



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0139538-36.2014.4.02.5101 (2014.51.01.139538-0)
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : MAURICIO CHAVES DE AGUIAR
DEFENSOR PUBLICO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01395383620144025101)

EMENTA

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PATENTE DE INVENÇÃO - INDEFERIMENTO - PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - FALTA DE REQUISITOS - SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

I – Ação proposta para o ato que indeferiu o pedido de patente PI 0305758-5, intitulada “SISTEMA DE SEGURANÇA EMPRESARIAL/RESIDENCIAL ATIVADO POR SOM/MOVIMENTO”.

II - Patente indeferida por insuficiência descritiva e falta de atividade inventiva, conforme no primeiro Parecer Técnico do INPI, publicado na RPI 2131 de 08/11/2011.

II - A prova pericial e as manifestações da Diretoria de Patentes do INPI mostram que a questão foi bem analisada em todos os aspectos, especialmente técnico, imprescindível para a solução de matérias de alta complexidade, como cotejo de patentes.

III - Nesse contexto, de provas técnicas bem fundamentas e irrefutáveis, e tendo em vista que a impugnação do réu não espanca de forma convincente o resultado apresentado, impõe-se confirmar a sentença.

V - Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, negar provimento à apelação nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator - 2ª Turma Especializada



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0139538-36.2014.4.02.5101 (2014.51.01.139538-0)
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : MAURICIO CHAVES DE AGUIAR
DEFENSOR PUBLICO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01395383620144025101)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO - RELATOR) Cuida-se de Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo que indeferiu o registro da patente PI 0001044-8, para “SISTEMA DE SEGURANÇA EMPRESARIAL/RESIDENCIAL ATIVADO POR SOM/MOVIMENTO” por falta de requisitos, de suficiência descritiva e novidade.

Entendeu o Magistrado a quo, com base na prova pericial, que a patente atende os requisitos da lei, devendo ser mantida.

Inconformada, alega o Apelante, às fls. 285/291, que na descrição do sistema da patente é mister destacar que cada situação/necessidade do cliente é que se vai calcular o raio de atuação dos eletroímãs e o respectivo fator de potência de cada dispositivo, bem como os tipos e características de cada sensor a ser utilizado, insistindo que a descrição realizada é suficiente para reproduzir o sistema em escala real e identificar a invenção, cumprindo, portanto, com as exigências e o propósito da lei.

Quanto à falta de novidade, alega que o pedido de patente americano foi feito apenas para coletar resíduos, refugos e objetos metálicos ferrosos perdidos, enquanto seu pedido visa reter, segurar todo tipo de armas metálicas ferrosas em diversos ambientes, de forma que a carga eletromagnética seja suficiente apenas para evitar que se possa pegar de volta a arma retida, ressaltando que no pedido de patente americano são utilizados eletroímãs em base móvel, acoplados a um aspirador de pó ou limpador de restaurante e ativados a partir de ligação destes aparelhos; diferente da sua patente, em que os eletroímãs são utilizados somente em base fixa e ativados a partir de comando de voz ou sensores, de acordo com a necessidade, e que a única relação entre a patente requerida e a americana é a utilização de eletroímãs para composição dos projetos.

Contrarrazões do INPI, fls. 294/296, requerendo o desprovisionamento do recurso e destacando que a instrução probatória com a realização de perícia acabou por corroborar o entendimento da autarquia, atestando a higidez formal e material do ato administrativo e sua legalidade.

Parecer do Ministério Público, fls. 304/306, opinando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Relator - 2ª Turma Especializada



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0139538-36.2014.4.02.5101 (2014.51.01.139538-0)
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : MAURICIO CHAVES DE AGUIAR
DEFENSOR PUBLICO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01395383620144025101)

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO - RELATOR) Conheço a apelação porque presentes os pressupostos.

Como relatei, cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato do INPI que indeferiu a patente PI 0305758-5, intitulada "SISTEMA DE SEGURANÇA EMPRESARIAL/RESIDENCIAL ATIVADO POR SOM/MOVIMENTO".

Sentença que merece prosperar.

Os autos mostram que o indeferimento da patente se deu por insuficiência descritiva e falta de atividade inventiva, conforme se vê no primeiro Parecer Técnico, emitido pelo INPI, acostado aos autos pelo próprio autor, fls. 20/21, e publicado na RPI 2131 de 08/11/2011, verbis:

Trata o presente pedido de um sistema para inibir ou anular assaltos a estabelecimentos em geral. Tal operação dependendo de potentes eletroímãs ocultos no piso, paredes ou teto, que de acordo com vários tipos de estímulos são energizados; atraindo as armas dos recalcitrantes, desarmando-os, e conseqüentemente, travando portas, acionando a polícia, alarmes sonoros e luminosos; e identificando o local do crime. Quase tudo isto é passível de concepção técnica. Descabida é a atração forçadas das armas (e quase todos os metais no ambiente), pois o pedido se perde em várias possibilidades: inviáveis, mal definidas ou calculadas. Reunimos as seguintes anterioridades como partes integrantes de um pretenso sistema operativo, mas sem incluir lances mirabolantes:

- US4904376, patente concedida em 27/02/90 à Gerald A. Haase, sob o título "Metal catching cover", cujo teor descreve módulos magnéticos a serem incrustados em alvéolos praticados em superfícies, cuja energização possibilita a atração de resíduos, refugos e objetos (perdidos) metálicos para descarte ou coleta, e desenergização do sistema após a operação.

- JP7210775, publicada em 11/08/95, pela Kodera Dainatsukusu K.K., sob o título "Burglar alarm system", referindo-se a um sistema de alarme contra invasores empregando módulos sonoro e visual, acionamentos diversos com sensores de infravermelho, câmera digital e sinalização remota capaz



de acionar uma caixa de correio junto ao portão de um estabelecimento.

Da união destes documentos resulta um vetor de características que superpostas seriam críveis para um âmbito de segurança similar ao proposto, e capaz de anular a pretensa atividade inventiva ali prolatada. Isto posto, a matéria não é patenteável por falta de suficiência descritiva e atividade inventiva. Enfim, tem contorno de idéia, ao falhar em descrever de forma concisa e precisa um tal sistema que fosse à prova de falhas - mesmo destacando a parte não coberta pela Prioridade Interna (art. 12 da LPI). E nesta instância, informações complementares não poderão mais ser juntadas, pois alterariam o escopo do inicialmente requerido (art. 32 da LPI). Outrossim, destacamos a título de informação de algumas discrepâncias na síntese do Quadro Reivindicatório, mormente à pg. 17: descrição intermeada por pontos (Is. 6, 9, 12) - cada reivindicação deve ser redigida de modo continuado, só empregando (.) e (;), vide AN 127 item 15.1.3.2f. Também, não serão aceitos trechos explicativos relacionados a funcionamento, vantagens e simples uso do objeto, vide item 15.1.3.2 k do AN 127.

O depositante deve se manifestar quanto à análise deste parecer em até 90 (noventa) dias, a partir da data da publicação na RPI, de acordo com o Art. 36 da LPI.

Decisão que não mereceu do apelante nenhuma impugnação, restando o pedido, portanto, sumariamente indeferido, por falta de requisitos previstos nos arts. 8, 13 e 24 da LPI.

Situação que se perpetrou em sede recursal, apesar da interposição de recurso administrativo com os mesmos argumentos ora utilizados na presente demanda, conforme se vê no Parecer Final da Autarquia Federal, publicado na RPI nº 2220, de 23/07/2013, e reafirmado nestes autos em fase contestatória, pela Diretoria de Patentes do INPI, com as seguintes considerações (fls. 183), a saber:

(....)

Como já mencionado no parecer "Recurso Negado" (RPI nº 2220, de 23/07/2013), foi verificado que o próprio Autor em mais de um momento, em sua manifestação (petição nº 020120076706/NPRJ), deixa claro que o pedido em análise não apresenta a especificação de uma série de elementos que, para um técnico no assunto, são essenciais para a reprodução do sistema proposto. A seguir são exemplificados alguns elementos que carecem de uma descrição clara e suficientes, porém não limitados, aos abaixo citados:

1. Não há qualquer referência ao dimensionamento dos eletroímãs, o que condiciona ao técnico no assunto utilizar o método de "tentativa e erro" para encontrar um dispositivo adequado para uso no sistema pleiteado, porém sem uma condição inicial.



1. Não há descrição referente ao fornecimento de energia para os ditos "poderosos eletroímãs", pode-se pressupor que para o efeito esperado, seria necessário o consumo de uma elevada corrente elétrica (alta potência), o que acarretaria inúmeros outros problemas técnicos, como dimensionamento de proteção, cabos, retificadores de tensão ou corrente.

1. Não é citada nenhuma forma de blindagem contra os efeitos do campo magnético resultante do acionamento dos ditos eletroímãs, isto é, não há qualquer observância com relação aos problemas que poderiam ocorrer com as pessoas que estejam presentes no ambiente monitorado pelo sistema, portanto chaves ou outros objetos metálicos, além de aparelhos marca-passo, sem falar em danos nos equipamentos eletro/eletrônicos que por ali existam. Este mecanismo de blindagem deveria estar devidamente descrito para um técnico no assunto, pois a reivindicação independente 1 deixa claro que o sistema proposto é "**COM RELAÇÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA EM AMBIENTES COM MOVIMENTO DE PESSOAS**" que na maioria dos casos não tem consciência do tipo de sistema de segurança implementado. Pode-se facilmente inferir que, uma vez acionados os eletroímãs, esse campo magnético gerado seria suficiente para arrancar sensores, câmeras de suas posições originais, e mesmo que fosse ligado instantaneamente, o pulso magnético gerado poderia provocar queima dos demais equipamentos utilizados no sistema proposto.

1. Não é apresentada a interação dos inúmeros subsistemas utilizados, impossibilitando uma definição do tipo de rede de comunicação utilizado para os componentes, bem como a velocidade de comunicação entre os módulos, necessária para que exista uma efetiva atuação do sistema de segurança pleiteado

1. no primeiro parágrafo da página 3 da ação judicial, o Autor menciona a instalação de eletroímãs "nas portas de ambientes fechados", porém esta alternativa não está fundamentada no pedido de patente de invenção. (...)

.....

Pelo exposto acima, fica claro que com as informações disponíveis no pedido de patente um técnico no assunto não será capaz de dimensionar os dispositivos do sistema, devido à falta de suficiência descritiva. Independentemente da falta de suficiência descritiva e problemas na formulação da reivindicação independente número 1 do presente pedido (total falta de atendimento aos padrões estabelecidos pelo INPI para formulação das reivindicações), uma busca por anterioridades foi realizada, na ocasião do primeiro exame: Um sistema com identificação de intruso e consequente acionamento dos eletroímãs. Desta forma, os documentos de anterioridade são suficientes para antecipar as características referentes ao uso de meios magnéticos e o uso de



sensores para detectar intrusos, e conseqüentemente identificar que o possível objeto identificado pelo INPI é desprovido de atividade inventiva. Também é importante observar, que embora tenha sido mencionada ausência de descrição suficiente nos pareceres emitidos pelo INPI, em nenhum momento o Autor mostrou, ao menos, uma forma de execução do sistema proposto. Da forma apresentada no quadro reivindicatório, os elementos reivindicados são apenas justaposições de ideias sem nenhuma característica técnica relevante.

.....
(...) Além disso, apontamos os seguintes inconvenientes que poderiam ser causados pelo sistema:

- o uso de dardos sedativos não leva em consideração a reação do organismo de cada indivíduo, o que pode causar, até mesmo, a MORTE em casos de problemas alérgicos;
- Embora exista os recursos de mira a laser e monitoramento remoto por câmeras, não existe garantia, em uma reação inesperada do criminoso, que o dardo não irá causar um resultado inesperado, tais como: CEGUEIRA (dardo lançado no olho), INCAPACIDADE DE MOVIMENTO (dardo lançado em algum ponto da coluna vertebral que cause paralisia);
- Os meios de desarmar o criminoso não levam em consideração a seguinte condição: No momento do desarme, a arma utilizada pelo criminoso pode estar ENGATILHADA existindo uma grande possibilidade de DISPARO, podendo atingir INOCENTES;
- O campo magnético gerado seria suficiente para movimentar dispositivos, sensores e câmeras da posição adequada, e conseqüentemente perturbar o correto funcionamento do sistema. Também poderia causar inconvenientes para pessoas portando chaves, objetos metálicos e cartões magnéticos;
- Pessoas portando aparelhos marca-passos poderiam ser afetadas pelo campo magnético, causando até mesmo MORTE;
- O pulso magnético, gerado pelos PODEROSOS eletroímãs, poderia causar a queima de equipamentos utilizados no sistema, bem como outros módulos



presentes na área de atuação dos eletroímãs, já que conforme o Autor, o sistema não foi definido e seria dimensionado conforme a necessidade do cliente.

.....

6) Conclusão:

Como apresentado neste parecer, o pedido de patente não possui uma descrição adequada do objeto pleiteado, isto é, o Autor não descreve de forma clara e suficiente o objeto do pedido, de maneira a possibilitar sua realização por um técnico no assunto e nem indica a melhor forma de execução do mesmo.

Assim, de acordo com a análise discorrida neste parecer, o Autor não apresenta razão em relação as suas argumentações quanto à suficiência descritiva (Art. 24 da LPI) do pedido de patente e quanto ao atendimento do requisito de atividade inventiva (Arts. 8º e 13 da LPI).

A prova pericial produzida para análise da questão, ainda que sintética em suas considerações, corrobora o entendimento da autarquia, de que patente em cotejo é desprovida de requisitos de validade - como a falta de atividade inventiva e insuficiência descritiva - como se vê nas respostas aos quesitos, com destaque na sentença, não conseguindo o Autor no curso da demanda apresentar contra-argumentos convincentes que me levassem a duvidar das conclusões bem explanadas pelo INPI e as do Expert.

Nesse sentido, são os seguintes os destaques da sentença:

1.1 - Existe capacidade inventiva no sistema em questão como um todo?

Resposta - O ponto de vista das documentações acostadas nos autos não observei a capacidade inventiva

1.2 - Existe similaridade entre o pedido de registro da patente, requerido junto ao INPI (PI 001044-8 e C1 0001044-8) com as patentes apresentadas pelo INPI (JP 7210775 e US4904376)? Principalmente com relação as suas aplicações e finalidades?

Resposta - Sim

Autor: SISTEMA DE SEGURANÇA EMPRESARIAL/RESIDENCIAL ATIVADO POR SOM/MOVIMENTO:

Consiste na instalação de eletroímãs no solo e/ou nas portas de ambientes fechados - notadamente em agências bancárias - que teriam o condão de atrair objetos ferrosos, entre os quais armas de fogo e facas, de modo a efetivar o desarmamento forçado de pessoas que pudessem adentrar nos ambientes protegidos com o fito de praticar crimes.

JP7210775:

Consiste na utilização de sensores infravermelhos contra invasores que aciona módulos sonoros e visuais além de uma caixa de correio via



sinalização remota.

US4904376

Consiste em coleta de resíduos e refugo de materiais ferrosos. Neste processo são utilizados metais em bases móveis acoplados em bases móveis e acoplados a um aspirador de pó ou limpador de restaurante e ativados a partir das ligações destes aparelhos.

6.1.3 - Quantas patentes de produtos utilizando eletroímãs existem cadastradas? Poderia citar um exemplo?

Resposta - No Brasil em torno de 40 patentes utilizando eletroímãs

Exemplo: MÉTODO PARA CONTROLAR E MONITORAR UM ELTROÍMÃ, EM ESPECIAL EM UM DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ALÇAMENTO DE VÁLVULAS VARIÁVEIS (BR 10 2015 005970 1)

6.1.4 - Quantas patentes de produtos, utilizando sensores infravermelhos existem cadastradas? Poderia citar um exemplo?

Resposta- No Brasil em torno de 21 patentes utilizando sensores infravermelhos

6.2.60 - Queira o Doutor Perito informar, com base nos quesitos 55 a 59 e o explicado no parecer de Ciência de Parecer, publicado na RPI nº 231 de 08/11/2011, de que o alegado pelo Autor no último parágrafo da página 3 da Ação Judicial, de que havia duas patentes, uma registrada nos EUA e outra no JAPÃO que utilizam eletroímãs para atrair pequenos objetos, não tem fundamento, pois as anterioridades apontadas tratam de características técnicas diferentes?

Resposta - De acordo com as exposições das patentes vigentes e em lide é observado que as características são idênticas em várias partes do projeto fazendo com que o autor não consiga o requisito da atividade inventiva.

6.2.65 - Queira o Doutor Perito informar, se o termo poderosos eletroímãs mencionado no Relatório Descritivo e no Quadro Reivindicatório do sistema de segurança empresarial/residencial ativado por som/movimento, representa de forma clara e suficiente o eletroímã?

Resposta - Não representa. Necessário detalhamento técnico claro e suficiente para o referido elemento.

6.2.66 - Queira o Doutor Perito informar, caso a resposta ao quesito anterior tenha sido positiva, a definição do termo poderosos eletroímãs, já que poderosos não é um termo objetivo, além de não ser técnico, portanto não tendo um significado restrito?

Resposta - Quesito anterior - resposta negativa

6.2.67 - Em decorrência do exposto nos quesitos anteriores, persistem as dúvidas que a matéria do documento em lide não apresenta suficiência descritiva para que um técnico no assunto possa reproduzi-lo, contrariando o Art. 24 da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, Lei de Propriedade Industrial (LPI)?

Resposta - Confirmado. A matéria em lide não apresenta suficientemente



descritiva para avaliação.

Ora, conquanto o juiz na formação de seu convencimento não esteja adstrito ao parecer e laudo técnicos anexados ao processo, tratando-se de matéria eminentemente técnica, em que houve minuciosa manifestação do INPI, com a mesma conclusão obtida pelo laudo técnico de perito nomeado, e não havendo nos autos qualquer elemento para invalidar tal constatação, a tanto não equivalendo a discordância da parte ré, mostram-se suficientes à conclusão de que não assiste razão à autora apelante, impondo-se confirmar a sentença em todos os seus fundamentos, que ora adoto como razões de decidir.

Ante o exposto, nego provimento à apelação e mantenho a sentença.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 12%.

É como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator - 2ª Turma Especializada