



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1926933 - RJ (2021/0072677-9)

RELATOR : **MINISTRO HUMBERTO MARTINS**
AGRAVANTE : NELSON NOEL CORDEIRO LIMA
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA - DF022534
NATALIA BARZILAI - RJ160275
CAIO RICHARDE RIBEIRO - RJ176183
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RONALDO LOPES STOFFEL - RJ199704
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
AGRAVADO : SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA
ADVOGADOS : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214
ANA LUIZA MONTAURY PIMENTA CORRÊA - RJ208122
ANA PAULA AFFONSO BRITO BISPO - RJ108161
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MODELO DE UTILIDADE. LEI N. 9.279/96. PRÓTESE DE SILICONE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ATO INVENTIVO E SUFICIÊNCIA DESCRITIVA. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA. INVIABILIDADE DE REANÁLISE DAS BASES FÁTICAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. A prótese de silicone em questão não proporciona melhoria funcional em relação ao estado da técnica, considerando que o formato da prótese é questão meramente estética e não de funcionalidade, não apresentando solução de problema que resulte em melhoria funcional, conforme conclusão do laudo pericial produzido na instrução probatória.

2. Não houve nos autos a apresentação de qualquer elemento apto a invalidar a perícia judicial, não significando uma razão invalidante a discordância da parte ré, a qual exerceu o contraditório e a ampla defesa.

3. O Tribunal *a quo*, com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, destinatário da prova produzida, acolheu a conclusão da perícia judicial.

4. O fato de a perita nomeada pelo Juízo de primeira instância ser formada em engenharia química não a descredencia para a realização do trabalho pericial, até porque a própria parte autora utilizou parecer técnico produzido por engenheira química para formular seu pedido, bem como o INPI também fundamentou sua manifestação com fulcro em análise técnica realizada por engenharia química.

5. Reanalisar meritoriamente o acerto ou não do julgamento do Tribunal *a quo* levaria à incursão no acervo fático-probatório, o que não é permitido no STJ, conforme teor da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 12/03/2024 a 18/03/2024, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 18 de março de 2024.

Ministro Humberto Martins
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1926933 - RJ (2021/0072677-9)

RELATOR : **MINISTRO HUMBERTO MARTINS**
AGRAVANTE : NELSON NOEL CORDEIRO LIMA
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA - DF022534
NATALIA BARZILAI - RJ160275
CAIO RICHARDE RIBEIRO - RJ176183
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RONALDO LOPES STOFFEL - RJ199704
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
AGRAVADO : SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA
ADVOGADOS : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214
ANA LUIZA MONTAURY PIMENTA CORRÊA - RJ208122
ANA PAULA AFFONSO BRITO BISPO - RJ108161
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MODELO DE UTILIDADE. LEI N. 9.279/96. PRÓTESE DE SILICONE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ATO INVENTIVO E SUFICIÊNCIA DESCRITIVA. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA. INVIABILIDADE DE REANÁLISE DAS BASES FÁTICAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. A prótese de silicone em questão não proporciona melhoria funcional em relação ao estado da técnica, considerando que o formato da prótese é questão meramente estética e não de funcionalidade, não apresentando solução de problema que resulte em melhoria funcional, conforme conclusão do laudo pericial produzido na instrução probatória.

2. Não houve nos autos a apresentação de qualquer elemento apto a invalidar a perícia judicial, não significando uma razão invalidante a discordância da parte ré, a qual exerceu o contraditório e a ampla defesa.

3. O Tribunal *a quo*, com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, destinatário da prova produzida, acolheu a conclusão da perícia judicial.

4. O fato de a perita nomeada pelo Juízo de primeira instância ser formada em engenharia química não a descredencia para a realização do trabalho pericial, até porque a própria parte autora utilizou parecer técnico produzido por engenheira química para formular seu pedido, bem como o INPI também fundamentou sua manifestação com fulcro em análise técnica realizada por engenharia química.

5. Reanalisar meritoriamente o acerto ou não do julgamento do Tribunal *a quo* levaria à incursão no acervo fático-probatório, o que não é permitido no STJ, conforme teor da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por NELSON NOEL CORDEIRO LIMA contra decisão do Ministro Relator, prolatada às fls. 1.917-1.930, que não conheceu do recurso especial interposto.

O Tribunal de origem decidiu a controvérsia presente da seguinte maneira:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE REGISTRO DE MODELO DE UTILIDADE. LEI 9.279/96. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ATO INVENTIVO E SUFICIÊNCIA DESCRITIVA. - Proposta a ação por SILIMED - INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA, em face de NELSON NOEL CORDEIRO LIMA e do INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, a fim de ser declarada a nulidade do ato administrativo que concedeu a patente MU 8600958-3, por falta do preenchimento dos requisitos legais para a sua concessão, previstos na Lei de Propriedade Industrial, o MM. Juízo julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu o MU 8600958-3, por ausência de ato inventivo e suficiência descritiva. - 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, não restando qualquer comprovação de deficiência na perícia efetuada, ou que a formação da ilustre Perita – Engenheira Química, Doutora em Ciência da Informação e da Comunicação, Especialista em Propriedade Industrial -, não fosse adequada à análise do caso em questão, sendo certo que o indeferimento de nova perícia que não se revele essencial ao deslinde da controvérsia posta em juízo, evidentemente, não implica em cerceamento de defesa. - Depreende-se dos autos, que a prótese de silicone em questão não proporciona melhoria funcional em relação ao estado da técnica, considerando ser uma solução possível de acordo com as já existentes, restando forçoso reconhecer a ausência de suficiência descritiva e ato inventivo no MU 8600958-3, de titularidade do Apelante, devendo, deste modo, ser declarada a sua nulidade. - Inteligência dos artigos 11, 14, 15 e 24, da LPI. - Apelação desprovida. [...] Alega o Recorrente que a par de sua extensa formação técnica, a Perita nomeada tem qualificação na área Química, matéria estranha ao objeto da presente lide, que é mecânico, não químico. Logo, o profissional para atuar no feito deveria ter formação na área de Engenharia Mecânica ou Bioengenharia, para entendimento do porquê da forma

