RECURSO ESPECIAL Nº 1.367.054 - RJ (2013/0031618-7)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE	:	U S ILUMINAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO	:	SONIA CARLOS ANTONIO E OUTRO(S) - RJ002538A
RECORRIDO	:	HIGH LUX METALÚRGICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO	:	ELAINE CRISTINA FERREIRA E OUTRO(S) - SP203889
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
REPR. POR	:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado:

> INPI. ANULAÇÃO DE PATENTE.REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL. UTILIDADE E ORIGINALIDADE.
> - Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da patente Modelo de Utilidade n° 7201352-4, sob título "Luminária".- - Manutenção da sentença, eis que, como afirmado pelo Perito, a patente em questão alcançou a definição de modelo de utilidade, ou seja, objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, e apresenta nova forma, envolvendo ato inventivo, que resulta em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação quando de sua concessão.

Nas razões de recurso especial, alega a parte recorrente violação do artigo 11, § 1º, da Lei 9.279/96. Sustenta a nulidade do registro de patente de modelo de utilidade em favor da recorrida, porquanto ausente ato inventivo, já que compreendidos no estado da técnica.

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

Inicialmente, destaco que a decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei n. 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte.

O recurso não pode ser acolhido sem reexame de prova. A recorrente afirma que o registro de patente de modelo de utilidade em favor da recorrida deveria ser

anulado, dada a ausência do requisito da novidade. A respeito dessa premissa fática, porém, confira-se o seguinte trecho da sentença, a cujos fundamentos o acórdão recorrido remete (e-STJ fl. 874):

> De fato, assiste razão à empresa ré ao afirmar que é de se estranhar que apesar do perito afirmar que a luminária Peterco não apresenta especificação no que se refere aos encaixes para alojamento da junta de vedação (fls. 147/150), concluiu em seu quadro comparativo de fls. 548 que existe similaridade, neste aspecto, com o MU 7201352-4. O mesmo ocorre no quadro comparativo em relação à luminária da Philips (fís. 140/142) que, como visto, não deveria sequer ter sido considerada como anterioridade.
>
> Ressalte-se que não se discute a NOVIDADE do MU 7201352-4, que restou comprovada inclusive pelo expert do Juízo no item 5.12 de seu laudo às fls. 558.
>
> Entretanto, conforme salientado pelo INPI às fís. 647, entendo que o Laudo pericial não apresentou argumentos consistentes para afastar o requisito de ato inventivo no modelo de utilidade em tela, afirmando o expert que "a patente limitou-se a reunir os conhecimentos já revelados na data do pedido, sem um mínimo esforço para criação de formas próprias, mesmo que essas formas sejam resultantes da combinação de formas conhecidas" (fls. 562).
>
> Conforme observo, questionado pela empresa ré acerca dos problemas que o MU 7201352-4 veio solucionar, afirma o perito:
>
>> "No relatório descritivo da MU 720 1352-4, são atribuidas à patente as seguintes vantagens sobre o estado da técnica:
>>
>> Facilitar a fabricação, a montagem, a manutenção e aumentar a eficiência no uso de luminária para emprego principalmente nas condições se veras de intempéries, vento, maresia em áreas industriais, onde ocorra respingo de água ou ambiente contaminado por umidade, vapores, gases ou poeira. " (Quesito n.08 - fís. 574)
>
> Desta forma, entendo que o expert concluiu que existem vantagens sobre o estado da técnica no MU 7201352-4, o que caracterizaria o ato inventivo afastado em seu laudo, eis que não houve comprovação de que as melhorias obtidas podem ser consideradas comuns ou vulgares para um técnico no assunto.
>
> Saliente-se que na análise das anterioridades apresentada pelo INPI (fls. 647/650), na qual são apreciados, inclusive, os documentos juntados posteriormente pela autora, resta clara a presença de

atividade inventiva do MU 7201352-4. Afirma a autarquia em sua conclusão:

> "...a caixa e disposição de lâmpadas que mais se assemelham às da reivindicação do modelo em tela são as ilustradas no catálogo da Peterco, embora ali não haja previsão do chassi para passar fios, nem de prendedores para as lâmpadas fluorescentes, sendo a fixação das mesmas feitas através das cabeceiras.
>
> Os refletores que mais se assemelham aos da reivindicação da patente em tela são os ilustrados em US 4,992,916, embora essa patente não apresente quaisquer outras similaridades com a da patente em tela.
>
> O chassi para passagem de fios só está previsto em US 4,138.716.
>
> Nenhuma das anterioridades ilustrou prendedores para as lâmpadas.
>
> Entendemos que, embora algumas das soluções usadas na patente em tela fossem conhecidas das anterioridades, existem outras soluções, que não são antecipadas por tais documentos, tais como os prendedores. Além disso, a combinação de técnicas usadas em uma luminária de caixa fechada (US 4,138,716, Peterco, Philips - TCW 501/502), com uma combinação de refletores (G8 542646 e US 4,992,9 16) que refletem luz em várias direções e que são utilizados em luminárias abertas, não nos parece ser uma escolha óbvia para um técnico na área, pois tais luminárias têm construtividade diferente e efeitos de iluminação diferentes" (fls. 649/650).

De tudo o que foi visto e examinado, pode-se concluir que o conjunto representado pela luminária do MU 7201352-4 não se apresentava no estado da técnica na época de seu depósito (17/08/92), se consistindo de um objeto de uso prático, suscetível de aplicação industrial, apresentando nova disposição que resulta em melhoria funcional.

Deve ser observado que o modelo de utilidade representa uma nova configuração em objetos conhecidos que resulta em melhor utilização, e conseqüentemente, melhor eficiência.

Assim, pode-se considerar também cumprido o requisito do ato inventivo, exigido pela lei (art. 9º da LPI).

Afastar essas conclusões é inviável em recurso especial, consoante dispõe a Súmula 7 do STJ.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.

Intimem-se.

Brasília (DF), 10 de abril de 2019.

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora