



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

31ª Vara Federal do Rio de Janeiro

ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCESSO Nº 0005903-51.2017.4.02.5101 (2017.51.01.005903-7)

AUTOR: ARJMAN COMERCIAL EXPORTADORA LTDA. E MARCELO RIBEIRO BOCARDO

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA E VANDERMIR FRANCESCONI

JUIZ FEDERAL: MARCELO LEONARDO TAVARES

SENTENÇA “TIPO A”

EMENTA: PROCESSO CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. POSIÇÃO DO INPI COMO RÉU. MODELO DE UTILIDADE. FALTA DE ATIVIDADE INVENTIVA. NULIDADE DA PATENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Nas ações em que tenha praticado ato administrativo que se pretenda anular, o INPI deve figurar como réu. 2. Se o modelo de utilidade não traz nenhuma contribuição à melhoria funcional do produto não estão presentes os requisitos para sua proteção. 3. A patente deve ser declarada nula. 4. Pedido julgado procedente.

RELATÓRIO

1. ARJMAN COMERCIAL EXPORTADORA LTDA. e MARCELO RIBEIRO BOCARDO propuseram a presente ação, em trâmite no rito ordinário, em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, de ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA e de VANDERMIR FRANCESCONI, pleiteando o reconhecimento de nulidade da patente de modelo de utilidade MU nº 8403185-9, intitulada "*disposição introduzida na forma do cubo para montagem com folga no eixo*", concedida pelo INPI à 2ª ré, tendo como inventor, o 3º réu. Foi requerida tutela antecipada na inicial.



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

2. Como causa de pedir, os autores alegam que o objeto da patente já se encontrava no estado da técnica quando do depósito de seu pedido, carecendo dos requisitos de novidade e de ato inventivo, tendo em vista que reproduz os objetos das patentes PI 9804521-0 e MU 7801495-6, já anuladas em virtude da anterioridade de patentes sul-africanas da década de 1980. Relatam que a 2ª ré e o 3º réu ajuizaram ação de busca e apreensão na Justiça Estadual em face das autoras, com base na patente anulanda. Suscitam a incidência dos artigos 9ª, 11, 14, 17, 24, 46, 56 e 57, todos da Lei de Propriedade Industrial – Lei 9.279/96 (LPI).

3. Custas integralmente pagas às fls. 33-34. Documentos juntados às fls. 35-148.

4. Às fls. 151-153, foi indeferido o requerimento de tutela antecipada por ora.

5. Contestação da 2ª ré, ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA, e do 3º réu, VANDERMIR FRANCESCONI, às fls. 164-188, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do 3º réu, sob o argumento de que este não é o titular do modelo de utilidade *sub judice*. No mérito, pugnam pela improcedência do pedido autoral. Alegam que as anterioridades apontadas não infirmam o preenchimento dos requisitos de patenteabilidade do MU da 2ª ré. Ressaltam que não haveria qualquer documento no estado da técnica capaz de, isoladamente, antecipar o objeto do MU 8403185-9, de forma que presente o requisito de novidade. Asseveram que, ao contrário do alegado pelas autoras, o MU anulando não é uma reprodução da PI 9804521-0 ou do MU 7801495-6, que teriam o mesmo objeto da patente sul-africana nº 88/0607, de modo que não se poderia apontar tais patentes como anterioridades impeditivas à manutenção do título. Juntam documentos às fls. 189-287.

6. Contestação do INPI, às fls. 290-301, sustentando, preliminarmente, a sua intervenção no feito na qualidade de assistente da parte autora. No mérito, o INPI reconhece a procedência do pedido. Afirma que reexaminou a questão, concluindo pela falta de ato inventivo da patente em cotejo em razão da anterioridade da patente PI9804521-0. Parecer da Divisão de Patentes - DIRPA, às fls. 305-308.

7. Manifestação da parte autora, às fls. 310-318, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

8. Manifestação do INPI, à fl. 321, informando não ter elementos de prova a produzir.

9. Manifestação da 2ª ré e do 3º réu, às fls. 323-331, requerendo a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada e informando que não possuem provas a produzir.

10. Réplica, às fls. 332-352. A parte autora reiterou o pedido de antecipação de tutela. Não foi requerida produção de provas.



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

11. Eis o que importa relatar. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preliminares

Da posição Processual do INPI como réu

12. Rejeito o requerimento do INPI de que seja declarada a impossibilidade de figurar no polo passivo da relação processual. É que a autarquia, quando não for autora no feito em que se pleiteia a nulidade de patente, deve ser ré, tendo em vista a responsabilidade pelo ato administrativo.

13. Outro não é o entendimento do egrégio TRF, da 2ª Região:

PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - AÇÃO DE NULIDADE PATENTE - INPI -
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - PLURALIDADE DE
RÉUS COM DOMICÍLIOS DIFERENTES - FACULDADE LEGAL
DE ESCOLHA DO FORO -ART. 94, §4º, DO CPC.

- O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é o responsável pelo registro de marcas e patentes no país. Conseqüentemente, deve figurar como réu e não como mero assistente nas ações judiciais de nulidade de registro. Entendimento do art. 175 do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).

