em relação ao conjunto todo." (p. 52)*

*(...)*

*"22) Se em face de todos os documentos revelados na exordial e do produto “RO-40” revelado no GUIA DE REFERÊNCIA DA INDÚSTRIA MOVELEIRA divulgado pela FORMOBILE no ano de 2006, a reivindicação da **patente** n°MU8701339-8 gera condições para que se distinga o que já era conhecido antes da **invenção** (absorvidos pelo estado da técnica e em domínio público no Brasil) daquilo que de fato busca-se proteger na **patente** em questão. Em caso positivo ou negativo, justifique.*

**RESPOSTA:**

*Apesar de a análise ser feita em todo o quadro reivindicatório e não somente em parte dele quanto à extensão de proteção, da forma como a reivindicação do objeto de **patente** MU 8701339-8 está redigida, não é possível afirmar categoricamente o que já era conhecido antes da **invenção** daquilo que seria a nova forma ou disposição em relação ao conjunto todo." (p. 56)*

*"7) Diga o Sr. Perito se a redação da reivindicação da **patente** MU8701339-8 está fundamentada no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.*

**RESPOSTA:**

*A resposta é parcialmente positiva, pois: a) A reinvidicação única tal como concedida está fundamentada no relatório descritivo. b) Contudo, a matéria objeto da proteção não está clara, nem precisa, uma vez que há características que já eram compreendidas pelo estado da técnica que não constam no preâmbulo da reivindicação, como por exemplo, o parafuso (14) e a porca (16) de regulagem de altura." (p. 65)*

*14) Com relação à redação da Reivindicação, que define o escopo de proteção da **patente** MU8701339-8, comente o Sr. Perito o que compõe a parte preambular de dita Reivindicação.*

**RESPOSTA:**

*Conforme rege as Diretrizes do INPI já apresentadas neste Laudo Técnico acerca do assunto, o preâmbulo é a parte que quando necessária, contém as características já compreendidas pelo estado da técnica.*

*Entende este Perito que com base no que define as leis regulamentadoras, o preâmbulo, ou seja, "aquilo que é compreendido pelo estado da técnica" não está definido de forma completa, uma vez que há características já englobadas pelo estado da técnica que estão constantes somente na parte caracterizante.*

*15) Comente o Sr. Perito o que compõe a parte caracterizante da Reivindicação da **patente** MU8701339-8. Concorda o Sr. Perito que o escopo de proteção está definido de forma clara e precisa através da Reivindicação da **patente** MU8701339-8? Concorda o Sr. Perito que a reivindicação da **Patente** MU8701339-8 atende ao Artigo 25 da LPI?*

**RESPOSTA:**

*Conforme rege as Diretrizes do INPI já apresentadas neste Laudo Técnico acerca do assunto, a parte caracterizante contém as particularidades da **invenção**, contendo a nova forma ou disposição introduzida, contendo todos os elementos que a constituem, bem como seus posicionamentos e interconexões em relação ao conjunto.*

*(...)*

*17) Concorda o Sr. Perito que a falta de suficiência descritiva faz com que um técnico no assunto não possa realizar a **invenção** reivindicada? Concorda o Sr. Perito que é possível realizar o invento a partir dos documentos apresentados quando do pedido de **patente**, conforme determina o Artigo 41 da LPI?*

**RESPOSTA:**

*Sim. Sem um nível de informações claras acerca do componente, não é possível que um técnico no assunto possa realizar a **invenção** reivindicada. Se tal técnico tiver posse de todos os documentos inerentes ao processo de **invenção** e/ou criação de tal componente é possível realizar o invento.*

*18) Concorda o Sr. Perito que o modelo de utilidade em questão estava suficientemente descrito em seus documentos originalmente apresentados quando do pedido de patente?*

**RESPOSTA:**

*Em termos, pois a Reivindicação, por motivos anteriormente explicados, estava bem descrita, porém insuficientemente redigida, fato que levou ao Pesquisador do INPI solicitar manifestação ao Réu quanto à pesquisa de anterioridades." (p. 75/77)*

**"9 CONCLUSÃO**

*(...)*

*O que não é apresentado de modo claro e de modo primário ao entendimento deste Perito é com relação ao escopo protetivo, ou seja, aquilo que o Inventor deseja proteger em sua **patente**.*

