



Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0514652-25.2002.4.02.5101 (2002.51.01.514652-8)

RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ

APELANTE : QUALCOMM INCORPORATED E OUTRO

ADVOGADO : ANDREA ZOGHBI BRICK E OUTROS

APELADO : OS MESMOS

ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05146522520024025101)

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DO INPI – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PATENTE – ART. 24 DA LPI – CLAREZA E SUFICIÊNCIA DESCRITIVA DO RELATÓRIO DO PEDIDO – CONCESSÃO DA PATENTE PENDENTE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE PELO INPI – RECURSOS E REMESSA DESPROVIDOS.

I – As conclusões dos laudos periciais realizados por dois diferentes experts do Juízo são contundentes ao afirmar que os erros encontrados no relatório descritivo do pedido da patente da autora não são capazes de comprometer o entendimento da invenção por um técnico especializado no assunto. Assim sendo, não pode subsistir o ato administrativo que indeferiu o pedido da aludida patente, com base no art. 24 da LPI, devendo, conseqüentemente, ser dado prosseguimento ao processo administrativo, para que o INPI proceda ao exame dos requisitos materiais de patenteabilidade da invenção em questão;

II - Não procede a alegação de que a sentença deveria ter determinado a concessão da patente, de plano, meramente com base na prova pericial. Além de o segundo perito não ter emitido qualquer afirmação taxativa quanto aos requisitos de patenteabilidade da novidade e atividade inventiva, mas apenas o reconhecimento de que há “*fortes indícios da presença de ambos*”, o Judiciário não pode se antecipar na análise de patentes, atropelando a competência funcional da Autarquia Patentária, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes;

III – Recursos de apelação e remessa necessária desprovidos.

A C Ó R D ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, **por unanimidade negar provimento aos recursos de apelação e à remessa necessária**, na forma do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2017 (data do julgamento).

ANTONIO IVAN ATHIÉ

Desembargador Federal - Relator



Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0514652-25.2002.4.02.5101 (2002.51.01.514652-8)

RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ

APELANTE : QUALCOMM INCORPORATED E OUTRO

ADVOGADO : ANDREA ZOGHBI BRICK E OUTROS

APELADO : OS MESMOS

ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05146522520024025101)

VOTO

Conheço da remessa necessária e dos recursos de apelação, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme já relatado, trata-se de apelações de sentença que julgou procedente em parte o pedido de nulidade de ato administrativo que indeferiu pedido de patente de invenção com fulcro no art. 24 da LPI, sob a alegação de falta de clareza e suficiência descritiva do pedido.

Em que pese as razões dos apelantes, a sentença bem decidiu a questão, nada havendo a ser reparado, valendo dela transcrever os seguintes lances (fls. 1.771/1.773):

“12. A controvérsia estabelecida entre as partes refere-se, de início, à validade da motivação do indeferimento do pedido de patente PI 9106592-5 apresentado pela autora. Embora haja, na inicial, argumentação referente à ausência de motivação, tal vício não se configura, pois o ato administrativo impugnado está expressamente fundamentado, com remissão ao art. 24 da Lei nº 9.279/1996. Houve, pois, o entendimento de que o relatório do objeto da patente não foi descrito de forma clara e suficiente, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto.

13. No entendimento da autarquia, o pedido não possuía condições de obter a patenteabilidade pretendida, conforme consta na decisão sobre o recurso administrativo, à fl. 93. A falta de atendimento a formalidade que determinara esclarecimento sobre o relatório descritivo acabou por impedir que se prosseguisse na análise dos pressupostos materiais de patenteabilidade da invenção, ou seja, a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial.

14. Portanto, é necessário apreciar, primeiro, se realmente o pedido foi apresentado com descrição insuficiente de seu objeto, contrariando o art. 24 da Lei nº 9.279/1996. Em caso de resposta positiva, deve-se verificar se há condições de prosseguir no exame do mérito da patente.

15. Diante da necessidade de fornecimento de conhecimentos técnicos imparciais, mesmo sobre a questão descrita, a fim de subsidiar o julgamento, foi



designada a realização de perícia, tendo como um dos principais escopos obter a explicação sobre se havia condições para examinador do INPI entender a invenção e concluir pela sua inventividade com os documentos que foram apresentados pela parte autora (fl. 984).

16. *O laudo da segunda perícia (fls. 1.592/1.691) concluiu haver condições para entendimento da invenção por um técnico no assunto. Por conseguinte, o relatório descritivo apresentado pela autora não poderia ter sido considerado insuficiente.*

17. *Constata-se, da leitura dos trechos de fls. 1645, que o perito afirma “os erros encontrados no relatório descritivo, mesmo desconsiderando as correções do PCT, tecnicamente, não comprometem o entendimento por um técnico no assunto ao ponto de evitar que o pedido seja reproduzido”. Prossegue ainda o expert asseverando que “todos os erros do relatório descritivo são passíveis de serem deduzidos e de se entender o sentido correto, observando declarações anteriores no próprio pedido, consistências lógicas e comparações com os desenhos”, e que “as demais correções feitas na fase PCT ainda contam a favor, para melhorar o conteúdo do relatório”.*

18. *Seguem outras considerações pertinentes até que, já à fl. 1.646, o perito apresenta uma síntese conclusiva quanto à questão em exame, na qual se destacam os trechos em que relata que “avaliou que o pedido, do ponto de vista técnico, tem condições de ser reproduzido por técnico no assunto” e que “há ao menos seis reivindicações em condições de possuir privilégio, a conclusão que o perito chega é que sem completar o processo administrativo não será possível firmar opinião sobre novidade e atividade inventiva, mas que o pedido tem potencial para ser transformado em carta patente”. A partir disso, apresenta como sugestão o prosseguimento do trâmite administrativo, com o propósito de apurar os requisitos de patenteabilidade restantes.*

19. *O expert por fim arremata na complementação do laudo (fl. 1.749) que “...não há falta de clareza para comprometer os requisitos de patenteabilidade nos materiais depositados pela autora ao longo do processo administrativo ocorrido no INPI”.*

20. *O que se verifica é que o processo administrativo de concessão da patente em questão tem condições de prosseguir, não cabendo ao Poder Judiciário nesta fase se substituir ao INPI no exame do mérito.*

21. *Assim sendo, é de ser acolhida a pretensão subsidiária da parte autora, de modo a permitir, a partir da anulação do ato de indeferimento impugnado, o prosseguimento do processo administrativo para que a autarquia se pronuncie sobre os pressupostos materiais de patenteabilidade, ou seja, a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial.”*



Como visto acima, bem houve a sentença ao julgar parcialmente procedente a demanda, acolhendo o pedido subsidiário da autora, de nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido da patente de invenção PI 9106592-5, com fundamento no art. 24 da Lei nº 9.279/96, por entender a Autarquia que não havia clareza e suficiência descritiva no pedido.

Com efeito, as conclusões dos laudos periciais realizados por dois diferentes experts do Juízo são contundentes ao afirmar que os erros encontrados no relatório descritivo do pedido da patente da autora não são capazes de comprometer o entendimento da invenção por um técnico especializado no assunto.

Assim sendo, não pode subsistir o ato administrativo que indeferiu o pedido da aludida patente, com base no supracitado art. 24 da LPI, devendo, conseqüentemente, ser dado prosseguimento ao processo administrativo, para que o INPI proceda ao exame dos requisitos materiais de patenteabilidade da invenção em questão.

Por outro lado, não procede a alegação de que a sentença deveria ter determinado a concessão da patente, de plano, meramente com base na prova pericial.

Além de o segundo perito não ter emitido qualquer afirmação taxativa quanto aos requisitos de patenteabilidade da novidade e atividade inventiva, mas apenas o reconhecimento de que há “*fortes indícios da presença de ambos*”, o Judiciário não pode se antecipar na análise de patentes, atropelando a competência funcional da Autarquia Patentária, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Destarte, correta a sentença que a anulou a decisão de indeferimento da patente, determinando que o INPI prossiga na análise dos pressupostos de patenteabilidade do invento em questão.

Ante o exposto, **nego provimento** aos recursos de apelação e à remessa necessária, mantendo na íntegra a r. sentença recorrida.

É como voto.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2017.

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal — Relator