da prótese proporcionar uma melhora funcional no seu uso, restando, portanto, prejudicada a análise pericial, razão por que aduz a necessidade de uma segunda perícia técnica, a ser produzida por profissional qualificado na área de produção de próteses, nos termos do art. 480, do CPC. Isto porque os erros cometidos no laudo pericial, segundo alega o Recorrente, foram principalmente quanto à questão da contratura capsular, um dos problemas visados a ser evitado, pela prótese em tela, ressaltando que evitar um aspecto artificial pode ser entendido como um efeito técnico desejado pelos usuários de prótese, o que foi efetivamente alcançado pelo objeto em questão. Argumenta ainda que o INPI teria bem esclarecido o fato de que a patente busca resolver o problema técnico através de uma nova forma, o que não foi descrito nos autos, implicando em indução de conclusão equivocada à sentença apelada. [...] Ressalta o Recorrente o entendimento manifestado pelo INPI acerca dos equívocos do laudo pericial, tendo o Instituto concluído no sentido do preenchimento dos requisitos de patenteabilidade e inexistência de vícios no procedimento administrativo da patente em questão. Requer, assim, a reforma da sentença, para declarar a validade da patente MU 8600958- 3 e alternativamente, a anulação da sentença com o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de ser realizada nova perícia técnica, conduzida por profissional qualificado na área de produção de próteses. [...] Preliminarmente, não se vislumbra qualquer nulidade na sentença apelada. Isto porque, não restou qualquer comprovação de deficiência na perícia efetuada, ou que a formação da ilustre Perita – Engenheira Química, Doutora em Ciência da Informação e da Comunicação, Especialista em Propriedade Industrial -, não fosse adequada à análise do caso em questão. Pretende o apelante, na verdade, obter a realização de nova perícia, por outro profissional, que lhe favoreça. [...] Como bem asseverado nos autos pelo MM. Juízo, às fls. 663/667, nos termos do artigo 12 da Resolução nº 28 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, a especialização em Engenharia Mecânica está longe de abranger noções acerca do “funcionamento” do corpo humano, no qual as próteses são colocadas, razão por que o objeto da perícia em questão tem relação com as atividades de competência de um Engenheiro Químico, tal como prevê o artigo 17 da referida Resolução. 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 [...] 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 presente caso, 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, a ausência dos requisitos do ato inventivo, bem como a suficiência descritiva, com base no laudo pericial, na medida em que a ausência de novidade, lá constatada, não foi acolhida pela r. sentença apelada. O Perito do juízo, através dos documentos analisados no laudo juntado aos autos às fls. 1218/1323, concluiu que a patente MU8600958-3, relativa à “Disposição introduzida em Prótese Mamária Sintética Intracorporal ou Similar” foi concedida contrariando o estabelecido nos artigos 9º, 11, 13 e 24, da LPI, uma vez que não apresenta os requisitos de: novidade – eis que a prótese já teria sido usada pelo inventor/depositante antes do depósito do pedido junto ao INPI-, de ato inventivo – pois não foi demonstrada melhoria funcional em relação às próteses do estado da técnica, tratando apenas de questão estética, eis que a paciente pode escolher entre os diferentes modelos de próteses – redondo, gota e cônico -, e também de suficiência descritiva – pelo fato de não descrever as características técnicas que permitam a um técnico no assunto reproduzir o objeto, não apresentando informações que comprovem a melhoria funcional face as próteses conhecidas do estado da técnica. [...] No que tange ao requisito da novidade, a r. sentença apelada acertadamente acolheu a posição do INPI, no sentido de que este não restaria violado, por conta do envio do Sr. Nelson Noel, para a Autora, de desenhos, e o retorno dos testes, com a colocação de próteses nas pacientes, na medida em que afigura-se razoável perceber que o objeto em questão – prótese mamária – necessita, de uma fase maior de testes para confirmação de sua eficiência e segurança. [...] Entretanto, cabe ao expert do Juízo, com qualificação técnica para tal mister, esclarecer os pontos que sejam objeto de divergências ou dúvidas das partes, que demandem aprofundamento ou clarificação, não obstante seja considerado confiável o posicionamento do INPI, que, no presente caso, não concordou com as conclusões do perito judicial. Nessa perspectiva, o laudo pericial concluiu de forma peremptória que a prótese do MU8600958-3 não apresenta a melhoria funcional, eis que somente o formato da prótese é questão meramente estética e não de funcionalidade, não apresentando “solução de problema que resulte em melhoria funcional pois a forma da prótese possibilita apenas um aspecto estético, sem nenhuma funcionalidade e que a preferência por um formato de prótese redondo, ovalado ou cônico é questão de moda, de publicidade e/ou desejo de formato de seios de cada paciente.” (fls. 1314) No que tange ao ato inventivo, assevera a Perita do Juízo, que: “(...) O processo de fabricação de prótese patenteado através da patente PI9105626- 8 possibilita que a prótese produzida por dito processo solucione diversos problemas encontrados em

