



Tecnologia conhecida e consolidada no mercado não tem patente

Inventos, modelos de utilidade ou desenhos industriais só são considerados novidades quando não se encontram no chamado “estado da técnica”, ou seja, se forem desconhecidos do público consumidor no momento em que é registrado o primeiro depósito de patente, tanto no Brasil como no exterior.

Com esse entendimento, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região declarou nulos os pedidos de depósito de patente e de desenho industrial de uma empresa que queria impedir concorrente de importar e vender no mercado interno o seu modelo de lâmpada de Lead, produto com tecnologia consolidada.

O caso começou quando a South Service Trading S/A, com sede em Porto Alegre, ajuizou ação para anular, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), os pedidos de patentes e de desenho industrial da lâmpada “Golden Ultraled A-60 Fit”, fabricada na China e importada pela Paulista Business Comércio, Importação e Exportação de Produtos Elétricos, com sede em São Paulo.

Sucessivamente, a empresa gaúcha pediu que a Justiça declarasse o seu direito de importar e vender modelo similar de lâmpada, conhecido no mercado como “Exilux – A-60 Slim LED”, cuja patente e desenho de produtos foram deferidos dois meses antes dos da ré na China. Para a companhia, o direito de obter a patente é assegurado àquele que comprovar o depósito mais antigo, como prevê o artigo 7º Lei de Propriedade Industrial.

Também alegou ausência do direito de “prioridade unionista” por parte da ré. O princípio, estabelecido pela Convenção de Paris em seu artigo 4º, diz que o primeiro pedido de patente ou desenho industrial depositado em um dos países-membros serve de base para depósitos subsequentes relacionados à mesma matéria, efetuados pelo mesmo depositante ou seus sucessores legais.

Finalmente, sustentou que a nulidade da patente da ré decorre da caracterização do “estado da técnica”, por deixar de conter a necessária novidade, como dispõe os artigos 11, parágrafo 1., e 96, parágrafo 1º da lei sobre o tema.

Sem novidade

O juiz Charles Jacob Giacomini, da 3ª Vara Federal de Itajaí (SC), já havia reconhecido a nulidade dos pedidos de depósitos no Inpi da patente e do desenho industrial da ré, por não encontrar inovação. Assim, por consequência, ele reconheceu o direito da autora de continuar importando o seu produto da China.

No caso concreto, disse que o Inpi ainda nem se manifestou quanto à regularidade/legitimidade/titularidade dos pedidos dos registros da ré – que resultou revel no processo.



O julgador ainda concluiu que os pedidos não atendem aos requisitos da lei patentária, por deixar de conter a necessária novidade; ou seja, por estarem inseridos no conceito de “estado da técnica”. Além disso, pelo “simples cotejo visual”, considerou “incontroversa” a similaridade entre os desenhos das lâmpadas, ambas patenteadas na China.

De acordo com o juiz, a lâmpada não apresenta eficiência funcional, iluminação inovadora nem *design* diferente. Giacomini levou em consideração parecer sobre os produtos e a comprovação de que a autora importou e vendeu a “Exilux – A-60 Slim LED” antes do depósito da ré junto ao Inpi.

A outra empresa recorreu, alegando que a sentença havia ido além dos pedidos da inicial. Para o TRF-4, porém, o julgamento não foi *extra petita*.

Clique [aqui](#) para ler a sentença.

Clique [aqui](#) para ler o acórdão.

Processo 5015709-86.2016.4.04.7208

Date Created

06/05/2018