*É fato que conforme apresentado ao longo desse Laudo Técnico, o termo "caracterizado por" não é fator exclusivo para nulidade da **patente**, porém deve-se observar o estabelecido no Art. 25 da Lei n. 9.279/96:*

*"Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção."*

*Entende este profissional que a matéria objeto de proteção não está explícita no conteúdo da Reivindicação, ou seja, não é definido, de modo claro e preciso, pois conforme estabelecido nas Diretrizes competentes, o preâmbulo deve abordar todas as características já englobadas pelo estado da técnica e se observarmos, há componentes que só são mencionados na parte caracterizante e que já são conhecidos, como por exemplo, o parafuso (14) e a porca (16) para regulagem de altura.*

*Por mais que, conforme explicado ao longo deste Laudo, o termo "caracterizado por" visa o melhor entendimento do conteúdo reivindicado, estabelecido como caráter "pedagógico" e que a "extensão da proteção", de acordo com o Artigo 41 da mesma Lei, é determinada pelo teor da reivindicação, com base no relatório descritivo e nos desenhos, de modo que a análise é realizada no texto reivindicatório como um todo, e não somente em parte dele (após o termo "caracterizado por"), é fato que a matéria discorrida no quadro reivindicatório não está totalmente clara naquilo que já era compreendido pelo estado da técnica e, tratando-se de um documento de **patente**, de acordo com o Artigo 25, não pode haver dúvidas.*

*Acredita este Perito que o deslocamento do termo "caracterizado por" ou a reformulação do texto (sem a modificação do contexto) deixaria o conteúdo reclamado mais coeso, permitindo o maior entendimento do que conhecido pelo o que é novo." (p. 120/123)*

Portanto, muito embora a Resolução INPI nº 64/2013, vigente à época do exame do pedido de **patente**, estabeleça que a separação das características já conhecidas e das características novas pela expressão "caracterizado por" tenha por finalidade apenas facilitar a distinção, "*uma vez que não altera a abrangência ou escopo da reivindicação, que será determinado com base no somatório das características contidas no preâmbulo e na parte caracterizante*", fato é que o perito judicial é categórico ao afirmar que a reivindicação, na forma em que redigida, não delimita de forma clara e precisa o objeto de proteção.

Destarte, o quadro reivindicatório, do modo como foi redigido, dá a entender que elementos já compreendidos pelo estado da técnica - parafuso (14) e a porca (16) - são características novas do objeto.

Ainda que o ato inventivo necessário à patenteabilidade de um modelo de utilidade possa decorrer da simples modificação na disposição e na forma de objetos já conhecidos, resultando em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação; é necessário que o objeto de proteção esteja devidamente delineado, uma vez que a concessão da **patente** outorgará ao titular a propriedade temporária sobre o objeto, excluindo atos de terceiros sobre a matéria protegida.

Nesse passo é que, como destacado nas razões de apelação, o próprio INPI, nos processos administrativos que visam à concessão de patentes de modelos de utilidade, vem determinando a reformulação da redação das reivindicações, de modo a separar as características essenciais já compreendidas no estado da técnica das características essenciais e particulares, visando o cumprimento do disposto no item 15.2.1.3.2, (d) e (e) do Ato Normativo nº 127/1997 e no art. 25 da LPI.

Além disso, embora o precedente invocado pela apelante (EI em AC 2001.51.01.536605-6, julgado pela 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região Des. Maria Helena Cisne, DJ 11.02.2009) diga respeito à pedido de **patente** de **invenção**, o qual possui particularidades com relação ao pedido de **patente** de modelo de utilidade, conforme exaustivamente afirmando pela parte em suas razões recursais, é possível extrair daquela decisão a importância da clareza e precisão na redação das reivindicações de pedidos de patentes, pois delimita o objeto de proteção da carta **patente**.

Nesse passo, entendo que a **patente** de modelo de utilidade nº MU8701339-8 não preenche a condição prevista no art. 25 da LPI, devendo, portanto, ser declarada nula desde a data do depósito, na forma do artigos 46 e 48 da LPI, *verbis*:

**Lei 9.279/96**

*Art. 46. É nula a **patente** concedida contrariando as disposições desta Lei.*

(...)