cirurgias plásticas para o aumento ou correção ou reconstrução dos seios empregando-se próteses do estado da técnica, independente do tamanho ou formato do implante. Portanto, apesar da patente PI 9105626-8 reivindicar um processo de fabricação de implantes a mesma descreve em seu relatório descritivo as características das próteses obtidas pelo processo. Assim, as características técnicas da prótese do MU8600958-3 já se encontram descritas na patente PI 9105626-8 uma vez que o processo de fabricação da prótese produz próteses de qualquer tamanho ou formato, inclusive o formato de 'geometria ogivada com o perfil parabólico, onde a prótese é dotada de terminação convexa orientada para a sua base plana', que não deixa de ser o formato 'côncavo' já conhecido de diversas próteses do estado da técnica, diferindo apenas a forma de descrever a prótese. Portanto, o MU8600958-3, depositado em 2006, não apresenta ATO INVENTIVO face a patente PI9105626-8, depositada em 1991, pois não foi verificada nenhuma MELHORIA FUNCIONAL, uma vez que já haviam sido descritas todas as características da prótese do MU8600958-3 em um único documento. Além disso, a prótese obtida através da PI9105626-8 apresenta mais soluções que as do MU8600958-3, ou seja, o material da prótese não se desprende, não causa desconforto e não necessita de uma maior incisão cirúrgica, pois sua espessura é extremamente reduzida, ou seja, vantagens que sequer foram descritas no MU8600958-3." (fls. 1316/1317). Quanto à insuficiência descritiva, também não há que se afastar a análise do laudo pericial, que concluiu no sentido de que as características técnicas da prótese do MU não descrevem a invenção, de forma a permitir a reprodução por um técnico do assunto, considerando que a descrição possibilita que este "faça uma prótese mamária de formato ogivado qualquer, sem que apresente as mesmas características da prótese mamária produzida e comercializada pela Silimed (Autora) pois a descrição da prótese no MU8600958-3 é feita de forma abrangente e imprecisa, possibilitando a existência de um grande número de soluções, já que não especifica precisamente o produto reivindicado na patente." (fls. 1318) E, ainda, "não foi demonstrado/descrito na patente MU8600958-3 como foi conseguida a simplicidade de uso da prótese mamária pelo profissional, o grau de reentrância que a prótese deveria ter em sua base, a maior praticidade e versatilidade, a técnica peculiar utilizada na produção da prótese mamária." Depreende-se dos autos, portanto, conforme concluiu o Perito Judicial e a sentença apelada, que a prótese de silicone em questão não proporciona melhoria funcional em relação ao estado da técnica, considerando ser uma solução possível de acordo com as já existentes, restando forçoso reconhecer a ausência de suficiência descritiva e ato inventivo no MU 8600958-3, de titularidade do Apelante, devendo, deste modo, ser declarada a sua nulidade. Desta forma, não merece qualquer retoque a r. sentença apelada. Diante do exposto, nego provimento à apelação interposta por NELSON NOEL CORDEIRO LIMA. Cabível a majoração dos

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

Após interposição de embargos declaratórios, o Tribunal, em segunda instância, rejeitou os embargos declaratórios em parte, conforme ementa a seguir descrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE. REDISCUSSÃO. - Embargos de declaração opostos pela parte Apelante, sob alegação de omissão/prequestionamento. - O acórdão embargado reconheceu, com suporte na legislação, através da perícia técnica realizada por Engenheira Química, Doutora em Ciência da Informação e da Comunicação, Especialista em Propriedade Industrial - formação perfeitamente adequada à hipótese -, que a prótese de silicone em questão não proporciona melhoria funcional em relação ao estado da técnica, considerando que o formato da prótese é questão meramente estética e não de funcionalidade, não apresentando solução de problema que resulte em melhoria funcional pois a a forma da prótese possibilita apenas um aspecto estético, sem nenhuma funcionalidade e que a preferência por um formato de prótese redondo, ovalado ou cônico é questão de moda, de publicidade e/ou desejo de formato de seios de cada paciente, reconhecendo a ausência de suficiência descritiva e ato inventivo no MU 8600958-3, de titularidade do Apelante, motivo pelo qual foi declarada a sua nulidade. - Em sendo o acórdão embargado claro na sua fundamentação, os vícios arguidos nos presentes embargos não constituem hipótese autorizadoras da presente medida, havendo, sim, manifesto interesse da parte Embargante na revisão do julgado. - Inexistência de vícios no julgado. - Desprovidos os embargos.

A decisão monocrática, que não conheceu do recurso especial, assim decidiu a questão controvertida:

[...]

O caso em tela trata de pleito da empresa SILIMED – INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA. contra a recorrente e do INPI, tendo por objeto a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a patente MU 8600958-3, relativa à “disposição introduzida em prótese mamária sintética corporal”, por alegadas ausência de atividade inventiva e insuficiência descritiva.

Foi julgado procedente o pleito, com fulcro em laudo pericial produzido, submetido ao contraditório e à ampla defesa.

Não houve nos autos a apresentação de qualquer elemento

apto a invalidar a perícia judicial, não significando uma razão invalidante a discordância da parte ré, a qual exerceu o contraditório e a ampla defesa. E o Tribunal a quo, com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, destinatário da prova produzida, acolheu a conclusão da perícia judicial.

Outrossim, importa ressaltar, de toda sorte, que o fato da perita nomeada pelo Juízo de primeira instância ser formada em engenharia química não a descredencia por si só para a realização do trabalho pericial, sendo relevante destacar, inclusive, que a própria parte autora utilizou parecer técnico produzido por engenheira química para formular seu pedido, bem como o INPI também fundamentou sua manifestação com fulcro em análise técnica realizada por engenharia química, conforme bem explicado na decisão de primeira instância de fls. 663-667.

Destaco trechos do julgado que bem denotam a conclusão, com suporte em acervo fático-probatório, no sentido de ausência a ausência de suficiência descritiva e ato inventivo no MU 8600958-3, de titularidade recorrente, porquanto a prótese de silicone em comento não proporciona melhoria funcional em relação ao estado da técnica, não preenchendo, assim, o requisito legal da atividade inventiva:

Preliminarmente, não se vislumbra qualquer nulidade na sentença apelada. Isto porque, não restou qualquer comprovação de deficiência na perícia efetuada, ou que a formação da ilustre Perita – Engenheira Química, Doutora em Ciência da Informação e da Comunicação, Especialista em Propriedade Industrial -, não fosse adequada à análise do caso em questão. Pretende o apelante, na verdade, obter a realização de nova perícia, por outro profissional, que lhe favoreça. [...] Como bem asseverado nos autos pelo MM. Juízo, às fls. 663/667, nos termos do artigo 12 da Resolução nº 28 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, a especialização em Engenharia Mecânica está longe de abranger noções acerca do “funcionamento” do corpo humano, no qual as próteses são colocadas, razão por que o objeto da perícia em questão tem relação com as atividades de competência de um Engenheiro Químico, tal como prevê o artigo 17 da referida Resolução. 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 [...] 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 presente caso, 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, a ausência dos requisitos do ato inventivo, bem como a suficiência descritiva, com base no laudo pericial, na medida em que a ausência de novidade, lá constatada, não foi acolhida pela r. sentença apelada. O Perito do juízo, através dos documentos analisados no laudo juntado aos autos às fls. 1218/1323, concluiu que a patente MU8600958-3, relativa à “Disposição introduzida em Prótese Mamária Sintética Intracorporal ou Similar” foi concedida contrariando o estabelecido nos artigos 9º, 11, 13 e 24, da LPI, uma vez que não apresenta os requisitos de: novidade – eis que a prótese já teria sido usada pelo inventor/depositante antes do depósito do pedido junto ao INPI-, de ato inventivo – pois não foi demonstrada melhoria funcional em relação às próteses do estado da técnica, tratando apenas de questão estética, eis que a paciente pode escolher entre os diferentes modelos de próteses – redondo, gota e cônico -, e também de suficiência descritiva – pelo fato de não descrever as características técnicas que permitam a um técnico no assunto reproduzir o objeto, não apresentando informações que comprovem a melhoria funcional face as próteses conhecidas do estado da técnica. [...] No que tange ao requisito da novidade, a r. sentença apelada acertadamente acolheu a posição do INPI, no sentido de que este não restaria violado, por conta do envio do Sr. Nelson Noel, para a Autora, de desenhos, e o retorno dos testes, com a colocação de próteses nas pacientes, na medida em que afigura-se razoável perceber que o objeto em questão – prótese mamária – necessita, de uma fase maior de testes para confirmação de sua eficiência e segurança. [...] Entretanto, cabe ao expert do Juízo, com qualificação técnica para tal mister, esclarecer os pontos que sejam objeto de divergências ou dúvidas das partes, que demandem aprofundamento ou clarificação, não obstante seja considerado confiável o posicionamento do INPI, que, no presente caso, não concordou com as conclusões do perito judicial. Nessa perspectiva, o laudo pericial concluiu de forma peremptória que a prótese do MU8600958-3 não apresenta a melhoria funcional, eis que somente o formato da prótese é questão meramente estética e não de funcionalidade, não apresentando “solução de problema que resulte em melhoria funcional pois a forma da prótese possibilita apenas um aspecto estético, sem nenhuma funcionalidade e que a preferência por um formato de prótese redondo, ovalado ou cônico é questão de moda, de publicidade e/ou desejo de formato de seios de cada paciente.” (fls. 1314) No que tange ao ato inventivo, assevera a Perita do Juízo, que: “(...) O processo de fabricação de prótese patenteado através da patente PI9105626- 8 possibilita que a prótese produzida por dito processo solucione diversos problemas encontrados em cirurgias plásticas para o aumento ou correção ou reconstrução dos seios empregando-se próteses do estado da técnica, independente do tamanho ou formato do

implante. Portanto, apesar da patente PI 9105626-8 reivindicar um processo de fabricação de implantes a mesma descreve em seu relatório descritivo as características das próteses obtidas pelo processo. Assim, as características técnicas da prótese do MU8600958-3 já se encontram descritas na patente PI 9105626-8 uma vez que o processo de fabricação da prótese produz próteses de qualquer tamanho ou formato, inclusive o formato de 'geometria ogivada com o perfil parabólico, onde a prótese é dotada de terminação convexa orientada para a sua base plana', que não deixa de ser o formato 'côncavo' já conhecido de diversas próteses do estado da técnica, diferindo apenas a forma de descrever a prótese. Portanto, o MU8600958-3, depositado em 2006, não apresenta ATO INVENTIVO face a patente PI9105626-8, depositada em 1991, pois não foi verificada nenhuma MELHORIA FUNCIONAL, uma vez que já haviam sido descritas todas as características da prótese do MU8600958-3 em um único documento. Além disso, a prótese obtida através da PI9105626-8 apresenta mais soluções que as do MU8600958-3, ou seja, o material da prótese não se desprende, não causa desconforto e não necessita de uma maior incisão cirúrgica, pois sua espessura é extremamente reduzida, ou seja, vantagens que sequer foram descritas no MU8600958-3." (fls. 1316/1317). Quanto à insuficiência descritiva, também não há que se afastar a análise do laudo pericial, que concluiu no sentido de que as características técnicas da prótese do MU não descrevem a invenção, de forma a permitir a reprodução por um técnico do assunto, considerando que a descrição possibilita que este "faça uma prótese mamária de formato ogivado qualquer, sem que apresente as mesmas características da prótese mamária produzida e comercializada pela Silimed (Autora) pois a descrição da prótese no MU8600958-3 é feita de forma abrangente e imprecisa, possibilitando a existência de um grande número de soluções, já que não especifica precisamente o produto reivindicado na patente." (fls. 1318) E, ainda, "não foi demonstrado/descrito na patente MU8600958-3 como foi conseguida a simplicidade de uso da prótese mamária pelo profissional, o grau de reentrância que a prótese deveria ter em sua base, a maior praticidade e versatilidade, a técnica peculiar utilizada na produção da prótese mamária." Depreende-se dos autos, portanto, conforme concluiu o Perito Judicial e a sentença apelada, que a prótese de silicone em questão não proporciona melhoria funcional em relação ao estado da técnica, considerando ser uma solução possível de acordo com as já existentes, restando forçoso reconhecer a ausência de suficiência descritiva e ato inventivo no MU 8600958-3, de titularidade do Apelante, devendo, deste modo, ser declarada a sua nulidade. Desta forma, não merece qualquer retoque a r. sentença apelada.

