

Nº CNJ : 0518839-37.2006.4.02.5101
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A E OUTRO
ADVOGADO : JOSE ROBERTO D'AFFONSECA GUSMAO E OUTROS
APELANTE : GRADIENTE ELETRONICA S/A
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA
APELADO : KONINKLIJKE PHILIPS ELETRONICS N V
ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS E OUTROS
ORIGEM : TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200651015188395)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO - RELATOR) Cuida-se de Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da **patente** PI 9506773-6, denominada “PROCESSO DE TRANSMITIR E DE RECEBER DADOS CODIFICADOS, TRANSMISSOR, RECEPTOR, SINAL DE IMAGEM E SUPORTE DE ARMAZENAMENTO”

Entendeu o Juízo a quo , com apoio na prova pericial.f ls. 2.081, que as anterioridades apontadas não eliminariam os requisitos de novidade e atividade inventiva da **patente** em referência. .

Inconformadas, alegam as Apelantes, em suas razões de fls. 2655/2684, que o reconhecimento de existência de erro de fato na sentença, por parte do d. Magistrado, exige a realização de um novo julgamento ou, no mínimo, de uma nova perícia a ser elaborada por especialista em propriedade industrial, nos termos dos artigos 437 a 439 do Código de Processo Civil; que as patentes de invenção PI 9406793-7 (fls 616/741) e PI 9506587-3 (fls. 743/761) já integravam o estado da técnica antes da prioridade unionista reivindicada pela 1ª Apelada Philips; que a ausência de análise dessas patentes vicia por completo o resultado apresentado pelo laudo pericial; que em mais de uma oportunidade o I. Perito deixa claro que o processo reivindicado na PI 9506773-6 não consiste em uma invenção, mas mero método matemático, não suscetível de proteção patentária, nos termos do artigo 10, I, da LIP.

Contrarrazões do INPI e da 1ª Apelada, fls. 2.730 e 2.697, respectivamente, prestigiando a sentença.

Parecer do Ministério Público Federal, fls. 2738, não visualizando interesse público que

justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

Relator - 2ª Turma Especializada.

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO - RELATOR) Como relatei, cuida-se de Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da **patente** PI 9506773-6, intitulada “*PROCESSO DE TRANSMITIR E DE RECEBER DADOS CODIFICADOS, TRANSMISSOR, RECEPTOR, SINAL DE IMAGEM E SUPORTE DE ARMAZENAMENTO*”.

A ação foi proposta ao fundamento de que o título da ré não se constitui em uma **patente** de invenção, e sim em um método matemático, que não encontra proteção na Lei de Propriedade Industrial, configurando-se, na verdade, em um **programa de computador (software)**, por descrever uma sequência de operações em cascata determinadas por diversos algoritmos.

A despeito da quantidade de documentos acostados aos autos para apoio da tese autoral, incluindo o parecer de fls. 535, elaborado por ilustre professor do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - (POLI-USP), é de se notar que o laudo pericial demonstra exatamente o contrário, refutando todos os pontos levantados pelas autoras, quais sejam: (1) que o relatório da **patente** é suficientemente descritivo; (2) que a matéria nele descrita não se constitui em método matemático ou **programa de computador**; (3) que as patentes apontadas como impedientes não antecipam integralmente as três características essenciais e particulares protegidas nas reivindicações da **patente** objeto da lide.

Nesse sentido, são os trechos da sentença, denotando que a matéria foi amplamente debatida no processo.

*Comungando com o mesmo entendimento esposado pelo INPI, afirma o douto expert que a matéria presente no Relatório descritivo da Carta **Patente** PI 9506773-6 não representa um método matemático (algoritmo) nem tampouco um **programa de computador** em si (fls. 2.087/2.090). Tal constatação se encontra explicitada em resposta aos quesitos 18, 19, 20, 21, e 34, formulados pelas autoras (fls. 2.101/2.102 e fl. 2.106); quesitos 14, 16 e 33, formulados pela 1ª ré (fls. 2.117/1.118 e fls. 2.122/2.123) e quesitos 11, 12, 15, 16, 17 e 25, formulados pelo*

INPI (fls. 2.132/2.134)

*Outrossim, declara o perito que o relatório descritivo da PI 9506773-6 possui suficiência descritiva para que um técnico no assunto seja capaz de reproduzir o elemento transmissor e o elemento receptor da **patente** em tela. Nesse sentido, responde aos quesitos 45, 46, 47, 49 e 50, formulados pelas autoras (fls. 2.109/2.110); quesitos 13, 44., 45 e 46, formulados pela primeira ré (fl. 2.117 e fl. 2.125) e quesitos 30 e 31, formulados pelo INPI (fl. 2.135).*

No que concerne aos quesitos da novidade e da atividade inventiva, refuta o douto expert os argumentos das autoras de que as patentes estrangeiras, EP 0488676 e US 5,016113, estariam antecipando conhecimentos utilizados na PI 9506773-6, afirmando:

- “Não há nenhuma que antecipe integralmente as três características essenciais e particulares, protegidas nas reivindicações. Tais características são as informações de dimensão e posição, e carimbo horário. (fl. 2.090).”

- “as imagens (fotos digitais) tratadas na EP 0488676 têm um tamanho fixo e não há o emprego de carimbos de tempo para apresentação da informação. Assim, a EP 0488676 não antecipa a PI 9506773-6”(FL. 2.090).”

*- “Em síntese, o sincronismo proposto na **patente** US 5,016,113 objetiva corrigir um efeito indesejado dos circuitos eletrônicos: o atraso.*

*Por outro lado, o carimbo de tempo da **patente** PI 9506773-6 serve para informar em que tempo futuro uma legenda poderá ser apresentada na região ativa, dado que ela exista armazenada no receptor. Isto possibilita que as legendas sejam enviadas antecipadamente e sejam armazenadas no dispositivo receptor, para uso no momento correto. Dentre os objetivos de se proceder com o envio antecipado das legendas pela PI 9506773-6, não há necessidade de corrigir o atraso dos componentes eletrônicos, mas há, por exemplo, a necessidade de utilizar a capacidade de transmissão do fluxo de transporte do MPEG-2 para envio de múltiplas informações de legenda para um mesmo contexto de vídeo, ofertando ao telespectador a possibilidade de selecionar um dentre múltiplos idiomas disponíveis para uma mesma programação, suplantando o estado da técnica”. (fl. 2091).*

Observe-se que, em resposta aos quesitos 8, 11, 26, 29/30, 33, 36/39, 43, 59, 60/63, apresentados pelas autoras (fls. 2.090 e fls. 2.104/2.109 e fls. 2.113/2.114); bem como os quesitos 3/7, 9, 21, 28/30, 34, 36/41, 43, 50/54, apresentados pela primeira ré (fls. 2.115/2.116, fls. 2.120/2.125 e fls. 2.128/2.129) e, ainda, os quesitos 8/10, 14, 20/24

*e 43/49, propostos pelo INPI (fls. 2.131/2.136), o perito basicamente concluiu que o elemento novo e inventivo na PI 9506773-6 consistem (sic) no fato “dos dados codificados incluírem a dimensão e a posição da região e um carimbo horário representando o horário no qual a região deve ser exibida, conforme texto que consta após o termo “caracterizado por”, nas reivindicações (resp. quesito 8 - fl. 2.099). Tal conclusão foi reiterada na resposta positiva ao quesito 5, formulado pela 1ª ré, por meio da qual se depreende que “o conceito inventivo da **patente** PI 9506773-6, pelo qual estão ligadas as suas reivindicações, não são os dados codificados em si, mas a inclusão de informações específicas relacionadas à exibição física da imagem gráfica, em particular seu dimensionamento, posição e o momento de sua exibição, nos dados codificados (fl. 2.116).*

Portanto, comungo inteiramente com o entendimento do juízo *a quo*, quedando-me convencido de a prova pericial demonstra sobejamente que a **patente** em tela foi regularmente registrada, devendo, assim, ser mantida.

Por fim, estando a empresa Gradiente sem patrono nos autos em razão da renúncia de fls. 2.686/2.695, e assim permanecendo, apesar de devidamente intimada para regularizar sua situação (fl. 2759), retifique-se a capa dos autos, suprimindo o nome da Gradiente da condição de Apelante.

Com essas considerações, nego provimento à Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

Relator - 2ª Turma Especializada

EMENTA

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE PATENTE DE INVENÇÃO - FALTA DE REQUISITOS - PROVA PERICIAL DEMONSTRANDO A REGULARIDADE DO REGISTRO - RECURSO IMPROVIDO.

I - A ação foi proposta ao fundamento de que o título da ré não se constitui em uma **patente** de invenção, e sim em um método matemático, que não encontra proteção na Lei de Propriedade Industrial.

II - A despeito da quantidade de documentos acostados aos autos para apoio da tese autoral, é de se notar que o laudo pericial de fls , demonstra exatamente o contrário, refutando de forma convincente todos os pontos levantados pelas autoras, confirmando a

regularidade do registro.

III - Recurso provido, para confirmar a sentença.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, por unanimidade, negar provimento à Apelação na forma do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2012.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

Relator - 2ª Turma Especializada