



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

Nº CNJ : 0500964-54.2006.4.02.5101 (2006.51.01.500964-6)

RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

APELANTE : PAULO SÉRGIO BARCI E OUTROS

ADVOGADO : FÁBIO LUIZ PEREIRA DA SILVA E OUTROS

APELADO : DEDINI S/A INDÚSTRIAS DE BASE

ADVOGADO : CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA E OUTROS

ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05009645420064025101)

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES INTERPOSTAS DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DE PATENTE REFERENTE A "*PROCESSO E SISTEMA OTIMIZADOS DE DESTILAÇÃO EXTRATIVA*".

I – Não acolhida a preliminar referente ao alegado cerceamento de defesa, pois, conquanto os apelantes tenham requerido a produção de prova pericial e testemunhal, não impugnaram a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que deferiu a produção apenas de prova pericial, encontrando preclusa a questão referente a produção de prova testemunhal.

II – Não acolhida a preliminar invocada quanto à ausência de fundamentação da sentença, pois, compulsando os termos da decisão de mérito, verifica-se que o juízo sentenciante logrou externar as premissas de fato e de direito que fundamentaram a decisão e o respectivo dispositivo decorre de maneira lógica desses fundamentos, sendo oportuno ressaltar que conquanto o magistrado não esteja adstrito à conclusão do laudo pericial (artigo 436 do Código de Processo Civil), nada impede que a sentença, de maneira fundamentada, se utilize de excertos do mencionado documento técnico e adote posicionamento convergente ao foi externado pelo *expert*, o qual se trata de profissional técnico de confiança do juízo e guarda posição equidistante com relação às partes.

III – Não acolhida a preliminar quanto à alegada violação do artigo 435 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o fato de o perito ter prestado esclarecimentos em manifestação escrita diante do laudo divergente oferecido pelo assistente técnico dos réus supre o eventual descumprimento do referido artigo e invalidar a sentença apenas com base nesse fato revelaria um formalismo exacerbado que não se coaduna com direito processual moderno, a primar pela instrumentalidade, celeridade e economia processuais.

IV - Para que seja deferido o registro de patente de invenção exige-se o preenchimento dos requisitos da novidade (artigo 11 da Lei nº 9.279-96), da atividade inventiva (artigo 13 da Lei nº 9.279-96), da aplicação industrial (artigo 15 da Lei nº 9.279-96), além da suficiência descritiva (artigos 24 e 25 da Lei nº 9.279-96).

V – A patente objeto do pedido de invalidação (PI 0017421-1), que se refere a "*processo e sistema otimizado de destilação extrativa*" não atendeu aos ditames da Lei 9.279-94, tendo em vista não preencheu aos requisitos da suficiência descritiva e da atividade inventiva.

VI – O *expert* do juízo logrou dirimir as questões de ordem técnica submetidas na presente ação, conforme o laudo pericial produzido nos autos e, mais relevante ainda, nos esclarecimentos prestados diante das impugnações feitas pelos réus em momento anterior à prolação da sentença.

VII – Desprovimento da apelação dos réus PAULO SÉRGIO BARCI, VALTER FELIPE C. SICCHIERI e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES, bem como desprovimento da remessa necessária e da



apelação do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, negar provimento à apelação dos réus PAULO SÉRGIO BARCI, VALTER FELIPE C. SICCHIERI e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES, bem como negar provimento à remessa necessária e à apelação do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Votaram os Desembargadores André Fontes, Simone Schreiber e Messod Azulay Neto.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2015. (data do julgamento)

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2ª Região.



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

Nº CNJ : 0500964-54.2006.4.02.5101 (2006.51.01.500964-6)

RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

APELANTE : PAULO SÉRGIO BARCI E OUTROS

ADVOGADO : FÁBIO LUIZ PEREIRA DA SILVA E OUTROS

APELADO : DEDINI S/A INDÚSTRIAS DE BASE

ADVOGADO : CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA E OUTROS

ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05009645420064025101)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por DEDINI S.A. INDÚSTRIAS DE BASE em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, PAULO SÉRGIO BARCI, VALTER FELIPE C. SICCHIERI e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES, com o objetivo de invalidar o registro de patente de invenção nº PI 0017421-1, referente a "PROCESSO E SISTEMA OTIMIZADO DE DESTILAÇÃO EXTRATIVA" (Carta Patente à fl. 37)

Na inicial de fls. 02-20, a autora DEDINI S.A. INDÚSTRIAS DE BASE salienta que PAULO SÉRGIO BARCI, VALTER FELIPE SICCHIERI E ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES depositaram o requerimento da referida patente em 08.02.2000, a qual foi deferida pelo INPI em 04.05.2004. Ressalta ainda que os proprietários da patente vêm ajuizando ações em face dos clientes da autora com o objetivo de obter a sua condenação no ressarcimento por danos material e moral, gerando prejuízos inestimáveis à demandante. Alega, ainda que todas as etapas do processo vinculado à patente já eram conhecidas pelo público antes de seu depósito.

Em sentença proferida às fls. 848-859, o pedido foi julgado procedente sob os seguintes fundamentos: 1) *"Na patente em apreço nestes autos, cujo título é 'PROCESSO E SISTEMA OTIMIZADOS DE DESTILAÇÃO EXTRATIVA', o privilégio refere-se 'a uma série de modificações feitas, em relação aos sistemas conhecidos de destilação extrativa, de modo a otimizá-los no que se refere ao consumo energético global e no uso de vapor de baixa pressão";* 2) *"O laudo pericial constata que o relatório descritivo da PI 0017421-1 não revela de forma clara e suficiente os objetivos e os problemas que a patente busca superar";* 3) nos termos do laudo pericial produzido nos autos, *"A patente anulanda propõe a materialização de estudo publicado em 1986, conforme descrito no item 7.4 do laudo, utilizando configuração similar ao fluxograma da patente PI 8106640, ver Anexo II, figs. 1,2 e 3, como fonte de calor o vapor de baixa. A utilização do vapor de baixa em indústria que emprega a cogeração é uma*



aplicação óbvia para um técnico no assunto. Portanto, a patente não atende aos requisitos normativos e legais para que possa ser considerada válida."; 4) O laudo da perícia apontou insuficiência descritiva e falta de atividade inventiva e, submetido ao aprofundamento da análise mediante os esclarecimentos feitos pelo perito nomeado pelo juízo, confirma e reforça as conclusões da perícia; 5) *"Por falha na elaboração do relatório descritivo, a patente do Réu, PI 00174321-1, não considerou a anterioridade relevante PI 8106540-0 para definir os limites do estado da técnica. Deste fato resulta que a referida patente é comparada com o estado da técnica anterior ao da patente relevante, dando margem ao aproveitamento de conhecimento revelado pela mesma, desvirtuando completamente o relatório descritivo da patente anulanda".* A sentença ainda condenou os réus no pagamento de honorários do advogado no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Às fls. 863-893, os réus PAULO SÉRGIO BARCI, VALTER FELIPE C SICCHIERI e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES apelam da sentença sustentando o seguinte: 1) *"o pedido inicial não poderia ser julgado procedente, haja vista que a patente em voga preenche todos os requisitos para sua concessão, tanto é que foi registrada perante o INPI, após regular trâmite procedimental exigido pelo referido órgão";* 2) *"o laudo pericial apresentado em Juízo foi integralmente impugnado pelo assistente técnico dos apelantes, por meio de elaboração de laudo discordante, produzido por profissionais com vasta experiência no assunto relacionado à propriedade industrial, qualificados e habilitados para a análise da questão em vergasta, qual seja, a validade ou nulidade da patente PI 0017421-1";* 3) *"o referido trabalho demonstrou, de forma clara, esmerada e precisa, a validade da patente PI 0017421-1, uma vez que presentes todos os requisitos para sua concessão e eficácia, quais sejam, novidade, atividade inventiva e a aplicação industrial, não estando, o referido procedimento, dentro do estado da técnica, e, por essa razão, não seria óbvio para um técnico no assunto";* 4) *"encerrada a instrução, em nítido cerceamento de defesa, haja vista que não foi dada a oportunidade das partes se manifestarem a respeito da complementação do laudo pericial, bem como deixou de designar a audiência de instrução e julgamento expressamente requerida, sobreveio a r. sentença ora guerreada";* 5) a sentença *"Em sua explanação, aponta que os apelantes juntaram laudo discordante ao laudo do perito judicial, apresentando impugnação com relação a diversos quesitos. Entretanto, cita em sua decisão apenas e tão somente um único parágrafo, de um parecer de mais de 80 folhas, elaborado por profissionais de excelência, consubstanciadas em questões técnicas elucidativas que contraporiam as assertivas do Sr. Perito Judicial, que poderiam ter elucidado pontos não abordados na r. sentença proferida";* 6) o juízo de primeiro grau concluiu *"seu julgamento com base unicamente no laudo pericial, sem o devido enfrentamento aos aspectos relevantes e essenciais trazidos nas manifestações dos apelantes e do INPI, justificando não haver motivos para discordar da avaliação técnica feita pelo Sr. Perito Judicial, tendo em vista que o conjunto probatório apresentado pelos demandados não seriam suficientes para alterar a conclusão pericial";* 7) a sentença mostra-se nula diante da *"inexistência de fundamentação do r. decisório recorrido, posto que se baseou, para julgar procedente a presente ação e anular ato administrativo regularmente concedido, única e exclusivamente na conclusão do laudo pericial produzido pelo perito nomeado pelo Juízo, deixando de enfrentar, de forma eficaz e concisa, os demais fundamentos e elementos de provas constituídos nos autos, dentre eles, os laudos discordantes apresentados pelos apelantes e pelo correu INPI";* 8) *"os artigos 131, 165 e 458, II, do Código de Processo Civil estabelecem em nível legal a garantia constitucional esculpida no inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal, de que as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas. Ainda, a exigência de fundamentação é consequência direta da observância ao devido processo legal, artigo 5º, inciso LIV, da Constituição da República, vez que dificulta o exercício da impugnação em face de decisões judiciais desfavoráveis";* 9) *"verifica-se que, da simples leitura da r. sentença de fls. 848/860, é possível perceber*



que não há, em seu corpo, qualquer fundamento acerca das relevantes questões técnicas trazidas a baila pelos apelantes, bem como pelo INPI, através de suas manifestações e laudos discordantes, que contrapuseram o que fora apontado, singelamente, pelo Sr. Perito Judicial no seu laudo"; 10) "a visão do perito judicial acerca da presença da atividade inventiva na patente PI 0017421-1, único fato controverso para MM. Juiz sentenciante, foi integralmente combatida e rebatida por meio de argumentos concretos, tanto pelos renomados profissionais que elaboraram o parecer do assistente técnico dos apelantes, como pelos experientes profissionais membros do INPI, restando isolada a opinião do Sr. Perito Judicial em contrapartida às demais provas dos autos"; 11) "não se sustenta uma decisão que utiliza como fundamentação apenas a conclusão do laudo pericial, sem examinar se o procedimento utilizado pelo perito possui base científica e se sua conclusão se perfaz numa dedução metodicamente obtida, objetivamente narrada e sem sinais de comprometimento na isenção"; 12) "Não se trata de mera discordância dos argumentos da r. decisão proferida, mas tornar efetiva a garantia de que as decisões serão fundamentadas, e que na fundamentação serão analisadas as questões de fato e de direito que dão sustentação à decisão, de modo que não haja decisões arbitrárias, fundamentadas em afirmações genéricas e subjetivas"; 13) "restando dúvidas acerca da existência ou não do requisito da atividade inventiva na patente, mesmo que a maior prova dos autos seja em sentido contrário, é possível a anulação da sentença para que seja realizada nova perícia"; 14) "Sem prejuízo da nulidade da r. sentença, diante da ausência de fundamentação no caso em tela, evidente também o cerceamento de defesa sofrido pelos apelantes, na medida em que o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa assegurados constitucionalmente aos jurisdicionados restou limitado com a prolação da r. sentença sem que fosse oportunizada às partes a manifestação acerca da complementação do laudo pericial, inclusive deixando de designar a audiência de instrução pleiteada para a tomada do depoimento do perito, consoante dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil"; 15) "Conforme consta no pedido de especificação de provas de fls. 447/447v., foi expressamente requerida a designação de audiência de instrução e julgamento, para a tomada do depoimento pessoal dos representantes legais da requerente e das testemunhas que seriam oportunamente apresentado, o que não foi observado pelo MM. Juiz sentenciante, restando configurado o cerceamento de defesa"; 16) "após a complementação do laudo pericial, sobreveio a r. sentença guerreada, não sendo oportunizada nova manifestação às partes, momento em que, diante da divergência, seria requerido a oitiva do Sr. Perito Judicial, visando os esclarecimentos necessários ao deslinde da controvérsia"; 17) "embasar a decisão de anulação da patente em epígrafe, unicamente na conclusão do perito judicial, sem fazer a correta confrontação entre seus termos e os demais elementos de prova produzidos nos autos, é deveras temerário e injusto, o que pode causar grande prejuízo aos apelantes"; 18) "O Sr. Perito Judicial, às fls. 590, quanto à suficiência descritiva, informa que 'A patente não descreve o estado da técnica relevante para o exame da patente como é o caso da patente PI 8106540, e a patente US 5.035.776, analisadas nos itens 7.2 e 7.3 do laudo"; 19) "nos termos do laudo discordante, em consonância com a lei vigente, o que deve ser descrito de forma clara, precisa e concisa é a invenção e não o estado da técnica como pretendeu o Sr. Perito Judicial"; 20) "na oportunidade que tinha de se manifestar quanto ao que foi posto no laudo discordante no que tange à definição do que seria suficiência descritiva o Sr. Perito Judicial se limita a transcrever desconexamente 10 linhas de texto atribuído também ao mestre Denis Barbosa (fls. 733)"; 21) "o INPI também questionou o Sr. Perito Judicial sobre sua personalíssima forma de entender o que seria suficiência descritiva (fls. 737) porém, ao simular uma resposta ao questionamento da Autarquia, o Sr. Perito Judicial começa a descrever outra patente e volta a afirmar, por linhas oblíquas, que a lei exige que se descreva o estado da técnica"; 22) "Em que pese a decisão do douto magistrado de que 'não restou demonstrado o atendimento ao requisito da atividade inventiva pela PI0017421-1' ousamos discordar do teor da sentença recorrida uma vez que cabia a requerente provar a ausência da atividade inventiva alegada e não à ré comprovar a presença deste



requisito, haja vista o registro da patente encontrar-se regularmente concedido pelo Autarquia Competente, gozando, portanto, de presunção de legitimidade"; 23) "convencido da ausência da atividade inventiva alegada pela apelada, o ilustre perito elaborou laudo com base nos documentos acostados por ela, sem, contudo, expor o método utilizado para a análise, o que prejudicou a parcialidade da decisão judicial ora combatida"; 24) "o Sr. Perito Judicial se limita a afirmar a inexistência da atividade inventiva, mas em momento algum se debruça satisfatoriamente sobre o conceito em si, para explaná-lo e demonstrar como chegou à tal conclusão"; 25) "para a apuração específica da atividade inventiva, é indispensável a adoção precisa de um método de análise, explícito e sindicável"; 26) "a partir do método de análise, é dever do perito avaliar qual o problema técnico relevante e qual a solução técnica oferecida, isto é, a diferença da solução oferecida pelo invento reivindicado, em relação aos elementos relevantes do estado da técnica"; 27) "o parâmetro de análise a ser adotado é a do homus habilis, ou seja, o técnico no assunto, e não o do próprio perito que oficia no feito e que é geralmente dotado de conhecimento acima da média"; 28) "é necessário que o perito raciocine como o técnico no assunto, indicando como este conseguiria chegar à mesma solução técnica apenas com apoio em seus próprios conhecimentos e no estado da técnica"; 29) "no pequeno trecho em que pretende avaliar a falta de atividade inventiva deixou o Sr. Perito Judicial de legitimar sua avaliação a partir de métodos de análise, limitando-se a afirmar, sem motivação adequada, que o requisito em questão estava ausente, o que não é suficiente para infirmar a análise feita pelo INPI, órgão regulador que concedeu a patente, o qual goza de presunção de legitimidade"; 30) "Ao longo das argumentações periciais não há indicação da análise objetiva e em momento algum é esclarecido o caminho que o perito trilhou sua conclusão pela inexistência da atividade inventiva. Muito pelo contrário, a maioria das afirmações periciais desemboca em equívocos conceituais e argumentos evasivos, sejam jurídicos ou ainda retóricos"; 31) "No laudo discordante apresentado pelos profissionais contratados pelos apelantes foi arguida a falta de objetividade quanto à análise da atividade inventiva. Entretanto, na complementação do laudo pericial, o ilustre perito esforçou-se, verdade seja dita, para apresentar algum raciocínio reproduzível, contudo sem a clareza que se espera de um expert no assunto, terceiro equidistante à lide"; 32) "o Sr. Perito Judicial é evasivo no que tange à objetividade de sua análise em relação à obviedade para um técnico no assunto"; 33) "os esclarecimentos prestados não foram satisfatórios e não estão presentes no laudo e nem na complementação apresentada, elementos que comprovariam que a patente anulanda não possui atividade inventiva, conforme afirmado na prova pericial. Não há no laudo pericial qualquer demonstração de que a criação em tela seja fruto de decorrência óbvia do estado da técnica, em desatenção ao que preceitua o art. 13 da LPI"; 34) "o ilustre perito reduz toda a patente sub judice à mera introdução do uso de vapor de baixa pressão no processo já patenteado sob o número PI 8106540 e, para desqualificar a atividade inventiva da patente PI 0017421-1, diz que essa solução seria óbvia para o técnico no assunto"; 35) em dois pontos do laudo pericial o expert do juízo indica obviedade do uso de vapor de baixa pressão, "Entretanto, momentos antes, o mesmo perito afirma, repetidas vezes, que o uso de vapor de baixa pressão seria uma desvantagem em relação à anterioridade relevante eleita por ele perito"; 36) "não restou esclarecida a controvérsia, havendo necessidade de aclaramento quanto ao referido ponto de vista, no que tange à aplicação do vapor de baixa pressão no procedimento patenteado, pois, se referida aplicação é desvantajosa e incoerente, conseqüentemente não é óbvia e, assim sendo, seu uso seria desaconselhado por um técnico no assunto. Portanto, a solução apresentada pela patente em questão vai pela contramão daquilo que seria aconselhado por um técnico no assunto, evidenciando, dessa forma, a não-obviedade do invento"; 37) "Outro indício importantíssimo da atividade inventiva e que encontra-se presente no caso em comento é a quantidade de tempo decorrido entre o surgimento do problema e a apresentação da solução satisfatória"; 38) "o Sr. Perito Judicial, mesmo após reconhecer que existia o problema no que tange à utilização da grande quantidade de vapor de baixa resultante do trabalho realizado pelo vapor de alta, não admite o



passo inventivo da patente anulanda, persistindo em atacar o invento afirmando ser desvantajoso o emprego desse vapor, em nítida incoerência"; 39) "Indispensável aduzir que o problema em questão, ainda que se considere a anterioridade adotada pelo Sr. Perito Judicial na patente PI 8106540 de 1981, o que se admite apenas por amor ao argumento, a patente apontada como anterioridade utilizava apenas vapor de alta e, portanto, não se propôs a solucionar o referido problema, que perdurou por 19 anos"; 40) "comprovada a existência do problema sobre a utilização do vapor de baixa pressão, celeuma esta que deságua na necessidade de melhor aproveitamento dessa fonte de energia tão abundante no setor sucroenergético. Isto posto e somado ao fato de que a patente indicada como anterioridade não apresentou a solução esperada conclui-se que a patente PI 0017421-1, de 2000, é a solução definitiva para o problema apresentado e, por isso, merece ser mantida"; 41) "vale ressaltar que a apelada, que alega ser a maior fabricante nacional de bens de capital para o setor sucroalcooleiro, confirma às fls. 03, havia fabricado e entregado 800 unidades de destilação, em seus, à época 85 anos. Nesse diapasão, o sucesso comercial é mais um indicativo de que a solução não era tão óbvia quanto pretendem fazer valer a apelada e o Sr. Perito Judicial"; 42) A patente PI 8106540, tida como anterioridade impeditiva ao registro da patente anulanda (PI 0017421-1) "não despertou grande interesse para aplicação industrial, se é que despertou algum interesse, tanto que em 07/08/1990, na RPI 1027, foi publicado despacho '18.2 – caducidade – art. 50 do CPI', que tinha a seguinte redação 'Art. 50. Caducará automaticamente a patente se não for comprovado o pagamento da respectiva anuidade no prazo estabelecido no artigo 25, ressalvado o caso de restauração, ou quando não for observado o disposto no artigo 116"; 43) "Esses fatos atrelados ao sucesso comercial da patente anulanda além de endossarem a ocorrência da atividade inventiva, evaporam a alegação pericial de que 'verdadeira otimização' ocorreu com a patente PI 8106540. Ora, o sucesso e viabilidade da patente indicada pelo Sr. Perito foram tão ínfimos que em 09 anos ela foi totalmente abandonada pelo próprio titular"; 43) "quem não tem o conhecimento necessário para avaliar o requisito da atividade inventiva é o Sr. Perito Judicial, que tem vasto conhecimento na área de engenharia química, porém lhe falta a experiência necessária para lidar com assuntos relacionados à propriedade industrial em geral e patentes em especial"; 44) "a equipe de profissionais que elaboraram o laudo discordante, são especialistas na área relacionada à marcas e patentes e, por essa razão, são mais capacitados para discorrer sobre a atividade inventiva do que o próprio perito judicial"; 45) "a equipe que apresentou o laudo discordante nos autos é, na verdade, muito mais qualificada que o Sr. Perito Judicial para afirmar, inequivocadamente, que a patente PI 0017421-1 possui todos os requisitos necessários para a sua concessão, incluindo, dessa forma, a atividade inventiva, o que restou corroborado pelo parecer do INPI"; 46) "a perícia a ser realizada nos autos é complexa, envolvendo não só matéria relacionada a engenharia química, como também conhecimento específico em propriedade industrial"; 47) "verifica-se que os profissionais mais adequados à verificar a presença do requisito da atividade inventiva na patente PI 0017421-1 são os profissionais que apresentaram o laudo discordante, cuja equipe é formada por especialistas"; 48) "o Sr. Perito Judicial, ao tentar desqualificar os profissionais que elaboraram o laudo discordante ao invés de impugná-lo, quer ser o dono da verdade, inclusive emitindo juízo de valor quanto ao tema discutido nos autos, como se julgando estivesse, o que efetivamente não pode prevalecer com ampla formação e experiência nestas áreas, inclusive internacional"; 49) "uma vez que a presença da atividade inventiva na patente PI 0017421-1 é controversa, o que se admite apenas por amor ao argumento, haja vista que o laudo do perito judicial diverge do entendimento esposado pelos renomados profissionais que elaboraram o laudo discordante dos apelantes, bem como dos técnicos do INPI, o que não fora confrontado pelo MM. Juiz a quo ao proferir sua decisão, caso Vossas Excelências entendam necessário, de rigor a realização de nova perícia, nos termos do artigo 437, do Código de Processo Civil"; 50) "é perfeitamente possível, em sede de Tribunal, a realização de nova perícia, mormente pelo fato de que restou claro a insuficiência de fundamentos a embasar o julgamento de procedência da



presente ação, conforme amplamente explanado na inicial"; 51) "O perito judicial, ao contrário do mister que lhe cabe, pretendeu conduzir o julgamento da ação, emitindo, inclusive, parecer jurídico em seu laudo, desvirtuando de sua função nos autos, que seria agir com imparcialidade na condução do trabalho pericial, o que ocorreu e não pode prevalecer". **Ao final os apelantes: 1) em sede preliminar**, fazem requerimento no sentido de: "**i**) anular a r. sentença, em razão da ausência de fundamentação, uma vez que se baseou apenas na conclusão do laudo pericial, sem confrontá-lo com as demais provas produzidas nos autos e **ii**) anular a r. sentença de fls., determinando-se a reabertura da instrução, para que os apelantes possam se manifestar acerca da complementação do laudo pericial, inclusive com a oitiva do Sr. Perito Judicial em audiência de instrução e julgamento, conforme expressamente requerido"; **2) no mérito**, "superadas as preliminares arguidas, requerem o total provimento do recurso de apelação para reformar a r. sentença proferida, julgando-se totalmente improcedente a presente ação, em razão da presença incontestante do requisito da atividade inventiva, na patente PI 0017421-1, declarando-a válida e eficaz, nos termos como restou nos autos, diante da prova produzida, em especial pelos termos contidos no laudo discordante apresentado pelos apelantes, bem como no parecer do INPI"; **3) subsidiariamente**, requerem "caso necessário, seja convertido o julgamento em diligência, para que este Egrégio Tribunal determine a realização de nova perícia a ser realizada nos autos, para que seja dirimida quaisquer eventuais dúvidas quanto à presença do requisito da atividade inventiva na patente PI 0017421-1".

O INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, por seu turno, apela às fls. 898-901, sustentando, em resumo, que, "no reexame das questões apontadas pelo autor, o INPI, examinou e apontou as características técnicas que atendem aos requisitos estabelecidos pela lei, ou seja, a patente encontra-se dotada de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial". Pugna, assim, pela reforma da sentença, de modo a julgar improcedente o pedido.

Em contrarrazões de fls. 916-973, a autora DEDINI S.A. INDÚSTRIAS DE BASE, pugna pela manutenção da sentença, ressaltando os seguintes argumentos: 1) todas as etapas do processo previsto na patente anulanda "já eram conhecidas anteriormente ao depósito da patente PT 0017421-1, ou seja, estavam acessíveis ao público ANOS antes do depósito da patente objeto da presente ação (pertencendo, portanto, ao estado da técnica), conforme amplamente demonstrado no decorrer da presente ação. E, como a apelada também demonstrou exaustivamente, o processo patenteado decorre de maneira evidente, para um técnico no assunto, do estado da técnica, carecendo a patente, portanto, de atividade inventiva - ou seja, é a patente objeto da presente ação nula, nos exatos termos da Lei da Propriedade Industrial"; 2) "Da análise conjunta, portanto, dos documentos juntados como docs. 09 usque 12 da petição inicial desta apelada (patente PI 8106540-0, patente francesa nº 512.653. patente norte americana US 5.035.776 e tese de mestrado 'Simulação e Integração Térmica SRV em Colunas de Destilação Extrativa', de autoria de Eduardo Augusto Caldas Batista e do Professor Doutor Antônio José de A. Meirelles - um dos inventores da patente cuja nulidade se requer -, defendida na UNICAMP em 1995). todos eles anteriores ao depósito da patente PI 0017421-1, conclui-se que a solução constante da PI 0017421-1 decorre de maneira evidente, ou óbvia, do estado da técnica, não sendo dotada, portanto, de atividade inventiva, requisito legal para concessão de patentes. A patente sub judice é, dessa forma, nula, uma vez que concedida em infração à legislação pertinente"; 3) "as características particulares do processo da patente em questão não estão no fato de se prover etapas inéditas em termos de destilação extrativa para a obtenção de etanol anidro, mas tão somente a determinadas medidas relacionadas ao consumo energético para aquecimento da mistura etanol/água e mesmo do solvente para realização do processo"; 4) Em suas manifestações técnicas no sentido da manutenção da patente, "o INPI não indicou algum aspecto de etapa processual e de necessidade de aquecimento dos elementos envolvidos como sendo inéditos em relação a técnica anterior"; 5) Apesar de fundamentar a manutenção da patente em alguns aspectos da patente, "que seriam



supostamente suficientes para diferenciar o processo proposto em relação ao estado da técnica, produzindo efeitos não óbvios em termos de destilação extrativa de álcool hidratado, o parecer técnico do INPI não associa essas características àquelas contidas na parte caracterizante da reivindicação principal e independente I da patente objeto da presente ação"; 6) "O fato de a referida patente anterior US 5025776 realizar apenas a vaporização parcial do álcool hidratado, utilizando apenas a energia térmica disponível do solvente regenerado, não prejudica a antecipação do conceito de utilização da energia térmica disponível no solvente regenerado para aquecer um outro fluxo de fluido no sistema - no caso particular, o fluxo de fluido de álcool hidratado alimentado à coluna de destilação extrativa. Não é possível se admitir que o uso de outras fontes de calor para vaporizar o álcool hidratado seja inventivo, bastando que exista disponibilidade e energia térmica no sistema para que esse aquecimento seja realizado"; 7) "Conforme discutido com relação à posição assumida pelo apelante INPI no parecer técnico emitido por sua Diretoria de Patentes, nada existe de novo na utilização do etileno-glicol como um solvente extrator para redução do nível de poluição ambiental. Os documentos anteriores PI 8106540-0 e US 5035776 deixam claro o uso anterior do etileno-glicol como solvente extrator em processos de destilação extrativa de álcool hidratado"; 8) "A invenção não é, como deixam a entender algumas passagens do relatório descritivo, um novo processo de destilação extrativa, mas apenas um mesmo processo de destilação extrativa conhecido, utilizando os mesmos conceitos de aproveitamento de energia térmica disponíveis no sistema ou na planta industrial na qual a coluna é instalada, para obter ganhos térmicos que não são explicados nem justificados no relatório descritivo. As próprias opções de aproveitamento térmico definidas no relatório descritivo conduzem à conclusão de que elas são utilizadas em função das particularidades de cada instalação. Assim, o fato de se utilizar vapor de baixa pressão no lugar de alta pressão pode ser considerada uma vantagem dependendo das condições das fontes de vapor disponíveis no local da instalação, não sendo admissível entender-se que a simples opção do uso de vapores de baixa pressão encerre alguma atividade inventiva"; 9) "A suposta invenção se resume na opção de se aquecer mais ou menos o álcool hidratado antes de sua alimentação à coluna de destilação extrativa, podendo esse aquecimento anterior ser realizado por outros meios não associados à referida coluna e também em parte pela energia térmica disponível no solvente regenerado. Assim, a suposta invenção pode ser então definida como resumindo-se a um certo e indefinido aproveitamento de energia térmica disponível no solvente regenerado e também na planta industrial onde se localiza a coluna de destilação extrativa"; 10) "a argumentação utilizada pelos apelantes para diferenciar seu processo daqueles conhecidos não leva em consideração o texto do quadro reivindicatório da patente objeto da presente ação, quadro reivindicatório esse que, de acordo com o artigo 25 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), tem exatamente a função de definir os aspectos da invenção suficientes para caracterizá-la como tal, estabelecendo claramente os aspectos diferenciadores em relação ao estado da técnica, e estabelecendo os limites da proteção conferida pelo título"; 11) "o fato de existirem diferenças ou parâmetros específicos entre um e outro processo não significa que a redação imprimida ao quadro reivindicatório de uma patente esteja adequadamente formulada para proteger efetivamente os aspectos de uma solução que se diferencie das soluções já conhecidas. A omissão da análise de pelo menos o texto da reivindicação principal I da patente é inaceitável, pois justamente o que se discute é a validade da patente tal como redigida e reivindicada, e não uma suposta invenção estranha à definição contida no quadro reivindicatório concedido. O que se discute é a validade da invenção reivindicada, e não uma possível e hipotética validade de uma invenção distinta daquela reivindicada"; 12) "quanto à hipotética ausência de fundamentação apta a ensejar a nulidade da patente sub judice, ora, basta uma simples leitura da r. sentença ora atacada para se concluir que o douto Juízo, ao considerar todos os argumentos técnicos trazidos por todas as partes, entendeu que o laudo pericial produzido pelo Ilustre Perito Técnico estava correto quanto à ausência dos requisitos legais para a concessão da patente sub judice"; 13) "como



se verifica nos autos, os assistentes técnicos das partes tiveram amplo acesso ao Ilustre Perito quando da análise das provas e fundamentos da presente ação, estando o Ilustre Perito igualmente acessível a todas as partes, para esclarecimentos e fornecimento de subsídios. Qual seria a necessidade, agora, com o processo devidamente instruído e pronto para sentença, com o douto Juízo devidamente convencido, de uma oitiva do Sr. Perito, sobre uma questão técnica suficientemente provada em seu laudo pericial? O pedido dos apelantes causaria apenas tumulto processual, arrastando ainda mais o trâmite da presente ação, que já se arrasta desde 2006!"

Às fls. 980-985, o Ministério Público abstém de opinar no feito por não verificar interesse público que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos regimentais.

Em 15-12-2015.

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2ª Região.



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

Nº CNJ : 0500964-54.2006.4.02.5101 (2006.51.01.500964-6)

RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

APELANTE : PAULO SÉRGIO BARCI E OUTROS

ADVOGADO : FÁBIO LUIZ PEREIRA DA SILVA E OUTROS

APELADO : DEDINI S/A INDÚSTRIAS DE BASE

ADVOGADO : CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA E OUTROS

ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05009645420064025101)

VOTO

I – Não acolhida a preliminar referente ao alegado cerceamento de defesa, pois, conquanto os apelantes tenham requerido a produção de prova pericial e testemunhal, não impugnaram a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que deferiu a produção apenas de prova pericial, encontrando-se preclusa a questão referente à produção de prova testemunhal.

II – Não acolhida a preliminar invocada quanto à ausência de fundamentação da sentença, pois, compulsando os termos da decisão de mérito, verifica-se que o juízo sentenciante logrou externar as premissas de fato e de direito que fundamentaram a decisão e o respectivo dispositivo decorre de maneira lógica desses fundamentos, sendo oportuno ressaltar que conquanto o magistrado não esteja adstrito à conclusão do laudo pericial (artigo 436 do Código de Processo Civil), nada impede que a sentença, de maneira fundamentada, se utilize de excertos do mencionado documento técnico e adote posicionamento convergente ao foi externado pelo expert, o qual se trata de profissional técnico de confiança do juízo e guarda posição equidistante com relação às partes.

III – Não acolhida a preliminar quanto à alegada violação do artigo 435 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o fato de o perito ter prestado esclarecimentos em manifestação escrita diante do laudo divergente oferecido pelo assistente técnico dos réus supre o eventual descumprimento do referido artigo e invalidar a sentença apenas com base nesse fato revelaria um formalismo exacerbado que não se coaduna com direito processual moderno, a primar pela instrumentalidade,



celeridade e economia processuais.

IV - Para que seja deferido o registro de patente de invenção exige-se o preenchimento dos requisitos da novidade (artigo 11 da Lei nº 9.279-96), da atividade inventiva (artigo 13 da Lei nº 9.279-96), da aplicação industrial (artigo 15 da Lei nº 9.279-96), além da suficiência descritiva (artigos 24 e 25 da Lei nº 9.279-96).

V – A patente objeto do pedido de invalidação (PI 0017421-1), que se refere a "processo e sistema otimizado de destilação extrativa" não atendeu aos ditames da Lei 9.279-94, tendo em vista que não preencheu aos requisitos da suficiência descritiva e da atividade inventiva.

VI – O expert do juízo logrou dirimir as questões de ordem técnica submetidas na presente ação, conforme o laudo pericial produzido nos autos e, mais relevante ainda, nos esclarecimentos prestados diante das impugnações feitas pelos réus em momento anterior à prolação da sentença.

VII – Desprovidimento da apelação dos réus PAULO SÉRGIO BARCI, VALTER FELIPE C. SICCHIERI e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES, bem como desprovidimento da remessa necessária e da apelação do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Impõe-se, antes de tudo, apreciar as preliminares levantadas pelo apelado quanto: 1) ao alegado cerceamento de defesa diante da não tomada de depoimento pessoal dos representantes legais da autora e de testemunha a serem arroladas; 2) à nulidade da sentença recorrida em razão da sua alegada ausência de fundamentação; 3) à nulidade da sentença em razão da inobservância do artigo 435 do Código de Processo Civil.

Conforme se depreende dos autos, à fl. 444, foi proferido despacho determinando que as partes especificassem as provas a serem produzidas. Às fls. 447-447 verso, os réus PAULO SÉRGIO BARCI, VALTER FELIPE C. SICCHIERI e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES juntaram requerimento no sentido de "*provar todo o alegado mediante prova oral, a ser produzida em audiência de instrução e julgamento, para se colher os depoimentos dos representantes legais da requerente e as testemunhas que serão oportunamente arroladas. Também, caso se entenda imprescindível e não requerida pela requerente, requer-se produção de prova pericial a ser realizada por profissional regularmente habilitado em engenharia química (e com especialização em registros e patentes)*". O juízo de primeiro grau deferiu apenas a produção de prova pericial (fl. 471), em decisão que não mereceu qualquer impugnação das partes, inclusive dos ora apelantes. **Assim, é inegável que a questão referente à produção de prova testemunhal se encontra preclusa, não havendo que falar, portanto, em**



cerceamento de defesa. Quanto a essa questão, é oportuno registrar, outrossim, que o direito brasileiro não prevê a realização de testemunho quanto à existência de tecnologia, possibilidade que apenas é prevista nos sistemas jurídicos fundados no *common law*.

De conseguinte, também afasto a **preliminar de nulidade da sentença levantada pela apelante quanto à suposta ausência de fundamentação** (artigos 131, 165 e 458, II, do Código de Processo Civil e artigo 93, IX da Constituição da República). Compulsando os termos da decisão de primeiro grau não verifico tal vício, pois o juízo sentenciante logrou externar as premissas de fato e de direito que fundamentaram a decisão e o respectivo dispositivo decorre de maneira lógica desses fundamentos. Lembre-se de que, conquanto o magistrado não esteja adstrito à conclusão do laudo pericial (artigo 436 do Código de Processo Civil), nada impede que a sentença, de maneira fundamentada, se utilize de excertos do mencionado documento técnico e adote posicionamento convergente ao foi externado pelo *expert*, o qual se trata de profissional técnico de confiança do juízo e guarda posição equidistante com relação às partes.

Outrossim, afasto também a preliminar quanto à alegada violação do artigo 435 do Código de Processo Civil ("*Art. 435. A parte, que desejar esclarecimento do perito e do assistente técnico, requererá ao juiz que mande intimá-lo a comparecer à audiência, formulando desde logo as perguntas, sob forma de quesitos*"). A meu sentir, o fato de o perito ter prestado esclarecimentos em manifestação escrita (fls. 731-753) diante do laudo divergente oferecido pelo assistente técnico dos réus (fls. 622-705) supre o eventual descumprimento do referido artigo 435 do Código de Processo Civil e invalidar a sentença apenas com base nesse fato revelaria um formalismo exacerbado que não se coaduna com direito processual moderno, a primar pela instrumentalidade, celeridade e economia processuais.

Ultrapassadas essas questões prévias, passo a apreciar o mérito dos recursos e da remessa necessária.

A Lei n.º 9.279-96 estabelece que "*é patenteável a invenção que atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial*" (artigo 8.º). Quanto ao **requisito da novidade**, no mesmo diploma é disposto que "*a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica*" (*caput* do artigo 11), e esse último deve ser entendido como "*tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido da patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17*" (§ 1.º do artigo 11). Quanto aos **requisitos da atividade inventiva e da aplicação industrial**, também é disposto na lei 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*" (artigo 13) e 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*" (artigo 15).

Por conseguinte, o artigo 50 da Lei n.º 9.279-96 estabelece que "*a nulidade da patente será declarada administrativamente quando: I – não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; II – o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente; III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão*". E, no que se refere especificamente aos artigos 24 e 25, que tratam do **requisito da suficiência descritiva**, neles é disposto respectivamente que "*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*" e "*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 objeto de controvérsia na presente ação diz respeito ao registro da patente de invenção PI 0017421-1, referente a "*processo e sistema otimizado de destilação extrativa*", que consiste em "*a separação de uma mistura formadora de um azeótropo por destilação extrativa. Da coluna de destilação extrativa retiram-se entre o poço e o local de alimentação para a mistura a ser separada, duas correntes laterais do meio que se encontra na coluna de destilação extrativa e em dois trocadores térmicos separados efetua-se a troca térmica primeiramente com a saída do poço da coluna de destilação extrativa e em segundo lugar com a saída do poço da coluna de regeneração para o agente de destilação extrativo. Após a troca térmica, reciclam-se as correntes laterais retiradas abaixo de seu local de retirada novamente para a coluna de destilação extrativa*" (resumo à fl. 121).

Ocorre que o deferimento do registro não atendeu aos ditames da Lei 9.279-94, tendo em vista que, consoante de depreende dos documentos técnicos produzidos nos autos, o objeto da patente PI 0017421-1 não preencheu aos requisitos da suficiência descritiva e da atividade inventiva. Nesse sentido, convém remeter ao foi salientado pelo *expert* judicial na conclusão do laudo elaborado às fls. 559-591:

[...]

9- CONCLUSÃO

A patente não atende as disposições normativas e legais apontadas que foram analisadas no laudo, abaixo resumidas.

9.1- SUFICIÊNCIA DESCRITIVA

O relatório da patente anulanda não demonstra claramente as vantagens que são alegadas no relatório, conforme estabelece o art.24 da LPI, como se deduz no texto abaixo:

"Refere-se a presente invenção a um sistema de desolação extrativa, que otimiza as técnicas originais e já conhecidas, de forma a minimizar os seus consumos energéticos,além de oferecer a característica de proteção do meio ambiente, devido ao baixo nível de poluição." 1º parágrafo da fl. 41.

"... se a alimentação já vem pré-vaporizada proveniente da coluna retificadora (C2), efetivamente economiza-se ao redor de 64% da carga térmica necessária para a coluna (C3)...", 1º parágrafo da fl. 46". (grifou-se)

O balanço energético (Tabelas do Anexo I) comprova que não se trata de economia, mas de substituição do vapor de alta por vapor de baixa, o que não pode ser entendido como otimização do processo. O fato é que, quando o vapor e a energia elétrica são produzidos por cogeração, o processo deve priorizar o consumo de vapor de baixa, substituindo, sempre que possível, o vapor de alta como fonte de calor para o processo.

A patente não descreve o estado da técnica relevante para exame da patente como é o caso da patente PI 8106540, e a patente US 5.035.776, analisadas nos itens 7.2 e 7.3 do laudo.

9.2- ATIVIDADE INVENTIVA

A patente anulanda propõe a materialização de estudo publicado em 1986, conforme descrito no item 7.4 do laudo utilizando configuração similar ao fluxograma da patente PI 8106640, ver Anexo II, figs. 1, 2 e 3, como fonte de calor o vapor de baixa.



A utilização do vapor de baixa em indústria que emprega a cogeração é uma aplicação óbvia para um técnico no assunto.

Portanto, a patente não atende aos requisitos, normativos e legais para que possa ser considerada válida.

No mesmo sentido dessa constatação, convém frisar que, diversamente do que sustentam os réus apelantes INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (razões às fls. 898-901) e PAULO SÉRGIO BARCI, VALTER FELIPE C. SICCHIERI e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES (razões às fls. 863-893), o *expert* do juízo logrou dirimir as questões de ordem técnica submetidas na presente ação, conforme o referido laudo pericial de fls. 559-591 e, mais relevante ainda, os esclarecimentos prestados às fls. 731-753 diante das impugnações feitas pelos referidos réus em momento anterior à prolação da sentença.

Desse modo, este julgador verifica que é desprovida de base as afirmações feitas pelos apelantes PAULO SÉRGIO BARCI, VALTER FELIPE C. SICCHIERI e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES no sentido de ausência de fundamentação técnica das manifestações feitas pelo *expert* judicial (laudo pericial de fls. 559-591 e esclarecimentos de fls. 731-753) que sustente a conclusão pela invalidade do registro da patente ("o Sr. Perito Judicial é evasivo no que tange à objetividade de sua análise em relação à obviedade para um técnico no assunto"; "os esclarecimentos prestados não foram satisfatórios e não estão presentes no laudo e nem na complementação apresentada, elementos que comprovariam que a patente anulanda não possui atividade inventiva, conforme afirmado na prova pericial"). Com efeito, remetendo ao teor dos referidos documentos técnicos, constata-se claramente que o perito do juízo se debruçou suficientemente sobre as questões técnicas levantadas nos autos, rebatendo de maneira individualizada, inclusive, vários pontos das impugnações feitas pelos réus nos esclarecimentos prestados às fls. 731-753. A fim de corroborar tal fato, faço uma remissão aos excertos dessa manifestação técnica do *expert* judicial que refutam vários questionamentos ora levantados em sede recursal, a saber:

1) Questionamento: "*nos termos do laudo discordante, em consonância com a lei vigente, o que deve ser descrito de forma clara, precisa e concisa é a invenção e não o estado da técnica como pretendeu o Sr. Perito Judicial*"

Esclarecimento do perito: "*Como ensina o eminente professor Denis Barbosa (2º. parágrafo da fl.3, Ref.7): 'O relatório (descritivo) preenche a finalidade de difusão tecnológica que justifica o sistema de patentes, dando acesso público ao conhecimento da tecnologia'. E prossegue o mesmo autor (3º. parágrafo da fl. 3, Ref. 7): 'O outro aspecto que deve ser levado em conta no procedimento de concessão é o dever da revelação completa do estado da arte do objeto citado no pedido. **O dever de fixar o estado da arte, citando por exemplo as patentes que o circunscrevem, tomando como pressupor até da validade do privilégio é a forma de evitar que as patentes permaneçam opacas aos interessados** que não se constituem em verdadeiros competidores tecnológicos,...' (grifamos)" (fl. 732 verso); "[...] **Na medida em que o relatório descritivo da patente anulanda ignora o verdadeiro limite do estado da técnica, passa a fazer comparações com processos anteriores e a descrever características, objetivos e vantagens revelados pela anterioridade relevante, ampliando indevidamente do escopo de suas reivindicações**" (fl. 737); "O erro na identificação do*



real estado da técnica e também o fato de confundir diminuição do consumo de vapor de alta com otimização é que levou à conclusão de que o relatório descritivo da patente anulanda não é preciso, não é claro, não é suficiente e incompatível com o objetivo a que se propõe, motivo pelo qual o laudo da perícia concluiu que não atende ao que estabelece o art. 24 da LPI e aos princípios de difusão de tecnologia que sustenta o sistema de patentes" (fl. 737 verso).

2) Questionamentos: *"convencido da ausência da atividade inventiva alegada pela apelada, o ilustre perito elaborou laudo com base nos documentos acostados por ela, sem, contudo, expor o método utilizado para a análise, o que prejudicou a parcialidade da decisão judicial ora combatida"; "para a apuração específica da atividade inventiva, é indispensável a adoção precisa de um método de análise, explícito e sindicável"; "Ao longo das argumentações periciais não há indicação da análise objetiva e em momento algum é esclarecido o caminho que o perito trilhou sua conclusão pela inexistência da atividade inventiva".*

Esclarecimentos do perito: *"Para a análise da colidência, equivalência e obviedade dos elementos das patentes em pauta, confronta-se inicialmente as reivindicações da patente anulanda com a patente relevante na Tabela 1, compara-se os trocadores de calor nas Tabelas 2 e 3 com auxílio dos fluxogramas dos Anexos I a III. [...]" (fls. 734 e seguintes); "A determinação de colidências, equivalências e obviedades nos trocadores de calor é feita através da comparação das funções desempenhadas por estes equipamentos nas duas patentes para a alimentação na condição de evaporado está na Tabelas 2 e para líquido na Tabela 3, respectivamente" (fl. 735)*

3) Questionamento: *"Não há no laudo pericial qualquer demonstração de que a criação em tela seja fruto de decorrência óbvia do estado da técnica, em desatenção ao que preceitua o art. 13 da LPI"*

Esclarecimentos do perito: *"Como a patente anulanda define a priori que a alimentação é sempre vaporizada e a anterioridade relevante está restrita à destilação extrativa, torna-se óbvio para um técnico no assunto que, para efeito de comparação com a patente anulanda, a alimentação da patente PI 8106540-0 deve ser integrada com a destilação proveniente do condensador parcial da coluna de destilação fracionada para a condição de evaporado ou com o condensador total para a condição de líquido saturado. **É óbvio também que**, na condição de líquido, a alimentação da patente PI 8106540-0 deve ser precedida por um sistema de aquecimento e/ou evaporação para que a alimentação possa ser vaporizada. O mesmo acontecendo para a mistura armazenada em reservatório" (fl. 732); "A integração seqüencial e direta da alimentação da mistura na condição de evaporado para a patente relevante **é óbvia para um técnico no assunto**. A integração com o aquecimento/evaporação para a alimentação da mistura na condição de líquido para a patente relevante é equivalente à integração direta e seqüencial do evaporador com o sistema de destilação extrativa é demonstrada na seção X abaixo" (fl. 733 verso); "A reivindicação 7 descreve a integração da coluna extrativa com o condensador parcial II da coluna de fracionamento (C1/C2), representada pelo fluxograma na figura 1 do Anexo I, que por ser uma integração direta e seqüencial **é óbvia para um técnico no assunto**" (fl. 734*



verso); " Como a função do tocador de calor E1 e a mesma do refeedor R1, o evaporador R1/D1, como está identificado na figura 2 do Anexo II é análogo a uma integrado direta e sequencial com a coluna extrativa (C3), **portanto óbvia**. Este evaporador evidentemente deve ser aquecido com vapor de baixa" (fl. 736 verso); "O sistema de destilação extrativa da patente relevante pelo fato de promover a recuperação de calor pela troca térmica entre correntes quentes e frias internas ao sistema e uma solução superior a da patente anulanda para a otimização do sistema de destilação extrativa. A integração térmica de forma direta e sequencial para evaporar a mistura líquida (A+B) antes de alimentar a coluna extrativa, utilizando vapor de baixa, **é óbvia para um técnico no assunto**" (fl. 738 verso); "[...] Quando houver necessidade de evaporar a carga no caso de mistura alcoólica líquida, **a utilização de vapor de baixa pressão é óbvia**, porque este tem a temperatura de cerca de 140°C e a temperatura do ponto de bolha de misturas próxima da concentração azeotrópica está na faixa de 80 a 90°C. Portanto, nenhum técnico em sã consciência empregaria vapor com pressão acima de 3 kg/cm² para tal finalidade e no caso de integração com a alimentação no estado vapor não há consumo de vapor externo à destilação extrativa" (fl. 739); "[...] **o emprego de vapor de baixa no aquecedor/evaporador na integração destes equipamentos com a coluna extrativa do sistema de destilação da anterioridade relevante, é óbvia para um técnico no assunto**, no caso da mistura etanol-água se encontrar no estado líquido. A otimização a que se refere o Réu é resultado de uma análise falsa, porque não inclui a patente mais próxima do conhecimento que buscava proteger e faz comparação com técnicas anteriores à anterioridade relevante, que é a patente PI 8106540" (fl. 739); "o escopo de proteção da anterioridade inclui a alimentação no estado vapor (ou evaporado). Como o conteúdo energético desta condição é maior do que o estado líquido, resulta em menor carga térmica no refeedor, como demonstra o balanço energético. **A integração térmica direta e seqüencial da coluna extrativa com a coluna retificadora é óbvia para um técnico no assunto**. Além disso a patente relevante recupera 85% das cargas térmicas das colunas extrativa e regeneradora, conforme linhas 1 a 3 da coluna 8, da versão em inglês" (fl. 743); "A diferença fundamental estão em que a patente relevante [PI 8106540-0] precisa de integração térmica com aquecedor/evaporador para que possa ser comparada com a patente anulanda. **Esta diferença por se tratar de uma integração direta e sequencial e, portanto, óbvia para um técnico no assunto**, implica que a patente anulanda não atende à atividade inventiva" (fl. 745 verso).

De igual modo, não merecem prosperar as demais alegações levantadas pelos réus PAULO SÉRGIO BARCI, VALTER FELIPE C. SICCHIERI e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES em suas razões de apelação conforme se verá a seguir.

Sustentam os réus que "o ilustre perito reduz toda a patente sub judice à mera introdução do uso de vapor de baixa pressão no processo já patenteado sob o número PI 8106540 e, para desqualificar a atividade inventiva da patente PI 0017421-1, diz que essa solução seria óbvia para o técnico no assunto". Ocorre que, como se depreende dos documentos técnicos trazidos aos autos, não há como se ignorar a discussão referente ao uso do vapor de baixa pressão e os reflexos desse uso na presença dos requisitos da patenteabilidade da invenção em exame. Como salientado pelo expert do juízo "**a patente**



anulanda não tem o objetivo de promover otimização energética do sistema, mas uma otimização com a finalidade específica de 'substituir vapor de alta por vapor de baixa pressão', quando a vantagem efetiva está em reduzir o consumo de vapor de alta, obviamente substituindo-o por vapor de baixa sempre que possível, após utilizar ao máximo a recuperação de calor por troca térmica entre fluidos quentes que saem dos equipamentos com os fluidos frios que entram no mesmo. A utilização de vapor de baixa fora deste contexto é um desperdício de energia, como ocorre nos trocadores intermediários da patente anulanda, onde, por exemplo, o aquecimento com etileno glicol impuro é substituído por vapor de baixa" (fl. 748). E, diversamente do que sustentam os réus, a constatação feita pelo perito judicial de que o uso do vapor de baixa pressão representa uma desvantagem reforça ainda mais a ausência de atividade inventiva da patente anulanda frente ao estado da técnica, já que não representa uma solução técnica ao problema tecnológico constatado.

De outro lado, também sustentam os réus que uma das patentes tidas como anterioridade impeditiva (PI 8106540, depositada em 1981) utilizava apenas vapor de alta pressão e, portanto, não se propôs a solucionar tal problema tecnológico que perdurou por 19 anos. Com base nessa premissa, entendem os réus que, *"comprovada a existência do problema sobre a utilização do vapor de baixa pressão, celeuma esta que deságua na necessidade de melhor aproveitamento dessa fonte de energia tão abundante no setor sucro-energético [...] somado ao fato de que a patente indicada como anterioridade não apresentou a solução esperada conclui-se que a patente PI 0017421-1, de 2000, é a solução definitiva para o problema apresentado e, por isso, merece ser mantida"*. No que tange a questão, o perito judicial foi categórico em afirmar que *"Um técnico no assunto que tenha identificado a anterioridade PI 8106540 é capaz de perceber que não é correto afirmar que a patente anulanda otimiza o sistema ou promove a substituição do vapor de alta por vapor de baixa. Isto porque os refervedores intermediários da anterioridade economizam vapor de alta e otimizam o consumo total de energia, dispensando o consumo de vapor de baixa" (fl. 734)*. Desse modo, diversamente do argumentam os réus, não há fundamento para sustentar que a patente anulanda teria apresentado solução ao problema tecnológico referente à utilização do vapor de alta pressão, já que um técnico no assunto identificaria o caráter desvantajoso da substituição do vapor de alta pressão pelo valor de baixa pressão.

Por conseguinte, não verifico qualquer base no argumento levantado pelos apelantes no sentido de que o "sucesso comercial" obtido pela autora DEDINI S.A. INDÚSTRIAS DE BASE em seu ramo de atuação (*"fornecimento de bens de capital para o setor sucro-alcooleiro com tecnologia e conhecimentos próprios para a fabricação de unidades completas, partes e peças de Destilarias de produção de açúcar e álcool"* – fl. 03) revela *"mais um indicativo de que a solução não era tão óbvia quanto pretendem fazer valer a apelada e o Sr. Perito Judicial"*. Isso porque, não tem o condão de afastar o caráter óbvio da solução tecnológica sugerida do registro anulando a constatação do alto grau de lucratividade decorrente da utilização de conhecimentos não abrangidos por qualquer privilégio sobre invenção. A argumentação invocada pelos apelantes, além de não ostentar qualquer amparo normativo, ignora a dinâmica do mercado, já que o "sucesso comercial" de determinado agente econômico é resultado da conjunção de diversos outros fatores que ultrapassam a questão específica referente à obviedade ou não da solução tecnológica utilizada.

Outrossim, não vislumbro razão também na alegação dos réus levantado no sentido de que *"o parâmetro de análise a ser adotado é a do homus habilis, ou seja, o técnico no assunto, e não o do próprio perito que oficia no feito e que é geralmente dotado de conhecimento acima da média"*. Ao levantar tal argumentação, mas uma vez os apelantes se valem de premissa que não encontra qualquer respaldo normativo. Segundo já ressaltado, a Lei nº 9.279-96 dispõe 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” (artigo 13). A norma não faz qualquer gradação, como querem os apelantes, quanto ao parâmetro da análise a ser realizada pelo especialista técnico para aferir se há atividade inventiva ou não. Em verdade, a suficiência de tal aferição (a ser feita, na esfera administrativa, pelo técnicos do INPI e, em esfera judicial, pelo *expert* do juízo e pelos assistentes técnicos das partes) será objeto de avaliação no caso concreto, de modo verificar a exatidão e clareza da manifestação feita pelo especialista incumbido da aferição da atividade inventiva.

E, no caso dos autos, como já visto, o *expert* nomeado se desincumbiu do seu encargo de esclarecer satisfatoriamente as questões técnicas em debate. Com base nessa constatação, não merece guarida, igualmente, o argumento invocado pelos apelantes no sentido da necessidade de realização de nova perícia, tendo em vista que o Código de Processo Civil apenas autoriza a renovação da prova pericial acaso a matéria técnica submetida ao juízo não tenha sido esclarecida no laudo elaborado pelo *expert* nomeado ("*Art. 437. O juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida*"). Outrossim, não vislumbro fundamento no requerimento subsidiário de conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia, pois as manifestações técnicas do *expert* nomeado pelo juízo lograram esclarecer de maneira suficiente a matéria técnica debatida nos autos.

De igual modo, mostram-se desprovidas de qualquer esteio as alegações tecidas pelos apelantes PAULO SÉRGIO BARCI, VALTER FELIPE C. SICCHIERI e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES quanto à qualificação do especialista nomeado pelo juízo de primeiro grau. Segundo se depreende dos autos, o *expert* que elaborou o laudo pericial foi nomeado na decisão proferida à fl. 472, inexistindo qualquer impugnação a tal nomeação. Além disso, o perito apenas pode ser substituído nos casos previstos no artigo 424 do Código de Processo Civil ("*Art. 424. O perito pode ser substituído quando: I – carecer de conhecimento técnico ou científico; II – sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado*"), situações que, à evidência, não se verificam nos presentes autos. Lembre-se de que, diversamente do que sustentam os apelantes, a qualificação do especialista nomeado se mostra suficiente para apreciação questões técnicas levantadas na presente ação, segundo informações constantes nos autos (formação acadêmica em engenharia química, "*Curso de Especialização e experiência profissional nas áreas de Refinação de Petróleo na Petrobrás e de ensino universitário em Transferência de Massa e Calor (UFRJ e UFRRJ), além do Curso de Especialização em Direito da Propriedade Industrial (UERJ) e atuação como perito na Justiça Federal e Estadual*" – fl. 500)

Sem prejuízo dessas ponderações tecidas com relação às razões da apelação dos réus PAULO SÉRGIO BARCI, VALTER FELIPE C. SICCHIERI e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES (fls. 863-893), também não merecem prosperar os argumentos levantados pelo corréu INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL em suas razões de apelação às fls. 898-901. Frise-se que o parecer técnico anexado às razões da apelação do INPI (fls. 902-909) trata-se de reprodução do parecer técnico apresentado juntamente com a contestação de fls. 205-212. Os questionamentos presentes nesse parecer técnico (fls. 213-220) foram objeto da devida apreciação pelo perito judicial por ocasião da resposta aos quesitos submetidos pelo INPI ao *expert* no laudo pericial (fls. 559-591) e também por ocasião dos esclarecimentos (fls. 731-753) prestados pelo especialista do juízo diante das impugnações feitas pela autarquia ao laudo. No tange aos questionamentos do INPI, convém fazer remissão ao que foi esclarecido pelo *expert* judicial a respeito da patenteabilidade da invenção em comento, *in verbis* (fl. 744):

[...]



28. **Comentário** no último parágrafo da fl. 680 - "**Nas considerações finais de sua manifestação, o Examinador do INPI assim concluiu:** A análise e a comparação da matéria da patente em tela com os documentos trazidos na ação demonstrou que o objetivo da patente PI0017421-1, é viabilizar industrialmente o processo de desolação extrativa com etileno glicol reduzindo ao máximo o consumo total de vapor e substituindo ao máximo o consumo de vapor de alta pressão por vapor de baixa pressão e possibilitar;

- um aumento na capacidade produtiva de plantas que desidratavam o etanol pelo processo azeotrópico com ciclo hexano (...)

Tal comparação demonstrou que nenhum dos documentos citados apresenta uma solução similar à proposta da patente em questão para a desidratação de etanol, ou seja, o uso de etileno glicol em substituição aos desidratantes clássicos utilizados em processos anteriores, associado a meios que promovem a redução do consumo total de vapor do processo e principalmente a redução significativa do vapor de alta pressão, aspecto essencial para a viabilidade industrial dessa técnica (destaques nossos).

Logo, diante do exposto verifica-se que o processo e sistema patenteado não decorrem de maneira evidente para um técnico no assunto e apresenta portanto, significativas melhorias diante dos processos anteriores."

Esclarecimento - o laudo da perícia chegou à conclusão oposta de que a patente anulanda tem elementos colidentes, equivalentes e óbvios para um técnico no assunto e não contribui em nada para o avanço tecnológico do setor. Não reduz ao máximo o consumo total de vapor e desperdiça vapor de baixa pressão quando comparada com a patente relevante. A patente relevante antecipou o uso do etileno glicol como solvente e também a inclusão de refervedores intermediários na seção (S3), os quais são responsáveis pela redução do consumo de vapor de alta no refervedor da coluna extrativa.

[...]

Diante de todo o exposto, **nego provimento à apelação** dos réus PAULO SÉRGIO BARCI, VALTER FELIPE C. SICCHIERI e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES (razões às fls. 863-893), **bem como nego provimento à remessa necessária e à apelação do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL** (razões às fls. 898-901).

É como voto.

Em 15-12-2015.

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2.ª Região