Alega o recorrente que houve violação do art. 1.022 do CPC, porque o Tribunal de origem teria se esquivado de proferir acórdão fundamentado com

justificativas plausíveis para seu posicionamento, em detrimento do direito de Propriedade Intelectual do agravante.

Aduz também que o debate envolve tão somente questões de direito, considerando o flagrante *error in judicando* no que concerne à fundamentação do decidido e valoração das provas produzidas nas instâncias ordinárias.

Questiona se o juiz pode acolher laudo pericial sem fundamentar devidamente as razões para tal e sem consignar as razões pelas quais desconsiderou todas as outras opiniões técnicas produzidas em sentido contrário à conclusão da perita.

E alega que não é o caso de aplicação da Súmula n. 7/STJ.

Assevera ainda que a invenção do agravante atende a todos os requisitos de patenteabilidade de um modelo de utilidade, já que foram preenchidos os requisitos do ato inventivo e suficiência descritiva.

Contrarrazões apresentadas sob o argumento de que a agravante, indevidamente, tenta convencer que deve ser realizada a revisão dos fatos, o que encontra óbice no teor da Súmula n. 7/STJ.

Defende que as instâncias ordinárias foram marcadas pelo exercício do contraditório e ampla dilação probatória, tendo sido o laudo pericial conduzido por perita qualificada e que, frise-se, possui a mesma formação profissional do assistente técnico da agravante.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Preliminarmente, as razões recursais apresentadas conseguem demonstrar a hipótese de seu cabimento, identificada de forma inequívoca a intenção de demonstrar a violação de norma federal, com demonstração de que o acórdão impugnado emitiu juízo explícito acerca do tema debatido e com devida descrição e delineamento da questão controvertida pela parte recorrente, tendo havido o devido prequestionamento.

Com relação à alegada violação do art. 1.022 do CPC, mais uma vez merece ser ressaltado que não deve haver o acolhimento de tal tese, porquanto depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal *a quo*, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de modo integral a controvérsia posta. As supostas falhas narradas tratam na verdade de insurgência meritória em razão da discordância com as conclusões judiciais realizadas, de acordo com o acervo fático-probatório disponível.

Assim, conclui-se que não ficou configurada a violação do art. 1.022 do

CPC, e o mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza ausência de prestação jurisdicional, considerando que seus questionamentos são insurgências meritórias.

Portanto, presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de modificar as conclusões da deliberação monocrática. Vê-se que a parte agravante vem replicar argumentos já trazidos no recurso especial e já devidamente refutados na decisão monocrática em referência.

Na hipótese em tela, segundo as peculiaridades do caso concreto e vasto e diversificado acervo probatório (perícia técnica realizada), a instância originária decidiu que ficaram caracterizadas a ausência de atividade inventiva e a insuficiência descritiva da patente em foco.

As instâncias originárias entenderam, com fulcro nas provas colacionadas aos autos, que a prótese de silicone em questão não proporciona melhoria funcional em relação ao estado da técnica, e analisar meritoriamente o acerto ou não do julgamento do Tribunal *a quo* levaria à incursão no acervo fático-probatório, o que não é permitido no STJ, conforme teor da Súmula n. 7/STJ.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte precedente jurisprudencial sobre a reanálise meritória que ofende o teor da Súmula n. 7/STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão, contradição ou obscuridade. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.

2. Para alterar os fundamentos do acórdão acerca da necessidade de produção de outras provas além daquelas acostadas aos autos e a respeito da demonstração dos elementos ensejadores da responsabilidade civil e do dever de indenizar, seria imprescindível a reavaliação do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, haja vista o teor da supracitada Súmula 7 do STJ.

3. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ.

