

35ª. Vara Federal do Rio de Janeiro
Processo: 2006.51.01.518839-5

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os autos conclusos ao(à) MM. Juiz(a) da 35ª. Vara
Federal do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 02/06/2010 17:51

SIMONE ZONATTO MONTEIRO
Diretor(a) de secretaria

SENTENÇA – TIPO A

BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A, CCE DA AMAZONIS S/A, GRADIENTE ELETRONICA S/A E VIDEOLAR S/A, devidamente qualificadas na inicial, propõem **AÇÃO ORDINÁRIA** em face de **KONINKLIJKE PHILIPS ELETRONICS N V** e **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**, requerendo seja declarada a nulidade do registro da Patente de Invenção nº PI 9506773-6, titularizada “PROCESSO DE TRANSMITIR E DE RECEBER DADOS CODIFICADOS, TRANSMISSOR, RECEPTOR, SINAL DE IMAGEM E SUPORTE DE ARMAZENAMENTO”, de propriedade da 1º ré.

Em breve resumo, informam que as autoras fabricam e comercializam, dentre outros produtos, aparelhos DVD (*digital video discs*), os quais são responsáveis por grande parte do faturamentos das empresas.

Informam que a empresa BRITÂNIA foi acionada judicialmente pela PHILIPS (processo nº 001.547/2004 – 1ª Vara Cível de São José dos Pinhais/PR), a fim de que se abstinhasse de produzir e comercializar o aparelho DVD modelo Matrix 9, sob alegada infração às patentes de invenção PI 9506773-6 E PI 9506787-6 (fls. 258/325).

Comunicam que as empresas CCE e Gradiente, por sua vez, receberam Notificação Judicial da empresa PHILIPS, na qual afirma que seu “padrão DVD” estaria sendo violado a partir da tecnologia utilizada pelas referidas empresas na fabricação de aparelhos DVD (fls. 346/360).

No que concerne à autora VIDEOLAR, dizem que a referida empresa firmou Contrato de Licença com a PHILIPS, em relação à PI 9506773-6, arcando com o pagamento de *royalties* elevados

para a exploração de tecnologia protegida por uma patente que sequer deveria ter sido concedida pelo INPI (fls. 362/532).

Alegam que a PI 9506773-6, depositada pela 1ª ré perante o INPI em 12/12/1995 e concedida em 14/10/2003 (fls. 70/256) sob o título “processo de transmitir e de receber dados codificados, transmissor, receptor, sinal de imagem e suporte de armazenamento”, carece dos requisitos da novidade e atividade inventiva, na forma do disposto nos artigos 8º, 11 e 13 da Lei 9.279/96, infringindo, ainda, o art. 10, incisos I e V e art. 24, do mesmo diploma legal, tendo em vista que o processo reivindicado consiste de mero método matemático (algoritmo), que os dispositivos se constituem de um programa de computador (*software*) e que há insuficiência descritiva em seu relatório.

Argumentam que a patente de invenção anulanda se valeu dos conhecimentos já compreendidos no estado da técnica descritos nas patentes anteriores EP 0 488 676, PI 9406793-7 e PI 9506587-3. Acrescenta que, em relação a esta última, PI 9506587-3, de titularidade da empresa ré e que protegeria também o chamado “padrão DVD”, o INPI a ausência de atividade inventiva e declarou a nulidade da patente, em sede de Processo Administrativo de Nulidade apresentado pela 3ª autora, empresa GRADIENTE (fls. 931/936)

Apresentam parecer de técnico na matéria, o qual concluiu que a patente anulanda consiste de um programa de computador, operando por um algoritmo definido por um método matemático, possuindo características já reveladas pelo estado da técnica, além de não se encontrar descrita de forma apropriada para sua reprodução por um técnico no assunto. Desta forma, alega que a PI 9506773-6 deve ser anulada, face à infração aos dispositivos legais supramencionados (fls. 534/557).

As Autoras juntam os documentos de fls. 23/936.

Custas judiciais integralmente recolhidas às fls. 23.

Petição das 3 primeiras autoras requerendo a juntada da tradução juramentada dos documentos acostados ao Parecer Técnico às fls. 598/614, fls. 762/828 e fls. 837/907 (fls. 977/1369).

Contestação da 1ª ré às fls. 1.370/1.387, instruída com os documentos de fls. 1.388/1.516.

Preliminarmente, argúi a inépcia da inicial sob argumento de que as autoras deduzem a pretensão formulada nos presentes autos de forma genérica e abstrata, em violação ao devido processo legal.

No mérito, argumenta que desprocedem as alegações das autora, eis que a matéria objeto da PI 9506773-6 é plenamente patenteável, conforme entendeu o INPI após minucioso exame, conforme corroboram os pareceres técnicos e jurídicos elaborados por três especialistas no assunto (fls. 1.399/1.442, fls. 1.443/1.470 e fls. 1.471/1.516).

Afirma que o objeto da patente em litígio apresenta atividade inventiva frente ao estado da técnica, eis que a tecnologia digital protegida pela mesma não poderia ser alcançada pelos recursos técnicos existentes quando de seu depósito, tendo em vista resolver o problema da transmissão e recepção de um sinal independente, que contém imagens gráficas para serem sobrepostas à imagem de vídeo de forma sincronizada.

Alega que além das autoras não indicarem onde estariam as supostas reivindicações de programa de computador (*software*) na PI 9506773-6, porque inexistem, a Lei da Propriedade Industrial não veda a concessão de patentes que, eventualmente, tenham um programa de computador como forma de concretização da invenção. Assevera que o mesmo ocorre em relação à afirmação de que a matéria da patente em tela constituiu um método matemático, refutando-a.

Acrescenta que a ausência de novidade ocorre quando toda a matéria objeto do invento esteja revelada em um único documento e que o Parecerista das autoras não logrou demonstrar qual dos documentos apontados anteciparia todas as características da PI 9506773-6.

No que concerne à atividade inventiva, argumenta que as referências PI 9406793-7 (depositada em 22/12/1994) e PI 9506587-3 (depositada em 16/11/1995) não integram o estado da técnica para o fim de aferição deste requisito, na forma do art. 11, § 2º, da LPI, eis que ambas foram depositadas após a data da prioridade unionista

da PI 9506773-6, da PHILIPS, qual seja, **14/12/1994**. Aduz que a referência EP 0488676, apesar de publicada em 1992, igualmente não se presta ao fim colimado pelas autoras, tendo em vista que descreve uma forma de armazenamento de informações multimídia em um CD-ROM com imagens gráficas que, ao contrário do objeto da patente da empresa ré, não são apresentadas em uma área ativa de um sinal de vídeo, possuem tamanho fixo e não podem ter sua posição de exibição alterada.

Argumenta, ainda, que conforme os pareceres apresentados, a PI 9506773-6 atende plenamente ao requisito de suficiência descritiva, bem como que as referências citadas pela autoras como estado da técnica, ainda que combinadas, não antecipariam a solução técnica inovadora utilizada pela PHILIPS para a transmissão e recepção de legendas em DVDs.

O INPI apresenta sua contestação às fls. 1.517/1.524. Afirma que reexaminou a matéria e concluiu não terem razão as autoras, nos termos do parecer técnico de fls. 1.525/1.530, da Diretoria de Patentes da autarquia. Afirma que a PI 9506773-6 atende plenamente os requisitos de novidade e atividade inventiva, disciplinados no art. 8º, 11 e 13 da Lei 9.279/96. Acrescenta que, tampouco, se aplica a norma do art. 10, inciso I, do mesmo diploma legal, eis que o objeto da PI 9506773-6 propõe uma solução para um problema técnico existente, não se resumindo, puramente, em um método matemático. Da mesma forma, argumenta que invenções relativas a programas de computador que resolvam um problema de natureza técnica, sem se restringirem a uma solução de código fonte, são patenteáveis desde que dotadas de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Desta forma, refuta a incidência do inciso V, do art. 10, da LPI, no caso concreto. Assevera que a PI 9506773-6 atendeu à exigência do art. 24 da LPI por apresentar suficiência descritiva

Assim, acrescentando que a patente em tela apresenta suficiência descritiva, na forma do art. 24, da LPI, visto que o relatório, bem como o quadro reivindicatório, demonstram clareza e precisão em relação à matéria objeto da proteção, requer o INPI a improcedência do pedido para manter a concessão da patente em questão.

Réplica às fls. 1.532/1.546, anexados os documentos de fls. 1.547/1.677, na qual as três primeiras autoras refutam a preliminar argüida pela empresa ré, ratificam os termos da inicial e requerem a produção de prova pericial.

Réplica da 4ª autora às fls. 1.678/1.686, requerendo, dentre outras, a produção de prova pericial.

Em provas, as autoras reafirmam desejarem produzir prova pericial técnica, documental suplementar, depoimento pessoal dos representantes legais dos réus e oitiva de testemunhas (fls. 1.688/1.692).

A 1ª ré se manifesta às fls. 1.693/1.701 e requer produção de prova documental e testemunhal.

Petição das autoras às fls. 1.709/1.711 requerendo a juntada do Parecer Técnico de fls. 1.712/1.736.

O INPI afirma não ter provas a produzir (fls. 1.739/1.740).

Deferida a prova pericial e nomeado o douto *expert* (fls. 1.741/1.742), a 4ª autora indica assistente técnico (fl. 1.743), acompanhada pelas outras autoras (fls. 1.744/1.745), as quais formulam quesitos às fls. 1.746/1.771. A empresa ré requer a juntada de Parecer Técnico de fls. 1.798/1.822, indica assistente técnico e formula quesitos (fls. 1.774/1.797). O INPI apresenta seus quesitos às fls. 1.823/1.829.

Petição das autoras se manifestando acerca do novo Parecer Técnico juntado pela PHILIPS, bem como sobre as impugnações apresentadas pela empresa ré em relação aos quesitos n. 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 43 e 51, por elas formulados. Por sua vez, as autoras afirmam que os requisitos n. 8, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 22, formulados pela ré, são estritamente jurídicos ou totalmente impertinentes ao deslinde da controvérsia em tela (fls. 1.832/1.837). Da mesma forma, apresenta impugnação aos quesitos 15, 17, 18, 19, 25, 26 e 51, formulados pelo INPI, requerendo que os mesmos sejam indeferidos (fls. 1.838/1.839).

Petição da empresa PLILIPS refutando as impugnações aos quesitos por ela apresentados e reiterando as impugnações aos quesitos das autoras (fls. 1.841/1.844).

As autoras apresentam quesitos suplementares e apontam mais uma anterioridade, referente à patente norte-americana US

5,016,113, juntando tradução juramentada, no intuito de demonstrar a ausência de patenteabilidade da PI 9506773-6 (fls. 1.845/ 1.963).

O INPI junta parecer de sua Diretoria Técnica, entendendo que todos os quesitos impugnados são úteis para uma melhor avaliação do perito, alterando, entretanto, a formulação dos requisitos n. 18 e 19, formulados pela autarquia (fls. 1.964/1.967).

Decisão de fls. 1.968 determina a juntada do *curriculum vitae* do perito nomeado, a pedido da empresa ré, e indefere as impugnações apresentadas pelas partes, determinando que todos os quesitos sejam respondidos pelo perito.

Embargos de declaração opostos pela PHILIPS, apontando omissão na decisão de fl. 1.968, no que concerne à intempestiva juntada, pelas autoras (fls. 1.845/1.963), do documento referente à US 5,016,113, cuja anterioridade não foi apontada na inicial (fls. 1.973/1.975).

As autoras requerem a apreciação da referência posteriormente apresentada, bem como a rejeição dos embargos declaratórios (fls. 1.977/1979 e fls. 1.980/1.984) e o INPI afirma comungar com o alegado pela PHILIPS, nos embargos de declaração por ela opostos (fl. 1.985).

Decisão de fls. 1.986/1.987 acolhe os embargos no sentido de reconhecer a omissão apontada, recebe a petição de fl. 1.845, instruída com a cópia da US 5,016,113 e concede vista aos réus.

A empresa ré refuta a antecipação apontada na patente norte-americana, junta nova Parecer (fls. 1.997/2.012) e apresenta novos quesitos (fls. 1.994/1.996).

O INPI se manifesta no sentido de que a patente US 5,016,113 não possui características capazes de motivarem a invalidação da patente PI 9506773-6 (fls. 2.013/2.016).

O Perito apresenta proposta de honorários (fls. 2.020/2.021), em relação à qual houve concordância de todas as partes (fls. 2.023/2.025 e fl. 2.042).

Manifestação das autoras, à fls. 2.026/2.041, acerca dos pareceres juntados pela 1ª ré (fls. 1.997/2012) e pelo INPI (fls. 2.013/2.016).

Manifestação da PHILIPS sobre o novo parecer juntado pelas autoras (fls. 2.047/2.063). O INPI se manifesta às fls. 2.065/2.068.

Cópia da guia referente à parte dos honorários periciais (fl. 2.071) e petição do perito requerendo o depósito da diferença no valor de R\$ 3.712,00, o que restou cumprido pela 4ª autora às fls. 2.139/2.140).

Laudo Pericial às fls. 2.081/2.136 e anexo de fl. 2.137, concluindo que as três características essenciais e particulares reivindicadas na patente PI 9506773-6 se acham revestidas de novidade e atividade inventiva, sob fundamento de que os documentos apontados pelas autoras não as antecipam e não se prestam a representarem referências impeditivas para permanência da patente em tela, de titularidade da PHILIPS.

