



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0038577-58.2012.4.02.5101 (2012.51.01.038577-0)  
RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES  
APELANTE : ANDREW CORPORATION (US)  
ADVOGADO : ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL  
PARTE RÉ : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO  
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS  
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00385775820124025101)

## E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVEL. PATENTE DE INVENÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LAUDO PERICIAL BEM ELABORADO E FUNDAMENTADO. PATENTE VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A apelante ANDREW CORPORATION interpôs o presente recurso requerendo (i) a conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia, alegando que os peritos nomeados carecem de conhecimentos técnico-jurídicos na área de propriedade industrial; e (ii) subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

2. O primeiro pedido formulado na apelação não merece ser conhecido, pois a matéria está preclusa. A qualificação técnica dos peritos nomeados pelo Juízo *a quo* para a realização da perícia relativa às patentes da ora apelante já foi objeto de análise nos autos do agravo de instrumento nº 2013.02.01.013665-6, no qual esta Colenda Primeira Turma Especializada, por unanimidade, confirmou que os *experts* nomeados possuem conhecimento técnico suficiente para realização da perícia em questão.

3. Preliminarmente, cumpre consignar que o instituto da Remessa Necessária é obrigatório em matérias que envolvam a coisa pública, de repercussão coletiva. O reexame visa a conferir eficácia aos provimentos jurisdicionais finais e, conforme previsão legal indiscutível, depende do duplo grau de jurisdição para fazer coisa julgada material. O instituto é aplicável ao presente caso porque a sentença julgou procedente ação ajuizada em face do INPI, declarando a nulidade de atos administrativos proferidos pela autarquia e, dessa forma, está compreendido na hipótese prevista no art. 496, I do CPC/2015.

4. O ponto nodal da questão consiste em decidir se as patentes de invenção PI 9509560-8, PI 9510753-3, PI 950762-2 e PI 9510752-5, de titularidade da empresa ré, ANDREW CORPORATION (US), preenchem os requisitos legais ao efetivo registro: novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva. A apelação basicamente reiterou diversas vezes



sua alegação de que os peritos judiciais não possuem qualificação técnica para a análise do presente caso e que os mesmos utilizaram premissas e conceitos errados para a conclusão do seu laudo pericial. Ocorre que, além da capacidade técnica dos peritos para atuar no caso concreto – já confirmada por este Tribunal -, os *experts* nomeados pelo Juízo *a quo* realizaram um trabalho de excelência.

5. Em caso de divergência entre os pareceres técnicos apresentados pelas partes e o laudo pericial produzido pelo Perito designado pelo Juízo, este último deve prevalecer, a uma porque tal perito goza da confiança do magistrado sentenciante e, além disso, em razão de o *expert* oficial se colocar em posição mais distante das partes litigantes. Precedentes.

6. O magistrado sentenciante concluiu que as patentes de invenção PI 9509560-8, PI 9510753-3, PI 9510762-2 e PI 9510752-5 são nulas de acordo com a LPI; a sentença privilegiou o laudo pericial formulado pelos peritos do Juízo e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial declarando a nulidade das patentes em questão.

7. No caso concreto, há um confronto de teses com considerações técnicas de parte a parte, mas pela análise que ora se faz, o laudo pericial tem os seus fundamentos fulcrados em linhas técnicas bem enfrentadas, enquanto a apelante, irredimida com o laudo contrário ao seu interesse, ao invés de se concentrar em defender a validade de suas patentes, não mediu esforços no ataque à competência dos peritos para a elaboração da perícia.

8. Após a extensa e completa introdução a respeito do assunto abordado, explanação conceitual do direito de patentes e indicação das referências utilizadas para a elaboração do laudo, os peritos iniciaram a fundamentação técnica, realizando um exame substantivo preliminar de cada patente em cotejo. Em seguida, o laudo pericial inicia a análise do caso concreto, abordando os seguintes temas, divididos em seções: violação à adição de matéria (art. 26 da Lei 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial); ausência de novidade (arts. 8º e 11 da LPI); ausência de atividade inventiva (arts. 8º e 13 da LPI); ausência de suficiência descritiva (art. 24 da LPI); e violação à proibição do duplo patenteamento (art. 58 da LPI).

9. Ao Juiz é necessário que se socorra do técnico no assunto e, *in casu*, o enfrentamento contido no parecer dos peritos judiciais - técnico, bem elaborado e fundamentado - elucidou a questão de forma clara, bem abalizada nos pareceres dos mais diversos doutrinadores de propriedade industrial. O laudo pericial foi adotado pelo Juízo *a quo* como razões de decidir e, também, como fundamento da presente decisão. A sentença deve ser mantida.

10. Recursos desprovidos.



## **A C Ó R D Ã O**

Vistos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em negar provimento à remessa necessária e à apelação, nos termos do voto do relator.

Rio de Janeiro,        de                    de 2018

**GUSTAVO ARRUDA MACEDO**  
**Juiz Federal Convocado**

/tfm



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0038577-58.2012.4.02.5101 (2012.51.01.038577-0)  
RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES  
APELANTE : ANDREW CORPORATION (US)  
ADVOGADO : ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL  
PARTE RÉ : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO  
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS  
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00385775820124025101)

## VOTO

### **O EXMO. JUIZ FEDERAL CONVOCADO GUSTAVO ARRUDA MACEDO:**

Conforme relatado, a apelante ANDREW CORPORATION interpôs o presente recurso requerendo (i) a conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia, alegando que os peritos nomeados carecem de conhecimentos técnico-jurídicos na área de propriedade industrial; e (ii) subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

**Não conheço do primeiro pedido formulado na apelação, vez que a matéria resta preclusa.** A qualificação técnica dos peritos nomeados pelo Juízo *a quo* para a realização da perícia relativa às patentes da ora apelante já foi objeto de análise nos autos do agravo de instrumento nº 2013.02.01.013665-6, no qual esta Colenda Primeira Turma Especializada, por unanimidade, confirmou que os *experts* nomeados possuem conhecimento técnico suficiente para realização da perícia em questão.

Por pertinente, colaciono a ementa do referido julgado:

***PROPRIEDADE INDUSTRIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUALIFICAÇÃO DO PERITO JUDICIAL DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E JUDICIAIS*** 1- *Agravo de instrumento interposto pela empresa ANDREW LLC, com pedido de efeito suspensivo ativo, em face da decisão proferida à fl. 6335 pelo Juízo da 25ª Vara Federal/RJ, nos autos do processo nº 2012.51.01.038577-0, na qual indeferiu o pleito da agravante que objetivava a substituição do peritos judiciais nomeados à fl. 5773 ou, subsidiariamente, a nomeação de novo perito com experiência na área de patentes a fim de atuar juntamente com peritos nomeados pelo Juízo;* 2- ***Os peritos judiciais possuem qualificação técnica suficiente para a realização da perícia relativa às patentes da agravante.*** *Releve-se que a Lei Processual Civil não exige que o perito tenha vasta experiência em realizações de perícia do gênero, mas sim qualificação profissional para tanto, o que se verifica no presente caso;* 3- *Constata-se que ambos os peritos possuem experiência profissional como perito em engenharia de*



*empresas de telecomunicações (Global Village Telecom - GVT e Oi Telemar), assim como também especialização na área de Propriedade Industrial (Patente), situação que certamente contribuirá para a realização da perícia. Portanto, correta foi a decisão do magistrado que, diante da complexidade da matéria objeto das patentes, nomeou peritos qualificados para a realização da perícia, notadamente no presente caso em que as patentes referem-se a Sistemas de Telecomunicações; 4- Agravo de Instrumento improvido. (grifei)  
**(TRF – 2ª Região, Primeira Turma Especializada, AI 2013.02.01.013665-6, relator Desembargador Federal ABEL GOMES, DJe 08/04/2014, unânime)***

**Dessa forma, conheço em parte do recurso, apenas no que tange ao pedido subsidiário de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.**

Deixo de considerar a petição juntada pela apelante, às fls. 7543/7545, requerendo a juntada de dois pareceres técnicos, ante a inexistência de fato novo superveniente que justifique sua apreciação; ao contrário, visam a repetir o argumento de que os peritos judiciais não possuem qualificação técnica necessária para elaborar o laudo pericial na lide ora posta. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, deixo de ordenar o desentranhamento da petição dos autos.

Preliminarmente, cumpre consignar que o instituto da Remessa Necessária é obrigatório em matérias que envolvam a coisa pública, de repercussão coletiva. O reexame visa a conferir eficácia aos provimentos jurisdicionais finais e, conforme previsão legal indiscutível, depende do duplo grau de jurisdição para fazer coisa julgada material.

O instituto é aplicável ao presente caso porque a sentença julgou procedente ação ajuizada em face do INPI, declarando a nulidade de atos administrativos proferidos pela autarquia e, dessa forma, está compreendido na hipótese prevista no art. 496, I do CPC/2015:

*Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:*

*I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.*

O reconhecimento *ex officio* da remessa necessária tem fundamento, ainda, no enunciado nº 490 da Súmula do STJ, o qual determina que “*a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas*”.

**Assim, sendo caso de sentença ilíquida proferida contra autarquia, considero**



---

**como feita a remessa oficial.**

**No mérito, não assiste razão à apelante. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme a seguir será exposto.**

O ponto nodal da questão consiste em decidir se as patentes de invenção PI 9509560-8, PI 9510753-3, PI 950762-2 e PI 9510752-5, de titularidade da empresa ré, ANDREW CORPORATION (US), preenchem os requisitos legais ao efetivo registro: novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva.

Cumpre consignar que a apelação basicamente reiterou diversas vezes sua alegação de que os peritos judiciais não possuem qualificação técnica para a análise do presente caso e que os mesmos utilizaram premissas e conceitos errados para a conclusão do seu laudo pericial.

Ocorre que, além da capacidade técnica dos peritos para atuar no caso concreto – já confirmada por este Tribunal -, compulsando os autos, verifica-se que os *experts* nomeados pelo Juízo *a quo* realizaram um trabalho de excelência, como se pode observar no minucioso laudo pericial juntado às fls. 6441/6896 e complementado às fls. 7218/7306, em que prestaram esclarecimentos.

Na hipótese dos autos, como a apelante ratificou e enfatizou a falta de conhecimento em propriedade industrial por parte dos peritos – tese que não foi acolhida por esta Egrégia Corte -, importante registrar desde o início que, em caso de divergência entre os pareceres técnicos apresentados pelas partes e o laudo pericial produzido pelo Perito designado pelo Juízo, este último deve prevalecer, a uma porque tal perito goza da confiança do magistrado sentenciante e, além disso, em razão de o *expert* oficial se colocar em posição mais distante das partes litigantes.

Nesse sentido, *mutatis mutandis*, tem sido a orientação dos Egrégios STJ e TRF – 2ª Região, conforme precedentes abaixo colacionados:

*As conclusões do perito oficial devem ser acatadas, quando apresentadas em laudo bem elaborado e fundamentado, por ser ele terceiro imparcial e equidistante dos interesses das partes. (STJ, Primeira Turma, REsp 792.071, Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 03/08/2006, p. 217)*

**PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AUXÍLIO-DOENÇA -**



***INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA - PREVALÊNCIA DO LAUDO PRODUZIDO POR PERITO JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.*** (...) III- *Incidência de orientação do Eg. STJ segundo a qual se estabelecendo divergência entre o laudo do perito judicial e o entendimento de uma das partes, aquele primeiro deve prevalecer.* IV- *Sentença mantida por seus próprios fundamentos* V- *Apelação desprovida.*  
(TRF – 2ª Região, Primeira Turma Especializada, AC 2017.99.99.001953-0, relator Juiz Federal Convocado FLÁVIO OLIVEIRA LUCAS, DJe 02/04/2018, unânime)

***PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO- DOENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU QUALQUER OUTRO VÍCIO PROCESSUAL NO JULGADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.*** (...) 4. *Quanto à divergência entre os atestados médicos anexados à inicial e o laudo pericial produzido no curso do feito, deve prevalecer este último, não só pelo fato de o perito gozar da confiança do Juízo, mas também por se colocar mais distante das partes litigantes. Precedentes desta Corte.* 5. *Ressalte-se que o laudo do perito judicial, diferentemente do alegado no apelo, não se mostra contraditório, mas apenas traduz o entendimento do especialista diante do cotejo e da ponderação realizados com base na documentação e no exame clínico.* 6. *Hipótese em que não resta caracterizado o dano moral a justificar a postulada indenização.* 7. *Apelação conhecida, mas desprovida.*  
(TRF – 2ª Região, Primeira Turma Especializada, AC 2013.51.01.140332-2, relator Desembargador Federal ABEL GOMES, DJe 18/12/2015, unânime)

Apenas a título de observação, destaque-se que os currículos resumidos dos peritos foram juntados às fls. 6082/6085 e 6086/6088 dos autos. Ambos possuem extensa formação em engenharia pelo renomado INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA – IME, especializações e experiências profissionais nos Estados Unidos e cursos de especialização em engenharia de patentes.

**Nessa linha de raciocínio destaque-se que a presente decisão, assim como a sentença, tem como respaldo o laudo pericial judicial que clareou a questão de forma técnica e coerente, reconhecendo a nulidades das patentes em cotejo, ante a ausência de atividade inventiva e de suficiência descritiva.**

As patentes de invenção PI 9509560-8, PI 9510753-3, PI 9510762-2 e PI



9510752-5, de titularidade da empresa ré, ANDREW CORPORATION (US), foram depositadas em 16/10/1995 e é um sistema de telecomunicações de estação de base de celular e método de controle de antena. De acordo com a base de dados do INPI, trata-se, em resumo, de um *“SISTEMA PARA CONTROLE DE ANTENA”. Sistema de controle de antena possibilitando a variação remota da inclinação do feixe da antena. Um dispositivo de acionamento (5, 30) ajusta de forma contínua os desviadores de fase (1, 2, 3; 36; 39, 40) de uma rede de distribuição de alimento para elementos de radiação para variar de forma contínua a inclinação de feixe de antenas. Um controlador (80) possibilita a inclinação do feixe de diversas antenas em um local a ser variado de forma remota”*.

À fl. 6445, ao definir o objetivo da perícia, o laudo pericial informa o seguinte:

*Esta perícia técnica tem por objetivo apresentar parecer acerca da nulidade das patentes PI 9509560-8, PI 9510752-5, PI 9510753-3 e PI 9510762-2, relativas a dispositivos para mudar ou variar a orientação ou a forma do padrão direcional de irradiação de ondas eletromagnéticas por antenas ou sistemas de antenas (H01Q 3/00 da classificação de patentes Cooperative Patent Classification, do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos da América – USPTO), no escopo do Processo nº 0038577-58.2012.4.02.5101 (2012.51.01.038577-0).*

*Em particular, esta perícia apresenta-se como uma análise de patentes sob a classificação H01Q 3/32, relativa à variação de fase entre os elementos irradiantes de um sistema de antenas por meios mecânicos, a qual se valerá de conhecimentos técnicos especializados nas áreas de Telecomunicações e Mecânica como subsídio à análise de ausência de novidade, ausência de atividade inventiva, ausência de suficiência descritiva, violação à proibição de duplo patenteamento, violação à adição de matéria e violação ao princípio de unidade de invenção.*

Em se tratando de patente de invenção, a Lei 9.279/96 regulamenta os requisitos necessários à patenteabilidade em seus artigos 8º, 11, 13 e 15, conforme a seguir exposto:

*Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.*

*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.*

*§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.*

*§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.*

*Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.*

*Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.*

Com o fim de analisar a validade das patentes de invenção em cotejo, foram produzidos laudo pericial (fls. 6441/6896, complementado às fls. 7218/7306) e pareceres técnicos (INPI – fls. 5294/5310; petição da parte autora apresentando laudo pericial produzido na ação 0157159-17.2011.8.26.0100, que tramita perante a 8ª Vara Cível do TJSP - fls. 5592/5665; laudos concordantes dos assistentes técnicos das autoras – fls. 6922/6933; laudo discordante do assistente técnico da empresa ré – fls. 6954/7042; parecer técnico do INPI – fls. 7046/7089; comentários dos assistentes técnicos da empresa ré aos esclarecimentos ao laudo pericial – fls. 7359/7417). Colaciono abaixo excertos importantes para o deslinde da causa.