4. A respeito da pretensão recursal com fulcro na alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.

5. Os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual. Incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.684.163/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021, grifei.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE NULIDADE DA PATENTE DE INVENÇÃO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA. ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PELO MAGISTRADO PARA AFERIÇÃO DA ATIVIDADE CRIATIVA. TESTE DE MOTIVAÇÃO CRIATIVA - TMC. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS QUE APRESENTAM CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA VALORAR A PROVA PERICIAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. **VIOLAÇÃO DAS NORMAS ESPECIAIS DE APURAÇÃO DE ATIVIDADE INVENTIVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.** VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO, DO CONTRADITÓRIO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. JUIZ COMO PERITO DOS PERITOS. COORDENAÇÃO DAS PROVAS. ART. 370 DO CPC/15. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por vício de deficiência de fundamentação sem deduzir de que modo o acórdão recorrido teria incorrido em aludida falha ou demonstrar impacto no deslinde da causa. Súmula 284/STF. **2. Quanto à pretensão de reforma para se concluir pela presença de atividade inventiva, o exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fáticoprobatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.** 3. Quanto ao pedido de nulidade por violação ao devido processo e ao contraditório, o ordenamento processual pátrio consagra o juiz como o perito dos peritos e a ele a lei atribui a tarefa de dar a resposta à controvérsia apresentada em juízo, não

importando a que ramo do conhecimento diga respeito. Essa a lição que se extrai do artigo 370 do CPC de 2015, que atribuiu ao juiz a função de ordenar e coordenar as provas a serem produzidas, conforme a utilidade e a necessidade, a postulação do autor e a resistência do réu, podendo determinar a realização de perícia, quando necessária a assessoria técnica para auxiliá-lo no deslinde da questão alvo. **4. A solução apresentada à controvérsia deve ser fruto do convencimento do Juiz, com base nas informações colhidas no conjunto probatório disponível nos autos, não estando restrito a uma e qualquer prova, especificamente. 5. Agravo Interno não provido.** (AgInt no REsp n. 1.861.297/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021, grifei.)

E importa destacar mais uma vez, como já ressaltado na decisão agravada, que o fato da perita nomeada pelo Juízo de primeira instância ser formada em engenharia química não a descredencia para a realização do trabalho pericial, até porque a própria parte autora utilizou parecer técnico produzido por engenheira química para formular seu pedido, bem como o INPI também fundamentou sua manifestação com fulcro em análise técnica realizada por engenharia química.

Bem assim, conforme já enfatizado, a prova produzida constitui elemento de formação da convicção do magistrado, que é o seu destinatário, possuindo, de consequência, a prerrogativa de realizar a apreciação livre das provas colacionadas aos autos, conforme princípio do livre convencimento motivado.

Assim, deve ser mantida a decisão proferida às fls. 1.917-1.930.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto.

Publique-se. Intimem-se.

É com penso. É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AgInt no REsp 1.926.933 / RJ

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2021/0072677-9

Número de Origem:

0012272-61.2017.4.02.5101 00122726120174025101 122726120174025101 201751010122720

Sessão Virtual de 12/03/2024 a 18/03/2024

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : NELSON NOEL CORDEIRO LIMA

ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA - DF022534

NATALIA BARZILAI - RJ160275

CAIO RICHARDE DE RIBEIRO - RJ176183

ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459

PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343

RONALDO LOPES STOFFEL - RJ199704

RECORRIDO : SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

ADVOGADOS : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214

ANA PAULA AFFONSO BRITO BISPO - RJ108161

ANA LUIZA MONTAURY PIMENTA CORRÊA - RJ208122

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - PATENTE

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : NELSON NOEL CORDEIRO LIMA

ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA - DF022534

NATALIA BARZILAI - RJ160275

CAIO RICHARDE DE RIBEIRO - RJ176183

PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343

RONALDO LOPES STOFFEL - RJ199704

ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459

AGRAVADO : SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

ADVOGADOS : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214

ANA LUIZA MONTAURY PIMENTA CORRÊA - RJ208122

ANA PAULA AFFONSO BRITO BISPO - RJ108161

AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS, pela parte: AGRAVANTE: NELSON NOEL CORDEIRO LIMA.

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 12/03/2024 a 18 /03/2024, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de março de 2024