



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro

AVENIDA RIO BRANCO, 243, ANEXO II - 3º ANDAR - Bairro: CENTRO - CEP: 20040-009 - Fone: (21) 3218-8384 - www.jfrj.jus.br/ - Email: 31vf@jfrj.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 0200707-19.2017.4.02.5101/RJ

AUTOR: COTEMINAS S.A.

RÉU: IVANA PAGLIONI DELIGENTE

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SENTENÇA

COTEMINAS S.A. propõe ação, pelo rito comum, com pedido de tutela de urgência, em face de **IVANA PAGLIONI DELIGENTE** e **INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, pela qual requer:

"c) A procedência da ação, para decretar a nulidade da patente MU 9001286-0."

Alega, em síntese, que a patente anulanda não atende aos requisitos legais autorizadores de sua concessão, notadamente por ausência de novidade e ato inventivo, além de insuficiência descritiva.

Instrui com os documentos dos anexos ao Evento 1.

Decisão, no Evento 4, postergando a apreciação da tutela de urgência para após a apresentação das contestações e determinando a citação dos réus.

Contestação do INPI, no Evento 9, pugnando pela improcedência do pedido. Instrui com parecer de sua área técnica.

Contestação da corré IVANA PAGLIONI DELIGENTE no Evento 25, instruída com os documentos dos anexos ao Evento 24. Alega, como questão prévia, a ausência de interesse de agir, tendo em vista a pendência de processo administrativo de nulidade. No mérito, refuta os argumentos autorais e pugna pela improcedência do pedido.

Impugnação ao valor da causa no Evento 26.

Decisão, no Evento 28, indeferindo a tutela de urgência e rejeitando a impugnação ao valor da causa.

Réplica no Evento 37.

Decisão, no Evento 41, deferindo a gratuidade de justiça à corré IVANA PAGLIONI DELIGENTE e a produção de prova documental suplementar.

Decisão, no Evento 50, deferindo a produção de prova pericial.

Laudo pericial no Evento 129, sobre o qual as partes se manifestaram nos eventos 143, 144 e 146.

Manifestação da Sra. Perita sobre as impugnações no Evento 151, seguida de novas manifestações das partes nos eventos 152, 157 e 159.

Na ausência de outras providências, os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, pois nos termos do art. 5º, XXXV, da

Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, sendo certo, ainda, que não se exige, em ações relacionadas à validade de patentes, o esgotamento da esfera administrativa.

Ademais, conforme consulta ao sítio eletrônico do INPI¹, verifica-se que o processo administrativo de nulidade encontra-se com instrução sobrestada até a prolação de decisão judicial definitiva no presente feito.

No mérito, cinge-se a controvérsia a apreciar se a patente anulanda (MU9001286-0) observa ou não os requisitos legais para a respectiva concessão.

Tendo em vista tratar-se de questão eminentemente técnica, foi determinada a produção de prova pericial, a cargo da Ilustre Perita Dra. Claudia Maria Zerak.

Em seu laudo pericial, a Sra. Perita apreciou as alegações relativas à ausência de novidade e atividade inventiva na patente anulanda, concluindo que, face às anterioridades consubstanciadas nos documentos US 5,996,148 e US 7,168,113, a patente anulanda carece de atividade inventiva.

Confira-se, no ponto, a seguinte passagem do laudo (Evento 129, pág. 30):

"De fato, saias para cama box já eram de domínio público, e, portanto, conhecidas do estado da técnica na data de depósito do MU9001286-0. São objetos que visam adornar e proteger da poeira o box da cama utilizando as mais variadas formas de colocação e ajuste. Assim, temos que nem a Autora nem a primeira Ré são criadores de tais produtos. Na verdade, o que se percebe ao analisar a questão, é que existe uma infinidade de detalhes construtivos em domínio público e com uma imensa gama de variações que fazem parte do estado da técnica relativo ao tema "saias para cama box", que não constituem novidade. Tais detalhes construtivos geralmente são empregados como opções de projeto na confecção de uma saia para cama box, independente do tamanho ou forma. De fato, a variação que se percebe das saias em questão é muito mais ornamental e muito menos funcional, o que, por disposição legal, não é passível de proteção como patente."