*Art. 48. A nulidade da **patente** produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.*

Destaco, por fim, que não seria possível, em sede judicial, a adequação da redação da reivindicação, pois a questão não se resolve pela simples modificação da localização da expressão caracterizante, mas com a devida delimitação da matéria sobre a qual se pretende a concessão da proteção/exclusividade.

### **Dos ônus sucumbenciais**

Reformada a sentença, com reconhecimento da nulidade da **patente** de modelo de utilidade MU 8701339-8, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais.

Assim, condeno os apelados, o INPI e Marcos Augusto Rigo, ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte autora, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

### **Honorários Recursais**

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, *"o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento"*.

Trata-se de inovação do Código de Processo Civil que tem por objetivo, não só remunerar o advogado pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, como também desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, já que verá aumentada a verba sucumbencial.

Cabe esclarecer, porém, que não será toda a atuação do advogado em grau recursal que ensejará a aplicação do referido dispositivo. Isso porque, ao mencionar *"honorários fixados anteriormente"*, a regra em questão pressupõe que a parte vencedora em grau recursal já tenha honorários advocatícios fixados em favor de seu advogado na sentença.

Assim, por exemplo, a parte que teve seu pedido julgado improcedente em primeira instância, ao ter provida a sua apelação, não fará jus à majoração prevista no §11, mas apenas à fixação da verba honorária decorrente da procedência do pedido. O mesmo se diga em relação a sentenças de parcial procedência, quando reformadas no Tribunal quanto ao pedido julgado inicialmente improcedente, pois, quanto a ele, haverá tão-somente a primeira fixação de honorários. Da mesma forma, ao reformar integralmente uma sentença, o Tribunal apenas inverterá a sucumbência, sem fixação de honorários recursais.

Registre-se, ainda, que se deve levar em consideração o êxito recursal quanto ao mérito, de modo que eventual provimento parcial do recurso apenas quanto a aspectos acessórios não impedirá a aplicação do §11. Ressalvada,

evidentemente, a hipótese de que o recurso verse exclusivamente acerca de questões acessórias e seja provido, caso em que não haverá a fixação de honorários recursais, dado que o recorrente teve acolhida integralmente sua pretensão recursal.

No caso, portanto, não tem aplicação o art. 85, § 11, do CPC, dada a inversão dos ônus da sucumbência.

### Conclusão

O recurso de apelação foi provido para o fim de reconhecer a nulidade do ato administrativo que concedeu, em 24/09/2013, a **patente** nº MU8701339-8 sob o título “FORMA CONSTRUTIVA EMPREGADA EM ROLDANA” a Marcus Augusto Rigo, tendo em vista a irregularidade na formulação da reivindicação do pedido de **patente**, de modo que não delimita, de forma clara e precisa, o objeto de proteção.

Invertidos os ônus sucumbenciais.

### Dispositivo

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação.

---

Documento eletrônico assinado por **ROGER RAUPP RIOS, Desembargador Federal Relator**, 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 **40001674508v78** e do código CRC **0cc50c74**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): ROGER RAUPP RIOS  
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:35:21

- 
1. Hallier, Edmar. Direito das Patentes: comentários sobre a Lei de invenções e dos modelos de utilidades contida na lei de propriedade industrial brasileira (Lei 9.279/1996). Rio de Janeiro: Ideação Técnica, 2013. p. 361-362.
  2. 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.

5053082-04.2013.4.04.7000

40001674508.V78

Conferência de autenticidade emitida em 31/01/2021 17:40:13.



**Poder Judiciário**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO****APELAÇÃO CÍVEL Nº 5053082-04.2013.4.04.7000/PR****RELATOR:** DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS**APELANTE:** FGVTN BRASIL LTDA (ASSISTIDO) (AUTOR)**APELADO:** INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)**APELADO:** MARCUS AUGUSTO RIGO (RÉU)**EMENTA**

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. LEI 9.279/96. **PATENTE** DE MODELO DE UTILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. REIVINDICAÇÃO. FORMULAÇÃO. FORMA CLARA E PRECISA. ATO NORMATIVO Nº 127/1997. NULIDADE. ART. 50 DA LPI. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. O ato de concessão de **patente** é ato administrativo vinculado. Uma vez preenchidos os requisitos determinados em lei, deve ser deferido o pedido, sem que haja qualquer juízo de oportunidade e conveniência por parte do órgão técnico do INPI.