#### 1) INPI

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL manifestou-se nos autos pela improcedência do pedido autoral, por entender que as patentes atendem aos requisitos da novidade e atividade inventiva.

Às fls. 5294/5310, a autarquia juntou parecer técnico da sua Divisão de



Telecomunicação – DITEL. Destaco os seguintes trechos:

**Fl. 5308** – *Com a irregularidade encontrada nos títulos dos pedidos PI9510752-5, PI 9510753-3 e PI 9510762-8, “Sistema de Antena de Estação com Base Celular”, houve ampliação do escopo do anteriormente requerido acarretando carência de suficiência descritiva quanto ao detalhamento da adaptação em sistemas celulares do real objeto dos pedidos PI9510752-5, PI 9510753-3 e PI 9510762-8.*

**Fl. 5309** – *Conclusão: De acordo com o exame técnico comumente realizado no INPI, e baseado nas orientações e harmonizações consolidadas pelos anos em inúmeros pareceres técnicos emitidos, as patentes PI9509560-8, PI9510752-5, PI 9510753-3 e PI 9510762-8, são consideradas como atendendo aos requisitos de novidade e atividade inventiva frente aos principais documentos apresentados como anterioridades, A1, A2 e A3. As patentes divisionais PI9510752-5, PI 9510753-3 e PI 9510762-8, devido ao seu título, estão irregulares frente às razões apresentadas quanto à ampliação do escopo do inicialmente requerido. Finalmente, as patentes divisionais PI9509560-8, PI9510752-5, PI 9510753-3 e PI 9510762-8 por referirem-se a conceitos inventivos distintos atendem à legislação vigente.*

Em manifestação sobre o laudo pericial, às fls. 7046/7089, o INPI concluiu o seguinte:

**Fl. 7089** – *Consideramos, mantendo o dito no 2º parecer do INPI, que as patentes PI9509560-8, PI9510752-5, PI 9510753-3 e PI 9510762-8 são consideradas como atendendo aos requisitos de novidade e atividade inventiva frente aos documentos considerados relevantes. Fato é que estas invenções, como estão redigidas, possuem irregularidades, especificamente quanto à expressão “Sistema de Antena de Estação com Base Celular” (no título, resumo e reivindicações), expressão que não se encontra suficientemente descrita no Relatório Descritivo da invenção original PI9509560-8, ocasionando aumento do escopo. Entretanto, a correção destas irregularidades torna as invenções PI9509560-8, PI9510752-5, PI 9510753-3 e PI 9510762-8 regulares e aptas a viger pelo período assegurado na Lei 9.279/96.*

## 2) ANDREW CORPORATION



No mesmo sentido, a parte ré, ora apelante, anexou laudo discordante elaborado por seu assistente técnico, às fls. 6954/7042, e comentários dos seus assistentes técnicos aos esclarecimentos ao laudo pericial, às fls. 7359/7417. Mais uma vez, a parte despendeu esforços para desqualificar os peritos nomeados pelo Juízo, asseverando que as suas interpretações do direito de propriedade industrial foram equivocadas e, assim, interferiram de forma prejudicial nas suas conclusões quando da elaboração do laudo. Os assistentes técnicos da ré/apelante concluíram seu laudo discordante (fl. 7041) com o parágrafo: *“Finalmente, considerando os graves equívocos técnicos, as diversas incoerências e o total desconhecimento dos mais basilares princípios da Propriedade industrial (por exemplo o entendimento das disposições da CUP, de TRIPs, do PCT e da LPI), sem contar com o não atendimento do princípio do tempus regit actum e perpassando, ainda, pela jurisprudência administrativa e atos normativos vigentes, somos pelo não aproveitamento total do Laudo Pericial apresentado pelos i. Peritos do Juízo”*.

Destacam-se os seguintes trechos dos pareceres da Andrew – os quais, repise-se, empenhou-se em tentar desqualificar os peritos nomeados pelo Juízo:

fls. 6954/7042:

*5. Deste modo por mais que se reconheça que os ilustres Peritos Marcos Guilherme Heringer e David Fernandes Cruz Moura nomeados por esse Juízo preenchem as condições de especialistas na área em questão, que tenham um curso básico de propriedade industrial e que tenham demonstrado um enorme empenho em entender os ditames da LPI e demais, acordos Internacionais pertinentes, recorrendo a vasta literatura, tal esforço, como demonstraremos, não foi suficiente e resultou em interpretações equivocadas que acabaram por interferir de modo prejudicial na conclusão dos ilustres Peritos como será a seguir comprovado.*

(...)

*51. Por último, podemos concluir, agora, porque os i. Peritos manifestaram discordância em relação as Diretrizes de exame do INPI (vide parágrafos 43 a 47 anteriores). Os i. Peritos criam novas normas para o sistema de patentes brasileiro entendendo em nome da FUNÇÃO SOCIAL DA PATENTE que mesmo todo o conhecimento inerente e usual de determinada técnica deve integrar o relatório descritivo de uma patente, para que toda a sociedade e não somente o técnico no assunto, conforme exige a LPI, possa reproduzir o objeto sob patente.*



(...)

86. Ainda, e conforme será demonstrado adiante, os i. Peritos equivocadamente consideram que a segunda invenção, ou seja, o “método para inclinar um feixe em um sistema de telecomunicações de estação de base celular” definido na reivindicação independente 26 da PI 9509560-8 não se encontra suficientemente descrito na patente em questão.

(...)

265. Finalmente, após toda a equivocada análise os i. Peritos chegam a conclusão conforme apresentado nas págs. 164/165 do Laudo, a qual vamos nos referir tópico a tópico com nossas discordâncias.

(...)

269. Assim, a conclusão dos i. peritos carece de fundamentação legal. A mera concordância com manifestação de parecerista da Autora, não é suficiente para suprir a letra da lei.

(...)

271. Como já discutido à exaustão em nossos parágrafos anteriores, (parágrafos 169 a 230) os i. Peritos realizaram sua análise (com a devida vênia, se é que podemos chamar de análise) nos seguintes moldes, verifica-se:

(1) os Peritos não realizaram uma análise clara e específica, citaram os documentos do estado da técnica como exemplificativos;

(...)

273. Os i. Peritos analisam a suficiência descritiva tomando como base somente o relatório descritivo das patentes, esquecendo de verificar as figuras das mesmas.

(...)



275. *A própria conclusão citada os i. Peritos baseou-se em considerações que não apresentam base nem técnica nem legal. Não se está analisando conceito distintivo e sim identidade entre as proteções conferidas como já salientamos em nossos parágrafos anteriores 66 a 74 e 249 a 264. Assim, a análise foi realizada:*

(...)

276. *Pelo descrito e comprovado, a conclusão quanto á duplicidade de proteção, quer dizer, identidade entre as patentes, foi inteiramente equivocada.*

277. *Finalmente, **considerando os graves equívocos técnicos, as diversas incoerências e o total desconhecimento dos mais basilares princípios da Propriedade industrial** (por exemplo o entendimento das disposições da CUP, de TRIPs, do PCT e da LPI), **sem contar com o não atendimento do princípio do tempus regit actum** e perpassando, ainda, pela jurisprudência administrativa e atos normativos vigentes, somos pelo não aproveitamento total do Laudo Pericial apresentado pelos i. Peritos do Juízo.*

fls. 7359/7417:

1. *Considerando a complexidade da matéria e, ainda, a insistência dos i. Peritos na negativa de qualquer engano ou equívoco praticado pelos mesmos quando da análise e elaboração da Manifestação, além das considerações sobre a posição dos i. Peritos no presente Laudo, vamo-nos permitir, quando necessário nos tópicos mais complexos, reproduzir os textos sob análise (assertiva dos i. Peritos x assertiva destes assistentes) e, em seguida, tecer nossos novos comentários.*

(...)

12. *Preliminarmente julgamos no mínimo de boa prática que se elabore uma análise pericial fundamentada em um curso à distância promovido pela OMPI, (não exatamente pelo teor do curso, mas porque estes cursos, principalmente à distância, podem permitir certos ruídos entre o que foi pretendido dizer e o que foi efetivamente entendido pelo usuário). Uma análise pericial deve estar fundada nos textos das leis e tratados vinculantes e não ao dito ou expresso ou entendido em um determinado curso.*

(...)



19. Os i. Peritos na tentativa de confundir o julgador da presente lide, e, ainda, para reafirmar que os assistentes técnicos da Andrew estão enganados, mascaram a discussão levada a cabo nestes parágrafos (que reproduzimos na íntegra em nota de rodapé para não desviar do principal [3]) e tentam conduzir a discussão como se os assistentes estivessem discutindo sobre o vernáculo.

(...)

53. *Os i. Peritos não deixaram claro qual o motivo da discordância? Será que a discordância é sobre o contido nas Diretrizes de Exame do INPI? Parece-nos que não já que os i. Peritos a ela se referem. Será que a discordância foi porque mencionamos que para um perfeito exame sobre atividade inventiva é necessário experiência? É óbvio que se necessita de experiência para examinar a questão, este é o motivo pelo qual todos os escritórios de patente do mundo que realizam o exame substancial de patentes submetem seus examinadores a cursos de treinamento.*

(...)

57. Com todo o respeito pelo conhecimento técnico dos i. Peritos, parece-nos que um mero curso a distância da OMPI não teria o condão de balizar um técnico na aferição precisa e imparcial desse requisito.

### 3) LAUDO PERICIAL

Por outro lado, o laudo pericial produzido nos presentes autos (fls. 6441/6896, complementado às fls. 7218/7306) foi enfático ao concluir que:

- Existe acréscimo de matéria entre o PCT e a patente PI9509560-8, bem como entre esta última e as patentes PI9510752-5, PI9510753-3 e PI9510762-2, de forma diferente de um mero esclarecimento do objeto requerido, envolvendo assim ampliação do descrito anteriormente. Tal cenário caracteriza a violação por adição de matéria, nos termos dos Art. 32 e 41 da LPI;

- Não há indícios de violação por ausência de novidade nas patentes em lide nos termos da LPI (Art. 8º e 11), pois não há conhecimento de anterioridade que apresente integralmente o revelado nas patentes em questão;



- As patentes PI9509560-8, PI9510752-5, PI9510753-3 e PI9510762-2 carecem de atividade inventiva, nos termos dos Art. 8º e 13 da LPI, posto que “um técnico no assunto, que conhecesse à época as citações do estado da técnica consideradas, teria sido motivado a realizar a combinação ou modificações necessárias para chegar à invenção em questão, a partir do emprego de documentos publicados antes da data de depósito ou da prioridade do pedido” como preconizam as Diretrizes de Exame de Patentes do INPI;

- As patentes PI9509560-8, PI9510752-5, PI9510753-3 e PI9510762-2 carecem de suficiência descritiva, nos termos do Art. 24 da LPI, visto que, com base no texto contido, não permite que um técnico no assunto possa realizar a invenção;

- Existe uma clara repetição de proteção nas patentes PI9509560-8, PI9510752-5, PI9510753-3 e PI9510762-2, envolvendo assim duplicidade de proteção à matéria revelada. Tal cenário caracteriza a violação à proibição por duplo patenteamento, nos termos do Art. 58 da LPI.

Desta forma, tanto o apelante quanto o INPI opinaram pela validade das patentes em cotejo. Já o laudo pericial concluiu pela nulidade.

Conforme relatado, o magistrado sentenciante concluiu que as patentes de invenção PI 9509560-8, PI 9510753-3, PI 9510762-2 e PI 9510752-5 são nulas de acordo com a LPI; a sentença privilegiou o laudo pericial formulado pelos peritos do Juízo (fls. 6441/6896, complementado às fls. 7218/7306) e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial declarando a nulidade das patentes em questão. Destaque-se o seguinte trecho da sentença (fls. 7446/7450):

*A matéria tratada no presente processo é extremamente específica, sendo que, tenho a certeza de que a propriedade intelectual existe para proteger o inventor, o criador, e que a humanidade só alcançou o atual grau de desenvolvimento em razão da tecnologia. Logo, sempre tem de ser valorizada a invenção, obviamente respeitando os requisitos legais para uma patente, ou seja, novidade, aplicação industrial e atividade inventiva (Lei 9.279/96).*

*Outrossim, em razão da especialidade técnica da matéria das patentes impugnadas (dispositivos para mudar ou variar a orientação ou a forma do padrão direcional de irradiação de ondas eletromagnéticas por antenas ou sistemas de antenas), a prova pericial era mais do que necessária.*



*Dessa forma, farei algumas menções ao laudo pericial de fls. 6441/6898 e Esclarecimentos de fls. 7218/7306 começando pelo Objetivo da Perícia conforme fls. 6445:*

*“Esta perícia técnica tem por objetivo apresentar parecer acerca da nulidade das patentes PI 9509560-8, PI 9510752-5, PI 9510753-3 e PI 9510762-2, relativas a dispositivos para mudar ou variar a orientação ou a forma do padrão direcional de irradiação de ondas eletromagnéticas por antenas ou sistemas de antenas (H01Q3/00 da classificação de patentes Cooperative Patent Classification, do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos da América – USPTO), no escopo do Processo nº 0038577-58.2012.4.02.5101 (2012.51.01.038577-0).*

*Em particular, esta perícia apresenta-se como uma análise de patentes sob a classificação H01Q 3/32, relativa à variação de fase entre os elementos irradiantes de um sistema de antenas por meios mecânicos, a qual se valerá de conhecimentos técnicos especializados nas áreas de Telecomunicações e Mecânica como subsídio à análise de ausência de novidade, ausência de atividade inventiva, ausência de suficiência descritiva, violação à proibição de duplo patenteamento, violação à adição de matéria e violação ao princípio de unidade de invenção.”*

*Posteriormente às fls. 6452, os Peritos Judiciais apresentam as alegações da petição inicial:*

*“Conforme apresentado na Petição Inicial (fl. 3), a ação ordinária em curso “tem por objetivo declarar a nulidade das patentes PI9509560-8, PI9510752-5, PI9510753-3 e PI9510762-2”, de titularidade da 1ª ré, com base nas seguintes alegações:*

*Ausência de novidade (arts. 8º e 11 da Lei 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial);*

*Ausência de atividade inventiva (arts. 8º e 13 da LPI);*

*Ausência de suficiência descritiva (art. 24 da LPI);*

*Violação à proibição do duplo patenteamento (art. 58 da LPI);*

*Violação à adição de matéria (art. 26 da LPI); e*

*Violação ao princípio de unidade da invenção (art. 22 da LPI).”*



*Indicando em seguida os documentos utilizados no Laudo Pericial (fls. 6453/6455):*

*“Para elaboração deste Laudo Pericial, foram utilizados os seguintes documentos:*

*A1 – International Application PCT/NZ94/00107 – A Variable Differential Phase Shifter (WO95/10862), 1995;*

*A2 - “Microstrip Base Station Antennas for Cellular Communications”, de Strickland e Bacchus, 1991;*

*A3 – (...).”*

*Assim, apesar das severas críticas sofridas, não há como negar que o Laudo Pericial foi elaborado de forma muito cuidadosa e com extensa fundamentação. Após discorrer sobre os aspectos legais dos requisitos das patentes e analisando o caso concreto, concluíram os peritos às fls. 6604/6605:*

*(...)*

*Destarte, é muito perigoso resumir as patentes impugnadas sendo sempre mais prudente utilizar dos termos técnicos adequados, porém, em suma, se trata de antenas ou sistemas de antenas para telefonia celular, manuseadas por controle remoto. Assim, não é absurda a conclusão de que não havia atividade inventiva, apesar da existência de novidade.*

*Finalmente, entendo que a perícia foi completa, esgotando o assunto, e fazendo com que o laudo pericial seja adotado como fundamentação da sentença.*

**No caso concreto, há um confronto de teses com considerações técnicas de parte a parte, mas pela análise que ora se faz, o laudo pericial tem os seus fundamentos fulcrados em linhas técnicas bem enfrentadas, enquanto a apelante, irresignada com o laudo contrário ao seu interesse, ao invés de se concentrar em defender a validade de suas patentes, não mediu esforços no ataque à competência dos peritos para a elaboração da perícia.**

**Ao Juiz é necessário que se socorra do técnico no assunto e eu, da minha parte, não tenho como superar o enfrentamento contido no técnico, bem elaborado e fundamentado parecer dos peritos judiciais, que elucidou a questão de forma clara,**



**bem abalizada nos pareceres dos mais diversos doutrinadores de propriedade industrial (elencados no laudo, às fls. 6453/6455), conforme discriminado pela sentença e colacionado acima.**

**O laudo pericial foi adotado pelo Juízo *a quo* como razões de decidir, na forma alhures destacada, o qual também tomo como fundamento da presente decisão, em conformidade com o já exposto neste voto e consoante os trechos a seguir destacados:**

*O raciocínio desenvolvido na seção anterior pode ser aplicado para o deslocamento do ângulo de elevação, promovendo o denominado beam tilt, como nas patentes sob análise. A técnica de beam tilt apresenta aplicações imediatas de grande importância, há muito conhecidas no estado da técnica, para serviços que requeiram a síntese de diagramas<sup>3</sup> ou a análise do diagrama vertical de cobertura, para atendimento de demanda. A Figura 2, extraída do livro em tela, ilustra o conceito.*

(...)

## *2 FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA*

### *2.1 INTRODUÇÃO*

*Esta seção tem como objeto descrever o sistema de propriedade industrial, fundamentando-se em três pontos essenciais: a) as normas; b) os requisitos de patenteabilidade; e c) os princípios. Estes pontos permitirão criar o arcabouço jurídico, legislativo e doutrinário suficiente para a elaboração das respostas técnicas aos quesitos oferecidos pelas partes.*

*O cerne das discussões relativas à propriedade industrial perpassa pela conceituação e posicionamento doutrinário que se pretende expor. Isto contextualizará o posicionamento relevante para a discussão desta ação judicial.*

*Em razão disto, nos tópicos seguintes, descreve-se o desenvolvimento do sistema de propriedade industrial, contextualizando-o: a) às normas nacionais e internacionais no âmbito das patentes; b) à influência na formação dos requisitos de patenteabilidade brasileiro, que segue os padrões determinados pelo Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC) ou Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*



---

*(Acordo TRIPS); c) ao conceito e à forma como se consolidam os pedidos realizados via Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (Patent Cooperation Treaty – PCT).*

*Debater sobre os princípios é salutar para este estudo, pois sua inserção nas normas nacionais está vinculada aos interesses e à participação dos países nos acordos internacionais. Os princípios influenciam na concessão, na manutenção e na extinção das patentes, permitindo a conciliação das imposições nacionais perante as regras internacionais e, ainda, atuam sobre o comportamento dos titulares destes direitos quando depositados e concedidos em diversos países.*

*Desta forma, pretende-se criar um arcabouço jurídico que seja suficiente para esclarecer os quesitos formulados pelas partes, primando, mesmo sob a pena de se tornar repetitivo, em trazer as normas legais referentes à propriedade industrial, a fim de que este estudo seja o mais claro e objetivo possível.*

*(...)*

*Em matéria de patentes, a Lei n. 5.772-71 já trazia disposto em seu art. 6º18, os requisitos essenciais para a concessão, e assim, para alcançá-la o pedido deveria ser novo e conter aplicabilidade industrial. Contudo, a nova lei, seguindo os parâmetros do art. 27.1 de ADPIC/TRIPS19, estatuiu em seu art. 8º os requisitos já conhecidos e inseriu mais um: a atividade inventiva. Cria-se, desta forma, a tríade de requisitos necessários à concessão de uma patente: a novidade, a atividade inventiva e a aplicabilidade industrial. Deve-se atentar a cada um destes requisitos por estarem vinculados às diversas normas inerentes à concessão de patentes. É sob este aspecto que se observará cada um deles, no debate referente aos “Requisitos de Patenteabilidade”.*

*(...)*

*O objectivo (sic) da pesquisa internacional é descobrir aquilo que é designado por "estado da técnica pertinente". Segundo a definição do PCT, o "estado da técnica" consiste em tudo o que foi tornado publicamente disponível em qualquer parte do mundo através de uma divulgação escrita (inclusive desenhos ou outras ilustrações). O estado da técnica é "pertinente" se puder ajudar a determinar se a invenção é nova, se envolve uma actividade (sic) inventiva, e se foi tornada publicamente disponível antes da data do depósito internacional. ”(OMPI, 2010,*



p. 52).

*As precitadas características relevantes para os requisitos de patenteabilidade – que serão discutidos no tópico a seguir – são a data de prioridade e o Relatório Internacional de Pesquisa Internacional.*

(...)

*Ressaltem-se os ensinamentos da OMPI (2010, p. 54-57) sobre o tema:*

*A ISA preparará um relatório de pesquisa internacional (ISR) [...] que contém as citações de documentos considerados pertinentes, a classificação do objecto (sic) da sua invenção segundo a Classificação Internacional de Patentes (IPC - International Patent Classification), uma indicação dos ramos de tecnologia e as bases de dados bases que foram investigados.*

***O referido relatório identifica as reivindicações para as quais os documentos citados são pertinentes e contém também uma indicação da categoria do documento citado e a sua pertinência no que diz respeito à avaliação da novidade e da actividade (sic) inventiva.***

***Citações de documentos tornados publicamente disponíveis antes da data do depósito internacional do seu pedido são considerados como fazendo parte do estado da técnica (...) você só tem uma oportunidade de modificar as reivindicações, que não deve ir além da divulgação do pedido PCT tal como depositado.***

(...)

*Em estrita atenção ao caso concreto é essencial destacar que as normas relevantes ao deslinde desta questão são aquelas em vigor durante o ingresso do pedido no Brasil e aqueles vigentes no decorrer do exame. Normas posteriores passam a atuar sobre a patente ou sobre os pedidos a partir de sua publicação ou de outra data considerada na própria legislação.*

*Portanto, as normas pertinentes, tendo em vista o princípio do tempus regit actum, são as descritas no Quadro 1, apresentado a seguir:*



*CUP*  
*INTERNACIONAIS*                      *ADPIC/TRIPs*  
*PCT*

*CRFB-88*

*Lei n.º 9.279-96*  
*NACIONAIS*                      *Ato Normativo n.º 127/97*  
*Ato Normativo n.º 128/97*  
*Diretrizes de Exames de Patentes 2002*

*(...)*

*Diante dos precitados textos, permanece o debate doutrinário em relação à expressão “técnico no assunto” em que diversos autores debatem se o profissional – a ser considerado técnico – deve ser dotado de especializações lato e/ou strictu sensu, ou se o portador de diploma de graduação ou curso técnico seria considerado capacitado para esclarecer se o invento é óbvio ou não. Este debate envolve diretamente a função social de uma patente, uma vez que a reprodução do invento cabe a qualquer profissional habilitado na área depois de transcorridos os prazos de proteção legalmente delimitados (15 ou 20 anos). Perante esta questão, não se pode exigir que o “técnico no assunto” seja profissional dotado – obrigatoriamente – de especialização lato ou strictu sensu, mas apenas aquele que detenha formação profissional na área, suficiente para discernir se o invento possui ou não uma solução nova e não óbvia para aquele que convive com os problemas inerentes ao tema.*

*Ademais, o INPI, em suas Diretrizes (2002), corrobora o pensamento descrito neste estudo, afirmando:*

*O requisito de atividade inventiva depende, necessariamente, da preexistência de novidade. Em não havendo novidade, não há sequer como se questionar a existência de atividade inventiva.*

*(...)*



*A atividade inventiva, conforme já descrito, foi inserida no sistema de propriedade industrial após as negociações do Acordo ADPIC/TRIPS, como mais um requisito para patenteabilidade. Entretanto, Nuno Pires de Carvalho (2009, p. 81) faz uma ressalva:*

*É um dos equívocos mais comuns na doutrina da propriedade industrial dizer-se que a invenção, para ser patenteável, necessita de apresentar novidade, caráter inventivo e utilidade. O próprio acordo TRIPS o diz também, no Artigo 27.1. Mas, na realidade, **a existência da atividade inventiva é essencial para caracterizar a existência da invenção.** Isto é, antes mesmo de se aferir se uma determinada criação técnica é patenteável, há que se aferir se ela é uma invenção. Se não for não há que se seguir com a análise.*

*Ora, o que distingue uma criação técnica humana comum, rotineira, de uma criação inventiva é que esta resultou de **um ato criativo especial que originou algo de inesperado, algo que uma pessoa com normal experiência no assunto não esperaria que acontecesse.** Não importa se aquele ato criativo foi um ato de gênio, de perseverança ou de mero acaso, o que importa o seu resultado. Não vou entrar aqui na definição do comportamento inventivo humano, pois isso é tema que releva da psicologia e da antropologia. O que quero simplesmente é deixar claro o equívoco comum de indicar a atividade inventiva como condição de patenteabilidade, quando ela é, na realidade, um elemento essencial da definição da própria invenção. Portanto, **o substrato inventivo é o primeiro elemento que ajuda a distinguir entre um conhecimento técnico que é uma invenção e um conhecimento que não o é.** (Grifos nossos)*

*(...)*

*Extrai-se dos tópicos supramencionados uma síntese preliminar sobre os requisitos de patenteabilidade:*

- a) A lei brasileira e o Acordo Internacional enumeram os requisitos de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial.*
- b) Os requisitos são cumulativos: o não cumprimento de um exclui a análise do próximo, sem que haja efetiva preferência entre eles.*
- c) Antes que o examinador ingresse efetivamente no exame, cabe a ele iniciar um exame prévio a fim de aferir se os documentos mínimos necessários estão no pedido; se há tradução em caso de pedido oriundo de PCT; se o relatório e as reivindicações não contêm matéria proibida de patenteamento; se a redação de*



*ambos está vinculada, pois desta análise prévia o examinador pode concluir pela inexistência de direito e indeferir ou arquivar o pedido, sem iniciar a análise das anterioridades (INPI, 2002)*

*d) O Relatório Descritivo, apesar de não estar inserido no rol de requisitos, contém o arcabouço fundamental para a análise do pedido de patente, cabendo a ele, efetivamente descrever o que se pede e o que será concedido. Portanto, é essencial para o pedido.*

*e) A novidade é o requisito em que se afere se o invento é novo e não está disposto no estado da técnica, a ponto de ser considerado como passível de proteção pelo país requerido.*

*f) A Atividade Inventiva é o requisito em que se afere se o objeto submetido ao exame não é óbvio para o técnico no assunto.*

*g) A Aplicabilidade Industrial é o requisito que se afere se há a efetiva aplicabilidade em algum setor econômico, incluindo-se a indústria ou qualquer outro setor passível de aproveitamento mercadológico.*

*h) Único conceito inventivo, Certificado de adição e adição de matéria são institutos distintos no estudo das patentes. O primeiro delimita que a patente só poderá conter uma solução técnica para o problema discutido; caso haja outras soluções, estas devem ser divididas para evitar ampliação ou redução dos direitos do depositante. Certificado de adição é modalidade de patente concedida para um melhoramento técnico desenvolvido pelo titular da patente, cuja concessão vincula-se ao primeiro invento. E por fim, adição de matéria não é permitida, exceto quando se tratar de esclarecimento do objeto requerido, mas sem ampliação daquilo que já foi descrito, a fim de se evitar o duplo patenteamento de um mesmo pedido, decorrente de adição de matéria.*

*i) O duplo patenteamento é legalmente proibido no Brasil.*

*(...)*

*Para aferição das informações requisitadas, além dos dados contidos nos autos processuais, valeuse a todo momento da constante consulta às bases de dados em que as patentes estão dispostas. O acesso às bases é público e gratuito e disponibilizado pelos sítios de cada um dos escritórios, de forma simples ou avançada. Para este estudo, a pesquisa se valeu da busca avançada, seja pelo número das patentes em discussão, seja pelo nome do inventor e das anterioridades objeto de questionamento.*

*As bases utilizadas são as seguintes:*



- a) Instituto Nacional da Propriedade industrial INPI: Base de Patentes. Disponível em: <  
<https://gru.inpi.gov.br/pPI/jsp/patentes/PatenteSearchAvancado.jsp>>
- b) European Patent Office: Base: Espacenet. Disponível em:  
[http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?DB=EPODOC&submitted=false&locale=en\\_P&AB=&ST=advanced&compact=false](http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?DB=EPODOC&submitted=false&locale=en_P&AB=&ST=advanced&compact=false)
- c) Intellectual Property Office New Zealand : Base de Patentes Disponível em:  
<http://www.iponz.govt.nz/app/Extra/IP/PT/Qbe.aspx?sid=635483485642726611>

#### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(Omissis)

Após a extensa e completa introdução a respeito do assunto abordado, explanação conceitual do direito de patentes e indicação das referências utilizadas para a elaboração do laudo (fls. 6441/6505), os peritos iniciaram a fundamentação técnica, realizando um exame substantivo preliminar de cada patente em cotejo.

A partir da fl. 6576, o laudo pericial inicia a análise do caso concreto, do qual destaca-se o seguinte:

*Com base nas fundamentações jurídicas (Seção 2) e técnicas (Seção 3), esta Seção tem por objetivo apresentar a análise do caso em tela. Cada subseção a seguir visa apresentar considerações e pareceres acerca da existência de violações que justifiquem a nulidade das patentes PI9509560-8, PI9510752-5, PI9510753-3 e PI9510762-2, de titularidade da 1ª ré, conforme apresentado na Petição Inicial (fl. 3) da ação ordinária em curso.*

*Assim, a presente seção está organizada da seguinte forma:*

- ¿ Seção 4.1: Violação à adição de matéria (art. 26 da Lei 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial);*
- ¿ Seção 4.2: Ausência de novidade (arts. 8º e 11 da LPI);*
- ¿ Seção 4.3: Ausência de atividade inventiva (arts. 8º e 13 da LPI);*
- ¿ Seção 4.4: Ausência de suficiência descritiva (art. 24 da LPI); e*
- ¿ Seção 4.5: Violação à proibição do duplo patenteamento (art. 58 da LPI).*



## I- VIOLAÇÃO À ADIÇÃO DE MATÉRIA

*Com fundamento no exposto na Seção 2.3.4 deste Laudo Pericial, verifica-se que a patente inicial PI9509560-8, a qual reivindica as prioridades NZ264864 (**que apresenta o defasador**) e NZ272778 (**que apresenta o defasador e o controlador**), apresenta as seguintes reivindicações independentes:*