E, ainda (idem, pág. 31):

"- US 5,996,148 e US 7,168,113:

Na opinião dessa perita, os documentos acima antecipam a melhoria funcional e detalhes construtivos reivindicados no MU9001286-0, tornando o objeto desse MU destituído de qualquer ato inventivo, uma vez que saias confeccionadas em uma tira de tecido e costuradas com elásticos, que garantem sua fixação à borda superior de uma cama, constituem decorrência óbvia do estado da técnica representado pelos documentos US 5,996,148 e US 7,168,113."

De se notar, por relevante, que o INPI, mesmo defendendo o ato administrativo concessório, não logrou infirmar a conclusão pericial, limitando-se a afirmar que (Evento 146, pág. 5):

"Os documentos US 5,996,148 e US 7,168,113 foram apresentados pela Autora da ação em uma lista de inúmeros pedidos de patentes (aproximadamente 50 documentos) sem nenhuma descrição ou destacando a relevância dos documentos, portanto, não houve fundamentação por parte da autora para requerer a nulidade da patente."

A autora da ação deveria ter apresentado precisamente as razões de fato e de direito, sem obscuridades ou omissões, inclusive para proporcionar o reexame da matéria concedida."

Ao contrário do defendido pelo INPI, estando tais documentos indicados na petição inicial como relevantes para aferição dos requisitos de patenteabilidade, não só lícito, mas indispensável, que a Sra. Perita os apreciasse, sob pena de não realização, a contento, de seu mister de auxiliar o Juízo na avaliação da matéria técnica.

Ademais, conforme esclarecimento prestado pela Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Patentes (Evento 159, anexo 2, pág. 5), a própria autarquia parece ter se convencido da nulidade da patente, *in verbis*:

"Em adição ao supracitado parecer, esta Coordenação esclarece que embora a análise pericial se valha de documentos que não foram considerados relevantes para declarar nula a patente MU9001286-0 na opinião do assistente técnico, esta Autarquia entende que tal decisão judicial coaduna com nossa posição em sede administrativa, conforme já externada por meio do 1º parecer de nulidade (despacho 205) notificado na RPI2451 de 26/12/2017."

Em tal ato, este INPI concluiu que a patente de modelo de utilidade MU9001286-0 não atenderia ao requisito de ato inventivo (Art. 9º c/c 14 da LPI) frente ao documento do estado da técnica US9095232 B2, não citado na esfera judicial e, portanto não considerado no laudo pericial."

Com relação à impugnação apresentada pela titular da Patente (Evento 144), vê-se que limitada a argumentos jurídicos, sem efetivamente atacar os fundamentos adotados pela Sra. Perita para afirmar, com base nas anterioridades US 5,996,148 e US 7,168,113, que a patente anulanda carece de atividade inventiva.

Pontue-se, por fim, que a Sra. Perita ainda constatou que a patente anulanda descumpre o art. 25 da LPI, dado que "*a reivindicação independente 1 inclui uma característica que não consta da passagem do relatório descritivo que descreve a concretização principal do modelo (linhas 12 a 18)*" (Evento 151, pág. 5), bem assim o art. 24 da mesma norma, pelo não detalhamento da montagem ou do ajuste dos meios de fechamento (fitilhos), o que "*caracteriza uma falta de suficiência descritiva na patente MU9001286-0*" (Evento 151, pág. 8).

Registre-se, em arremate, que na ausência de elementos técnicos em contrário, imperioso concordar com a análise levada a efeito pela Sra. Perita, que para além de gozar da confiança do Juízo, é equidistante do interesse das partes.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, **JULGO** extinto o feito, com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC, e **PROCEDENTE O PEDIDO**, para declarar a nulidade da patente MU 9001286-0.

Condeno as rés nas despesas processuais. Fixo a verba honorária devida à parte autora em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, *pro rata*, observado, quanto à corré IVANA PAGLIONI DELIGENTE, a gratuidade de justiça antes deferida.

P. I.

Documento eletrônico assinado por **GUILHERME CORREA DE ARAUJO, Juiz Federal Substituto**, 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.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510012238793v8** e do código CRC **6fbbec89**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): GUILHERME CORREA DE ARAUJO

Data e Hora: 9/1/2024, às 15:52:36

1. <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=837765&SearchParameter=MU9001286-0%20%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=>

0200707-19.2017.4.02.5101

510012238793 .V8