2. De acordo, com o art. 9º, da Lei 9.279/96, "*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 pedido de **patente** deve conter as condições estabelecidas no art. 19 da mesma lei, dentre elas as reivindicações, que caracterizam as particularidades do pedido e definem de modo claro e preciso a matéria-objeto da proteção (art. 25).

3. O modo de formular corretamente as reivindicações é definido pelo Ato Normativo INPI nº 127/97, que estabelece normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir os dispositivos da Lei de Propriedade Industrial no que se refere às patentes de **invenção**, às patentes de modelos de utilidade e aos certificados de adição de **invenção**.

4. Para os pedidos de **patente** de modelos de utilidade, o AN nº 127/97 prevê que a reivindicação deve conter entre o título e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características já conhecidas no estado da técnica indispensáveis à construção e definição do modelo; e após tal expressão, somente a nova forma ou disposição introduzida, contendo todos os elementos que a constituem, bem como seus posicionamentos e interconexões em relação ao conjunto.

5. No caso dos autos, o perito judicial constatou que a reivindicação da **patente** de modelo de utilidade em questão, na forma em que redigida, não estabelece de forma clara e precisa a matéria objeto da proteção, considerando que

há componentes já compreendidos pelo estado da técnica não mencionados no preâmbulo, mas apenas após a expressão "caracterizado por".

6. Ainda que o ato inventivo necessário à patenteabilidade de um modelo de utilidade possa decorrer da simples modificação na disposição e na forma de objetos já conhecidos, resultando em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação; é necessário que o objeto de proteção esteja devidamente delineado, uma vez que a concessão da **patente** outorgará ao titular a propriedade temporária sobre o objeto, excluindo atos de terceiros sobre a matéria protegida.

7. A **patente** de modelo de utilidade analisada não preenche a condição prevista no art. 25 da LPI, devendo, portanto, ser declarada nula desde a data do depósito, na forma do artigos 46 e 48 da LPI.

8. Recurso de apelação provido. Invertidos os ônus sucumbenciais.

## ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 14 de outubro de 2020.

---

Documento eletrônico assinado por **ROGER RAUPP RIOS, Desembargador Federal Relator**, 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 **40001674509v7** e do código CRC **077c13f0**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): ROGER RAUPP RIOS  
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:35:21

---

5053082-04.2013.4.04.7000

40001674509 .V7

Conferência de autenticidade emitida em 31/01/2021 17:40:13.



**Poder Judiciário**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO****EXTRATO DE ATA DA SESSÃO TELEPRESENCIAL DE  
14/10/2020****APELAÇÃO CÍVEL Nº 5053082-04.2013.4.04.7000/PR****RELATOR:** DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS**PRESIDENTE:** DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS**PROCURADOR(A):** THAMEA DANELON VALIENGO**SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA:** FABIANO DE BEM DA ROCHA POR  
FGVTN BRASIL LTDA**SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA:** AMIR JOSE FINOCCHIARO SARTI POR  
MARCUS AUGUSTO RIGO**APELANTE:** FGVTN BRASIL LTDA (ASSISTIDO) (AUTOR)**ADVOGADO:** MARCOS RENIE WIEBBELLING (OAB PR061825)**ADVOGADO:** CARLOS EDUARDO LEME DE JESUS (OAB PR067128)**ADVOGADO:** FABIANO DE BEM DA ROCHA (OAB RS043608)**APELADO:** INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)**APELADO:** MARCUS AUGUSTO RIGO (RÉU)**ADVOGADO:** PABLO LUIS BARROS PEREZ (OAB RS071658)**ADVOGADO:** AMIR JOSE FINOCCHIARO SARTI (OAB RS006509)**ADVOGADO:** SAULO SARTI (OAB RS061799)

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Telepresencial do dia 14/10/2020, na sequência 20, disponibilizada no DE de 02/10/2020.

Certifico que a 1ª Turma, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

A 1ª TURMA DECIDIU, POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

**RELATOR DO ACÓRDÃO:** DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS**VOTANTE:** DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS**VOTANTE:** JUIZ FEDERAL ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL**VOTANTE:** JUIZ FEDERAL FRANCISCO DONIZETE GOMES**MARIA CECÍLIA DRESCH DA SILVEIRA****Secretária**

Conferência de autenticidade emitida em 31/01/2021 17:40:13.