- Havendo pluralidade de réus e domicílios diferentes, é facultado ao Autor a escolha do foro, conforme disposto no §4º do art.94 do CPC. - Como o INPI possui sede nesta cidade afigura-se competente a Justiça Federal do Rio de Janeiro para analisar e julgar o feito. - Agravo desprovido”.

(AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 136118, rel. Juiz Convocado Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, pub. DJ 17/11/2005, p. 150)

Da ilegitimidade passiva do réu VANDERMIR FRANCESCONI

14. O objeto desta lide é a patenteabilidade do MU nº 8403185-9, concedido pelo INPI à 2ª ré. Não se vislumbra, assim, a legitimidade passiva do 3º réu, VANDERMIR FRANCESCONI, pois, embora este tenha sido declarado como o inventor da patente anulanda, não se configura como o seu titular. O ato de concessão, assim, teria



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

ocorrido no interesse da pessoa jurídica, ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA (2ª ré), que não se confunde com a pessoa física de seu sócio administrador ou do inventor da patente. O fato de o 3º réu figurar no polo ativo de processo em trâmite perante à Justiça Estadual, em face da parte autora, não se presta como justificativa para sua inclusão no polo passivo desta demanda, que versa sobre validade de ato administrativo do INPI. Dessa forma, pronuncio a ilegitimidade passiva de VANDERMIR FRANCESCONI, devendo este ser excluído do polo passivo.

Mérito

15. A controvérsia posta em julgamento tem natureza eminentemente fática. Consiste na análise sobre os pressupostos de a patenteabilidade do objeto do MU nº 8403185-9.

16. Dispõem os artigos 9º, 11, § 1º e 14, da Lei nº 9.279/96, LPI:

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.”

“Art. 11 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.”

§ 1º O estado da técnica é constituído 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, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. ”

“Art. 14 – O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

17. Sobre o Modelo de Utilidade, comenta João da Gama Cerqueira:¹

"Os modelos de utilidade constituem invenções de forma, que se situam, pelos seus característicos, em posição intermédia entre as invenções propriamente ditas e os modelos industriais: aproximam-se daquelas sob ponto de vista técnico, e destes por consistirem também em criações de forma."

18. Para Denis Borges Barbosa:²

¹ **Tratado da Propriedade Industrial**, Vol. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 3ª. edição. P. 179.



PODER JUDICIÁRIO

Justiça Federal de Primeira Instância

"No direito brasileiro, como no da Argentina, Alemanha, Grécia, Itália, Espanha, França e do Japão, por exemplo, a par das patentes de invenção subsiste um tipo especial de proteção para os chamados modelos de utilidade.

Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores protegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de produção, do pequeno inventor ou do artesão. Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando na maior eficácia ou comodidade num aparato físico qualquer."

19. Por fim, para Gabriel Di Blasi:³

"O modelo de utilidade é entendido como toda forma nova conferida – envolvendo esforço intelectual criativo que não tenha sido obtido de maneira comum ou óbvia (ato inventivo, ou seja, atividade inventiva em menor grau) – a um objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação industrial, desde que, com isto, se proporcione um aumento de sua capacidade de utilização."

20. A parte autora sustenta que o MU nº 8403185-9 já se encontrava no estado da técnica na data de seu depósito, em 29/12/2004 (fl. 44), carecendo dos requisitos de novidade e de ato inventivo, em virtude das seguintes anterioridades: PI 9804521-0, MU 7801495-6 e patente sul-africana nº 88/0607.

21. A empresa ré esclarece ser empresa especializada na fabricação de máquinas chamadas "MOENDAS", utilizadas para o processamento de matéria-prima em destilarias de álcool e em usinas de açúcar e álcool. Afirma que, com o intuito de aperfeiçoar seus produtos, teria desenvolvido modelo de utilidade MU nº 8403185-9, que consistiria em:

"uma modificação de ordem técnica e funcional, destinada a aumentar a eficiência do engate/união entre o cubo e o eixo, por meio de uma geometria dotada de paredes ligeiramente convexas e cantos acentuadamente arredondados, de forma a permitir o acoplamento de um eixo motriz quadrado com folga e, ao mesmo tempo, permitir a obtenção de uma região de contato mais ampla, em comparação às soluções do estado da técnica". (fl. 167)

22. A demandada sustenta que o modelo de utilidade em questão teria trazido uma série de vantagens técnicas para o processamento nas moendas de cana-de-

² **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2.ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 135

³ **A Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro: Forense. 2005.



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

açúcar, por meio do formato diferenciado do furo do acoplamento das moendas, que tem o condão de aumentar a eficiência da operação, oferecer maior durabilidade e desempenho, entre outros diferenciais.

23. O objeto do MU nº 8403185-9 está assim resumido à fl. 53:

RESUMO

**“DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA NA FORMA DO CUBO PARA MONTAGEM
COM FOLGA NO EIXO”**

Em que dito cubo (1) teve o furo (2) modificado e as paredes desse furo apresentando-se ligeiramente convexas (3) e os "cantos" acentuadamente arredondados (4), de forma a permitir o acoplamento do eixo motriz quadrado (5) com maior folga, sendo que com essa 10 configuração dada ao furo do cubo, quando em regime de trabalho a região de contato (6) entre eixo-cubo é mais ampla, e assim sendo, promovendo a minimização da tensão e pressão específica no contato.

24. Em sua peça de resposta, o INPI, reexaminando a questão, reconhece a procedência do pedido, concluindo pela falta do requisito de ato inventivo da patente em cotejo, com base na anterioridade da patente PI9804521-0 (fl. 299).

25. O laudo técnico da autarquia traz a seguinte explicação:

"(...) a patente PI9804521-0, de 28/03/2000, apresenta, objetivamente, o cubo (3) na figura 6 e citado no relatório descritivo na página 4, linha 22. Através da figura 6, é possível verificar com precisão que o formato do furo do cubo é muito similar ao pleiteado na patente questionada, como se constata através das figuras abaixo:

(...)

De fato, o cubo (3) da patente PI9804521-0 também apresenta o furo modificado em que suas paredes são ligeiramente convexas, e os cantos acentuadamente arredondados, permitindo o acoplamento com folga do eixo, levando à mesma melhoria funcional alegada na patente questionada."

(...)



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

Constata-se que a matéria pleiteada na patente MU nº 8403185-9 já estava contida na patente PI9804521-0, e, portanto, não apresenta ato inventivo, não atendendo aos artigos 9º e 14 da Lei de Propriedade Industrial.” (fls. 306-307).

26. Desse modo, em que pese não ter sido demonstrada a ausência do requisito de novidade do modelo de utilidade em cotejo, conclui-se que a nulidade deste restou detectada pelo laudo do INPI, diante da falta de ato inventivo da patente, com base na anterioridade da PI9804521-0.

27. O fato de a patente PI9804521-0, por sua vez, já ter sido, igualmente, declarada nula (fl. 90), somente corrobora, nesse caso, a nulidade da patente sob análise.

28. Vale pontuar que não houve requerimento de produção de prova pericial por nenhuma das partes.

29. Assim, diante do conjunto probatório documental produzido nos autos, deve ser reconhecida a nulidade do MU 8403185-9, por ausência do requisito de atividade inventiva.

30. A parte ré sustenta que “o MU 8403185-9 somente poderia ser considerado uma reprodução da PI9804521-0 se os formatos fossem idênticos” (fl. 326). Alega que o próprio parecer técnico da DIRPA teria concluído que não as patentes não são idênticas. Assim, segundo a demandada, não haveria lógica na conclusão de que todas as características reivindicadas na patente da ré já estariam contidas no documento PI9804521-0.

31. Não assiste razão à ré. A ausência de identidade entre os objetos das patentes em confronto apenas afasta a alegação de falta de novidade. A questão, inclusive, restou reconhecida pelo parecer da DIRPA. Tal fato, contudo não se presta a afastar a ausência do requisito de ato inventivo. Como sabido, não é necessário que haja identidade entre os objetos para que seja constatado que uma patente não possui melhoria funcional em comparação com outra anterioridade.

32. Assim sendo, em que pese os argumentos em contrário, trazidos pela empresa ré, às fls. 323-331, não tenho motivos para discordar da avaliação técnica do INPI realizada no presente feito. A pretensão autoral merece acolhimento.

33. Por fim, verifico a presença dos pressupostos para deferir a antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que, em exame exauriente de mérito de primeira instância, verificou-se a nulidade do modelo de utilidade em litígio; além do perigo na demora, pois a continuidade dos efeitos da patente pode dificultar a atividade empresarial da parte autora.

DISPOSITIVO

34. Diante do exposto:



PODER JUDICIÁRIO

Justiça Federal de Primeira Instância

a) JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação ao réu, **VANDERMIR FRANCESCONI**, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

b) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a nulidade da patente MU nº 8403185-9.

35. Concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão dos efeitos do MU 8403185-9, até o trânsito em julgado da sentença. O INPI deve anotar e publicar.

36. Custas devidas pela 2ª ré, ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA. Condene a 2ª ré a pagar, aos advogados das autoras, honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado monetariamente. Condene o INPI a pagar, aos advogados das autoras, honorários de sucumbência no percentual de 5% sobre o valor da causa atualizado monetariamente, uma vez que concordou com o pedido formulado. Condene as autoras solidariamente a pagar honorários de sucumbência aos advogados de Vandemir Francesconi no percentual de 5% sobre o valor atribuído à causa atualizado monetariamente.

37. Sentença não submetida ao reexame necessário, tendo em vista que o INPI reconheceu o direito subjetivo da autora.

38. Transitada em julgado a sentença, o INPI deve realizar a publicação na RPI e as anotações de praxe.

39. P.R.I.

Rio de Janeiro, 6 de setembro de 2017.

Assinado Eletronicamente
MARCELO LEONARDO TAVARES

Juiz Federal

“TIPO A” - JRJNXU



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância