



CONCLUSÃO

Processo: 0102042-02.2016.4.02.5101 (2016.51.01.102042-2)

Nesta data, faço os autos conclusos ao(à) MM.
Juiz(a) da 13^a. Vara Federal do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 27/08/2018 14:48

TERESA CRISTINA LAGES MOREIRA
Diretor(a) de Secretaria

SENTENÇA tipo A

I - Relatório

INCESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. propõe ação de procedimento comum em face da empresa **KRJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.** e do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**, objetivando a decretação de nulidade da patente de invenção PI 0404464-9 para "conector elétrico perfurante com saídas para consumidores em baixa tensão elétrica com estribo com rosca" e do respectivo certificado de adição C1 0404464-9 para "conector elétrico perfurante com saídas para consumidores em baixa tensão elétrica", por ausência dos requisitos legais de novidade e atividade inventiva. Sucessivamente, caso existam aspectos remanescentes da reivindicação que não sejam nulos, requer a nulidade parcial da patente e do seu certificado de adição.

Relata a parte autora que é empresa constituída desde 1964, que faz parte do grupo CONDUMAX-INCESA, fornecedor homologado das principais concessionárias de energia no Brasil e no exterior; é fornecedor de cabos e conectores e peças relacionadas para a indústria automotiva, indústria petrolífera, mineração, usinas, grandes construtoras e indústrias dos mais diversos segmentos; o INPI concedeu a patente de invenção PI 0404464-9 e o certificado de adição C1 0404464-9, com o título "conector elétrico perfurante com saídas para consumidores em baixa tensão elétrica com estribo com rosca", em favor da empresa ré, respectivamente, em 16/06/2015 e 29/12/2015; com base em tais patentes, a empresa ré ajuizou ação pleiteando a cessação de produção e comercialização de produtos da autora e indenização por perdas e danos (processo n.º 1006261-05.2016.8.26.0001, em tramitação perante a 7^a Vara



Cível do Foro Regional de Santana da Comarca de São Paulo); entende que tais patentes são desprovidas dos requisitos legais, notadamente novidade e atividade inventiva; o pedido de patente original da empresa ré foi depositado em 03/02/2004, tendo o INPI concluído que o conector elétrico pretendido, tal como inicialmente depositado, não atendia ao requisito da atividade inventiva, sendo uma reprodução óbvia dos conectores conhecidos do estado da técnica; a depositante restringiu o escopo da proteção do pedido e apresentou nova reivindicação independente, tendo o INPI mantido a sua conclusão anterior pela ausência de atividade inventiva e indeferido o pedido em primeira instância; a empresa ré apresentou recurso, pleiteando novo escopo de proteção, e o INPI emitiu exigências e chegou a sugerir nova redação para a reivindicação 1, e, após o cumprimento das exigências, o pedido foi deferido em 14/04/2015; a PI 0404464-9 foi concedida porque o INPI entendeu que a seguinte característica conferia atividade inventiva ao conector objeto da patente: "o corpo metálico secundário (2, 3) inclui sua parte inferior um furo com rosca (22, 25) para o rosqueamento de um estribo metálico (9), o qual possui a forma fechada similar a um retângulo ou quadrado, com uma extremidade ressaltada roscada (3), formando um ângulo com o plano horizontal"; ocorre que o documento US 5.704.816 já previa um estribo de aterramento que pode ser facilmente fixado e removido do conector pelo afrouxamento ou desafrouxamento do parafuso; as características restantes também já eram conhecidas do estado da técnica, tornando óbvia para um técnico no assunto a possibilidade de prover um furo inferior no conector para recepção de um acessório de aterramento; a patente em exame, assim, é totalmente desprovida de atividade inventiva, como se pode extrair dos pareceres técnicos que junta aos autos.

Petição inicial (fls.01/31), emendada (fl.286), instruída com procuração (fls.53/54), contrato social (fls.32/52), guia de custas (fls.283 e 288/290) e outros documentos (fls.55/218), **parecer técnico** (fls.219/278) e declaração de especialista (fls.279/282).

Termo de autuação (fls.284/285).

Petição da parte autora (fls.293/296), com documentos (fls.297/386), reiterando o pedido de tutela de urgência, eis que está sofrendo prejuízos na esfera comercial, encontrando-se na iminência de ser excluída de procedimentos de concorrência no setor de energia elétrica.

Decisão indeferitória de liminar (fls.387/389).

A parte autora informou a interposição de **agravo de instrumento** (fls.397/436) - processo n.º 0009683-10.2016.4.02.0000), ao qual foi negado provimento pela 2ª Turma do TRF da 2ª Região e inadmitido o recurso especial



interposto, e negado provimento ao agravo interposto de tal decisão pelo STJ.

Contestação do INPI (fls.441/443), com **parecer técnico da DIRPA** (fls.444/454), alegando, preliminarmente, que sua posição processual deve ser a de assistente litisconsorcial do réu, e, no mérito, que, reexaminando a matéria, concluiu que não merecem prosperar os argumentos da parte autora, devendo ser mantida a PI 0404464-9, por atender aos requisitos legais, sendo as características nela descritas e reivindicadas dotadas de novidade e atividade inventiva.

Contestação da empresa ré (fls.455/499), com procuração (fl.508), documentos da empresa (fls.500/507), **laudo pericial** produzido no processo n.º 1006261-05.2016.8.26.0001 (fls.511/549), **parecer técnico** (fls.901/942) e outros documentos (fls.509/510 e 550/900), alegando a total improcedência do pedido autoral, aos seguintes argumentos: na ação que move contra a ora autora na Justiça Estadual, foi deferido o pedido liminar para determinar a busca e apreensão de uma unidade do produto "conector 4 derivações perfurante" da autora, para que fosse submetido à perícia, que confirmou a validade da patente da ré e a sua infração pelo produto da ora autora; naquele processo, a ora autora se comprometeu, voluntariamente, a não mais comercializar ou divulgar o conector com saída para aterramento com rosca; não é a ELETROPAULO que está impedindo a parte autora de continuar no processo de concorrência e sim esta empresa que resolveu suspender o fornecimento do conector infrator; a norma técnica emitida pela ELETROPAULO em maio de 1989 prevê um conector de alumínio com 4 derivações, porém sem um furo com rosca para rosqueamento de um estribo metálico; a norma técnica revisada em 2005 também prevê um conector de alumínio com 4 derivações, porém com saída para estribo removível; os documentos trazidos não são suficientes para retirar a atividade inventiva da patente PI 0404464-9 em litígio.

Réplica da parte autora (fls.946/965), com documentos (fls.966/975), salientando que a impossibilidade de comercialização de seu produto está gerando danos irreparáveis, e refutando as alegações da parte autora e do INPI sobre a validade da patente, que entende totalmente desprovida do requisito da atividade inventiva.

Em provas, a empresa autora pediu prova pericial e documental (fl.945) e a empresa ré (fls.978/980) e o INPI (fl.982) disseram não ter provas a produzir.

Decisão saneadora (fls.983/986) fixou a posição do INPI e deferiu o requerimento de produção de prova pericial, nomeando Perito e consignando os quesitos do Juízo.



As partes indicaram **assistentes técnicos** e apresentaram **quesitos**: empresa autora (fls.990/996), empresa ré (fls.999/1006) e INPI (fl.1007/1027).

Proposta de honorários (fls.1030/1032), sobre o que falaram a parte autora (fl.1036), a empresa ré (fl.1037) e o INPI (fl.1038).

A empresa autora impugnou a nomeação (fls.997/998), sobre o que falou o Perito (fls.1041/1044), dizendo-se ciente a parte autora (fl.1047), requerendo o prosseguimento do feito.

Decisão manteve o Perito e fixou os honorários (fls.1048/1049).

Designada reunião para início dos trabalhos periciais (fl.1057).

Petição da empresa ré (fls.1062/1067), com novos documentos (fls.1068/1073), apresentando informações técnicas complementares, sobre o que falaram a empresa autora (fls.1078/1080) e o INPI (fl.1081).

Laudo pericial (fls.1082/1149), sobre o qual falaram a empresa autora (fls.1154/1161), o INPI (fl.1162), com **parecer técnico da DIRPA** (fls.1163/1164) e a empresa ré (fls.1165/1169).

Esclarecimentos do Perito (fls.1173/1175), sobre o que falaram a empresa ré (fls.1179/1180) e a empresa autora (fls.1181/1182), esta requerendo novos esclarecimentos sobre a perícia, não tendo se manifestado o INPI (fl.1183).

Decisão indeferiu o pedido de novos esclarecimentos formulado pela empresa autora (fl.1184).

Relatados, passo a decidir.

II - Fundamentação

1. Patente de Invenção

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu art.5º, XXIX, que "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, (...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País".

As patentes são títulos de propriedade outorgados pelo Estado, que conferem aos respectivos proprietários um direito limitado no tempo e no espaço para explorar a



invenção reivindicada. Nas palavras de JOÃO DA GAMA CERQUEIRA¹:

As leis de todos os países, nos tempos modernos, reconhecem e garantem ao inventor a propriedade de suas criações, conferindo-lhe um *privilégio* de uso e exploração, durante certo prazo, findo o qual o direito se extingue e a invenção cai no domínio público, podendo ser, desde então, livremente empregada e explorada.

Na definição do professor DENIS BORGES BARBOSA²:

Uma patente, na sua formulação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito.

A patente está indissociavelmente ligada à inovação tecnológica e ao crescimento econômico, servindo como incentivo às criações e conferindo direito de propriedade temporário àquele que despendeu tempo e investimento na criação de determinada tecnologia.

Ao depositar um pedido de patente, o titular obtém a expectativa de dela se utilizar, de modo exclusivo, durante certo período de tempo. Mas, em contrapartida, é obrigado a revelar integralmente seu conteúdo, de forma que as outras pessoas possam dela se beneficiar, quando, expirado tal prazo, cair em domínio público. Segundo MARIA FERNANDA GONÇALVES MACEDO e A. L. FIGUEIRA BARBOSA:³

A patente é uma unidade contraditória: protege o inventor, mas também o desafia ao facilitar a geração de novas invenções por terceiros, induzindo o seu próprio titular a prosseguir inventando para se manter à frente de seus competidores. Em outras palavras, a propriedade temporalmente limitada e o interesse público da informação divulgada – razão-de-ser público e privado da patente -, é um instrumento de promoção do desenvolvimento tecnológico.

A concessão de uma patente, depois de concluídos todos os trâmites legais, constitui ato jurídico perfeito e acabado não só para o seu titular, mas também para o INPI e para todas as outras pessoas, que adquirem o direito de, desde logo, conhecer o seu objeto e utilizá-lo livremente

¹ “Tratado da Propriedade Industrial”, volume I, parte I, São Paulo: RT, 1945, p.206.

² Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2.ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003, p.335

³ “Patentes, Pesquisa & Desenvolvimento: um manual de propriedade industrial”, Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000.



para a pesquisa de novas invenções ou aperfeiçoamentos, e, após transcorrido o prazo de duração da patente, fazer uso direto de seu objeto, inclusive comercialmente. De tal modo, todas as outras pessoas, que não o titular da patente, adquirem o direito de dela utilizar-se, quando em domínio público.

As patentes de invenção são concedidas às verdadeiras inovações industriais, que consistem em soluções técnicas que propiciem produtos ou processos até então inexistentes. Já as patentes de modelos de utilidade não se destinam a resolver problemas do estado da técnica, mas ao aperfeiçoamento de inventos já existentes.

A patente de invenção deve atender a três requisitos básicos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art.8º da LPI). Além disso, não deve incidir nas exclusões legais (art.10 da LPI) e deve atender aos requisitos da suficiência descritiva, segundo o qual "o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto" e do *best mode*, segundo o qual deverá "indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução" (art. 24 da LPI), bem como fundamentar as reivindicações no relatório descritivo, de forma clara e precisa, com o fim de caracterizar as particularidades do pedido e o objeto da proteção (art. 25 da LPI).

As reivindicações do pedido de patente "deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção" (art.25 da LPI) e "a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos" (art.41 da LPI).

As reivindicações são os pontos característicos que determinam o objeto da invenção e a extensão dos direitos do seu titular. Cada patente deverá ter, ao menos, uma reivindicação independente, podendo ter outras dependentes. De acordo com o texto das Diretrizes de Exame do INPI⁴:

1.4.2.1 Reivindicações

É importante observar que, apesar de o relatório descritivo servir de base para a interpretação das reivindicações, são estas últimas que definem os direitos do depositante. Portanto, em qualquer fase do exame, é o teor das reivindicações aquele que será submetido à análise da existência dos requisitos de patenteabilidade.

⁴ Resolução nº 64/2013 do INPI: Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes.



Sobre o processo e o exame do pedido de patente, é facultado ao depositante efetuar alterações, até o requerimento do exame, para melhor esclarecer ou definir o pedido, desde que tais alterações "se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido" (art.32 da LPI).

A correta aferição dos critérios de patenteabilidade de uma invenção transcende o interesse meramente econômico ou jurídico do titular e/ou de um eventual terceiro que requeira a sua nulidade. JOÃO DA GAMA CERQUEIRA⁵, de há muito, já destacava:

A concessão de um privilégio temporário ao autor da invenção é o meio prático que as leis encontraram de conciliar o interesse da coletividade, que reivindica o uso das novas invenções tendentes a satisfazer às suas múltiplas necessidades, com o direito do inventor do privilégio sobre a sua criação. Com a concessão do privilégio tem o inventor a justa recompensa de seu trabalho e a sociedade não fica indefinidamente privada do livre uso das invenções, as quais, findo o prazo legal, caem no domínio público. Mas, se em matéria de invenções, o interesse da coletividade reside na posse e na livre exploração dos inventos, uma vez esgotado o prazo dos respectivos privilégios, muito maior é o seu interesse em não se ver privado, em virtude de privilégios nulos, ilegalmente concedidos, do livre uso, gozo e exploração de produtos e processos pertencentes ao domínio público e ao patrimônio comum das indústrias. Nas ações de nulidade, portanto, o interesse do Estado jamais será o de defender, contra o interesse da coletividade, os privilégios que concede, aliás, com expressa ressalva de sua responsabilidade pela novidade da invenção. Nessas ações, ao interesse privado dos particulares que as promovem sobreleva o interesse público de ver anulados os privilégios irregularmente concedidos e esse interesse da coletividade compete ao Estado representar e defender.

Com efeito, a Constituição Federal de 1988 assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, mas os condiciona ao interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (art.5º, XXIX). Crucial, portanto, a adequada verificação do cumprimento dos requisitos de um pedido de patente, em virtude da prevalência do interesse público, que veda a indevida concessão de um privilégio.

2. Certificado de Adição de Invenção

O certificado de adição é uma disposição introduzida em nosso ordenamento jurídica pela LPI, que, nas palavras

⁵ Tratado da Propriedade Industrial, volume 2, Revista Forense, Rio de Janeiro, 1952, pp.309/310.



de DENIS BORGES BARBOSA⁶, "visa garantir a proteção de desenvolvimentos de uma mesma solução técnica, obtidos após o depósito do pedido, mas que não se constituam em invenção nova, por carência de atividade inventiva em face da patente aditivada".

O art. 76 da LPI dispõe que "o depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo".

O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos legais (art. 77 da LPI).

Em se tratando de uma adição a uma patente anterior, não há exigência de que, tal como esta, a adição apresente ao menos uma reivindicação independente, podendo ter somente reivindicações dependentes em relação a uma ou mais reivindicações independentes constantes da patente aditivada.

3. Patente de Invenção PI 0404464-9 e Certificado de Adição C1 0404464-9

3.1 Histórico

De acordo com informações colhidas nos autos (fls.55/73 e 74/87) e no *site* do INPI, o pedido de **patente de invenção PI 0404464-9 para "conector elétrico perfurante com saídas para consumidores em baixa tensão elétrica"** foi depositado pela empresa ré em 03/02/2004, tendo como inventores JOÃO AUGUSTO FREIRE VIEIRA e ALEXANDRE MARTINEZ SORIANO.

O depósito do pedido foi notificado (RPI 1768, de 23/11/2004) e publicado (RPI 1812, de 27/09/2005). A titular requereu o exame prioritário (RPI 2163, de 19/06/2012), o que foi deferido (RPI 2167, de 17/07/2012).

As empresas INCESA, ora autora, e HUBBELL INCORPORATED, apresentaram subsídios ao exame, respectivamente, em 17/01/2012 (fls.88/97) e 26/09/2012 (fls.106/125).

Proferido parecer técnico pelo indeferimento (RPI 2174, de 04/09/2012), o pedido foi indeferido de acordo com os arts. 8º e 13 da LPI (RPI 2202, de 19/03/2013).

⁶ Uma Introdução à Propriedade Intelectual..



A titular apresentou recurso contra o indeferimento (RPI 2239, de 03/12/2013), tendo o INPI formulado exigências em duas ocasiões (RPI 2262, de 13/05/2014 e RPI 2291, de 02/12/2014) e, a final, deu provimento ao recurso, deferindo a patente (RPI 2310, de 14/04/2015), que veio a ser concedida (RPI 2319, de 16/06/2015).

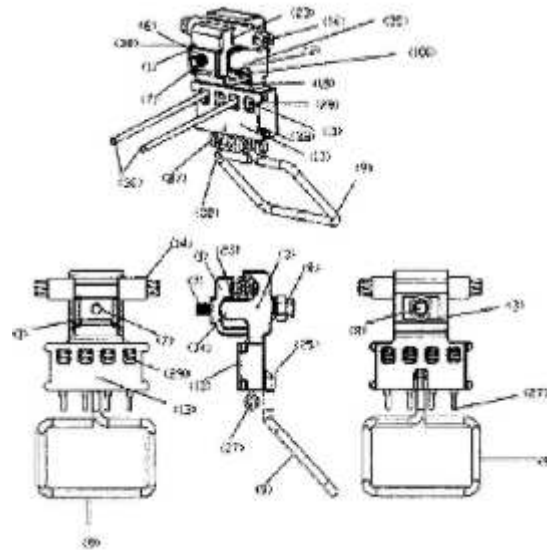
Já o **certificado de adição C1 0404464-9** para "conector elétrico perfurante com saídas para consumidores em baixa tensão elétrica" foi depositado pela empresa ré em 30/11/2005, publicado (RPI 1857, de 08/08/2006), sofreu exigência (RPI 2322, de 07/07/2015), foi deferido (RPI 2343, de 01/12/2015) e concedido (RPI 2347, DE 29/12/2015), sendo posteriormente objeto de requerimento de nulidade administrativa promovida pela empresa INCESA, ora autora (RPI 2389, de 18/10/2016).

3.2 Objeto da Patente PI 0404464-9 e do Certificado de Adição C1 0404464-9

Conforme se verifica do quadro reivindicatório (fls.66/68), a **patente de invenção PI 0404464-9** tem 10 reivindicações, das quais a primeira é independente e as demais dependentes, todas de produto. A patente tem o seguinte resumo (fl.73):

"CONECTOR ELÉTRICO PERFURANTE COM SAÍDAS PARA CONSUMIDORES EM BAIXA TENSÃO ELÉTRICA". Compreende este pedido de patente de invenção a um conector elétrico (100) com terminal perfurante (23) para ligação de consumidores de energia elétrica em baixa tensão elétrica, e ligação de estribo metálico para serviços de manutenção de rede elétrica; o conector (100) é ligado a cabo elétrico (14) coberto por polímero, através de um terminal metálico perfurante (23), que perfurando esta cobertura polimérica, atinge o metal do cabo elétrico (14), energizando o conector em seu corpo metálico principal (1) e duas alternativas de secundários (2) e (3), permitindo assim derivações elétricas através de condutores de derivação (36), que se conectam ao corpo metálico secundário do conector, através de dispositivos de conexão compostos de estribo metálico (9) com rosca terminal (30), molas (11) e peças metálicas em formato de êmbolo (37), estes com olhais de engate (27) que permitem o trabalho das molas (11), através da ação de uma chave ou de um dispositivo de engate e aplicação, abrindo-se janelas (29) para introdução dos cabos de derivação (36), os quais serão pressionados contra um barramento de derivação (10), realizando-se assim as conexões para alimentação de consumidores em baixa tensão elétrica.

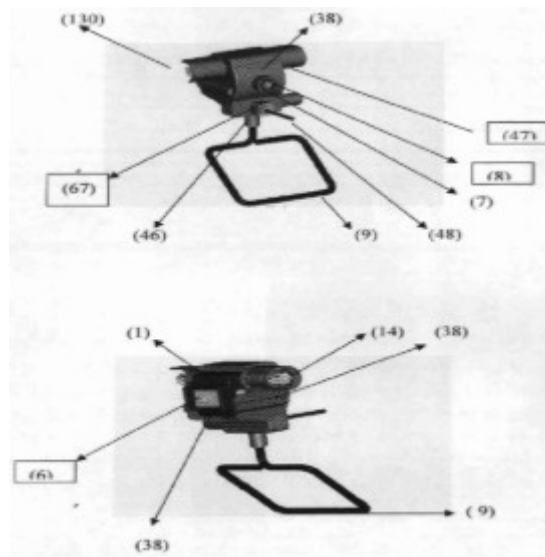
São apresentados os seguintes desenhos:



Já o **certificado de adição C1 0404464-9** (fls.77/87) tem 7 reivindicações, todas dependentes e de produto, e apresenta o seguinte resumo (fl.87):

"CONECTOR ELÉTRICO PERFURANTE COM SAÍDAS PARA CONSUMIDORES EM BAIXA TENSÃO ELÉTRICA". Apresentam-se dois conectores elétricos com terminais perfurantes para ligação de consumidores de energia elétrica em baixa tensão elétrica, e ligação de estribo metálico para serviços de manutenção de rede elétrica. Os conectores, que utilizam um corpo metálico comum aos dois denominado primário, são ligados a cabo elétrico coberto por polímero, através de terminais metálicos perfurantes, que perfurando esta cobertura polimérica, atingem o metal do cabo elétrico energizando o conector em seu corpo metálico primário e respectivos corpos ditos secundários, permitindo assim derivações elétricas através de condutores de derivação, que se conectam aos corpos metálicos secundários dos conectores através de dispositivos de conexão compostos de estribo metálico com rosca terminal, molas e peças metálicas em formato de êmbolo, estes com olhais de engate que permitem a compressão das molas, através da ação de uma chave ou de um dispositivo de engate e aplicação, abrindo-se janelas para introdução dos cabos de derivação, os quais serão pressionados contra um barramento de derivação, realizando-se assim as conexões para alimentação de consumidores de energia elétrica.

São apresentados os seguintes desenhos:



3.3 Problemas e Soluções Técnicas Reivindicadas

De acordo com o laudo pericial (fl.1106), o problema técnico compreendia "a ausência de um conector de derivação que facilitasse o processo de manutenção, pois os existentes necessitavam que fossem desconectados da derivação, com uso de ferramentas, para então conectar um estribo metálico. A solução foi dispor um conector elétrico de derivação de ramais com uma saída extra, rosqueada, para ligação do estribo metálico". O estado da técnica compreendia "os conectores elétricos de derivação que não continham saída específica para conexão de estribo, pelo simples rosqueamento sem emprego de ferramentas extras."

Segundo o relatório descritivo da **patente de invenção PI 0404464-9**:

"Conectores elétricos do tipo de perfuração do isolante de condutores elétricos são de conhecimento da técnica há muitos anos, e se baseiam todos no conceito conhecido de se utilizar um conjunto de quatro terminais perfurantes da isolação elétrica dos condutores chamados troncos, como também da isolação elétrica dos condutores chamados de derivação, realizando-se assim uma ligação entre o tronco e a derivação elétrica através da ação destes terminais, que possuindo em suas extremidades protuberâncias na forma de dentes, são cravados na isolação dos condutores até atingir a parte metálica dos mesmos, ocorrendo então a ligação elétrica pretendida.

(...)

Na técnica atual, estes terminais com dentes são envolvidos por dois alojamentos poliméricos, os quais são pressionados um contra o outro através da ação de um parafuso que transpassa esses dois alojamentos,



e com o auxílio de uma porca incrustada em um deles, realiza a conexão indiretamente, pois com a junção dos alojamentos um sobre o outro pelo girar do parafuso, os terminais com dentes navegam um contra o outro em um mesmo plano, e são pressionados contra os condutores sobre os quais se deseja realizar a conexão elétrica. Desta forma, a corrente elétrica de derivação passa somente pelos terminais com dentes”.

A solução técnica reivindicada, ainda segundo o relatório descritivo da **patente de invenção PI 0404464-9**, “diz respeito a um conector elétrico para aplicação em redes de distribuição de energia em baixa tensão elétrica, que utilizam condutores elétricos cobertos com cobertura fixa polimérica, tornando-os isolados para tensões elétricas até 1000 Volts. Estes conectores realizam a ligação de condutores elétricos denominados, tronco e derivações, os quais são ligados eletricamente através de dois terminais perfurantes embutidos em corpos metálicos denominados, principal e secundários, e dispositivos de conexão introduzidos nos referidos corpos secundários”.

As vantagens apontadas da **patente de invenção PI 0404464-9** são: a) aumenta a confiabilidade da conexão; b) reduz os riscos de aquecimento indevido da conexão por falta de massa elétrica ou alta resistência elétrica no ponto conectado; c) exime o usuário de gastar tempo na retirada da cobertura isolante do condutor elétrico tronco; d) para os condutores de derivação, permite grande benefício ao usuário em termos de tempo e facilidade de conexão, pois são, no caso de conectar com mais de uma saída, introduzidos facilmente pela parte frontal do conector, em plano perpendicular ao plano frontal do mesmo.

Já o **certificado de adição C1 0404464-9**, nos termos de seu relatório descritivo (fls.75/81), trata de um conector elétrico perfurante com saídas para consumidores em baixa tensão elétrica, o qual consiste “em dois conectores elétricos para aplicação em redes de distribuição de energia elétrica, que utilizam condutores elétricos cobertos com cobertura fixa polimérica, tornando-os isolados para tensões elétricas até 1000 Volts. Estes conectores realizam a ligação de condutores elétricos denominados tronco e derivações, os quais são ligados eletricamente através de dois terminais perfurantes embutidos em corpos metálicos com uma isolação polimérica, denominados principais e secundários, dispositivos de conexão introduzidos nos referidos corpos secundários”.

As vantagens apontadas do **certificado de adição C1 0404464-9** são: a) aumenta a confiabilidade da conexão; b) reduz os riscos de aquecimento indevido da conexão por falta de massa elétrica ou alta resistência elétrica no ponto conectado; c) exime o usuário de gastar tempo na



retirada da cobertura isolante do condutor elétrico tronco; d) para os condutores de derivação, permite grande benefício ao usuário em termos de tempo e facilidade de conexão, pois são introduzidos facilmente pela parte frontal do conector, em plano perpendicular ao plano frontal do mesmo, ao mesmo tempo em que permite a desenergização de um condutor de derivação qualquer através de um sistema de corte religa introduzido em um dos conectores pertencentes a esta adição; e) contempla uma isolação polimérica inédita para o tipo de aplicação, que é sobreinjetada sobre os corpos metálicos ditos principal e secundário, protegendo o usuário contra choques elétricos.

4. Estado da Técnica

O estado da técnica, também conhecido por estado da arte ou arte prévia, conforme definido no § 1º do art.96 da LPI, consiste em “tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio”, ressalvadas as exceções legais.

O estado da arte é um conceito amplo, essencial para a análise dos requisitos legais de novidade e atividade inventiva. Não existem limitações quanto à localização geográfica ou onde e em que língua ou de que maneira a informação relevante foi disponibilizada ao público. De igual modo, não existe limite de idade estipulado para que os documentos ou outras fontes de informações possam ser considerados.

A data que delimita o estado da técnica em relação ao pedido de patente, regra geral, é a data de depósito de tal pedido. Todavia, conforme o disposto nos artigos 16 e 17 da LPI, a data delimitadora do estado da arte prévia também poderá ser a data de prioridade, seja a prioridade unionista (art.4º da CUP), seja a prioridade interna, relativa a pedido posterior sobre a mesma matéria, depositada no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores. Assim, as divulgações ocorridas entre a data de prioridade e a data de depósito do pedido no Brasil não são consideradas estado da técnica.

CHAVANNE e BRUST⁷ afirmam que a anterioridade deve ser certa, suficiente, total e pública:

⁷ “Droit de la propriété industrielle”, Dalloz 1976, pgs. 15 e seg., *apud* Denis Borges Barbosa, in “Uma Introdução à Propriedade Intelectual”, 2.ed.rev. e at., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003.



- a) **Certa**, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.
- b) **Suficiente**, um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos.
- c) **Total**, a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma.
- d) **Pública**, a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta.

Como anterioridades que compõem o estado da arte, foram trazidos aos autos os documentos descritos a seguir:

	Documento	Data Publicação	Fls.
D1	US 5.704.816 – “hinged electrical conector” - Conector elétrico para derivação em redes de energia elétrica dotado de peça metálica em forma de estribo	06/01/1998	141/145
D2	Publicação PD 8.1 / MP 15-12 – “conector de alumínio com 4 derivações” e “capa do conector de alumínio de 4 derivações” da ELETROPAULO	05/1989 Revisão 06/1997	146/147
D3	Publicação PD-8.001 / Desenho MP-07-24 – “conector tipo estribo grampo provisório” da AES ELETROPAULO	05/1999 Revisões 11/1999 e 02/2013	148
D4	Publicação PD-8.001 / Desenho MP-07-33 – “estribo removível para conjunto de aterramento temporário – baixa tensão” da AES ELETROPAULO	05/1989 Revisões 06/1997 e 05/2005	149
D5	Apresentação de treinamento operacional “Aterramento temporário, rede primária, rede secundária e iluminação pública” da AES ELETROPAULO	06/2007	150/175
D6	Especificação de distribuição código PTD-00.001 – “Materiais para redes aéreas de distribuição / conexões / conector perfurante para ligação de consumidores com 4 saídas e permite aterramento temporário” da CEEE Distribuição	28/12/2006 Revisão 16/07/2007	176/177



D7	Padrão de Material nº 2272 Ver. 00 – “conector perfurante isolado com estribo para aterramento” da AMPLA	26/04/2013	178/182
D8	Catálogo técnico/comercial “MULTITAP – MT4PC – conector perfurante de múltiplas saídas (IPC)” da BURNDY/HUBBELL	Xxx	183/186
D9	Páginas impressas com imagens e especificações do “conector múltipla derivação alumínio CAD” extraídas do site de vendas da ELETROSUD Materiais Elétricos LTDA.	Acessado em 11/05/2016	187/188
D10	US 6.345.993 B1 – “compact branch conector for at least one branch neural cable into a main neutral cable and simultaneous grounding” – conector de derivação de neutro dotado de meios de aterramento que permitem aterramento simultâneo do conjunto	12/02/2002	189/201
D11	EPO 0.020.229 B1 – “dispositif de connexion électrique du type à perforation d’isolant” – conector de derivação com meios para perfurar o isolamento do condutor e meios para certificar que a perfuração do isolamento foi efetuada de forma adequada	02/05/1984	202/207
D12	FR 2.524.210 – “pince de raccordement pour prise de terre” – conector de pinça para cabos dos tipos constituídos por três condutores de fase isolados arranjados simetricamente em volta de um condutor de neutro não isolado, dotado de meios para efetuar o aterramento do neutro	30/09/1983	208/218
D13	MALICO – “Waterproof Insulation Piercing (IPC) conector ABC main to temporary tapo r earthing”	xxx	297/299
D14	EPO 0.020.229 A1	10/12/1980	300/309
D15	FR 2.660.490	04/10/1991	966/975
D16	ID-8.089 – “estribo removível para conector de 4 saídas para utilização do conjunto de aterramento temporário em redes de distribuição aérea secundária com cabo pré-reunido	05/2005	1068/1073



Considerando que a PI 0404464-9 tem data de depósito em **03/02/2004**, temos que:

- devem ser desconsiderados os documentos que não têm indicação precisa de data: D8 e D13;
- devem ser desconsiderados os documentos que têm data posterior: D5, D6, D7, D9 e D16;
- devem ser considerados como aptos para compor o estado da técnica em relação a tal patente os documentos que têm data anterior de forma integral, sem restrição: D1, D2, D10, D11, D12, D14 e D15;
- devem ser analisados de forma particularizada os documentos que têm data anterior, mas com revisão em data posterior: D3 e D4.

5. Pedido e Pontos Controvertidos

Como visto, trata-se de ação de procedimento comum por meio da qual a empresa autora objetiva a nulidade da patente PI 0404464-9, bem como de seu certificado de adição C1 0404464-9, sob as alegações de:

- ausência de novidade;
- ausência de atividade inventiva.

6. Prova Técnica

6.1 Prova Pericial

Determinada a produção de prova pericial, foi o laudo pericial elaborado pelo **Dr. Rogério Ferreira da Cunha**, engenheiro eletrônico com conhecimentos na área de propriedade industrial (fls.1083/1149).

Analisando os pedidos de patente de invenção em litígio, em confronto com os documentos que integram o estado da técnica e estavam disponíveis nos autos até a data da realização do exame pericial, concluiu o Sr. Perito que tanto a patente de invenção PI 0404464-9 quanto o certificado de adição C1 0404464-9 atendem aos requisitos legais de novidade e atividade inventiva:

7. Conclusão



Conclui o perito, pela exposição contida neste laudo, que:

- Tecnicamente, a Carta Patente PI0404464-9 é provida de atividade inventiva, observando sua reivindicação principal, à luz do relatório descritivo, conforme seção ‘Análise do Perito’.

Instado a esclarecimentos, o Sr. Perito respondeu aos quesitos da parte autora e ratificou as conclusões do laudo pericial (fls.1173/1175), em que respondeu aos quesitos adicionais apresentados pela parte autora.

6.2 Análise técnica da empresa autora

Com a inicial, a parte autora trouxe parecer técnico elaborado por profissionais do escritório Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual, o engenheiro eletricista **Tarso Mesquita Machado** e o engenheiro civil **Gustavo José Ferreira Barbosa** (fls.219/278) e declaração do especialista **Rafael Herrero**, doutor em engenharia elétrica e pesquisador da área de energia pelo Departamento de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP (fls.279/282).

O parecer (fls.219/278) traz uma “análise de infração sobre o conector elétrico de quatro derivações da INCESA e a patente PI0404464-9 e o certificado de adição C10404464-9 da KRJ”, com as seguintes conclusões:

Em vista de tudo o que foi exposto acima, nota-se que o produto em questão, a saber, o conector elétrico da Requerida, não infringe a patente **PI0404464-9**, pois, além de existirem diferenças substanciais entre os elementos dos conectores, as características essenciais e supostamente inventivas da **PI0404464-9** não são reproduzidas, tanto individualmente quanto em conjunto com meios equivalentes, pelo produto em questão.

Especificamente, o presente parecer conclui pela ausência de infração da patente PI0404464-9 pelos seguintes motivos:

1. Os elementos do produto da Requerida não consistem em equivalentes técnicos funcionais dos elementos definidos na patente **PI0404464-9** da Requerente, tal como mostrado no Capítulo VIII. A análise de infração por equivalência foi realizada em paralelo com a análise do Laudo Pericial da Sra. Perita, o qual se provou incoerente, inconsistente, superficial e tecnicamente falho;

2. A Requerente limitou o escopo de proteção da patente **PI0404464-9** em vista do exame técnico do INPI, uma vez que essencialmente todas as características definidas na reivindicação 1 da patente já eram



conhecidas do estado da técnica. Apenas em sede recursal a Requerente conseguiu comprovar a atividade inventiva de sua patente, diga-se de forma duvidosa, para o INPI em vista de uma combinação específica de elementos específicos, os quais a Requerente alegou como os responsáveis por dotar a invenção de atividade inventiva. Assim, pela doutrina do “*prosecution history estoppel*”, a Requerente abriu mão de substitutos equivalentes ao alegar que os elementos especificamente definidos em sua reivindicação são responsáveis pelo suposto caráter inventivo da invenção;

3. A patente **PI0404464-9** não apresenta os requisitos de patenteabilidade, e sequer deveria ter sido concedida pelo INPI. Conforme demonstrado no Capítulo VIII, um conector elétrico dotado de um furo com rosca para receber um estribo de aterramento já era conhecido do estado da técnica. Sendo assim, seria óbvio para um técnico no assunto combinar o conector elétrico definido no preâmbulo da reivindicação 1 da patente **PI0404464-9** com os ensinamentos da norma técnica da AES, a qual revela a utilização de um estribo de aterramento conectado por rosca em um furo na parte inferior do conector elétrico.

Adicionalmente, o presente parecer conclui pela ausência de infração do certificado de adição **C1 0404464-9** pelos seguintes motivos:

1. O certificado de adição **C1 0404464-9** encontra-se irregular e jamais deveria ter sido concedido pelo INPI. Apesar de o certificado de adição ser um acessório da patente principal, este deverá possuir sua própria reivindicação independente e seu próprio escopo de proteção. O certificado de adição **C1 0404464-9** da Requerente contém apenas reivindicações dependentes da reivindicação 1 da patente principal, o que não é permitido de acordo com a Lei e práticas brasileiras.

2. Na hipótese incorreta de que o certificado de adição **C1 0404464-9** seria válido, não haveria infração do mesmo por parte do produto da Requerida. Conforme explicado, uma reivindicação dependente tem o objetivo de definir apenas detalhamentos e características adicionais àquelas definidas em sua reivindicação independente. Assim, uma reivindicação dependente inclui necessariamente todas as características definidas em sua reivindicação independente. Portanto, o escopo de proteção do certificado **C1 0404464-9** seria uma mera limitação do escopo da patente **PI0404464-9** e, como foi comprovada a ausência de infração da patente **PI0404464-9**, não há o que se falar da infração do certificado de adição **C1 0404464-9**.

Já a declaração do especialista (fls.279/282) limita-se a afirmar que “os objetos apresentam aspectos distintos no que se refere ao campo da Propriedade Industrial, tornando ambos os produtos não equivalentes” e que “se utilizam de princípios da conexão perfurante de conectores



elétricos dentre outros, compreendidos no estado da técnica no campo da engenharia elétrica antecedente ao ano de 2004”, os quais podem ser examinados nas referências do banco de dados do UPSTO que menciona e na literatura científica.

Após a vinda do laudo pericial, a parte autora não trouxe parecer de seu assistente técnico.

6.3 Análise técnica da empresa ré

Com a contestação, a empresa ré trouxe laudo pericial produzido no processo n.º 1006261-05.2016.8.26.0001, da lavra da Perita Judicial **Eliane Yachouh Abrão** (fls.511/549) e parecer técnico (fls.901/942) e parecer técnico do doutorando e mestre em engenharia nuclear **Rogério de Andrade Filgueiras** (fls.349/398).

Analisando os requisitos da novidade e da atividade inventiva, assim se pronunciou o laudo pericial produzido no Juízo Estadual (fls.511/549):

(c) Requisito da Novidade

Para a caracterização do requisito da novidade a perícia considerará se a reivindicação independente da patente de invenção nº PI0404464-9, de titularidade da Requerente, tornou-se acessível ao público antes de 03/02/2004 (data do depósito), partindo de uma única anterioridade (...).

Assim, considerando que a novidade reivindicada pela patente de invenção nº PI0404464-9, de titularidade da Requerente, reside em um conector elétrico perfurante com saídas para consumidores em baixa tensão elétrica “caracterizado por”:

“o corpo metálico secundário (2.3) inclui e sua parte inferior um furo com rosca (22,25) para o rosqueamento de um estribo metálico (9), o qual possui a forma fechada similar a um retângulo ou quadrado, com uma extremidade ressaltada roscada (30), formando um ângulo com o plano horizontal;”

o Laudo Pericial conclui pelo atendimento ao requisito de novidade, pois as normas MP 15-12, MP 07-03, MP 0-05 e MP 07-09 da Eletropaulo, tal como as normas NBR 5370 e 8094 da ABNT e o pedido de patente MU8101298-5, únicos anteriores, não previram o aterramento através de um furo com rosca na parte inferior, os quais simplesmente padronizavam a rosca M10 e possibilitavam o aterramento nas conexões dos próprios cabos.

(d) Requisito do Ato Inventivo (melhoria funcional ou de fabricação)



Para a caracterização do requisito de atividade inventiva um técnico no assunto deve considerar se a reivindicação independente da patente de invenção nº PI0404464-9 não decorre de maneira comum ou vulgar daquilo que se tenha tornado acessível ao público antes de 03/02/2004 (data do depósito) (...).

Assim, (...) o Laudo Pericial conclui pela presença do requisito de atividade inventiva, pois, embora “conectores elétricos perfurantes com saídas para consumidores em baixa tensão elétrica” sejam comumente utilizados há décadas, nenhuma das anterioridades arroladas nos autos revelaram a solução técnica empregada pela Requerente.

Já o parecer técnico (fls.901/942) trouxe a seguinte análise sobre a patenteabilidade da patente de invenção e do certificado de adição, concluindo pela total validade de ambos:

Dos quinze documentos de anterioridade analisados pode-se afirmar que a invenção tal como pleiteada no PI 0404464-9 e C1 0404464-9 são novas, uma vez que nenhum dos documentos antecipa de forma integral as características pleiteadas nas reivindicações de ambos os documentos.

Quanto a avaliação de atividade inventiva, foram encontrados vários documentos que antecipavam as características constantes no preâmbulo da reivindicação independente do PI 0404464-9. Entretanto, as características encontradas no estado da técnica estão localizadas no justamente no preâmbulo da reivindicação, de acordo com o que preceitua o presente sistema legal. A expressão “caracterizado por” separa o preâmbulo (estado da técnica) daquilo que é novo e inventivo (objeto de proteção de uma patente). Esse tipo de reivindicação descrita também nas Diretrizes de Exame do INPI é conhecido como sistema ou método “Jepson”, com utilização consagrada na doutrina e jurisprudência brasileira.

Por outro lado, não foram encontradas em nenhum dos documentos que constam no processo administrativos do INPI, na ação de nulidade ou mesmo nas buscas adicionais (realizadas para fins de avaliação de patenteabilidade no presente parecer) as características protegidas na reivindicação independente da carta patente. Ou seja, não foram encontrados nas buscas ou em qualquer outro documento um conector elétrico perfurante com um furo com rosca na sua parte inferior para o rosqueamento de um estribo metálico. Fica, pois, verificada a atividade inventiva da PI 0404464-9.

Quanto ao certificado de adição de invenção, C1 0404464-9 da mesma forma não foram encontrados documentos de anterioridade que ensinassem as características presentes nas reivindicações do mesmo. Isto é, não foi verificado um conector no estado da técnica



compreendendo alojamentos (65)5 e (46), sendo que no primeiro são acomodados uma mola (40), um êmbolo (39), um barramento redondo (42), um parafuso de apoio (44) e um tampão de vedação (45). Dessa forma o C1 0404464-9 também é dotado de atividade inventiva segundo a LPI.

Após a vinda do laudo pericial, a empresa ré não trouxe parecer de seu assistente técnico:

6.4 Análise técnica do INPI

Com a contestação, o INPI apresentou parecer técnico de sua **Diretoria de Patentes - DIRPA** (fls.444/454), que analisou tanto a patente de invenção PI 0404464-9 quanto o certificado de adição C1 0404464-9 e concluiu pelo atendimento de ambas aos requisitos legais. Confira-se:

Os documentos doc. 08, doc. 09, doc. 10, doc. 11, doc. 12, doc. 13 e doc. 14 apresentados pela Autora não podem ser considerados válidos perante a LPI para a anulação da patente, conforme detalhamento tecido no presente parecer. Além disso, consideramos que um técnico no assunto, partindo da matéria divulgada nos demais documentos doc. 06, doc. 07, doc. 15, doc. 16 e doc. 17, tomados individualmente ou em qualquer combinação, não chegaria de forma óbvia ou evidente ao conector objeto da reivindicação 1 da patente em lide. Por fim, doc. 18 e doc. 19 não apresentam argumentação técnica capaz de promover a destituição das condições de patenteabilidade da patente PI0404464-9. Portanto, as argumentações da Autora em relação à falta de atividade inventiva da patente em lide não são procedentes, não apresentando razões para anulação do privilégio concedido.

Após a apresentação do laudo do expert nomeado pelo Juízo, o INPI colacionou outro parecer técnico (fls. 1163/1164), concordando com as conclusões periciais sobre a patenteabilidade da PI 0404464-9 e do C1 0404464-9, divergindo exclusivamente sobre a delimitação do estado da técnica em relação à Norma Técnica PD 8001/MP-07-33 - o que não interfere nas conclusões técnicas.

Por fim, após a apresentação de esclarecimentos pelo Perito, não houve manifestação do INPI.

7. Requisitos de Patenteabilidade da PI 0404464-9

Passo, pois, a examinar os requisitos de patenteabilidade das patente de invenção PI 0404464-9 para "conector elétrico perfurante com saídas para consumidores



em baixa tensão elétrica com estribo com rosca” e do respectivo certificado de adição C1 0404464-9 para "conector elétrico perfurante com saídas para consumidores em baixa tensão elétrica", com base em todas as provas trazidas aos autos.

7.1 Descoberta

Primordial, para se conceder uma patente de invenção, que a matéria protegida efetivamente consista em um invento do gênio humano, e não em mera descoberta. A respeito, preleciona JOÃO DA GAMA CERQUEIRA⁸:

“As duas noções não se confundem. A invenção, de modo geral, consiste na **criação de uma coisa até então inexistente**; a descoberta é a revelação de uma coisa existente na natureza. Como criação, a invenção, no dizer de KOHLER, vem a ser a antítese da descoberta. De vários modos pode-se estabelecer a distinção entre essas noções. A invenção, como dissemos, apresenta-se como a solução de um problema técnico, que visa à satisfação de fins determinados, de necessidades de ordem prática; a descoberta, ao contrário, não visa a fins práticos preestabelecidos e apenas aumenta a soma dos conhecimentos do homem sobre o mundo físico. Na invenção predomina a aplicação das forças da natureza, ao passo que as descobertas resultam da aplicação das faculdades intelectuais do homem na investigação dos fenômenos e leis naturais. Pode-se ainda dizer que, na descoberta, não é o espírito inventivo que atua, mas o espírito especulativo e as faculdades de observação, de modo que, com a descoberta, ficamos no campo da ciência e do *intelecto especulativo*, ao passo que, com a invenção, penetramos no domínio da realização e do *intelecto prático*”.

Para ALEXANDRE GNOCCHI, citado por ANTÔNIO CARLOS SOUZA DE ABRANTES⁹:

“(…) *invenção é a elaboração mental que, por associação de ideias oriundas de conhecimento ou por intuição, observação, experimentação, estudos, etc. **cria ou aperfeiçoa produtos, meios e métodos de produção industrial***. A invenção pode ser resultante de uma longa maturação, consciente ou inconsciente, ou de ideias-relâmpagos, “*flashes*”. A descoberta, à diferença da invenção, pesquisa sobre o existente. **A invenção é técnica, a descoberta é científica**. A invenção chega ao desconhecido pelo conhecido; ao inexistente pelo existente; à

⁸ Tratado da Propriedade Industrial, volume 1, parte 1, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2010, pp.153/154.

⁹ Introdução ao Sistema de Patentes: Aspectos técnicos, institucionais e econômicos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.



*construção pelo construído. A invenção inova, a descoberta explora e constata*¹⁰.

O mesmo autor¹¹ traz os seguintes conceitos:

“Segundo Pontes de Miranda ‘Inventar é achar, mas aqui o sentido é mais restrito: não é o mesmo que achar a coisa perdida, ato em que nada há de criação, nem sequer o de criar aparelho ou processo que se possa considerar de mérito para a civilização: é o de invenção que possa ser industrializada’. Segundo Luiz Guilherme de Loureiro: ‘inventar é criar o que ainda não existe. Assim, invenção é uma operação do pensamento referente a qualquer coisa que aparece pela primeira vez. É uma obra do espírito que busca uma novidade’”.

No caso dos autos, não há como considerar que a matéria protegida nas patentes anuladas, que trata de tecnologia no ramo da energia elétrica, seja mera descoberta. De qualquer sorte, não há qualquer alegação de tratar-se de descoberta no caso das patentes anuladas.

7.2 Novidade

A novidade é o requisito inventivo mais básico e simples, tendo por finalidade evitar que uma solução técnica que já conste do estado da arte seja patenteada (principalmente evitar que patentes antigas sejam novamente concedidas). Por ser elementar, a novidade é a primeira exigência à verificação da inventividade, sendo desnecessário apurar este segundo requisito caso a novidade se mostre ausente.

De acordo com o art.11 da LPI, a invenção é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica. O alcance do estado da técnica, para efeitos de aferição da novidade, dá-se com a análise de documento por documento, geralmente não permitindo a combinação de documentos ou informações.

A definição de novidade, para o sistema patentário, não é a mesma daquela compreendida pelo senso comum ou por um especialista; **trata-se de um conceito jurídico**, que é atendido ao se verificar que a solução técnica apresentada ainda não foi **precisamente descrita**, de forma integral, numa só fonte.

Para afastar a novidade, assim, não são suficientes meras semelhanças entre o objeto do pedido de patente e os documentos que compõem o estado da técnica, sendo

¹⁰ Original sem negritos.

¹¹ Invenção e Descoberta. Disponível em:

<http://patentescomentarios.blogspot.com.br/2014/12/invencao-e-descoberta.html>



necessário que toda a matéria reivindicada esteja integralmente descrita em um único documento do estado da técnica, de acordo com o **princípio do documento único**.

Segundo tal princípio, não se admite que o estado da técnica seja lido como um mosaico de anterioridades, sendo essencial que toda a matéria da reivindicação esteja contida em um único documento do estado da técnica, não se podendo, em regra, combinar documentos, admitindo-se, entretanto, poucas exceções, como a que ocorre quando se utiliza de documentos que referenciem uns aos outros¹². A respeito, dizem as Diretrizes de Exame de Patentes do INPI¹³:

4.4 O atendimento ao requisito de novidade deve ser observado para cada reivindicação do pedido de patente. Se uma reivindicação independente apresenta novidade, não é necessário examinar a novidade de suas reivindicações dependentes, uma vez que todas estas apresentarão novidade.

4.5 Ao contrário, se a reivindicação independente não apresenta novidade, as suas reivindicações dependentes devem ser examinadas, pois podem conter elementos específicos que tornem aquela matéria nova

4.6 A novidade exigida para uma reivindicação deve ser apurada sobre a reivindicação como um todo, e não somente sobre a parte caracterizante da mesma, tampouco sobre a análise individual dos elementos que a compõem, que poderão separadamente estar abrangidos pelo estado da técnica. Assim, se o preâmbulo define as características A e B, e a parte caracterizante define as características C e D, não importa que C e/ou D sejam em si conhecidas, mas sim se são conhecidas em associação com A e B – não somente com A nem somente com B, mas com ambos.

4.7 A matéria em exame não será nova quando todas as características de uma dada reivindicação (por exemplo, elementos de um produto ou etapas de um processo), inclusive as características apresentadas no preâmbulo, estiverem reveladas em uma única anterioridade. Tais características podem ser encontradas na anterioridade quando são claramente apresentadas e/ou quando não qualquer dúvida de que a informação está inerente ao que foi literalmente revelado.

4.8 A delimitação do entendimento do que seja uma informação técnica dedutível diretamente e sem ambiguidade do documento do estado da técnica, também é importante. Assim, quando se considera a novidade, não correto interpretar os ensinamentos de um documento do estado da técnica como envolvendo equivalentes muito conhecidos os quais não

¹² Diretrizes de Exame do Escritório Europeu de Patentes – EPO.

¹³ Resolução nº 169/2016 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade.



são descritos explicitamente no dito documento; esta é uma questão relativa à obviedade, ou seja, à atividade inventiva.

No presente caso, o laudo pericial foi enfático ao responder, em resposta aos quesitos 3 e 4 do Juízo (fl.1106), que o conteúdo da matéria reivindicada na patente não está integralmente descrito em um único documento do estado da técnica, nem em um conjunto de documentos que referenciem uns aos outros.

Outra não foi a conclusão do INPI, do laudo pericial produzido na Justiça Estadual e no parecer técnico trazido pela empresa ré - todos concluíram pela novidade no caso dos autos.

Aliás, frise-se que até mesmo o parecer técnico trazido pela empresa autora concorda com a presença de novidade na PI0404464-9 (fl.250), limitando-se a sua discordância ao requisito da atividade inventiva.

Assim, com fundamento nas conclusões do laudo pericial elaborado por profissional capacitado e de confiança, que atua com absoluta imparcialidade, bem como na opinião técnica do INPI e demais pareceres técnicos juntados aos autos, este Juízo fica totalmente convencido do atendimento ao requisito de novidade pela patente de invenção PI 0404464-9, e, por conseguinte, do certificado de adição C1 0404464-9.

7.3 Atividade Inventiva

Considera-se que 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.13 da LPI). Em outras palavras, não há atividade inventiva quando um técnico no assunto, com a ajuda de seus conhecimentos profissionais e por um jogo de simples operações de execução, poderia perceber a solução trazida pela invenção, pela combinação dos meios divulgados no estado da técnica.

7.3.1 Técnico no Assunto

A atividade inventiva é um requisito mais refinado que a novidade. Enquanto a análise desta se dá de forma mais simples, com base em um único documento integrante do estado da técnica, na apuração daquela é essencial, via de regra, a combinação de duas ou mais anterioridades - ou, no caso de patentes de seleção, a combinação dos ensinamentos da patente-mãe com os conhecimentos correntes de uma pessoa versada na arte.



Com efeito, a aferição da atividade inventiva se dá pela investigação da obviedade, por meio de um constructo jurídico denominado "técnico no assunto", também denominado pelo direito estrangeiro de pessoa versada na arte ou pessoa com conhecimentos ordinários na arte (no jargão do direito norte-americano, *person having ordinary skill in the art* - abreviado pelo acrônimo *Phosita*).

O conceito técnico de obviedade, no direito patentário, não é equivalente ao conceito de obviedade do senso comum, e a sua análise não está submetida à discricionariedade individual do examinador, do perito ou do Juiz, mas à ficção jurídica que representa uma pessoa de conhecimento corrente na área técnica apreciada.

A legislação patentária não delimita de forma precisa e objetiva a extensão do conhecimento do técnico no assunto. Todavia, o INPI recentemente instituiu, por meio da Resolução nº 169/2016 (Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Bloco II - Patenteabilidade), critérios mais claros e transparentes sobre tal ficção jurídica, em consonância com alguns pontos anteriormente estabelecidos por este Juízo, fundado em concepções do direito comparado, no que compatíveis com o nosso ordenamento normativo:

5.4 (...) O técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questão à época do depósito do pedido, com nível técnico-científico, e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto. Considerando-se que o mesmo teve à disposição os meios e a capacidade para trabalho e experimentação rotineiros, usuais ao campo técnico em questão. Pode haver casos onde seja mais apropriado pensar em termos de um grupo de pessoas, como no caso de uma equipe de produção ou pesquisa. Isto pode se aplicar, particularmente, em certas tecnologias avançadas tais como computadores e nanotecnologia.

(...)

5.20 Nesta etapa, o examinador deve julgar, a partir do estado da técnica mais próximo e da solução proposta para o problema técnico, se a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto à época da data relevante do pedido. Durante o julgamento, o que deve ser determinado é se existe uma motivação para aplicar as ditas características distintivas da invenção ao estado da técnica mais próximo visando solucionar o problema técnico existente. Tal motivação não precisa estar apresentada de modo explícito nos documentos do estado da técnica.

5.21 O técnico no assunto não deve ser considerado como um mero autômato motivado apenas pelo conteúdo revelado nos documentos, mas como alguém que possui conhecimento e experiência no



campo da invenção e é capaz de fazer conexões e relações de forma razoável entre os aspectos técnicos envolvidos. Se as informações do estado da técnica conduzirem o técnico no assunto a aperfeiçoar o estado da técnica mais próximo de formar a chegar à invenção reivindicada, a mesma é considerada óbvia. Deve ser avaliado se qualquer ensinamento no estado da técnica, como um todo, conduziria necessariamente um técnico no assunto, diante do problema técnico, a modificar ou adaptar o estado da técnica mais próximo, de modo a alcançar a solução proposta pela reivindicação.

Acresço aos profícuos parâmetros explicitados pelo INPI, não sem antes enaltecer o seu estabelecimento como mostra de claro amadurecimento institucional em prol da transparência e segurança jurídica no processo de concessão de patentes, os seguintes critérios objetivos relativos aos conhecimentos do técnico no assunto:

- a) trata-se de um profissional regularmente qualificado na área técnica em questão¹⁴, que é detentor de:
- b) conhecimento de todo o estado da técnica, especialmente dos documentos referenciados;
- c) capacidade e meios para executar trabalhos de rotina e de experimentação científica;
- d) conhecimento e criatividade medianos, não devendo ele ser considerado um autômato;
- e) capacidade de procurar sugestões no domínio técnico geral da área em que tem conhecimento;
- f) capacidade de procurar por sugestões em áreas técnicas vizinhas caso surjam problemas semelhantes ou iguais em tais áreas;
- g) capacidade de procurar sugestões em outra área técnica, caso o estado da técnica de sua área assim o sugira;
- h) capacidade de buscar soluções e
- i) habilidade de fazer escolhas para tentar resolver problemas técnicos que se apresentem.

O técnico no assunto, portanto, possui certa criatividade e capacidade de investigação para solucionar um problema técnico, desde que a solução esteja, no mínimo, sugerida no estado da técnica.

Um técnico no assunto não deve ser considerado um inventor, ou seja, pessoa capaz de, com base no estado da arte, chegar a um efeito técnico novo inesperado, seja pela combinação de elementos já conhecidos, seja contrariando os ensinamentos da arte prévia, ao provar que uma solução é possível onde antes se afirmava o contrário. De igual modo, também não tem ele a capacidade de solucionar um problema

¹⁴ Não deve ser considerado um profissional altamente qualificado na área técnica em questão.



técnico com a combinação de elementos de áreas técnicas comprovadamente muito distantes de sua área de conhecimento.

7.3.2 Obviedade

Delimitado o alcance do conhecimento do técnico no assunto, deve ser realizado o inquérito de obviedade com base no conjunto de saberes daquele.

A legislação brasileira diferencia o que é evidente do que é óbvio (art.13 da LPI: "maneira evidente ou óbvia do estado da técnica").

Destarte, é lícito reconhecer que a obviedade será apreciada em diversos níveis. Os ensinamentos que constam de forma explícita do estado da técnica têm tratamento jurídico de **matéria evidente** para um técnico no assunto (algo manifesto e muito claro), ao passo que a **matéria óbvia** representará a solução de algum problema técnico, sugerida ou facilmente alcançada pelos elementos que constituem o estado da arte.

O conceito de óbvio, aqui, portanto, remonta à sua etimologia, na qual o adjetivo latino *obvius* vem do advérbio *obviam*, composto: 1) do prefixo *ob* (diante de, em frente de) e 2) *viam*, modo acusativo de *via* (caminho, passagem, estrada, canal, curso). Assim, diz-se óbvia a solução técnica que já se encontrava "diante do caminho" apontado pelas anterioridades.

As novas Diretrizes de patenteabilidade do INPI trazem a seguinte definição:

5.2 O termo "óbvio ou evidente" significa aquilo que não vai além do desenvolvimento normal da tecnologia, mas apenas o faz clara ou logicamente a partir do estado da técnica, ou seja, algo que não envolve o exercício de qualquer habilidade ou capacidade além do que se espera de um técnico.

5.3 Se o técnico no assunto pode chegar à invenção tão somente por análise lógica, inferência ou sem experimentação indevida com base no estado da técnica, a invenção é óbvia e, desta forma, não apresenta qualquer solução técnica inesperada. Se assim for o caso, o pedido não é patenteável por falta de atividade inventiva.

7.3.3 Teste de Motivação Criativa (TMC)

Muito embora seja essencial a definição de critérios objetivos para a análise da obviedade, fato é que dificilmente se encontram tais critérios positivados nas



legislações patentárias. Para suprir tal lacuna, existem testes de obviedade adotados por escritórios de patentes ao redor do mundo, no mais das vezes baseados em construções jurisprudenciais.

O teste de obviedade deve ser previamente definido e sindicável, oferecendo um método de apuração objetivo e criterioso, de modo a dar efetividade ao princípio da segurança jurídica na análise do requisito de atividade inventiva e evitar o que é denominado pelo direito estrangeiro de *hindsight bias*¹⁵.

No caso brasileiro, não havia, na legislação ou nas Diretrizes de Exame do INPI, uma definição clara de um teste de obviedade a ser aplicado, fornecendo todos os elementos necessários à sua aferição.

Por tal razão, este Juízo sistematizou um teste de obviedade, por ocasião da prolação de sentença no processo n.º 0802461-54.2011.4.02.5101¹⁶, denominado **Teste de Motivação Criativa - TMC**, com a finalidade de determinar se um técnico no assunto seria motivado por sugestão, ensinamento explícito ou implícito do estado da arte a encontrar a solução técnica reivindicada, ou se sua criação decorreria de verdadeira inventividade.

Consiste o Teste de Motivação Criativa - TMC nas seguintes etapas:

- 1) Determinação do problema e da solução técnica reivindicada;
- 2) Definição do estado da técnica suscetível de conhecimento por um técnico no assunto;
- 3) Determinação das anterioridades relevantes: verificar as semelhanças e as diferenças entre a solução técnica reivindicada e as anterioridades, identificando as que sejam relevantes à análise;
- 4) Exame da motivação criativa: examinar se um técnico no assunto teria sido motivado a realizar a combinação ou as modificações necessárias para chegar à solução técnica reivindicada, tendo em vista as informações constantes do estado da arte;

¹⁵ Visão posterior tendenciosa: inclinação de entender que o evento era previsível só após o evento ter ocorrido, analisando a questão com o conhecimento presente ao invés do conhecimento que se verificava até a época do evento.

¹⁶ Sentença publicada em 10/06/2015, Autora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS – PRÓ GENÉRICOS, Réus: ASTRAZENECA AB, INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, Pedido: declaração de nulidade da patente de invenção PI 0003364-2, intitulada “composições farmacêuticas”, compreendendo rosuvastatina cálcica e um sal de fosfato tribásico de cátion multivalente, referente ao medicamento comercializado sob a denominação CRESTOR.



- 4.1)** Subsidiariamente, verificar indícios de atividade inventiva aptos a afastar a obviedade, tais como:
- (a) a solução de um problema técnico há muito conhecido, mas não solucionado;
 - (b) a superação de um preconceito ou barreira técnica;
 - (c) a obtenção de sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não à publicidade;
 - (d) o fato de a solução técnica apresentada pela invenção ser contrária aos ensinamentos do estado da técnica, obtendo efeito técnico inesperado.
- 4.2)** Concluindo pela obviedade, apresentar fundamentação com base em raciocínio objetivo apto a dar suporte à tese, conforme o seguinte rol exemplificativo, não taxativo:
- (a) a combinação de elementos do estado da técnica de acordo com métodos conhecidos, produzindo resultados previsíveis;
 - (b) a mera substituição de um elemento conhecido por outro, sem a demonstração de efeito técnico vantajoso inesperado, obtendo resultados previsíveis;
 - (c) o uso de técnica conhecida na área geral, vizinha ou sugerida no estado da técnica da área em questão, para aprimorar dispositivos, métodos ou produtos similares, produzindo resultados previsíveis;
 - (d) a escolha de solução óbvia de se tentar, dentre um número finito de soluções previsíveis identificadas, com uma expectativa razoável de sucesso que se mostrou fundamentada;
 - (e) um ensinamento, sugestão ou motivação no estado da técnica, não necessariamente explícito, que teria levado alguém com conhecimento mediano a modificar a referência do estado da técnica ou a combinar os ensinamentos de referência do estado da técnica, para chegar à invenção reivindicada.

Cerca de um ano após a sistematização do Teste de Motivação Criativa, o INPI trouxe também o seu teste de obviedade, junto à Resolução nº 169, de 15/07/2016, tornando claros os critérios utilizados na análise de obviedade ao se apurar se um técnico no assunto teria “uma motivação para aplicar as ditas características distintivas da invenção ao estado da técnica mais próximo visando solucionar o problema técnico existente”.

As novas Diretrizes do INPI fornecem novos critérios objetivos interessantes e coerentes com a legislação patentária, que tornam claros e explícitos os métodos de análise de seus examinadores, o que por certo trará maior segurança jurídica aos usuários do sistema de patentes nacional e a toda a sociedade.

A definição de tais critérios é consectário do Estado Democrático de Direito, em atendimento aos deveres de fundamentação e motivação das decisões aos quais se submetem a administração pública e, como não poderia deixar



de ser, o Poder Judiciário (art. 93, IX, da CRFB; artigos 2º e 50 da Lei nº 9.784/1999; art. 11, da Lei nº 13.105/2015).

Trata-se de um esforço democrático para solucionar subjetividades e evitar, inclusive, análises equivocadas de discricionariedade, ante a falta de objetividade que decorre do caráter geral da letra da lei.

A fixação de tais quesitos, portanto, deve obedecer ao sistema normativo como um todo, principalmente em atenção aos princípios mais elevados que norteiam a propriedade industrial, mormente os estabelecidos no art. 5º, inciso XXIX da CRFB: temporalidade, interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Note-se que a Constituição Federal confere ao sistema de propriedade industrial um caráter instrumental, a proteção patentária, portanto, não é um fim, mas deve ser aplicada do modo mais adequado possível no atendimento dos fundamentos constitucionais acima mencionados.

Segundo as novas diretrizes de patenteabilidade do INPI, são realizadas as seguintes etapas para averiguação de atividade inventiva:

5.9 Três etapas são empregadas para determinar se uma invenção reivindicada é óbvia quando em comparação com o estado da técnica:

(i) determinar o estado da técnica mais próximo;

(ii) determinar as características distintivas da invenção e/ou o problema técnico de fato solucionado pela invenção; e

(iii) determinar se, diante do problema técnico considerado, e partindo-se do estado da técnica mais próximo, a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto.

O teste de obviedade do INPI possui algumas semelhanças com o TMC, mas apresenta um critério de avaliação de anterioridades distinto, que inova ao limitar o número de anterioridades aptas a descaracterizar a atividade inventiva.

Segundo tal teste, somente é possível determinar se a invenção é óbvia ou não, partindo-se do estado da técnica mais próximo, e tal estado da técnica mais próximo somente pode ser constituído por dois ou, excepcionalmente, três documentos, conforme se depreende dos seguintes itens da Resolução nº 169/2016 (original sem grifos):

5.10 O estado da técnica mais próximo é constituído por um ou pela combinação de dois documentos, excepcionalmente três, relacionados com a invenção pleiteada em cada reivindicação



independente, e devem ser a base para avaliar a presença de atividade inventiva. O estado da técnica mais próximo pode ser:

- (i) Um ou mais documentos existentes no mesmo campo técnico que o da invenção reivindicada, em que o problema técnico a ser solucionado, os efeitos técnicos ou o uso pretendido são os mais próximos da invenção reivindicada; ou que descrevem o maior número de características técnicas da invenção reivindicada; ou
 - (ii) Um ou mais documentos existentes que, apesar de ser em um campo técnico diferente do campo da invenção reivindicada (vide item 5.4 deste capítulo), são capazes de realizar a função da invenção, e descreve o maior número de características técnicas da invenção.
- (...)

5.22 Ao determinar se a **combinação de duas ou excepcionalmente três divulgações distintas resulta em óbvia ou não**, o examinador deverá avaliar os seguintes critérios:

- (i) se o conteúdo dos documentos é tal que um técnico no assunto seria capaz de combiná-los diante do problema solucionado pela invenção;
- (ii) se os documentos são provenientes de campos técnicos similares, próximos, ou se os documentos são pertinentes a um problema particular com o qual a invenção está relacionada; e
- (iii) se a combinação de duas ou mais partes de um mesmo documento poderia ser óbvia se existe uma base razoável para que um técnico no assunto associe estas partes entre si.

Com tal limitação do número de provas, no entanto, não podemos concordar, pois nem sempre é fato que uma combinação de muitos documentos ateste inventividade. Sem dúvidas um técnico de conhecimento mediano pode dominar e combinar muitas anterioridades de sua própria área técnica, ainda mais se forem ensinamentos simples. Nesse sentido, o apoio do perito do Juízo é muito importante, para valorar a simplicidade/complexidade dos conhecimentos técnicos empregados para um técnico do assunto à época do depósito do pedido de patente.

Concorda-se com o INPI sobre a relevância de se estabelecer o estado técnico mais próximo, ou relevante para a análise, bem como que se deve tratar de forma diferenciada os documentos de áreas técnicas distantes, ante a já mencionada incapacidade de um técnico no assunto solucionar um problema técnico com a combinação de elementos de áreas técnicas comprovadamente muito distantes da sua.

Portanto, ao se combinar documentos de áreas técnicas distintas, revela-se necessário uma fundamentação razoável, seja do examinador ou do Juízo, justificando o que levaria o técnico no assunto a buscar tal ensinamento.



Acresço que, especificamente sobre a questão dos polimorfos, as diretrizes de exame de pedidos de patente na área de química, instituídas pela Resolução n.º 208/2017 do INPI, e que, como visto, consideram formas polimórficas patenteáveis, trazem a seguinte orientação sobre a atividade inventiva:

4.4 ATIVIDADE INVENTIVA

Ainda que se trate de uma mesma substância química e que a possibilidade de formação de diferentes redes cristalinas seja uma propriedade particular dos sólidos, as formas polimórficas podem ter propriedades físico-químicas diferentes tanto nos processos de preparação dos produtos, quanto no tempo de prateleira ou ainda em termos de efeitos químicos.

No entanto, é importante ressaltar que a busca por sólidos cristalinos de um composto é uma prática comum da indústria para se aprimorar as características físico-químicas de compostos em geral. Assim, a mera descrição e caracterização de um sólido cristalino alternativo de um composto conhecido, quando desassociada de uma propriedade não óbvia do sólido ou de um avanço técnico frente ao estado da técnica, não apresenta atividade inventiva.

7.3.4 Aplicação do TMC no caso concreto

Passo, pois, a aplicar o Teste de Motivação Criativa - TMC, descrito no item anterior (7.3.3), para verificação da atividade inventiva da patente de invenção objeto dos presentes autos.

7.3.4.1 Determinação do Problema e da Solução Técnica

O problema e a solução técnica reivindicada pela patente de invenção em análise encontram-se descritos no item 3.3 da fundamentação da presente sentença.

7.3.4.2 Definição do Estado da Técnica

Como anterioridades que compõem o estado da arte, foram trazidos aos autos os documentos relacionados no item 4 da fundamentação desta sentença, sendo aptos para compor o estado da técnica os seguintes, eis que têm data de prioridade anterior à PI 0404464-9 (**03/02/2004**):

- Sem reservas: D1, D2, D10, D11, D12, D14 e D15;



- Com reservas (desde que não haja mudança substancial na parte que interessa à controvérsia no momento da revisão do documento - que é posterior a **03/02/2004**): D3 e D4.

7.3.4.3 Determinação das anterioridades relevantes

De acordo com a análise feita no laudo pericial, vemos que as anterioridades relevantes para a análise são os documentos D2 e D4. Confirmam-se as observações feitas sobre cada uma delas pela perícia (fls.1094/1096):

	Documento	Comentários da Perícia
D2	Norma Técnica PD 8.1/MP 15-12 – “conector de alumínio com 4 derivações” e “capa do conector de alumínio de 4 derivações” da ELETROPAULO	<p>Denominado "CONECTOR DE ALUMÍNIO COM 4 DERIVAÇÕES", da ELETROPAULO. Sendo este o principal documento considerado pelo perito, como o mais próximo do objeto protegido pela PI0404464-9, corroborado pela frequência com que aparece nos quesitos das partes.</p> <p>Este conector foi idealizado para realizar a derivação de um condutor principal, sendo representado por dois desenhos, com uma mínima descrição em formato de legenda, na qual destaca-se um informativo sobre o uso do conector, com o texto: "3 - Utilização: Ramal de Ligação", sem nenhum outro indicativo para a possibilidade de aterramento temporário através de um dos pontos de derivação.</p> <p>O corpo do conector é fixado ao condutor por um parafuso que pressiona a "mandíbula" para efetuar o contato elétrico com o cabo. O corpo possui saída para quatro derivações de ramais ou consumidores, sendo que cada condutor de derivação é fixado ao corpo do conector por intermédio de um parafuso "allen", sextavado, com rosca M10, perpendicular à janela de entrada do condutor de ramal/consumidor. Para a inserção ou remoção de um condutor deve-se utilizar uma ferramenta apropriada. O segundo desenho mostra a capa para o conector, em poliuretano, com janelas para o condutor principal e as quatro derivações, perpendiculares aos parafusos "allen" de fixação.</p> <p>Tal conector, não possui uma saída específica para conexão do estribo rosqueado, sem lançar mão de uma das saídas de derivação, precisando de ferramenta para executar conexão e remoção, diferente do apresentado na PI0404464-9.</p>
D4	Norma Técnica PD-8.001/MP-07-33 – “estribo removível para conjunto de aterramento temporário – baixa tensão” da AES ELETROPAULO	<p>Denominado "ESTRIBO REMOVÍVEL PARA CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO - BAIXA TENSÃO", da AES/ELETROPAULO, possuindo rosca. Representa um estribo nos moldes daquele apresentado pela PI0404464-9, também rosqueado, com fins de realizar aterramento temporário. A legenda apresenta o termo "Utilização: No conector de 4 saídas, para possibilitar o acoplamento do conjunto de aterramento temporário utilizado em Redes de Distribuição Aéreas secundárias em cabos reunidos". A norma foi revisada em 06/97 e em 05/05, sem especificar quais modificações foram introduzidas/retiradas em cada revisão.</p> <p>Porém, acredita o perito que tal estribo já continha em suas características essenciais a capacidade para ser acoplado ao conector da norma PD</p>



8.1/MP 15-12 (doc. 07), para efeitos de proteção temporária, posto que as datas dos desenhos são próximas e o padrão da rosca M10, é empregado em ambos os casos.

Tal acoplamento estribo-conector ocorre pela remoção, por meio de ferramenta apropriada, do parafuso "allen" de um dos quatro pontos de derivação, utilizado normalmente para fixar um condutor de ramal ou consumidor (uma derivação).

Este é o único documento nos autos que indica a possibilidade de junção do estribo ao conector, com data anterior ao depósito da patente, conforme nota 3 da legenda, assim descrita: "Utilização: No conector de 4 saída, para possibilitar o acoplamento do conjunto aterramento temporário utilizado em Redes de Distribuição Aérea secundária em cabos pré-reunido."

Mesmo que as revisões não indiquem as mudanças, pode-se deduzir, com alto grau de confiança, que o componente estribo desta norma foi elaborado com afinidade ao conector da norma PD 8.1/MP 15-12, em data anterior ao depósito da patente. Este ponto é importante, pois aparece como dúvida nos quesitos. Também, como será visto à frente, este ponto não é o elemento fundamental para confrontar o conceito inventivo da PI0404464-9, segundo o perito.

7.3.4.4 Exame da Motivação Criativa

Como já visto, na etapa final do Teste TMC deve-se examinar se um técnico no assunto teria sido motivado a realizar a combinação ou as modificações necessárias para chegar à solução técnica reivindicada, tendo em vista as informações constantes do estado da arte.

Ao responder aos quesitos do Juízo (fls.1106/1109), o laudo pericial explicou que "a diferença relevante é a disposição no corpo secundário, do conector para cabos isolados, na parte inferior, de um furo com rosca (22,25) para rosqueamento de um estribo metálico com extremidade ressaltada roscada, formando um ângulo com o plano horizontal", e asseverou que "um técnico no assunto, por ocasião anterior ao depósito, não seria motivado a chegar à solução reivindicada pela combinação dos ensinamentos no estado da técnica".

Confira-se a minuciosa e exauriente explicação da perícia sobre a tecnologia objeto das patentes em litígio:

6.8. Etapa (b) - O problema relevante

No campo técnico da patente, ou seja, nos sistemas de distribuição de energia elétrica, é uma regra, ou mesmo norma, adotar meios que assegurem estar a rede completamente livre de cargas elétricas durante a execução das intervenções, a bem da segurança dos profissionais, posto que, mesmo com a interrupção dos circuitos, por meios de chaves seccionadoras nos ramais secundários, há também o risco da linha em



manutenção permanecer parcialmente energizada, eventualmente por uma realimentação na direção consumidor subestação (por uma das derivações), por algum resíduo de energia, ou mesmo, como na atualidade, pela micro geração residencial e industrial, integradas ao "grid". O Treinamento Operacional (doc. 10), no slide 26, cita alguns casos em que a linha pode ser energizada acidentalmente, ainda que seccionada para manutenção, como transcrito abaixo.

- Descarga atmosférica;
- Indução eletrostática;
- Toque de condutor energizado;
- Tensão induzida (Exemplo: Circuito próximo a linhas de transmissão);
- Erros de manobras em circuitos;
- Retornos de energia por geradores ou ramais de entrega ligados indevidamente em circuitos secundários diferentes.

Essa proteção, então existente no estado da técnica, utilizava aterramento dos condutores de forma temporária, combinado com o curto-circuito das fases, formando um caminho protetivo para desviar para terra qualquer fluxo de energia remanescente e que possa circular inadvertidamente durante o período de manutenção.

Enquanto os condutores eram predominantemente "nus" (não revestidos com isolantes), utilizavam-se grampos de pressão para esta finalidade, como o presente na norma MP-07-24, ou até em formatos mais simples. O Manual de Treinamento da ELETROPAULO (doc. 10) possui uma ilustração com alguns modelos de grampos para aterramento temporário, às fls. 157/158. O formato retangular do estribo, como aquele da Norma Técnica MP-07-33, facilita o acoplamento de grampos pela própria geometria, quando disponível na rede, de outro modo, os grampos são lançados diretamente sobre os condutores nus.

Quando a linha em manutenção já dispunha de um ou mais conectores de derivação instalados, como o da PD 8.1/MP 15-12 (doc. 07), estava previsto utilizar uma das suas saídas de derivação de ramal/consumidor, para conectar um estribo roscado e deste fazer o grampo para o aterramento e/ou curto-circuito, como também defende a autora.

Na medida que as empresas foram adotando condutores isolados para distribuição de energia na rede de baixa tensão, tais grampos, ou conectores, passaram a conter elementos perfurantes para estabelecer contato com a alma do condutor, como o caso da patente EP00229B1 e também da PI0404464-9, dentre outros documentos citados nos autos.

Empregar um conector específico para aterramento, em redes isoladas, caso já houvesse instalado um conector de derivação, certamente mostrava-se antieconômico. E também não seria uma boa prática aplicar



e remover temporariamente tais conectores, com fins exclusivos de aterramento temporário, sob o risco de expor os condutores isolados (agora fendidos) às intempéries.

Visto que conectores com finalidade de derivação poderiam receber estribos rosqueados, foi um caminho natural da evolução da técnica adotar a prática de dispor, ou seja, retirar e posteriormente recolocar uma das derivações para conectar o estribo de proteção, utilizando a rosca onde está presente um parafuso para fixar o condutor de derivação. Como é o caso do conector PD 8.1/MP 15-12 (doc. 07).

Neste ponto do estado da técnica, haviam alguns problemas práticos. Nos casos onde todas as saídas de derivação estivessem ocupadas com consumidores/ramais secundários, e considerando a questão da preservação da integridade do isolante, o profissional teria que seccionar um ramal ou derivação antes mesmo de contar com o aterramento temporário, não sendo, ao entender do perito, a melhor prática de segurança.

Neste entremeio operacional, o técnico de manutenção deveria utilizar alguma ferramenta, por exemplo, uma chave "allen", para desaparafusar a derivação, soltar o cabo que segue para o ramal/consumidor, e então conectar o estribo com o aterramento. Ora, se nem mesmo é seguro desaparafusar os fios uma tomada doméstica, sem desligar o disjuntor, muito menos será para uma rede complexa, que vários riscos de energização acidental, como citados anteriormente, apoiado pelo próprio teor Treinamento Operacional.

Ainda, pela falta de um furo específico, ao fim da manutenção, deve o técnico percorrer o sentido contrário do procedimento operacional: desconectar o aterramento temporário para então reconectar o cabo do ramal/derivação, fixando-o com ajuda de ferramenta, sem mais contar com a proteção.

Não bastasse os riscos de segurança nesses momentos intermediários, sem proteção do aterramento, requerer o uso de ferramentas adicionais, envolvendo um parafuso a ser retirado e recolocado, é algo poucas vezes é trivial, considerando as condições de trabalho do profissional no momento.

A evolução natural da técnica, gerou, de certa maneira, um desvio das melhores práticas de segurança: para poder manter o próprio procedimento que recomenda o aterramento tão logo possível, antes de efetuar a manutenção propriamente dita nos componentes da rede elétrica, dever-se-ia remover um ramal para então acoplar o aterramento, o que é especialmente arriscado quando não há meios de seccionar o circuito à diante, ou seja, a derivação do ramal/consumidor por uma chave seccionadora apropriada, sem contar os riscos acima



citados. Soltar um condutor desta forma, empregando ferramentas, é inexoravelmente um risco para os profissionais.

Portanto, compreende o perito, que meios de agilizar o processo de proteção, sem precisar abrir circuitos por desconexão direta de condutores, não envolvendo o uso de ferramentas é um problema real e relevante. Agravado se não houver chaves seccionadoras à diante, na derivação, rumo ao ramal ou ao consumidor.

6.9. Etapa (c) - A diferença e a solução apresentada

Veio a PI0404464-9 apresentar uma solução para conexão do dispositivo de proteção, no caso, o uso de um estribo rosqueado, em conectores de derivação de quatro saídas sem precisar desconectar uma das derivações, evitando abrir o "circuito" exatamente sobre o qual deseja-se proteção contra a energização acidental da rede elétrica.

Especificamente, a PI0404464-9 acrescentou uma quinta saída dedicada à conexão do estribo rosqueado (o estribo, em si, era existente no estado da técnica), objetivando a conexão de um estribo roscado sem emprego de ferramentas, realizando o aterramento temporário com um mínimo de intervenções e sem ferramentas.

Como ilustrado na FIGURA 1 da PI0404464-9, a saída permite "ao usuário, em processo de manutenção da rede elétrica, efetivar a descarga de cargas estáticas da rede de energia elétrica", ou usar o estribo para derivar, por outros conectores não representados na patente, energia para consumidores/ramais, com relatado no parágrafo anterior.

Ou seja, este quinto furo pode ser empregado para derivar mais um consumidor/ ramal, porém, um uso não inviabiliza o outro. O uso do estribo para atender à um ramal ou consumidor não impede a utilização simultânea do estribo para colocação do grampo de aterramento, devido sua geometria. No máximo, neste caso, perde-se a característica da temporalidade relatada para o estribo, porém, não será sacrificado o aspecto de segurança pela desconectar o cabo consumidor/ramal, para então adicionar o aterramento. Não ferindo a melhor prática de segurança relatada na seção anterior.

Sob esta ótica, pode-se dizer que o invento da PI0404464-9 é capaz de cobrir os demais usos e ainda acrescentar novas funcionalidades, portanto, o aspecto opcional de se utilizar o estribo também para derivação é pouco relevante para a discussão.

Apesar da solução parecer simples, ao se observar com detalhes, sob a ótica do técnico no assunto, comparando a PI0404464-9 com o estado da técnica, o acréscimo de um furo roscado no corpo secundário do conector, trouxe, notoriamente, ganhos funcionais inesperados,



especialmente quando se trata de segurança do trabalho em uma área notoriamente de risco, não devendo ser visto como um mero furo, simples mudança de forma ou superposição de anterioridades.

6.10. Etapa (d) - Presença ou ausência da obviedade

Sobre o prisma de um técnico no assunto àquela ocasião, há nitidamente vantagens, além da alegada mudança de forma, para solução ofertada pela PI0404464-9, pois permite que o sistema de proteção de terra seja acoplado sem que seja necessário remover uma derivação, especialmente se o conector possuir todas suas saídas de derivação já ocupadas, fugindo do emprego de ferramentas adicionais para remover parafusos, pois o próprio estribo é fácil de ser rosqueado e retirado.

A evolução vegetativa da técnica, como apresentado em (b), não foi suficiente para atingir o grau de proteção que pode ser obtido ao se utilizar os conectores da patente PI0404464-9, demonstrando que a PI0404464-9 foge do caminho natural.

A solução retratada na etapa (c), ofertada pela PI0404464-9, pode-se afirmar, decorreu após longo período sem que tal problema (c) fosse endereçado. A anterioridade mais próxima, para o tipo de conector com derivações, é do ano de 1989, aproximadamente 15 anos antes do depósito da patente.

Também observando os documentos presentes nos autos, é visível que tal solução era desejada pelo mercado, pois não somente a norma técnica PD 8.001/MP 07-34 (de 2005) veio incorporar a mesma solução, como também vieram os documentos: D18 (doc. 11), de 16/06/2007; D12 (doc. 12), de 26/04/2013 e D21 (doc. 14).

Observando o sentido contrário, ou seja, da obviedade, o perito também não encontrou a possibilidade da PI0404464-9 ter sido fruto da simples combinação de elementos do estado da técnica, produzindo resultados previsíveis. Também não foi fruto da mera substituição de um elemento conhecido por outro, sem a demonstração de efeito técnico vantajoso.

Isto posto, há evidências suficientes para afastar a obviedade da invenção.

Adoto as conclusões do laudo pericial no sentido de que um técnico no assunto não teria sido motivado a realizar a combinação ou as modificações necessárias para chegar à solução técnica reivindicada, tendo em vista as informações constantes do estado da arte. Por mais simples que tenha sido o melhoramento formulado, é fato que veio solucionar um problema técnico existente há muito tempo,



possibilitando o aterramento temporário com um mínimo de intervenções, sem ferramentas e com muito mais segurança.

Note-se que um invento merece proteção, por meio de patentes, sempre que atender aos requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (além das condições de suficiência descritiva, *best mode* e reprodutibilidade), independentemente do nível de esforço ou de dinheiro despendidos, como lembra ANTONIO CARLOS SOUZA DE ABRANTES¹⁷ (destaques do original):

A atividade inventiva envolve uma solução que não seja considerada óbvia pelo técnico no assunto, portanto, o exame se faz da ótica do técnico no assunto e não a do inventor. Muitas vezes o inventor busca solução de um problema bastante distinto do problema técnico considerado pelo examinador na avaliação de atividade inventiva. A pólvora foi inventada por alquimistas chineses durante a dinastia Tang, em busca dos segredos da imortalidade, o elixir da vida eterna, um objetivo oposto que viria a ter a invenção. Não é necessário investigar se do ponto de vista do inventor a invenção envolveu algum lampejo de genialidade, se a invenção é bastante simples, se envolveu um esforço inventivo significativo ou foi fruto do mero acaso. Nos Estados Unidos segundo o 35 USC 35 § 103(a) *“Patenteabilidade não deve ser negada pelo modo em que uma invenção é feita”*, de modo que não importa se a invenção, por exemplo, é o resultado da genialidade ou do acaso.

(...)

Henri Allart destaca que para o exame de uma patente não se deve levar em conta o mérito da invenção ou os esforços que foram exigidos de seu autor: *“ainda que essa invenção não tenha exigido nenhum estudo ou trabalho, que esta seja o produto do acaso, ela ainda assim não terá menos direito à proteção que a descoberta que tenha nascimento a partir de trabalhos mais laboriosos. A doutrina e jurisprudência [francesas] são unânimes quanto a esta regra”*. Para Pouillet, a patente não deve depender do esforço do inventor nem do mérito ou importância da invenção pois mesmo os mais simples dispositivos poderão receber proteção por patentes: *“Existe invenção? Eis tudo o que exige a lei. Se positivo, ela não considera nem o valor da descoberta, nem a importância de seus resultados, que os esforços que lhe custaram [...] As grandes descobertas têm sido na maior parte das vezes resultado de um acaso [...] A invenção que hoje pareça a mais modesta poderá amanhã ser pelas novas necessidades da indústria, ser considerada de importância extraordinária”*.

Observo, ainda, que, conforme anotado no decorrer do laudo pericial, no caso estão presentes outros indícios

¹⁷ Fundamentos do exame de patentes: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2017, pp.207/209.



subsidiários de atividade inventiva aptos a afastar a obviedade, quais sejam:

- a evolução vegetativa da técnica não foi suficiente para atingir o grau de proteção oferecido pela patente em litígio, indicando que esta foge do caminho natural;
- a solução de um problema técnico há muito conhecido, mas não solucionado (a anterioridade mais próxima, para o tipo de conector com derivações, é de 1989, ou seja, aproximadamente 15 anos antes do depósito da patente);
- a solução era desejada pelo mercado (tanto que normas técnicas posteriores incorporaram prontamente a nova tecnologia);
- sucesso comercial devido ao caráter técnico da invenção.

7.4 Aplicação Industrial

No que toca ao requisito da aplicação industrial, diz o art.15 da LPI que "a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria".

A invenção pleiteada, portanto, deve ser dotada de terrenalidade, exequível quando empregados os meios industriais, não de forma individual ou personalizada, sua aplicação deve produzir resultados constantes e iguais, atributo que a doutrina denomina repetibilidade. Segundo Denis Borges Barbosa¹⁸:

A qualificação de industrial, que terá em tal contexto, significa, assim, que a aplicação será dotada de repetibilidade, ou seja, a possibilidade da solução técnica ser repetida indefinidamente sem a intervenção pessoal do homem. Careceriam de utilidade industrial os métodos de tingir cabelo, etc.

Uma das razões pelas quais o Estado concede direito à exploração econômica exclusiva de um produto tem por fundamento o fato de tal produto representar uma **realização técnica de caráter industrial**, a ser **revelado** pelo inventor em benefício de toda a sociedade.

¹⁸ Baborsa, D. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II. Patentes. Rio de Janeiro, Lumen Juris. 2010.



O conceito de indústria aqui é amplo, empregando-se o conceito definido no art.1.3 da Convenção de Paris: "A propriedade industrial entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativistas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, água minerais, cervejas, flores, farinhas".

O INPI, em suas diretrizes de patenteabilidade (Resolução n° 169/2016), assim dispõe:

2.2 O termo indústria deve ser compreendido como qualquer atividade de caráter técnico e que não tenha caráter individualizado, ou seja, personalizado e/ou específico para um único indivíduo, sem característica de repetibilidade.

2.3 Considerando o fato de que uma indústria não existe no sentido de fazer ou usar algo que não tenha uma finalidade conhecida, é necessário que a invenção pleiteada tenha uma utilidade e que o relatório descritivo identifique qualquer forma prática de explorá-la. Dessa forma, concepções puramente abstratas ou indicações especulativas não satisfazem o requisito de aplicação industrial.

JOÃO DA GAMA CERQUEIRA¹⁹ já observava que "a noção de caráter industrial, conquanto seja fácil de compreender, é de difícil definição. Nenhuma lei estabelece com clareza o significado dessa fórmula e de outras equivalentes, a que o legislador recorre para indicar uma das condições essenciais a que a invenção deve satisfazer para que possa ser patenteada. Na doutrina reina a mesma imprecisão".

O autor avalia a concepção de caráter industrial realizada por autores como ALLART, POUILLET, MAINIÉ, RAULET e MUGUET, mencionando que é confusa a definição do caráter industrial da invenção privilegiável com as noções de utilidade e realidade da invenção.

Todavia, o mesmo reconhece que o conceito de suscetibilidade industrial, embora não se confunda com o conceito de invenção, está a ele relacionado, ante a constatação de que a aplicação industrial importa em excluir de seu campo as criações intelectuais de outro gênero, que não dizem respeito à indústria:

"A expressão industrial, que a lei emprega para caracterizar a utilização de que a invenção é suscetível, destina-se, pois, a excluir de seu campo de aplicação as criações intelectuais puramente científicas, literárias e artísticas. Desse modo, o caráter industrial da invenção vem a ser o conjunto de atributos próprios que a distinguem essencialmente das

¹⁹ Tratado da Propriedade Industrial, volume 2, tomo 1, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2010, p.81-83.



criações intelectuais de outro gênero, que não dizem respeito às indústrias ou que não se destinam à satisfação de necessidades de ordem prática ou técnica”.

Destarte, merece menção o argumento de MAINIÉ segundo CERQUEIRA, ao mesclar elementos da análise dos atributos de uma invenção ao conceito de caráter industrial (grifos nossos):

“Mainié segue a mesma orientação. Em sua opinião, as invenções consideram-se industriais sempre que se aumente o número de objetos fabricados ou os métodos empregados em sua fabricação; sempre que um serviço, de qualquer ordem ou de qualquer importância, seja prestado à indústria; sempre que o uso da invenção traga, não só um progresso, uma superioridade de fabricação, mas também uma diferença ou modificação no fabrico”.

Assim, verifica-se que nem toda invenção é passível de patenteamento. Para que um invento possa ser patenteável ele deverá, obrigatoriamente, ter aplicação na atividade industrial e, evidentemente, representar um contributo industrial, razão pela qual não é possível o patenteamento de descobertas e matérias que pertençam ao campo da constatação ou criação intelectual científica, literária ou artística, além dos casos previstos no art.10 da LPI. O invento passível de proteção deve modificar o estado da natureza ou o estado da técnica, representando modificação ou incremento industrial.

No caso dos autos, este requisito não foi impugnado pelas partes e foi avaliado como satisfeito pelo Perito do Juízo (laudo, fl.1107 - resposta ao quesito 7 do Juízo).

Assim sendo, este Juízo fica convencido do atendimento de tal requisito.

7.5 Suficiência Descritiva

Estabelece o artigo 50 da LPI que a patente será considerada nula, quando:

II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

Quanto aos requisitos da suficiência descritiva e do *best mode*, estipula o art. 24 da Lei nº 9279/1996:

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.



O art. 25 da LPI, por sua vez, assim dispõe:

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.

O requisito da suficiência descritiva, consolidado no Direito Internacional pelo art. 29 de TRIPS, é de fundamental importância para o sistema patentário, dado que **é por meio da descrição suficiente que o inventor prova possuir a informação técnica que alega ser inventiva.**

É a suficiência descritiva, aliada ao requisito de ser divulgada a melhor forma de execução, que justifica o direito de exclusividade, vez que torna acessível ao público a informação que se alega ser inventiva.

JOÃO DA GAMA CERQUEIRA²⁰ já advertia que “deve o inventor ter o máximo cuidado ao especificar os pontos característicos da invenção, indicando de modo claro e preciso no que ela consiste, sem omitir nenhum de seus elementos essenciais”, muito embora reconhecesse que “o inventor, geralmente, tem a tendência de ocultar detalhes essenciais da invenção, ou por não se sentir suficientemente garantido contra a divulgação oficial da invenção, ou para subtrair ao conhecimento de seus concorrentes o que ela tem de essencial, ou, ainda, para continuar a explorá-la de modo exclusivo, depois de findo o privilégio”.

A carência dos requisitos de divulgação clara e completa do invento, conforme estabelecidos nos artigos 24 e 25 da LPI, retiram do alegado invento o interesse social que fundamenta a concessão do monopólio temporário por patenteamento, dado que a sociedade não teria à sua disposição as informações plenas e necessárias, a partir das quais poderiam ser utilizadas por outras pessoas da área em questão para promover o progresso técnico ou científico.

Como bem ressaltado no Manual para o Depositante de Patentes²¹:

O interesse público fica preservado na divulgação da informação, permitindo à sociedade o livre acesso ao conhecimento da matéria objeto da patente. Dessa forma, os concorrentes do inventor podem

²⁰ Tratado da Propriedade Industrial: Dos Privilégios de Invenção, dos Modelos de Utilidade e dos Desenhos e Modelos Industriais, volume II, tomo I, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2010.

²¹ Elaborado pela Diretoria de Patentes do INPI, abril de 2015, p.9, disponível no site: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf>



desenvolver suas pesquisas a partir de um estágio mais avançado do conhecimento, promovendo, assim, o desenvolvimento tecnológico do país.

Portanto, quando não há a comprovação suficiente do efeito técnico reivindicado, a patente se torna inútil, pois não existe verdadeira divulgação do invento, dado que não há informações críveis, aptas a subsidiar pessoas versadas na área ao desenvolvimento de novas pesquisas e incrementos tecnológicos, tendo a descrição e os dados científicos do invento por base.

No presente caso, a suficiência descritiva não foi impugnada pelas partes e o *expert* do Juízo concluiu pelo seu atendimento (laudo, fl.1109), ficando este Juízo igualmente convencido.

7.6 Conclusão

Analisando, assim, todo o conjunto probatório, julgo improcedente o pedido de nulidade da **patente de invenção PI 0404464-9** para "conector elétrico perfurante com saídas para consumidores em baixa tensão elétrica com estribo com rosca" e do respectivo **certificado de adição C1 0404464-9** para "conector elétrico perfurante com saídas para consumidores em baixa tensão elétrica", eis que ambos preenchem todos os requisitos legais, em especial a novidade e a atividade inventiva.

8. Verbas de Sucumbência

Ante a improcedência total do pedido, deverá a parte autora suportar integralmente as verbas sucumbenciais, em favor da empresa ré e do INPI, *pro rata*.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, na forma do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo **IMPROCEDENTE** o pedido de nulidade da **patente de invenção PI 0404464-9** para "conector elétrico perfurante com saídas para consumidores em baixa tensão elétrica com estribo com rosca" e do respectivo **certificado de adição C1 0404464-9** para "conector elétrico perfurante com saídas para consumidores em baixa tensão elétrica", eis que ambos preenchem todos os requisitos legais, em especial a novidade e a atividade inventiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Condeno a empresa autora nas custas e em honorários advocatícios, em favor do INPI e da empresa ré, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante o art.85, §2, do Código de Processo Civil.

Deverá o INPI anotar em seus registros e fazer publicar na RPI e em seu *site* oficial a presente decisão, bem como a decisão transitada em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da intimação.

Havendo recurso, abra-se vista ao recorrido para a apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias, conforme o art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil, observando, caso cabível, o disposto no art.1.009, §2º, do mesmo diploma processual.

Após, remetam-se os autos ao E. TRF da 2ª Região.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2019.

MARCIA MARIA NUNES DE BARROS
Juíza Federal