



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
9ª VARA FEDERAL

PROCESSO Nº 0014700-55.2013.4.02.5101
SENTENÇA (Tipo A)

Vistos etc.

MAUSA S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS propõe Ação Ordinária em face de **VLC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** e **INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, requerendo seja decretada a nulidade da patente de invenção PI 0306164-7, de titularidade da empresa Ré, e, “dada a indissociabilidade dos objetos da patente anulanda e do pedido de patente PI 0801066-8, indeferido em 26.03.2013 (dessa decisão cabe recurso) que seja determinado ao INPI que anote, desde logo, à margem do respectivo processo administrativo, sua suspensão, até ulterior decisão por sentença nestes autos”.

Requer, também, a concessão de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da patente de invenção PI 0306164-7 até decisão final da lide ou, alternativamente, determinar que o INPI "revogue a concessão da patente PI 0306164-7 e refaça a busca de anterioridades e o exame técnico da patente, com análise cuidadosa dos subsídios apresentados pela Autora".

Finalmente, requer a citação da parte ré e a condenação da mesma nas custas processuais e honorários advocatícios, protestando por todos os meios de provas admitidos em direito e atribuindo valor à causa.

Assevera, em resumo, que foi constituída no ano de 1948 para atuar no ramo de fabricação e reforma de equipamentos destinados à indústria açucareira, cujos produtos são exportados para vários países da América Latina; que nos autos do procedimento administrativo da patente PI 0306164-7 apresentou subsídios técnicos junto ao INPI, apontando a insuficiência descritiva do quadro reivindicatório e cópias de patentes que antecipavam o objeto reivindicado; que o parecer técnico do INPI concluiu, equivocadamente, pela patenteabilidade da PI 0306164-7, sem dar atenção aos subsídios técnicos apresentados pela Autora e ao resultado da busca por anterioridades, no qual apontou as patentes JP2002106803, GB1166704 e JP4083598, conforme fls. 3/4; que o parecer técnico do INPI não observou as Diretrizes de Exame de Patentes, constantes da RPI nº 1648, de 06/08/2002; que o quadro reivindicatório da patente em tela não atende aos requisitos dos artigos 24 e 25 da Lei 9.279/96; que as características descritas na reivindicação independente conferem extrema abrangência na proteção do sistema, sem delimitar ao certo onde estaria representada/caracterizada a concretização do sistema objeto da PI 0306164-7, conforme demonstrado às fls. 7/9; que a concessão da patente em questão implica em prejuízo à livre concorrência; que se o examinador do INPI "efetivamente houvesse analisado os subsídios apresentados pela autora, ele teria feito, no mínimo, exigências para que a ré VLC Ind. e Com. Ltda, esclarecesse o escopo de proteção de sua patente (relatório descritivo, desenhos e reivindicações), ou mesmo apresentado parecer desfavorável quanto à patenteabilidade por insuficiência descritiva do quadro reivindicatório"; que a absoluta certeza de um procedimento administrativo completo e que respeite as

normas autorizadoras da concessão do privilégio é imperativa, pois preserva o interesse público de não ver direito de exclusividade concedido a um só titular em detrimento de toda a sociedade; que a lei prevê com rigor e em detalhes o procedimento do exame técnico de um pedido de patente; que, no presente caso, tal procedimento não foi respeitado e "por se constituir em vício formal, torna-se nula a patente já que concedida em desacordo com a lei"; que a simples alegação do examinador do INPI no parecer técnico de que "a resultante de busca não detectou anterioridade relevante" não é suficiente para a concessão da referida patente PI 0306164-7, uma vez que se deixou de motivar a decisão de forma fundamentada, ante as anterioridades e demais subsídios técnicos apresentados por terceiro interessado, na forma da lei; que foram apontadas as anterioridades JP2002106803, GB1166704 e JP4083598; que a falta de exame das anterioridades apontadas como impedimento à concessão do pedido de patente da empresa Ré gera a sua nulidade de modo insuperável; que devem ser observados os artigos 5º, XXIX e 170 da Constituição Federal; que as anterioridades que o examinador do INPI deixou de analisar demonstram que a tecnologia objeto da patente PI 0306164-7 já se encontrava no estado da técnica quando do seu depósito no INPI, carecendo, assim, dos requisitos necessários a sua concessão; que a patente PI 0306164-7 não atende aos requisitos de novidade e atividade inventiva, previstos nos artigos 8º e 11 da Lei 9.279/96; que no caso da patente PI 0306164-7, o exame técnico do INPI foi manifestamente falho, pois deixou de considerar anterioridades relevantes sem justificativa alguma; que o objeto da patente em tela já se encontrava no estado da técnica à época do seu depósito e deve ser decretada nula, na forma do art. 46 da LPI; que em 28/12/2009 a Diretoria de Patentes do INPI atestou a inexistência de petição de subsídios técnicos ao exame da patente em tela; que apresentou subsídios técnicos ao exame da patente em questão junto ao INPI e dentro do prazo legal; que se o servidor do INPI atestou inexistirem subsídios apresentados por terceiros interessados na forma da lei, é porque não leu os apresentados pela Autora, o que comprova o vício formal no processo administrativo; que de acordo com o laudo em anexo, a patente anulanda carece de atividade inventiva, pois o seu objeto decorre de maneira evidente/óbvia do estado da técnica; que o parecer em anexo comprova que as anterioridades apontadas no processo administrativo (e ignoradas pelo INPI) já antecipavam o escopo de proteção da patente anulanda à época de seu depósito, conforme fls. 18/21; que o INPI, em 03/05/2012, ao proceder a análise de outro pedido de patente da empresa Ré (nº 0801066-8), também intitulado "Sistema para Recuperação de Água de lavagem de Gases de Caldeira", concluiu que o mesmo era idêntico ao pedido da patente em questão, razão pela qual tal pedido foi indeferido por falta de novidade; que em ambos os processos administrativos da empresa Ré o INPI desconsiderou as anterioridades apontadas em seu próprio relatório de busca, assim como os subsídios técnicos apresentados pela Autora; que os documentos mencionados às fls. 27 também antecedem o objeto da PI 0306164-7; que as anterioridades apontadas nos processos administrativos comprovam que o pedido de patente PI 0801066-8 indeferido pelo INPI (com o respectivo recurso pendente de exame) e a patente anulanda PI 0306164-7 carecem de novidade e atividade inventiva, razão pela qual o trâmite administrativo do pedido PI 0801066-8 deve ser suspenso até

decisão final da presente ação; que a patente anulanda foi concedida ao arripio da LPI e, portanto, deve ser anulada para que não se conceda privilégio de exclusividade a titular sobre produto que já se encontrava no estado da técnica; que estão presentes os pressupostos para a concessão da liminar; e que a documentação apresentada, a legislação e precedentes judiciais e doutrinários amparam a pretensão autoral.

A parte autora junta documentos e paga as custas.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela, nos termos da decisão de fls. 286.

O INPI apresenta contestação e documentos às fls. 292/304, ressaltando que a sua participação na lide deve ocorrer na qualidade de assistente litisconsorcial da empresa Ré, com quem, segundo entende, estão a lei e a razão; que a sua Diretoria de Patentes reexaminou a questão e concluiu serem inconsistentes as argumentações da Autora, devendo ser mantida a concessão da patente PI 0306164-7; que todas as anterioridades citadas pela Autora, sem exceção, foram consideradas irrelevantes para o exame da patente em questão; que deve ser observado o parecer técnico em anexo; e que requer a improcedência da presente ação, com a condenação da Autora nas cominações legais de estilo.

A empresa Ré apresenta contestação, procuração e documentos às fls. 338/460, noticiando que notificou a Autora e posteriormente ajuizou em face da mesma a ação ordinária de obrigação de não fazer, pela exploração indevida do objeto da patente em exame, perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Piracicaba/SP (processo nº 4007055-85.2013.8.26.0451); que o parecer técnico em anexo demonstra que são inconsistentes as alegações da Autora; que o INPI, no curso administrativo e na contestação apresentados nos presentes autos, atestou a presença inequívoca dos requisitos legais no objeto da patente PI 0306164-7, afirmando ser lícita a sua concessão e manutenção; que uma simples leitura do "Relatório de Exame Técnico", transcrito na peça inicial às fls. 03, deixa claro que o pesquisador do INPI analisou os subsídios apresentados pela Autora, mas não considerou os argumentos relevantes para indeferir o pedido de patente PI 0306164-7; que de acordo com as Diretrizes de Análise de Patentes, o examinador do INPI não está obrigado a comentar ou rebater os documentos apresentados nos subsídios técnicos, caso estes sejam considerados irrelevantes, mas apenas descrever que houve a interposição de subsídios, o que foi feito no caso em questão; que no objeto da PI 0306164-7 "houve, de fato, invenção na medida em que o inventor utilizou elementos conhecidos no problema então existente e produziu uma criação intelectual, capaz de satisfazer os requisitos de patenteabilidade"; que a patente anulanda foi concedida sob rigoroso crivo legal, sem vícios que ensejem a sua nulidade; que resta evidente que o sistema criado e descrito na patente de invenção anulanda não é comum, mas um sistema completo tal como descrito no relatório descritivo e reivindicações, conforme demonstrado às fls. 343; que a solução do sistema de recuperação de água de lavagem de gases da caldeira em exame tem atividade inventiva apta a lhe valer a exclusividade temporária conferida pela patente PI 0306164-7, conforme fls. 344/346; que o quadro reivindicatório é claro e preciso e não há extensão da proteção conferida pela PI 0306164-7; que a patente PI 0306164-7 apresenta os

requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial dos artigos 8º, 11, 13 e 15 da LPI em relação aos documentos apresentados nos subsídios técnicos da Autora; que as anterioridades JP 2002106803, GB 1166704 e JP 4083598 foram citadas no relatório de busca do INPI como referência do estado da técnica, mas não como anterioridades relevantes; que o pedido de patente PI 0801066-8, posteriormente depositado foi indeferido pelo INPI com base na patente PI 0306164-7 em questão, conforme Relatório de Exame Técnico às fls. 354; que o INPI entendeu que o pedido PI 0801066-8 apresentava o mesmo ciclo termodinâmico da PI 0306164-7, razão pela qual negou o segundo pedido pela anterioridade do primeiro; que o indeferimento do pedido de patente posterior em nada altera a decisão de deferimento e concessão da patente em questão; que o indeferimento do pedido da PI 0801066-8 com base na anterioridade da patente da própria empresa Ré não pode ser elemento preponderante para afirmar que o pedido mais antigo nº PI 0306164-7 carece de novidade, atividade inventiva ou aplicação industrial; que contra a decisão de indeferimento do pedido de patente PI 0801066-8 apresentou o respectivo recurso administrativo, ainda pendente de exame do INPI; que resta inequívoca a presença do ato inventivo na patente anulanda; que o indeferimento de uma patente posterior alegando impedimento de outra anterior, em nenhuma hipótese leva à conclusão de que a patente anterior também deva ser indeferida; que as anterioridades apresentadas não antecipam o objeto da patente anulanda; que as anterioridades apontadas não são relevantes para anular o sistema de recuperação de água de lavagem de gases da caldeira, objeto do pedido de patente em questão; que o objeto da patente PI 0306164-7 não decorre de maneira evidente para um técnico no assunto; que o objeto da patente em questão veio a solucionar uma série de obstáculos enfrentados para recuperar totalmente a água de lavagem de gases de uma caldeira e possibilitar a sua instalação em parques industriais diversos, aproveitando alguns equipamentos já existentes e operando em um circuito fechado; que no estado da técnica não se conhece um sistema de recuperação da água de lavagem de gases da caldeira que possa se mostrar totalmente eficiente, que possa aproveitar instalações já existentes e que trabalhe em circuito fechado, de maneira a prover uma pequena perda de carga e um aproveitamento de um volume muito grande da água proveniente da caldeira; que deve ser observado o inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal; que o sistema previsto na patente anulanda não foi antecipado por nenhum dos documentos coligidos; que o fato de a patente PI 0306164-7 utilizar um elemento já conhecido, como por exemplo, uma bomba de vácuo, um tanque ou uma peneira, não é suficiente para elidir a atividade inventiva, como quer fazer crer a Autora; que a patente PI 0306164-7 reúne todos os requisitos para a sua concessão e, portanto, deve ser mantida; que o próprio INPI na sua contestação se alinha à tese da empresa Ré; que a criação de um sistema ecologicamente correto, que prevê a reutilização da água em um circuito fechado é o ato inventivo da patente em tela; que os documentos apontados como anterioridades pela Autora contemplam aparelhos ou sistemas diametralmente opostos ao sistema objeto da patente em questão; que a documentação apresentada, a legislação e precedentes judiciais e doutrinários embasam a tese da parte ré; e que requer a improcedência do pedido, com a

condenação da Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A parte autora apresenta réplica.

As Partes se manifestam em provas, com respectiva decisão às fls. 524.

Às fls. 584, foi indeferido o pedido de desentranhamento dos documentos de fls. 479/519, levando em conta o princípio da ampla defesa, bem como que a juntada dos referidos documentos ocorreu após a publicação do ato ordinário de fls. 461, em que restou determinado que a Autora se manifestasse em réplica e em provas.

Em cumprimento à determinação judicial de fls. 584, a Autora e o INPI se manifestam sobre os documentos apresentados pela empresa Ré às fls. 561/577.

Às fls. 699, foram deferidos os quesitos suplementares apresentados às fls. 683/685, nos moldes do art. 425 do CPC e restou fixado o valor dos honorários periciais, com o respectivo depósito judicial efetuado pela Autora às fls. 729/730.

Por força do despacho de fls. 699, a empresa Ré e o INPI se manifestam sobre os documentos juntados pela Autora às fls. 622/694.

Foi indeferido o pedido de desentranhamento dos documentos acostados às fls. 622/694, levando em conta o princípio da ampla defesa e diante do fato da empresa ré ter tido possibilidade de se manifestar sobre os mesmos e exercer o contraditório (fls. 732).

Em cumprimento à determinação judicial de fls. 732, item 2, o INPI e a Autora se manifestam sobre os documentos da empresa Ré de fls. 709/728.

Laudo do Sr. Perito Judicial às fls. 753/824, com posterior vista às Partes.

A parte autora se manifesta e junta Escritura de Declaração lavrada pelo 3º Tabelião de Notas da Comarca de Piracicaba/SP às fls. 895/900, com posterior vista à parte ré.

O Sr. Perito Judicial presta esclarecimentos às fls. 902/922, com posteriores manifestações das Partes.

Alvará de Levantamento relativo aos honorários periciais pago conforme fls. 991/993.

Às fls. 994, juntada pela Secretaria das informações extraídas do cadastro do INPI.

É o relatório. Por se enquadrar o presente caso no art. 355, I, do Código de Processo Civil/2015, passo a decidir.

Rejeito a preliminar suscitada pelo INPI às fls. 293/294, adotando, como razão de decidir, a orientação já firmada na jurisprudência sobre a questão, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NULIDADE. SISTEMA ATRIBUTIVO. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA. ALTO RENOME. NÃO RECONHECIMENTO. TEORIA DA DILUIÇÃO. 1- Na forma do art. 175 da Lei de Propriedade Industrial, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é o responsável pelo registro de

marcas e patentes no país, razão pela qual deve figurar como réu e não como mero assistente nas ações judiciais de nulidade de registro. (...) 5- Recursos de apelação desprovidos.” (AC 200951018071236, Relator Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data:11/09/2013)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE. INPI. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. - Insurge-se o INPI contra decisão proferida nos autos de ação visando a declaração de nulidade de registro de desenho industrial, que, no bojo da análise do pedido de antecipação de tutela requerido, entendeu que a posição litisconsorcial da autarquia não deve ser a de assistente, como postulado pelo Instituto, mas sim, de parte ré. - A sentença irradiará seus efeitos não somente sobre a esfera patrimonial da detentora da marca, mas também terá seus efeitos no âmbito de atribuições da autarquia federal. - Assim, tratando-se de demanda postulando a declaração de nulidade de ato administrativo do INPI, a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário entre a autarquia e a empresa beneficiada pelo ato. - Precedentes jurisprudenciais. - Recurso desprovido.”(AG 201302010089174, Relator Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data:10/09/2013)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. ANULAÇÃO DE PATENTE. PRESENTES OS REQUISITOS DE UTILIDADE E ATO INVENTIVO. - A jurisprudência deste E. Tribunal já se posicionou no sentido de que, nos processos em se pretende a anulação de atos administrativos praticados pelo INPI, a posição litisconsorcial da autarquia não deve ser de assistente, mas de parte ré. (...).”(AC 200751018004548, Relator Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data 07/10/2011)

No que se refere ao pedido formulado às fls. 31/32, item "c", cumpre ressaltar a falta de interesse de agir da Autora, tendo em vista que, conforme documentação acostada às fls. 994, o INPI, em 18/10/2016, negou provimento ao recurso administrativo interposto pela ora empresa Ré, mantendo a sua decisão de indeferimento do pedido de patente PI 0801066-8 proferida em 16/04/2013.

Quanto às demais pretensões autorais (fls. 31, itens “a” e “b”), observe-se que, em conformidade com o documento de fls. 278, o INPI concedeu à empresa Ré, em 19/02/2013, a Patente de Invenção nº PI 0306164-7, com prazo de validade de 20 (vinte) anos contados a partir de 12/12/2003 (data do depósito do respectivo pedido), sob o título “SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM DE GASES DA CALDEIRA”.

Por sua vez, ressalte-se que a Lei n. 9.279, de 14/05/96 - que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e é aplicável ao caso em questão -, assim estabelece nos seus artigos 8º, 11, 13, 15, 24 e 25:

“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 subseqüentemente.

§ 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.”

“Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução”.

“Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção”.

A seu turno, cumpre atentar para as conclusões constantes do laudo do Sr. Perito Judicial de fls.753/824, em que foram respondidos os quesitos formulados pelas Partes e restaram apreciados os documentos acostados aos autos e a legislação pertinente e realizados estudos técnicos comparativos entre a patente de invenção PI 0306164-7 e as anterioridades patentes PI 9203626-0, MU 8102549-9, JP 2003254504, JP 2003314801, JP 2003021318, PI 0300029-0, PI 9301253-5, PI 9302855-5, PI 9507085-0 e e-mail Mause de fls. 122, na forma abaixo transcrita:

“2.2 - DO SUMÁRIO DO OBJETO DA PATENTE PI 0306164-7

De acordo com o Relatório Descritivo, a PI 0306164-7 tem como objetivo principal o reaproveitamento da água utilizada no

sistema de troca de calor de uma caldeira, tornando-se limpa e clarificada, podendo o sistema ser realimentado com a mesma água proveniente do sistema de clarificação bem como à água ser dada outra destinação, como na utilização em lavouras.

O texto da **PI 0306164-7** defende a tese, portanto, de que “No atual estado da técnica não se conhece um sistema de recuperação da água de lavagem de gases da caldeira que possa se mostrar totalmente eficiente, que possa aproveitar instalações já existentes, e que trabalhe em circuito fechado, de maneira a prover uma pequena perda de carga e um aproveitamento de um volume muito grande da água proveniente da caldeira”, **fls.183**.

Sendo assim, a construção do equipamento se dá, de forma resumida, a partir do emprego de “uma peneira para separação de fuligem, um clarificador com poço de alimentação de alta capacidade, um filtro rotativo de descarga tipo ‘manta ou sopro’ (todos instalados em série no sistema hidráulico fechado que se busca proteger), os quais estão interligados em sistema de circuito fechado, de modo que a água com fuligem proveniente da caldeira possa retornar à caldeira, após a passagem pelos setores de peneiramento, clarificação e filtração, de modo a reduzir a captação de água bruta de alimentação do sistema de troca de calor”, **fls. 184**.

(...)

2.4 - DOS PONTOS CARACTERÍSTICOS DO OBJETO DA PATENTE 0306164-7

O quadro reivindicatório - Reivindicação Principal - da Patente **PI 0306164-7** se acha enunciando da seguinte forma:

“1) ‘SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM DE GASES DA CALDEIRA’, caracterizado por um sistema que opera em circuito fechado e ininterrupto junto a uma caldeira (1) convencional, onde está prevista uma linha de saída (2) da água com fuligem que se estende até a peneira (3) para separação da fuligem, de onde segue uma linha (4) até o clarificador (5) com poço de alimentação de alta capacidade; no clarificador (5) tem-se uma linha (6) que avança em direção ao filtro rotativo de descarga (7), tipo “manta ou sopro” onde a água com fuligem e sólidos é então filtrada, gerando uma linha (8) que promove o retorno da água limpa até a caldeira (1), enquanto a fuligem (F) é eliminada; a caldeira (1) pode ser alimentada com a água limpa, proveniente do sistema de clarificação e filtração, bem como a água limpa proveniente do clarificador e alimentada através da linha (9).

2) ‘SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM DE GASES DA CALDEIRA’, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por poder aproveitar as instalações já existentes para o sistema de clarificação.

3) 'SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM DE GASES DA CALDEIRA', de acordo com as reivindicações 1 e 2, caracterizado por produzir uma água limpa que pode ser reaproveitada no sistema de troca de calor da caldeira (1)."

(...)

4.0 - CONCLUSÃO

"Como se sabe, no Brasil vigora o princípio da novidade absoluta em matéria de patente: se a tecnologia para a qual se pede proteção já entrou no estado da técnica em qualquer lugar, em qualquer tempo, não existe privilégio. No que tange ao CPI/96, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica, como pode ser observado no texto legal.

*O mérito da **PI 0306164-7**, segundo o texto, reside principalmente no fato de, como já transcrevi acima, que "se mostra totalmente eficiente, que possa aproveitar instalações já existentes, e que trabalhe em circuito fechado, de maneira a prover uma pequena perda de carga e um aproveitamento de um volume muito grande de água proveniente da caldeira", **fls. 184**.*

*De forma resumida, os melhoramentos citados tratam da utilização de "uma peneira para separação de fuligem, um clarificador com poço de alimentação de alta capacidade, um filtro de descarga tipo 'manta ou sopro', os quais estão interligados em sistema de circuito fechado, de modo que a água com fuligem proveniente da caldeira passa retornar à caldeira, após a passagem pelos setores de peneiramento, clarificação e filtragem de modo a reduzir a captação de água bruta de alimentação do sistema de troca de calor", **fls. 184**.*

*É citado, também, como "outra característica importante do sistema é que o mesmo pode aproveitar instalações já existentes, o que é um fator de compactações e redução de custos", **fls. 185**.*

(...)

O TRF da 2ª Região vem deliberando no sentido de que a aplicação tecnológica, com reflexos acentuados no resultado obtido, constitui-se em evidente aperfeiçoamento de parte de uma técnica já existente, decisões principalmente da lavra dos eminentes Desembargadores André Fontes e Liliâne Roriz, o que tem sobremaneira norteado os meus estudos e análises. O caso em questão, entendo eu, se inclui nos ensinamentos emanados por aquele Tribunal:

"(...) A atividade inventiva necessária ao deferimento do registro de patente é constatada se o avanço tecnológico apresentado pela invenção representa solução a problema técnico existente na área de sua destinação, bem como se essa solução é contrária às atividades normais na mesma área técnica, de modo que um especialista no assunto não a

adotaria (...)” (Desembargador André Fontes - Apelação Cível 416701 RJ 2004.51.01.513998-3).

Percebo que a PI 0306164-7, em relação aos documentos trazidos aos autos, traz aperfeiçoamento no uso do sistema como um todo, inovando a técnica e trazendo a ela avanço. E a interpretação técnica de engenharia que dou ao caso é no sentido de que foi apresentado avanço tecnológico pela PI 0306164-7 que representa solução a problema técnico existente na área de sua destinação. Posso afirmar que nenhuma das várias anterioridades elencadas se assemelha à técnica da patente sob ataque, inclusive, a maioria delas tem propósitos e objetivos diferentes.

Os textos não deixam dúvidas quanto ao que afirmo. Vejamos:

*Em análise, por exemplo, à patente **PI 9303626-0, fls. 100 e 190**, percebo que as técnicas nesse caso utilizadas atestam a existência de:*

i) um coletor em formato quadrangular (1) que se move sobre trilhos;

ii) um separador hidráulico (5) que recebe os gases através de uma tubulação (4) com origem no coletor (1) e onde é realizada a separação das partículas e lavagem dos gases;

iii) um tanque de decantação e tratamento d’água (7) que recebe o particulado através de uma tubulação;

*Portanto, ainda que em sua inicial a autora tenha afirmado que o documento **PI 9203626-0** forneça “informações suficientes sobre as características já reveladas, e, portanto, o ensinamento destes documentos de referencia ao pedido examinado primeiro deveria ser considerado como incorporado ao parecer técnico do **PI 0306164-7** emitido em 04/12/2012”, **fls. 26**, o que se quer proteger, nesse caso, é um “coletor em formato quadrangular (17) que se move sobre trilhos (2) alcançando as bocas dos fornos (3) ligando-se a uma tubulação (4) que por sua vez leva a um separador hidráulico (ciclone) (5), onde é realizada a separação do particulado e lavagem dos gases (...)”, **fls. 103**.*

*Não há dúvidas de que o tratamento é realizado em gases provenientes da queima de borrachas em fornos, com o claro objetivo de ser controlada “a emissão de gases e fuligem para a atmosfera”. Diferente, portanto, da **PI 0306164-7** que, a partir de um sistema hidráulico fechado, tem como princípio “recuperar a água (e tratá-la) resultante de um processo de lavagem de gases de uma caldeira” e, com um sistema de filtragem e separação de partículas, reaproveitar a água para uso no próprio sistema ou até mesmo para uso na lavoura.*

Em resumo, a primeira trata os gases com origem na queima de materiais inorgânicos com o objetivo de ser reduzida a emissão de gases e a patente sob ataque, **PI 0306164-7**, trata a água para o seu reaproveitamento no próprio sistema ou até mesmo para outra destinação.

Em análise ao **MU 8102549-9**, fls. 109 e 199, comprova-se que a técnica nesse caso utilizada confirma que a intenção foi no sentido da proteção de uma “configuração técnica introduzida em filtro duplo para uso em caldeira e fornos diversos”, fl. 113. Mais uma vez busca-se facilitar a lavagem dos gases oriundos de uma caldeira, “permitindo captar partícula de pó a seco bem como captar partículas por meio de lavagem com água”, fls. 110.

Não se trata, dessa forma, o **MU 8102549-9**, de um sistema hidráulico fechado, como se apresenta a **PI 0306164-7**, mas de um dispositivo técnico introduzido em Filtro Duplo que, fixado à uma caldeira, realiza a separação das partículas dos gases.

Assim, é possível, inclusive, ser elaborado um quadro comparativo dos dispositivos existentes nas patentes acima descritas comparando-as à anulanda, onde se acentuam as diferenças:

Reivindicação

PI 0306164-7	MU 8102549-9
<p><u>‘SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM DE GASES DA CALDEIRA’, caracterizado por um sistema que opera em circuito fechado e ininterrupto junto a uma caldeira (1) convencional, onde está prevista uma linha de saída (2) da água com fuligem que se estende até a peneira (3) para separação da fuligem, de onde segue uma linha (4) até o clarificador (5) com poço de alimentação de alta capacidade; no clarificador (5) tem-se uma linha (6) que avança em direção ao filtro rotativo de descarga (7), tipo “manta ou sopro” onde a água com fuligem e sólidos é então filtrada, gerando uma linha (8) que promove o retorno da água limpa até a caldeira (1), enquanto a fuligem (F) é eliminada; a caldeira (1) pode ser alimentada com a água limpa, proveniente do sistema de clarificação e filtragem, bem como a água limpa proveniente do clarificador e alimentada através da linha (9).</u></p>	<p><u>“1) CONFIGURAÇÃO TÉCNICA INTRODUZIDA EM FILTRO DUPLO PARA USO EM CALDEIRAS E FORNOS DIVERSOS’ (1), caracterizada por ser constituída por um corpo (2) metálico tubular dotado de cone (3) na sua parte inferior, bocal (4) de entrada de gases provenientes de fornos ou caldeiras diversas, porta de inspeção (5), câmara úmida (6) para lavagem de gases ou pó, câmara (7) para lavagem de gases, entrada (8) d’água reciclada, anéis difusores (9) de água, bicos (10) aspersores, câmara de decantação (11), saída (12) de água suja (13) de gases e saída (14) de pó seco ou fuligem bem como outros componentes de menor tamanho, não mencionados neste relatório, mas necessários ao funcionamento tais como motor, manômetros, válvulas, etc.</u></p>

Os títulos, por si só, já mostram as diferenças nos objetivos.

As técnicas utilizadas nesse caso são diferentes pois, enquanto um, **MU 8102549-9**, valoriza um dispositivo introduzido em um filtro duplo, por onde, de forma resumida, os gases penetram pelo cone (3) na sua parte inferior e se projetam na atmosfera, após filtrados, pela saída de gases (13), e que visa a separação de partículas dos gases querendo, assim, reduzir a emissão de poluição no ar, a outra, **PI 0306164-7**, se dedica a, através de um sistema hidráulico fechado, realizar a separação da fuligem adicionada à água, tratando e reaproveitando a água reinserindo-a ao próprio sistema, garantindo o reaproveitamento quase que total da água. E isso se deve aos dispositivos de filtragem inseridos no sistema hidráulico fechado: peneira, clarificador e filtro rotativo de descarga, o que não pode ser encontrado no Modelo de Utilidade, até porque, reitero, ele não se presta a esse objetivo.

O documento japonês **JP 2003254504**, que, como já disse, só foi trazida aos autos a transcrição do seu Resumo, sem que viesse a íntegra do seu texto técnico em idioma original, bem como a sua tradução integral para o vernáculo, se propõe a, a partir do aproveitamento da água de superfície ou da água subterrânea, realizar a lavagem de uma caldeira com um único dispositivo de filtro (10). Trata-se, portanto, de técnica e objetivo diferentes da **PI 0306164-7**, onde a recuperação da água de lavagem de gases da caldeira, em um sistema fechado de filtragem, tem seu ponto principal como objetivo.

Da mesma forma, o documento japonês **JP 2003314801**, com objetivos diferentes da **PI 0306164-7** entendo eu, foi idealizado no intuito de realizar a limpeza de “superfícies dos tubos de transmissão de calor em uma caldeira vertical”, **fls. 156**, inibindo e reduzindo o depósito nessas superfícies tubulares de sulfeto de amônio e fuligem, para ser evitada a perda de produção de vapor de uma turbina a gás.

Lembro que, da mesma forma que no caso anterior, o único documento traduzido ao idioma português foi o Resumo da patente japonesa **JP 2003314801**.

Como disse, e de forma e técnica diferentes da **PI 0306164-7**, o documento **JP 2003021318** repete a técnica utilizada pelo **JP 2003314801** objetivando “a lavagem de caldeira utilizando escória granulada de água, que remove impurezas aderentes”, **fls. 157**. O seu título, por si só, não deixa dúvidas: **“Método de lavagem de caldeira utilizando escória granulada**

de água”, onde se remove impurezas aderentes à caldeira com a sua lavagem a partir do uso “escória granulada de água”

*Ainda que a autora tenha proclamado os documentos **JP 2002106803**, **JP 4083598** e **GB 116674** como supostas anterioridades, tais documentos não foram encontrados nos autos, razão pela qual não me pronunciarei sobre eles.*

*O documento **PI 0300029-0**, como dito acima, tem como objetivo a limpeza de partes ou de acessórios de uma caldeira. Nesse caso, o que se quer é a limpeza de “orifícios de ar em uma parede de uma fornalha”, fazendo uso de um cabeçote de limpeza que “dito cabeçote de limpeza movendo-se de forma recíproca para dentro e para fora do orifício de ar”, **fls. 20 e 152**. Trata-se de um procedimento mecânico de limpeza de partes de uma caldeira, que faz uso de um cabeçote de limpeza que se move em um movimento uniforme limpando os orifícios de ar de uma caldeira.*

*A técnica, portanto, no caso da **PI 0300029-0**, difere do sistema hidráulico fechado da **PI 0306164-7** que se pretende anular, que tem como princípio o reaproveitamento da água resultante de uma caldeira após o seu tratamento para uso no próprio sistema ou, como já se viu, até mesmo para uso na lavoura.*

*Semelhante ao caso anterior, percebo que no caso da Patente **PI 9301253-5**, também elencada como uma suposta anterioridade à **PI 0306164-7**, a técnica em questão dá conta de um procedimento mecânico que, como relatei no item 3.12 acima, faz uso de um conjunto de martelo então posicionado por cilindros e um motor hidráulico para localizar a ponta na posição desejada para remover crosta a partir da superfície interna da parede do recipiente. Acentuo, mais uma vez, que a **PI 0306164-7** dispõe de um sistema hidráulico fechado, com procedimentos de filtragem ao longo da sua linha hidráulica, ao contrário da **PI 9301253-5** que realiza a limpeza de partes de uma caldeira através de um processo puramente mecânico e sem qualquer reaproveitamento ou tratamento de água, como se compreende em análise ao seu texto.*

*O documento de **fls. 21 e fls. 152**, **PI 9302855-5**, não tem como objetivo o tratamento e reaproveitamento da água de um sistema hidráulico, como propõe a patente anulanda, **PI 0306164-7**. Reitero que o caso diz respeito ao uso de uma calha com o objetivo único do reaproveitamento de água com origem no sistema de vapor gerado por uma caldeira movida a óleo combustível. O objetivo principal é realizar, através da calha, o retorno da água já aquecida, originalmente em forma de vapor ou de água em alta temperatura, para dentro da caldeira, com a economia do óleo combustível alimentador. Nesse sentido, o que*

se quer proteger, no caso da **PI 9302855-5**, é uma calha para recuperação de água e vapor à elevada temperatura, retornando-a para uma caldeira a vapor, com o objetivo de se melhorar a eficiência da dita caldeira, não sendo encontrada, no meu entender, qualquer semelhança com a técnica que faz uso a **PI 0306164-7**.

Por fim, no documento **PI 9507085-0**, de **fls. 22** e **fls. 153**, a técnica, como me pronunciei em análise prévia no item 3.14 acima, diz respeito ao uso de um bocal ejetor de fuligem, que possibilita a injeção de agentes de limpeza para as paredes internas de uma caldeira serem limpas. A finalidade da invenção, portanto, é possibilitar que sejam dirigidos jatos de agentes de limpeza sob pressão retirando-se a fuligem que adere às paredes internas de uma caldeira de vapor. A Reivindicação 1 não deixa dúvidas ao afirmar o que se quer proteger: “1. BOCAL APERFEIÇOADO DE EJETOR DE FULIGEM, do tipo que tem um tubo de lança alongado, tendo um eixo longitudinal e inserível em uma caldeira para suprir um agente de limpeza sob pressão ao interior da caldeira, o aperfeiçoamento, (...)”

O bocal protegido pelo documento em análise se propõe a funcionar também como um ejetor de fuligem ao proporcionar a possibilidade de ser produzido um jato expandido de um agente de limpeza. Trata-se, portanto, de um acesso ao interior da caldeira que possibilite a sua limpeza. Não percebo, portanto, assim como nos casos anteriores, qualquer semelhança com a patente que se quer anular, **PI 0306164-7**.

Os documentos de origem americana **US 4.142.971**, **fls. 220**, e **US 5.006.136**, **fls. 230**, como já disse acima, não passaram por tradução para o idioma português, razão pela qual não me pronunciei sobre os citados documentos.

Concluindo, entendo, então, que as técnicas utilizadas pela **PI 0306164-7** não estão antecipadas pelos documentos encaminhados aos autos, merecendo, no meu entender, a manutenção das suas concessões, pois seus conteúdos, a meu ver, são providos de inovação técnica.

Acrescento, por fim, que e-mail de **fls. 117** e **fls. 204**, encaminhado pela Alvorada do Bebedouro S/A – Açúcar e Álcool à Destilaria Alvorada do Bebedouro Ltda., é datado, como já mencionei, de 07/12/2007, posterior, portanto à data do depósito da **PI 0306164-7**, 12/12/2003, não se prestando como anterioridade a esta. Entretanto, no caso da planta esquemática a ele aparentemente anexada, de um “**Sistema de recuperação de água de lavagem dos gases da caldeira com filtro do lodo tipo rotativo**”, que em seu sistema hidráulico estão instalados Filtro Rotativo a Vácuo (1) e peneira estática (2), não se percebe com

exatidão a data de sua emissão ou elaboração, bem como seria imprescindível que viessem aos autos, para uma possível segunda análise, um melhor detalhamento e relato do citado sistema e, também, documentos que venham a comprovar o sistema como efetivamente existente antes da patente que se quer anular, histórico de criação, bem como de uma eventual publicidade que necessita comprovação, sem as quais considero que não estejam reunidas as condições mínimas para uma análise do projeto.

Sendo assim, reitero, opino no sentido de estarem presentes os requisitos técnicos para a manutenção das prerrogativas concedidas à PI 0306164-7.

Registre-se, contudo, que, após os pronunciamentos das Partes e por força do despacho de fls. 891, o Sr. Perito Judicial prestou os fundamentados esclarecimentos de fls. 902/922, retificando parcialmente o referido laudo pericial de fls. 753/824, nos seguintes termos:

*“Realizei, portanto, comparação individual da **PI 0306164-7**, objeto da presente, com os documentos acima citados, tendo concluído ao final do trabalho que a técnica desenvolvida pela **PI 0306164-7** não se assemelhava às técnicas desenvolvidas nos citados documentos. Não encontrei, portanto, à época, semelhança no funcionamento entre os documentos comparados. Opinei, por fim, pela manutenção da patente em questão.*

O ilustre assistente da autora, em petição de fls. 853 e seguintes, aduz, no seu entendimento, que parti de “premissa equivocada do laudo”, afirmando:

“No entendimento do signatário, o i. Perito Judicial, em seu Laudo de 05/07/2016 (fls. 753/824), baseou-se numa premissa equivocada, qual seja, que a mera construtividade das interligações entre diversos equipamentos já conhecidos, traria, nas suas palavras, “aperfeiçoamento no uso do sistema como um todo” (fls. 782, § 4º), tendo opinado, ao final, no sentido de que estariam presentes os requisitos para a manutenção da PI0306164-7 (fls. 789, § 2º).”

*Reitero, aqui, com todo apreço que merece o Dr. Clovis Silveira, que não me detive na construtividade do equipamento ou dos equipamentos que comparei à **PI 0306164-7**, mas, resumindo a questão em poucas palavras, constatei que a patente sob ataque, **PI 0306164-7**, trata a água que é utilizada na lavagem dos gases com o seu reaproveitamento no próprio sistema ou até mesmo para outra destinação, fato que, na análise que fiz, não encontrei nos documentos trazidos aos autos para efeito de comparação.*

Na sequência do seu raciocínio, o Dr. Clóvis Silveira relata que a finalidade da invenção é “o tratamento da água de lavagem dos gases de uma caldeira mediante a eliminação da fuligem,

possibilitando o reaproveitamento da água clarificada para lavagem dos gases oriundos da queima”, afirmativa com a qual concordo, acrescentando, entretanto, que nenhum dos documentos trazidos à análise, em comparação com a **PI 0306164-7**, dispunha, a meu ver, da mesma técnica, como já disse acima.

De forma resumida, relembro o que afirmei sobre os documentos considerados pela autora como anterioridades à **PI 0306164-7**:

- a) O **MU 8102549-9** reivindica a utilização de filtro duplo que promete maior captação de partículas sólidas, dentre outros. Nesse caso, a configuração técnica de que trata a reivindicação principal do Modelo introduzida no filtro duplo é o que está em discussão, não se tratando, porém, o **MU 8102549-9**, de um sistema hidráulico fechado, como se apresenta a **PI 0306164-7**, mas de um dispositivo técnico introduzido em Filtro Duplo que, fixado à uma caldeira, realiza a separação das partículas dos gases.
- b) O documento **JP 2003254504** foi idealizado com o intuito de realizar a limpeza de “superfícies dos tubos de transmissão de calor em uma caldeira vertical”, **fls. 156**, inibindo e reduzindo o depósito nessas superfícies tubulares de sulfeto de amônio e fuligem, para ser evitada a perda de produção de vapor de uma turbina a gás.
- c) o documento **JP 2003021318** repete a técnica utilizada pelo **JP 2003314801** objetivando “a lavagem de caldeira utilizando escória granulada de água, que remove impurezas aderentes”, **fls. 157**. O seu título, por si só, não deixa dúvidas: “**Método de lavagem de caldeira utilizando escória granulada de água**”, onde se remove impurezas aderentes à caldeira com a sua lavagem a partir do uso “escória granulada de água”
- d) O documento **PI 0300029-0**, tem como objetivo a limpeza de partes ou de acessórios de uma caldeira. O que se pretende é a limpeza de “orifícios de ar em uma parede de uma fornalha”, fazendo uso de um cabeçote de limpeza e “dito cabeçote de limpeza movendo-se de forma recíproca para dentro e para fora do orifício de ar”, **fls. 20 e 152**.
- e) A **PI 9301253-5**, dá conta de um procedimento mecânico que faz uso de um conjunto de martelo então posicionado por cilindros e um motor hidráulico para localizar a ponta na posição desejada para remover crosta a partir da superfície Interna da parede do recipiente. A **PI 9301253-5**, portanto, realiza a limpeza de partes de uma caldeira através de um

processo puramente mecânico e sem qualquer reaproveitamento ou tratamento de água, como se compreende em análise ao seu texto.

- f) O documento **PI 9507085-0**, de **fls. 22 e fls. 153**, a técnica diz respeito ao uso de um bocal ejetor de fuligem que possibilita a injeção de agentes de limpeza para as paredes internas de uma caldeira serem limpas.
- g) A **PI 9203626-0**, cujo título é “Sistema móvel de lavagem de gases provenientes da queima de aparas de borrachas e outros combustíveis”, trata de um “separador de gases gerados na queima de borrachas em fornos, controlando assim a emissão de gases e fuligem para a atmosfera”, **fls. 191**.

A técnica, nesse caso, consiste, em síntese, na captação dos gases das bocas de forno (3) através de coifa que se desloca sobre trilhos (2). Os rejeitos são tratados com água cuja separação se dá em um tanque de decantação e tratamento da água, havendo, assim, um melhor controle na emissão de gases. O gás lavado, por sua vez, é conduzido a um glendon cuja finalidade é reinserir este ar novamente no sistema, funcionando como um gerador de calor.

Em uma análise mais detalhada, constato que a técnica utilizada na **PI 9203626-0** diz respeito a um “sistema (que) compreende um elemento quadrangular (1) contendo uma tubulação em cima de uma coifa anexada a uma tubulação fina (4) que se desloca sobre trilhos (2), quando os fornos estiverem operando. Os rejeitos são direcionados a um separador hidráulico (5) onde é feita a sua lavagem, enquanto os sólidos são encaminhados por meio de uma tubulação (6) a um tanque de decantação onde serão tratados e separados”, **fls. 198**.

E ainda, a reivindicação única de **fls. 193**, deixa claro que “(...) o particulado é recolhido e levado através de uma tubulação (6) a um tanque de decantação e tratamento d’água (7), retornando a mesma através de bombas ao ciclo inicial (8) enquanto o gás levado é dirigido a um Glendon (9) por meio de uma ventoinha (10) que injeta este ar novamente no forno, fechando o ciclo”.

O Relatório, às **fls. 192**, acrescenta que “Os resíduos sólidos seguem para uma tubulação (6) que é encaminhada a um tanque de decantação (7) figura (3) e (4) onde a água será tratada e reciclada (8) e os rejeitos separados”.

Dessa forma, percebo que a técnica utilizada na **PI 9203626-0** é fazer uso de um sistema que recicla a água devolvendo-a ao início do circuito.

Adiciono a esse fato a questão agora trazida aos autos pela autora do documento de fls. 639, tradução às fls. 641, com título de “**Tratamento e Descarte de Cinzas Volantes e Cinzas de Caldeira em Senzela**”, denominado pela autora por **D1**, que esclarece que “Esta usina tem projeto similar à descrita por McDougall et al. Considera-se um conjunto de peneiras curvas em formato de cunha através das quais a água com cinzas era passada para remoção das partículas grossas. A água então era clarificada em um clarificador de garapa modificado e o sobrenadante era devolvido à entrada do purificador. O decantado do fundo do clarificador era filtrado em um filtro giratório a vácuo alimentado pelo topo, com o filtrado sendo devolvido ao clarificador. (...)”, fls. 641.

O documento acrescenta, ainda, que “O sistema produziu água de retorno extremamente boa com um conteúdo de sólidos de cerca de 0,02 % e uma torta seca com um conteúdo de umidade de cerca de 50 %”, fls. 642.

Por seu turno, o documento de fls. 646, cuja tradução se encontra às fls. 651, também trazido aos autos pela autora, denominado por ela **D2**, com título de “**Melhorias na Operação do Sistema de Tratamento de Fuligem e de Água do Lavador de Gases em Felixton**”, informa que “O sistema de tratamento de fuligem de Felixton foi projetado para fornecer água reciclada aos purificadores e tremonhas de cinzas e para remover sólidos em suspensão. Também tem o propósito de tratar todo o efluente da fábrica e o transbordamento de água de injeção. (...)”, fls. 651.

Acrescenta, também, que “A planta é essencialmente projetada para clarificar uma mistura de afluentes da fábrica e água com fuligem dos purificadores de caldeira nas 3 caldeiras em 2 clarificadores de 730 m³. O fluxo de fundo dos clarificadores passa por 2 filtros de manta à vácuo Delkor de 9 m², onde a água é removida resultando numa torta manuseável. O sobrenadante limpo dos clarificadores é recirculado de volta aos lavadores de gases. Toda a vazão excedente de água, ou seja, efluente, transbordamento da torre de resfriamento e água doce, é enviada para esse sistema. Caso seja necessária água de complementação adicional, por exemplo para aumentar a pressão de descida, adiciona-se água bruta. (...)”, fls. 652.

Da mesma forma, o documento de fls. 659, cuja tradução encontra-se às fls. 665, com título de “**Descarte de Resíduos em Usina Combinada**”, (**D3**), faz uso de 4 peneiras no circuito hidráulico, informando que “A água suja da usina de coleta de cinzas é bombeada através de quatro peneiras de barras inclinadas para remoção do material grosso e do bagacilho não queimado”, fls. 667.

O documento de **fls. 673**, com tradução às **fls. 676**, denominado pela autora **D4**, com título de **“Aplicação de Peneiras Horizontais Dinâmicas para Remoção de Matéria Sólida da Garapa Misturada em Maidstone”**, informa que **“Foi instalada uma Peneira Horizontal para substituição do equipamento de remoção de matéria sólida na usina em série (tandem) em Maidstone. A Peneira Horizontal Dinâmica consiste de uma caixa de distribuição sob a qual corre um filtro de tecido contínuo (peneira horizontal dinâmica) e a estrutura de peneiras. (...)”**, fls. 676.

Dessa forma, a técnica de que faz uso a patente em questão, **PI 0306164-7**, percebe-se agora com os documentos trazidos aos autos oportunamente, já previa a utilização de peneiras ao longo do circuito hidráulico fechado de clarificação, confirmando-se que o documento **D1** acrescenta que **“O sistema produziu água de retorno extremamente boa (...)”**, o que não deixa dúvidas quanto ao reaproveitamento da água utilizada com o seu retorno ao início do sistema.

O mesmo se conclui do documento **D2** ao afirmar que **“Caso seja necessária água de complementação adicional, por exemplo para aumentar a pressão de descida, adiciona-se água bruta. (...)”**.

Portanto, retifico o que disse anteriormente tendo em vista que os elementos principais da técnica descrita na PI 0306164-7 já eram utilizados nos documentos acima descritos (D1 a D4), não se tratando evidentemente de novidades e, no meu ponto de vista, não dispondo de qualquer atividade inventiva.

(...)

Conclusão:

Em razão dos novos documentos trazidos aos autos, retifico o teor do laudo original e me convenço, nesta oportunidade, em razão dos novos fatos, que a técnica utilizada pela PI 0306164-7 já era desenvolvida em outros equipamentos, não havendo no documento em questão qualquer avanço tecnológico que justifique a concessão da proteção.

Os documentos D1 a D4 (fls. 639 a 682), ora encaminhados aos autos pela autora, já dispunham de um sistema que opera em circuito fechado e ininterrupto, com a instalação de uma ou mais peneiras ao longo do circuito com objetivo da separação do material sólido, objeto da reivindicação principal da patente sob ataque, razão pela qual, revejo a minha opinião original e opino no sentido de que a PI 0306164-7 não traz qualquer novidade na sua técnica,

não merecendo, no meu entender, a manutenção de suas medidas de proteção."

Ademais, note-se que, após a apresentação do referido laudo pericial complementar de fls. 902/922, a Diretoria de Patentes do INPI elaborou o parecer técnico de fls. 933/934, ressaltando o seguinte:

"(...)

- *Após análise (fls. 907/909) dos documentos D1 - D4 (fls.639/682) e repostas aos quesitos formulados (fls. 909/921), o I. Peito revisou o teor do laudo pericial original, passando a opinar pela negativa da manutenção das medidas de proteção da PI 0306164-7 (fls.922);*
- *Na conclusão (fl.922), o I. Perito afirma-se que: "Em razão dos novos documentos trazidos aos autos, retifico o laudo original e me convenço, nesta oportunidade, em razão dos novos fatos, que a técnica utilizada pela PI 0306164-7 já era desenvolvida em outros equipamentos, não havendo no documento em questão qualquer avanço tecnológico que justifique a concessão da proteção";*
- *Há convergência entre a atual opinião do I. Perito e a opinião já externada pelo INPI (fls.734/736) sobre a falta de atividade inventiva da PI 0306164-7 face aos documentos D1 - D4 (fls.639/682);*
- *Não se vislumbrou nenhum fato novo relevante merecedor de maiores comentários.*

Portanto, mantém-se o entendimento de que a matéria da Patente PI 0306164-7 carece de atividade inventiva, bem como opina-se pela nulidade da concessão da Patente em lide".

Com efeito, de acordo com o aludido parecer técnico de fls.734/736, a Diretoria de Patentes do INPI já havia reexaminado a matéria em questão, com base nos documentos apresentados às fls. 622/694, e concluído que **"a matéria da Patente PI 0306164-7 carece de atividade inventiva"**, *in verbis*:

"Atentando-se para aos aspectos técnicos, observa-se que a parte autora apresentou quatro novos documentos, cujos pontos relevantes passam a ser analisados:

Documento D1: *FLY ASH AND BOILER ASH HANDLING AND DISPOSAL AT SEZELA (S.S. Munsamy - Proceedings of The South African Sugar Technologists Association - June 1989).*

Referido documento, em tradução livre, versa sobre TRATAMENTO E DESCARTE DE CINZAS VOLANTES E CINZAS DE CALDEIRA EM SEZELA, onde é revelado um sistema compreendendo conjunto de peneiras em forma de cunhas curvas, tipo DSM, através das quais a água contendo a cinza foi passada, com a finalidade de remover as partículas mais grossas. A água foi então clarificada num clarificador de líquido modificado e o líquido extravasado foi retornado à entrada do lavador de gases. O material decantado proveniente da saída inferior do clarificador foi filtrado

num filtro rotativo a vácuo com alimentação superior, e o líquido filtrado foi reencaminhado ao clarificador. A torta do filtro foi transportada para o sistema de armazenagem para encaminhamento ao campo para adubação (conforme página 1), coluna da esquerda, último parágrafo).

Além disso é informado que o sistema produz água de retorno extremamente boa, com um conteúdo de sólidos de, aproximadamente, 0,02% e uma torta seca com conteúdo de umidade de, aproximadamente, 50% (conforme página 1, coluna da direita, primeiro parágrafo).

Documento D2: IMPROVEMENT IN THE OPERATION OF THE SMUTS AND SCRUBBER WATER SYSTEM AT FELIXTON (D.B. Wagner; G.T. Schumann - Proceedings of The South African Sugar Technologists Association - June 1988).

Referido documento, em tradução livre, versa sobre MELHORIAS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE FULIGEM E DE ÁGUA DO LAVADOR DE GASES EM FELIXTON, onde são destacadas as seguintes características técnicas: é provido um tanque/poço de efluente (ash settler), no qual são despejadas a água proveniente do lavador de gases, a água de lavagem do cinzeiro e a água que traz resíduos da usina; a água do poço de efluente é bombeada para o clarificador (smuts clarifier); o lodo decantado da saída inferior do clarificador (smuts clarifier) é encaminhado a um filtro de correia a vácuo (smuts filter), sendo o líquido filtrado encaminhado a um receptor do filtrado (smuts filtrate receiver) e deste, por meio de uma bomba, para o clarificador (smuts clarifier); a água de lavagem da correia também é enviada ao clarificador (smuts clarifier) por meio de uma bomba; o clarificador (smuts clarifier) recebe a água proveniente do poço de efluente, do filtro de correia (smuts filter) e da lavagem da correia; a água limpa, extravasada da superfície do clarificador (smuts clarifier), vai para o tanque de suprimento de água do lavador (scrubber supply tank). (figura 1).

Também, o sistema fornece água limpa com teor de sólidos em suspensão inferior a 200 ppm, ou seja, inferior a 0,02% (conforme página 3, coluna direita, parágrafo inicial).

No entanto, o referido sistema não opera em circuito fechado, pois o referido tanque de suprimento de água do lavador recebe, além da água do clarificador, água de fontes externas: água de reposição (make up water) e água de injeção (excess injection water).

Documento D3: COMBINED MILL WASTE DISPOSAL (J.W. Watt; A.L. Morton - Proceedings of Australian Society of Sugar Cane Technologists - 1979).

Referido documento, em tradução livre, versa sobre DSCARTE DE RESÍDUOS EM USINA COMBINADA, onde é revelado que a instalação em Macknade emprega um clarificador

Envirotech Austrália com 13,7 m de diâmetro e cone angulado em 90° e um filtro rotativo a vácuo Eimco de 1,83 m de diâmetro com abertura superior de 1,22 m. (...) A água suja proveniente da planta coletora de cinza é bombeada sobre quatro peneiras planas inclinadas destinadas a remover o material mais grosso e o bagacilho. Cada peneira tem 2,5 m de largura com aberturas de 1,6 mm e possui uma área aberta de 41%. O material retido é descarregado sobre uma correia transportadora com 900 mm de largura inclinada a 13° movendo-se à velocidade de 13 metros/min. Tal correia inclinada reduz adicionalmente o teor de água do material; o líquido filtrado pelas peneiras vai para um tanque de efluente com capacidade de 120.000 litros. (...) Aproximadamente 16.000 litros/minutos dessa água são bombeados do tanque para o clarificador (...). (conforme figura 1 e páginas 2 e 3).

Documento D4: THE APPLICATION OF A LINEAR BELT FILTER FOR CUSH-CUSH REMOVAL FROM MILL MIXED AT MAIDSTONE (W.M.U. Gierke - Proceedings of The South African Sugar Technologists Association - June 1989).

Referido documento, em tradução livre, versa sobre APLICAÇÃO DE PENEIRAS HORIZONTAIS DINÂMICAS PARA REMOÇÃO DE MATÉRIA SÓLIDA DA GARAPA MISTURADA EM MAIDSTONE, onde revela que uma peneira horizontal dinâmica (Delkor Linear Belt Filter - LBF) compreende uma manta [de tecido] monofilamento apoiada em roletes, sendo tracionada por uma polia (...). A garapa é despejada na caixa de distribuição e atravessa os furos em forma de gota nas placas distribuidoras caindo sobre a manta em movimento. (...) A garapa atravessa a manta pela ação da gravidade e é recolhida por uma bandeja, enquanto a matéria sólida fica retida sobre a manta. A matéria sólida é desidratada para um teor de cerca de 80% de umidade pela compressão de um rolete, sendo raspada na sua passagem pelo rolete tracionador, caindo numa rosca transportadora.

Comparando-se o sistema de recuperação de água de lavagem dos gases de caldeira descrito na patente PI 0306164-7 com os quatros documentos acima citados, observa-se que o documento D1 é o mais relevante.

A matéria reivindicada na referida Patente, quando comparada com o D1, é considerada nova, pois o D1 não revela "uma linha (8) que promove o retorno da água limpa até a caldeira (1)".

No entanto, a combinação dos ensinamentos sobre reencaminhamento da água limpa que sai do filtro para o clarificador (revelado em D1) com o ensinamento sobre a boa qualidade da água de retorno que sai do filtro (revelado em D1 e D2) faz com que decorra de modo evidente para um técnico no assunto propor conduzir a água que sai do filtro diretamente

para a caldeira, o que representa uma variável de projeto desprovida de atividade inventiva.

Para esse parecerista, face a todo o acima exposto, a matéria da Patente PI 0306164-7 carece de atividade inventiva. Desta forma, opina-se pela nulidade da Concessão da Patente em lide".

Por oportuno, cumpre atentar também para a lição do ilustre Magistrado Luiz Guilherme de A. V. Loureiro, na sua obra "A Lei da Propriedade Industrial Comentada", Editora Lejus, 1999, páginas 43, 44, 57 e 58, *in verbis*:

"Mas para o direito brasileiro, assim como para outros direitos, para que seja suscetível de proteção pela patente, a invenção deve possuir caracteres determinados: deve constituir uma novidade, implicar em uma atividade inventiva e possuir aplicação industrial. Essas três condições são distintas, cumulativas e ordenadas.

(...)

Atividade inventiva é o exercício do intelecto que leva ao descobrimento de um objeto até então desconhecido, a criação de um objeto novo". Trata-se portanto de uma operação criativa, intelectual, que transcende a normalidade das atividades desenvolvidas pelos demais técnicos no assunto.

(...)

Portanto, a atividade inventiva não se confunde com uma simples inovação realizada por um técnico no assunto no domínio de simples operações de execução.

(...)

De acordo com o art. 13 (e também o art. 14) a invenção, ou o modelo de utilidade, não deve ser evidente ou óbvia para um técnico no assunto, que deverá partir do conjunto de invenções que já foram colocadas à disposição do público. (...).

Se o resultado obtido pelo requerente da patente não for evidente para esse perito, que deve possuir os conhecimentos normais referentes à técnica utilizada, há atividade inventiva. Ao contrário, se o técnico, através de simples operações de execução e valendo-se de seus conhecimentos normais, puder chegar à mesma solução a determinado problema, não será possível a proteção pela patente por falta de atividade inventiva".

Vale lembrar, ainda, que, como bem exposto pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, "havendo divergências entre laudos periciais há de prevalecer o laudo do perito do Juízo face à sua imparcialidade a merecer credibilidade em suas afirmações por serem destituídas de interesse na causa" (REO 199951139000798, REO - REMESSA EX OFFICIO – 306509, PRIMEIRA TURMA, DJU 06/06/2003, página 274, Relator Desembargador Federal NEY FONSECA).

Há que prosperar, assim, a pretensão autoral relativa à patente de invenção n. PI 0306164-7, restando demonstrada a ausência do requisito legal de

atividade inventiva na aludida PI 0306164-7 e enquadrando-se a hipótese em tela nos artigos 46 e 48 da Lei 9.279/96, a seguir transcritos;

“Art. 46. *É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.*”

“Art. 48. *A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.*”

Quanto ao pedido de concessão de liminar, cumpre ressaltar que o *fumus boni iuris* se evidencia em virtude do acima exposto e que o *periculum in mora* se mostra presente diante do constante dos artigos 42 e 183 a 186 da Lei n. 9.279/96.

Isto posto:

1 - julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI do Código de Processo Civil/2015, em relação ao pedido formulado às fls. 31/32, item "c", condenando a parte autora no pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e *pro rata*, nos termos do art. 85, §3º, I, §4º, III, §6º e §14 do Código de Processo Civil/2015; e

2 – julgo procedentes os demais pedidos, decretando a nulidade do ato administrativo que concedeu a Patente de Invenção PI 0306164-7 à empresa Ré, sob o título “SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM DE GASES DA CALDEIRA” (fls.278), na forma da fundamentação supra, devendo o INPI efetuar as anotações administrativas cabíveis e a respectiva publicação na Revista da Propriedade Industrial.

Quanto ao item 2 supra, condeno os Réus no reembolso de metade das custas recolhidas pela parte autora e no pagamento dos honorários periciais e advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, *pro rata*, nos moldes dos artigos 85, §3º, I, §4º, III e §14, e 87 do Código de Processo Civil/2015.

Nos moldes do art. 56, parágrafo 2º. da Lei n. 9.279/96, concedo a liminar pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos da Patente de Invenção PI 0306164-7, de titularidade da empresa Ré (fls. 278), até o trânsito em julgado da presente, na forma da fundamentação supra.

P.R.I.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2017.
(assinado eletronicamente, art. 205, §2º do CPC/2015)

Ana Amélia Silveira Moreira Antoun Netto
Juíza Federal – 9ª Vara Federal/RJ