



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014998-08.2017.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ANDREA DAQUER BARSOTTI

APELANTE: KEKO ACESSORIOS S.A (RÉU)

APELADO: FLASH COVER CAPOTAS MARITIMAS LTDA (AUTOR)

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – APELAÇÕES DO INPI E DA EMPRESA RÉ. NULIDADE DE MODELO DE UTILIDADE. LAUDO PERICIAL E PARECER TÉCNICO DO INSTITUTO CONCESSOR. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS DE PATENTEABILIDADE PELO MU. INPI. SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO.

- INSURGEM-SE O INPI E A EMPRESA RÉ KEKO ACESSORIOS S.A. CONTRA A R. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA FLASH COVER CAPOTAS MARITIMAS LTDA, EM FACE DOS ORA APELANTES, PARA DECLARAR A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU A PATENTE DO MU 8103687-6, RELATIVO À “DISPOSIÇÃO EM TRAVA PARA CAPOTA MARÍTIMA”, DE TITULARIDADE DA EMPRESA RÉ.

- VERIFICA-SE QUE PERÍCIA PRODUZIDA EM JUÍZO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, TENDO O PERITO JUDICIAL RESPONDIDO DEVIDAMENTE, DE FORMA CLARA E EFICIENTE, A TODAS AS QUESTÕES FORMULADAS, RAZÃO POR QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUANTO FOI OPORTUNIZADO À APELANTE INSURGIR-SE CONTRA A MANIFESTAÇÃO TÉCNICA QUE SE MOSTRA DESFAVORÁVEL, NÃO HAVENDO QUALQUER OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CRFB.

- CONSTATADO PELO LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE O OBJETO DO DOCUMENTO DE PATENTE MU8103687-6 NÃO POSSUI O REQUISITO DE ATO INVENTIVO, NO MESMO SENTIDO DA CONCLUSÃO DO PARECER TÉCNICO DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA QUE O DOCUMENTO US 5480206 REVELA ELEMENTOS TÉCNICOS REIVINDICADOS



Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

PELO MU EM QUESTÃO, QUE TAMBÉM ATINGEM A MELHORIA FUNCIONAL DO DESTRAVAMENTO DA CAPOTA, AMBOS COMPREENDENDO *"UMA CAPOTA MARÍTIMA QUE COMPREENDE UMA BARRA DOTADA DE MOVIMENTO BASCULANTE, QUE PERMITE O PERPASSE DE ELEMENTO DE LIGAÇÃO QUE GARANTE O DESLOCAMENTO CONCOMITANTE DOS PINOS TRAVA, GARANTINDO O DESTRAVAMENTO DA CAPOTA PARA ACESSO À CAÇAMBA"*,

- O MODELO DE UTILIDADE MU 8103687-6, POR ESTA RAZÃO, NÃO É PATENTEÁVEL, EIS QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DA LPI, TENDO A PERÍCIA JUDICIAL CONCLUÍDO AINDA PELA FALTA DOS REQUISITOS DA SUFICIÊNCIA DESCRITIVA E FUNDAMENTAÇÃO DO RELATÓRIO DESCRITIVO.

- CONSIDERANDO OS ELEMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, ESPECIALMENTE O LAUDO PERICIAL DO JUÍZO E PARECER TÉCNICO DO INPI, DEVE SER DECLARADA A NULIDADE DO REFERIDO REGISTRO.

- INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 9º E 14, AMBOS DA LPI.

- NO QUE TANGE À CONDENAÇÃO DO INSTITUTO APELANTE NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA, NÃO OBSTANTE A POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI DE RÉU, NÃO SE FAZ POSSÍVEL IMPUTAR-LHE TAL CONDENAÇÃO, NA MEDIDA EM QUE A CONTROVÉRSIA NA PRESENTE DEMANDA DIZ RESPEITO A INTERESSES ECONÔMICOS DE PARTICULARES, SENDO QUE, EM SEDE JUDICIAL, A AUTARQUIA POSICIONOU-SE FAVORAVELMENTE AO PLEITO AUTORAL, EM VISTA DOS DOCUMENTOS SOMENTE TRAZIDOS À LUME NO PRESENTE FEITO.

- PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

- DESPROVIDA A APELAÇÃO DA RÉ KEKO ACESSÓRIOS E PROVIDA A APELAÇÃO DO INPI, PARA REFORMAR A SENTENÇA, SOMENTE PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO INSTITUTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.

ACÓRDÃO



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação da empresa ré e dar provimento à apelação do INPI, para reformar a sentença, somente para excluir a condenação do Instituto nas verbas sucumbenciais, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2020.

Documento eletrônico assinado por **ANDREA DAQUER BARSOTTI, Juíza Federal Convocada**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20000136396v7** e do código CRC **55999dac**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ANDREA DAQUER BARSOTTI

Data e Hora: 2/9/2020, às 10:17:40

0014998-08.2017.4.02.5101

20000136396 .V7



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014998-08.2017.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ANDREA DAQUER BARSOTTI

APELANTE: KEKO ACESSORIOS S.A (RÉU)

APELADO: FLASH COVER CAPOTAS MARITIMAS LTDA (AUTOR)

VOTO

Insurgem-se o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e a empresa ré KEKO ACESSORIOS S.A. contra a r. sentença que JULGOU PROCEDENTE o pedido da autora FLASH COVER CAPOTAS MARITIMAS LTDA, em face dos ora Apelantes, para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a patente do MU 8103687-6, relativo à “DISPOSIÇÃO EM TRAVA PARA CAPOTA MARÍTIMA”, de titularidade da empresa Ré.

Preliminarmente, não se vislumbra qualquer nulidade na sentença apelada. Isto porque, a sentença encontra-se devidamente fundamentada com base nos elementos constantes dos autos, tendo como suporte os pareceres técnicos tanto da autarquia concessora do privilégio em questão, quanto da perícia judicial, não restando qualquer comprovação de deficiência quanto ao laudo elaborado pelo perito judicial.

A matéria discutida no presente feito gira em torno de questão eminentemente técnica, alheia à esfera de conhecimento do Magistrado, reclamando o auxílio de profissional especializado para a solução da controvérsia.

É cediço que compete ao Juiz dirigir o processo, velando pela rápida solução do litígio. Cabe ao Magistrado, destinatário final da prova, em harmonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo sistema processual pátrio, dirigir a instrução probatória e deferir a utilização apenas dos meios de provas que considerar realmente relevantes e necessários à formação de seu convencimento, podendo indeferir aqueles inúteis ou meramente protelatórios, com espeque nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em ilegalidade ou cerceamento de defesa.

O juiz apreciará a prova pericial, consoante os termos do artigo 371, do CPC/2015, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e conforme o disposto no artigo 479, do CPC/2015, deverá indicar os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Ainda considerando o princípio do livre convencimento, o Juiz pode livremente apreciar provas ou deixar de fazê-lo, se outras anteriormente produzidas já lhe tenham fornecido subsídios suficientes, para promover a prestação jurisdicional requerida, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso presente, verifica-se que perícia produzida em Juízo encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Perito Judicial respondido devidamente, de forma clara e eficiente, a todas as questões formuladas.

No mérito, sobre o tema em questão, a Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 9º., especifica que 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, e que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Nos termos do artigo 11, da referida lei, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica, que se caracteriza “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” (artigo 11, p.1º.).

No que tange ao requisito da novidade, é suficiente que o objeto da patente não esteja inserido em estado técnica antes do depósito do pedido no INPI, ou seja, é suficiente que o objeto da patente não tenha sido franqueado ao conhecimento público antes do depósito.

Ademais, deve-se ter em conta, além do aspecto temporal, o conteúdo dos requerimentos, de modo que apenas um novo pedido que reproduza na totalidade o objeto da patente anteriormente requerida será capaz de afastar o requisito da novidade.

O modelo de utilidade refere-se necessariamente a um objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma obtida ou introduzida em objetos conhecidos, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação, nos termos do artigo 9º, da LPI.

Ao contrário da patente de invenção, não é exigida atividade inventiva para um modelo de utilidade, mas tão somente um ato inventivo. Isto quer dizer que para o modelo de utilidade é exigido um grau menor de atividade inventiva, ou seja, a patente de modelo de utilidade é o aperfeiçoamento daquilo já existente, bem como a junção de objetos para criar um novo invento. Assim, a novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas.



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

O cerne da presente controvérsia diz respeito ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei de Propriedade Industrial para a concessão de patente de Modelo de Utilidade, tendo sido reconhecido, no presente caso, pela r. sentença apelada, a ausência dos requisitos necessários à sua concessão, consoante *in verbis*:

“(...) O Perito Judicial em um laudo completo, juntado no Evento 82, concluiu que havia novidade mas não havia ato inventivo, razão pela qual adoto suas conclusões como razão de decidir e as reproduzo a seguir:

"15. DA CONCLUSÃO:

Face ao exposto, este signatário conclui que:

- o objeto da patente anulanda apresenta novidade frente aos objetos dos documentos de anterioridade apresentados pela Autora ;*
- o objeto da patente anulanda atende ao disposto no Artigo 11 da LPI;*
- o objeto da patente anulanda não apresenta ato inventivo que resulte em melhoria funcional frente ao objeto do documento de patente US5480206*
- o objeto da patente anulanda atende parcialmente o disposto no Artigo 9º da LPI;*
- o objeto da patente anulanda não atende ao disposto no Artigo 14 da LPI;*
- o objeto da patente anulanda não apresenta suficiência descritiva;*
- o objeto da patente anulanda não atende ao disposto no Artigo 24 da LPI*
- parte da caracterização da reivindicação da patente anulanda não se acha fundamentada no seu relatório descritivo*
- a reivindicação da patente anulanda não atende ao disposto no Artigo 25 da LPI;*
- a concessão da patente MU8100746-9 incide no disposto no Artigo 46 da LPI."*



Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

A empresa Ré, que inicialmente havia tido a patente deferida pelo INPI, impugnou algumas vezes o laudo pericial, inclusive com documentos novos tendo, tanto o perito como o INPI, mantido suas posições pela nulidade do referido Modelo de Utilidade.

Dessa forma, a conclusão pericial apesar de não ser a mesma do INPI em relação a novidade, concluiu que o referido M 8103687-6 não tem ato inventivo, neste ponto, na mesma linha da Autarquia, não podendo ser mantido seu registro, além da falta de suficiência descritiva e fundamentação do relatório descritivo. (...)

Na exordial, a parte autora alega que o ato administrativo que concedeu a patente do modelo de utilidade MU 8103687-6 - deferido em 04/10/2016 - teria sido proferido de forma contrária à lei de Propriedade Industrial, considerando que o requisito de suficiência descritiva não teria sido cumprido de forma adequada, bem como as exigências formuladas pelo INPI não teriam sido cumpridas, além de ter sido contrariado o próprio parecer técnico da Autarquia.

O INPI, em sede de contestação, no Evento 23, juntou parecer técnico, no sentido de que assistiria razão à autora, uma vez que, após análise dos documentos trazidos aos autos, concluiu que a patente não atende às condições de patenteabilidade exigidas no artigo 9º c/c artigo 14, por falta de ato inventivo.

Isto porque o setor técnico da autarquia constatou não ter havido melhoria funcional no modelo de utilidade perante o documento US 5480206, tendo em vista que este apresenta todas as características reivindicadas pela patente em tela (Evento 23, OUT51,6).

Esse documento, conforme analisado pelo INPI, revela elementos técnicos reivindicados pelo MU em questão, que também atingem a melhoria funcional do destravamento da capota, ambos compreendendo "*uma capota marítima que compreende uma barra dotada de movimento basculante, que permite o perpasso de elemento de ligação que garante o deslocamento concomitante dos pinos trava, garantindo o destravamento da capota para acesso à caçamba.*"

Nesse mesmo sentido, o perito judicial entendeu que, embora seja distinto o “arranjo construtivo”, da patente MU 8103687-6 frente à referida anterioridade US5480206, não haveria o requisito da melhoria funcional, bem como inexistiria a suficiência descritiva na patente anulanda, de forma a proporcionar a sua reprodução por um técnico no assunto.



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Logo, não prospera o recurso interposto pela empresa ré, considerando as conclusões técnicas produzidas nos autos.

Outrossim, não merece prosperar o pedido de suspensão do presente feito, até o julgamento da apelação interposta nos autos do mandado de segurança nº 5000992-37.2019.4.02.5101, no qual, segundo a Recorrente, discute-se a *adoção da conclusão modificada pelo Instituto concessor de patentes advinda de setor de hierarquia inferior (parecer da Diretoria Técnica - DIRPA x Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade – CGREC)*, uma vez que tal demanda não tem o condão de afastar as conclusões decorrentes do conjunto probatório produzido no presente feito.

No que tange à condenação do Instituto apelante nas verbas de sucumbência, merece reparo a sentença, eis que, não obstante a posição processual do INPI de réu, não se faz possível imputar-lhe tal condenação, na medida em que a controvérsia na presente demanda diz respeito a interesses econômicos de particulares, sendo que, em sede judicial, a autarquia posicionou-se favoravelmente ao pleito autoral, em vista dos documentos somente trazidos à lume no presente feito.

Deste modo, a autarquia não responde pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o assistente simples (REsp1.264.644/RS, rel. min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe de 09/08/2016).

Cabível a majoração de honorários sucumbenciais a título de honorários recursais no patamar de 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do §2º do mesmo artigo, em desfavor da empresa Recorrente.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação da empresa ré e dar provimento à apelação do INPI, para reformar a sentença, somente para excluir a condenação do Instituto nas verbas sucumbenciais.

Documento eletrônico assinado por **ANDREA DAQUER BARSOTTI, Juíza Federal Convocada**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **2000136395v26** e do código CRC **749e7688**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDREA DAQUER BARSOTTI
Data e Hora: 2/9/2020, às 10:17:40



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

0014998-08.2017.4.02.5101

20000136395 .V26