*ç R1 – Sistema de telecomunicações de estação de base celular, o sistema desenvolvendo um feixe e compreendendo uma antena (4) possuindo um conjunto de elementos de radiação; e uma **estrutura eletromecânica de comutação de fase** (2) (grifo nosso) compreendendo uma seção de linha de transmissão com duas saídas operativamente acopladas aos referidos elementos de radiação e uma parte móvel conectada a uma entrada, o referido sistema **caracterizado pelo fato de que** os referidos elementos de radiação são dispostos em um conjunto vertical e pelo fato de que o sistema ainda compreende um **dispositivo de controle** (80) (grifo nosso) em uma localização remota da referida antena e operativamente acoplado à referida parte móvel para modificar de forma diferencial os comprimentos dos percursos entre a entrada e as duas saídas com o intuito de controlar a elevação de feixe.*

*ç R26 – Método para inclinar um feixe em um sistema de telecomunicações de estação de base celular, o sistema possuindo uma antena com um conjunto vertical de elementos de radiação e configurado para desenvolver o feixe, o método compreendendo: proporcionar **uma estrutura de comutação de fase eletromecânica** (grifo nosso) possuindo uma seção de linha de transmissão com duas saídas e uma parte móvel conectada a uma saída e acoplar as referidas saídas aos elementos de radiação, o método **caracterizado por controlar o movimento da parte móvel** (grifo nosso) a partir da localização remota da antena para modificar diferencialmente os comprimentos de percurso entre a entrada e as duas saídas para controlar a elevação de feixe.*

***Com isso, depreende-se que o próprio quadro reivindicatório da patente PI9509560-8 apresenta o defasador como preâmbulo à parte caracterizante da invenção, conforme indicado nos trechos grifados antes da expressão “caracterizado por” – portanto, pertencente ao estado da técnica.***

*De tal declaração, aduz-se que apenas a 2ª prioridade define a invenção, pois esta apresenta não só o defasador de NZ264864, mas também o controlador,*



*elemento principal da parte caracterizante das reivindicações transcritas, pois como se pode perceber, o foco reside no “controle”, e não na “defasagem” do sinal de alimentação.*

(...)

*Assim, com fulcro nos Art. 32 e 41 da LPI, constata-se o acréscimo de matéria entre o PCT e as patentes (mãe e divididas), de forma diferente de um mero esclarecimento do objeto requerido, envolvendo assim ampliação daquilo que já foi descrito. Tal cenário caracteriza a violação por adição de matéria, nos termos da LPI.*

## II- AUSÊNCIA DE NOVIDADE

*Com base no exposto na Seção 3.1.1.2, estes experts são de parecer que o dispositivo de ajuste mecânico para ajuste dos desvios de fase relativos produzidos por uma pluralidade de comutadores de fase conectados a uma disposição de elementos de radiação contido na Reivindicação 1 apresenta suficiência descritiva, ressalvado o disposto na Reivindicação 5. No entanto, entende-se que o método para controle do elemento móvel do dispositivo eletromecânico de comutação de fase a partir de uma localização remota contido na Reivindicação 26 não apresenta suficiência descritiva, em oposição ao preconizado no Art. 24 da LPI, pois o texto analisado não contém elementos suficientes e objetivos para que um técnico no assunto possa reproduzi-lo.*

(...)

*Assim, com fulcro nos arts. 8º e 11 da LPI, constata-se a não violação por ausência de novidade, nos termos da LPI, ao se avaliar as patentes em tela à luz do conhecimento revelado nos documentos apresentados nesta Ação Ordinária.*

## III- AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA

*Com fulcro no exposto na Seção 2.3.3, aqui reproduzido para fins de esclarecimento, tem-se que:*

*“... O segundo critério é que deve haver uma atividade inventiva. Em outras*



*palavras, a invenção deve representar um desenvolvimento suficiente em relação ao estado da técnica antes de sua realização, para que seja considerada patenteável. A expressão “não óbvia” é também utilizada: se, para um técnico no assunto, a invenção decorre de maneira óbvia do estado da técnica, não reúne as condições necessárias para ser protegida por uma patente.” [OMPI, 2010].*

**Assim, foram comparadas as 22 (vinte e duas) anterioridades descritas na Seção 3.2.3 às reivindicações independentes das 04 patentes PI9509560-8, PI9510752-5, PI9510753-3 e PI9510762-2.**

*Isso se justifica, com base na orientação exarada nas Diretrizes de Exame de Patentes do INPI, em suas seções 1.10.5.2 e 1.10.5.3, que conceituam e explicam o que são as reivindicações dependentes e o que se entende por dependência.*

*A partir do exposto, tem-se que uma reivindicação dependente pode fazer referência a uma ou mais reivindicações independentes (por exemplo, X e Y).*

*Assim, se uma reivindicação*

*independente é considerada nula (X) e a outra se mantém (Y), pode haver nulidade parcial, caso a reivindicação dependente possa ser sustentada com as características precisas que delimitam a reivindicação independente que se manteve (Y). Ao contrário, se a reivindicação dependente faz menção somente a uma independente e esta é considerada nula, não há motivação em mantê-la intacta no pedido, posto que, de forma indireta, equivaleria a manter a reivindicação independente no pedido.*

*Com isso, a reivindicação dependente só se mantém se houver outro motivo que a sustente – uma outra reivindicação independente, que cumprisse TODAS as características descritas nas Diretrizes, como se ela estivesse, desde o início, vinculada, somente àquela que se manteve.*

*Para fins de síntese e melhor visualização do resultado, são reproduzidas as Tabelas 1 a 4, as quais apresentam um mapa de identificação dos elementos caracterizantes dos 04 (quatro) pedidos de patente em tela.*

*(Omissis)*

*Justificada a metodologia ora empregada, elaborou-se a Tabela 5, denominada Tabela de Anterioridades, na qual cada célula contém a relação entre a*



*“anterioridade” e o “identificador de elemento caracterizante do pedido de patente”.*

*Por exemplo, a informação R1.d na célula de relacionamento entre A1 e a patente PI9509560-8 indica que o documento A1 apresenta uma realização de R1.d, ou seja, “modificar de forma diferencial os comprimentos dos percursos entre a entrada e as duas saídas”, de forma semelhante ao descrito na patente PI9509560-8, em ambiente análogo ao do preâmbulo – neste caso, um sistema com uma antena dotada de elementos de radiação e uma estrutura de defasadores que atuam com base em deslocamento das linhas de transmissão.*

*O conceito de “análogo” é intrínseco ao de “atividade inventiva” - mesmo que o ambiente seja distinto, a aplicação decorre de maneira óbvia ou evidente a partir do conhecimento da aludida anterioridade.*

*Com base nos esclarecimentos anteriores, apresenta-se a Tabela 5 – Tabela de Anterioridades. Os textos das anterioridades que dão suporte à correlação ora descrita encontram-se apresentados na Seção 3.2.3, em subseção particular a cada documento.*

*(Omissis)*

*Com base no exposto, verifica-se que diversas combinações, a partir da reunião de diferentes anterioridades, permitem identificar que a invenção decorreria de maneira óbvia para um técnico no assunto.*

*Ressalte-se que “obviedade” não equivale a “identidade”. Busca-se a identificação dos elementos do estado da técnica que permitem a um técnico no assunto “o provimento de um sistema de comutação de fase contínuo, montado em linha, com acionamento manual ou automático, acrescido de um controlador que pode ser comandado remotamente à estação base, permitindo um controle à distância da inclinação do feixe das antenas” (fl. 4932), como descrito em parecer do Dr. Fábio Nascimento e da Me. Marcela Trindade.*

*Como exemplos do declarado, segue a lista não exaustiva de combinações possíveis de antecipação para cada reivindicação na Tabela 6.*

*(Omissis)*



*Assim, somos de parecer que **as patentes PI9509560-8, PI9510752-5, PI9510753-3 e PI9510762-2 carecem de atividade inventiva**, posto que “um técnico no assunto, que conhecesse à época as citações do estado da técnica consideradas, teria sido motivado a realizar a combinação ou modificações necessárias para chegar à invenção em questão, a partir do emprego de documentos publicados antes da data de depósito ou da prioridade do pedido”, conforme preconizam as Diretrizes de Exame de Patentes do INPI, de dezembro de 2002.*

#### IV- AUSÊNCIA DE SUFICIÊNCIA DESCRITIVA

*Conforme descrito na Seção 2.3.4 deste Laudo Pericial, a suficiência descritiva contida no art. 24 da LPI seria disposta, conceitualmente, como um aglomerado de informações técnicas, capazes de permitir ao técnico no assunto reproduzir fielmente o objeto disposto naquele pedido de patente, diante das informações claras e suficientes prestadas pelo requerente do pedido.*

*No entanto, percebe-se violações ao princípio supracitado, como se segue:*

*(Omissis)*

*Assim, com base no exposto, **verifica-se que as patentes PI9509560-8, PI9510752-5, PI9510753-3 e PI9510762-2 carecem de suficiência descritiva**, visto que, com base no texto contido, não permite que um técnico no assunto possa realizar a invenção.*

#### V- VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DO DUPLO PATENTEAMENTO

*Como citado nas Seções 2.3.4 e 2.3.5 deste Laudo Pericial, o art. 58 da LPI relata que “O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente”. Tal dispositivo impõe que a transferência se concretize de uma única vez, ou seja, sendo transferida ou cedida sem divisões a outro titular, para impedir que um titular seja proprietário de dois ou mais*



*pedidos ou patentes, sem que haja conceitos inventivos distintos envolvidos neste trâmite.*

*Relata-se também a importância de um Relatório Descritivo inserido no pedido de patente com uma redação clara e objetiva, como fundamento à definição do escopo de proteção do invento, bem como à possibilidade de se dividir o pedido em outros, sem que haja o risco do duplo patenteamento.*

*Assim, após análise das reivindicações das patentes PI9509560-8, PI9510752-5, PI9510753-3 e PI9510762-2, constata-se o que se pode depreender da lista apresentada a seguir:*

*(Omissis)*

*Assim, constata-se que existe uma clara repetição de proteção nas quatro patentes, envolvendo assim duplicidade de proteção a matéria revelada. Tal cenário caracteriza a violação à proibição por duplo patenteamento, com fulcro no Art. 58 da LPI.*

A partir da fl. 6604, os peritos apresentaram a conclusão do laudo, nos seguintes termos:

*Conforme apresentado na Petição Inicial (fl. 3), a ação ordinária em curso **“tem por objetivo declarar a nulidade das patentes PI9509560-8, PI9510752-5, PI9510753-3 e PI9510762-2”**, de titularidade da 1ª ré.*

*Após análise das patentes em tela, à luz da leitura de 49 (quarenta e nove) documentos juntados aos autos do processo, bem como de referências bibliográficas consagradas nas áreas de Propriedade Industrial e de Telecomunicações citadas ao longo do texto deste Laudo Pericial, em especial nas Seções 2 e 3, **somos de parecer que:***

*- **Como apresentado na Seção 4.1 deste Laudo Pericial, existe acréscimo de matéria entre o PCT e a patente PI9509560-8, bem como entre esta última e as patentes PI9510752-5, PI9510753-3 e PI9510762-2, de forma diferente de um mero esclarecimento do objeto requerido, envolvendo assim ampliação do descrito***



**anteriormente. Tal cenário caracteriza a violação por adição de matéria, nos termos dos Art. 32 e 41 da LPI, em consonância com a conclusão apresentada no parecer do Prof. Denis Borges Barbosa (fls. 2201);**

**- Como apresentado na Seção 4.2 deste Laudo Pericial, não há indícios de violação por ausência de novidade nas patentes em lide nos termos da LPI (Art. 8º e 11), pois não há conhecimento de anterioridade que apresente integralmente o revelado nas patentes em questão. Este entendimento é igual ao apresentado pelo Escritório Europeu de Patentes ao analisar as patentes europeias EP 0789938 (fls. 3483–3504), EP 1239534 (fls. 3532–3551), EP 1239535 (fls. 3600–3618) e EP 1239536 (fls. 3507–3529);**

**- Como apresentado na Seção 4.3 deste Laudo Pericial, as patentes PI9509560-8, PI9510752-5, PI9510753-3 e PI9510762-2 carecem de atividade inventiva, nos termos dos Art. 8º e 13 da LPI, posto que “um técnico no assunto, que conhecesse à época as citações do estado da técnica consideradas, teria sido motivado a realizar a combinação ou modificações necessárias para chegar à invenção em questão, a partir do emprego de documentos publicados antes da data de depósito ou da prioridade do pedido”, como preconizam as Diretrizes de Exame de Patentes do INPI, de dezembro de 2002. Este entendimento é corroborado com o exposto em diversos documentos analisados, como o parecer do Prof. José Roberto Amazonas (fls. 1421, 1447, 1451, 1457 e 1653);**

**- Como apresentado na Seção 4.4 deste Laudo Pericial, verifica-se que as patentes PI9509560-8, PI9510752-5, PI9510753-3 e PI9510762-2 carecem de suficiência descritiva, nos termos do Art. 24 da LPI, visto que, com base no texto contido, não permite que um técnico no assunto possa realizar a invenção, tal qual descrito, dentre outros, pelos professores Júlio Cesar Dal Bello e Eduardo Valle em seu parecer (fls. 1301- 1302); e**

**- Como apresentado na Seção 4.5 deste Laudo Pericial, existe uma clara repetição de proteção nas patentes PI9509560-8, PI9510752-5, PI9510753-3 e PI9510762-2, envolvendo assim duplicidade de proteção à matéria revelada. Tal cenário caracteriza a violação à proibição por duplo patenteamento, nos termos do Art. 58 da LPI. Tal conclusão se alinha à exposta, dentre outros, pelo Prof. Constantine Balanis (fl.1971), para quem as quatro patentes constituem-se na mesma invenção, sem qualquer conceito distintivo entre elas.**

Portanto, adotando-se o laudo pericial como fundamentação do presente voto, mantenho a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, a qual julgou procedente o pedido autoral, declarando a nulidade das patentes de Invenção PI 9509560-8, PI 9510753-



3, PI 950762-2 e PI 9510752-5.

Por fim, tendo em vista que a sentença recorrida foi proferida e a apelação foi interposta sob a égide do antigo Código de Processo Civil, aplicam-se as normas deste diploma legal ao recurso em exame, haja vista o disposto no art. 14 do CPC/2015.

Dessa forma, no que tange à condenação do INPI ao pagamento de honorários advocatícios, destaque-se que o nosso sistema processual adotou o princípio da sucumbência e determina que a parte vencida deve pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios e, ainda que haja desistência ou reconhecimento do pedido, as verbas são devidas. Assim, notadamente em vista da posição do INPI como réu nos presentes autos, deve também ser mantida a condenação da autarquia em verbas de sucumbência.

Ressalte-se que não se aplica à hipótese dos autos a majoração de honorários sucumbenciais recursais, prevista no CPC/2015 (art. 85, § 11), pois a sentença e o recurso se deu sob a égide do CPC/1973 e, em conformidade com a Súmula Administrativa nº 7 do STJ, *"somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"*.

Ante o exposto, **CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA** tida por interposta, **E CONHEÇO PARCIALMENTE DA APELAÇÃO** interposta por ANDREW CORPORATION (US), **NEGANDO-LHES PROVIMENTO**.

Oportunamente, encaminhem-se os autos à DIDRA, para cadastramento da Remessa Necessária.

É como voto.

Rio de Janeiro, de                      de 2018.

**GUSTAVO ARRUDA MACEDO**  
**Juiz Federal Convocado**

/tfm