Instadas as partes à se manifestarem, as autoras impugnam o laudo pericial, requerem a intimação do perito para apresentação de esclarecimentos (fls. 2.148/2.159), bem como para responder aos quesitos elucidativos formulados por seu assistente técnico no laudo divergente (fls. 2.160/2.246). Requerem, ainda, a realização de nova perícia técnica.

A 1ª ré requer a juntada do laudo de seu assistente e pugna pelo indeferimento dos pedidos das autoras (fls. 2.249/2.348).

● INPI se manifesta sobre o Laudo Pericial às fls. 2.349/2.381, reiterando seu entendimento de que a patente PI 9506773-6 atende todos os requisitos exigidos para ser patenteada como invenção.

Expedido alvará em favor do perito (fls. 2.389).

Instado a se pronunciar, o perito presta os esclarecimentos requeridos pelas autoras e responde aos quesitos elucidativos por elas formulados (fls. 2.393/2.401).

As três primeiras autoras se manifestam acerca dos esclarecimentos tecidos pelo perito, afirmam não terem sido sanadas as omissões e contradições apontadas e reiteram o pedido de realização de nova perícia (fls. 2.431/2.438). A 4ª autora, por sua vez, se manifesta às fls. 2.439/2.446, aponta, igualmente, omissões no laudo pericial e junta comentários técnicos de seu assistente (fls. 2.447/2.462).

A 1ª ré concorda com os argumentos e com a conclusão do laudo pericial complementar (fls. 2.466/2.480), anexando parecer de seu assistente (fls. 2.481/2.501), no que foi acompanhada pelo INPI (fls. 2.502/2.504).

Cópia do alvará complementar expedido em favor do perito (fl. 2.509).

Juntada de memorial pela empresa ré (fls. 2.511/2.516).

Ê o relatório. **Decido.**

Inicialmente, esclareço que a nomeação de novo perito, reiteradamente requerida pelas autoras (fls. 2.148/2.149 e fls. 2.438), não se faz necessária. Atente-se que após a nomeação do douto *expert* (fls. 1.741/1.742), apenas a empresa ré requereu a apresentação do *curriculum vitae* do perito, a fim de que restasse comprovada a capacitação e experiência do profissional no campo técnico da invenção da PI 9506773-6 (fl. 1.781), no que foi atendida (fl. 1.968/1.972). Assim, é certo que as qualificações amplamente comprovadas pelo douto *expert*, sendo diplomado em Engenharia Eletrônica pela UFRJ, com mestrado em Ciência da Computação, imperam na desnecessidade de nova perícia para o deslinde da questão em tela, diante da farta documentação juntada aos autos, bem como do laudo pericial e pareceres técnicos apresentados.

Refuto a preliminar de inépcia da inicial, argüida pela 1ª ré às fls. 1.370/1.371. Entendo que a peça exordial apontou com clareza os supostos vícios que motivariam a nulidade da PI 9506773-6, não havendo que se falar que as autoras utilizaram termos vagos e genéricos em suas alegações.

No mérito, pretendem as autoras seja declarada a nulidade do registro da Patente de Invenção nº PI 9506773-6, depositada

pela 1ª ré perante o INPI, em **12/12/1995**, e concedida em **14/10/2003**, sob o título “PROCESSO DE TRANSMITIR E DE RECEBER DADOS CODIFICADOS, TRANSMISSOR, RECEPTOR, SINAL DE IMAGEM E SUPORTE DE ARMAZENAMENTO” (fls. 70/256).

Argumentam que o privilégio concedido à 1ª ré através da PI 9506773-6 carece de proteção legal, eis que seu objeto já se encontrava compreendido no estado da técnica quando concedida pelo INPI, antecipado pelas patentes EP 0488676, PI 9406793-7, PI 9506587-3 e US 5,016,113, sofrendo dos seguintes vícios:

a) ausência de invenção por se constituir de um método matemático (algoritmo), na forma da proibição estatuída no art. 10, inciso I, da LPI;

b) ausência de invenção por seus dispositivos se constituíram de um programa de computador (*software*), na forma da proibição estatuída no art. 10, inciso V, da LPI;

c) insuficiência descritiva do relatório, acarretando a impossibilidade de reprodução de seu objeto por um técnico no assunto, deixando de satisfazer a norma do art. 24, da LPI;

d) ausência dos requisitos necessários de patenteabilidade no que concerne à novidade e atividade inventiva, na forma dos arts. 8º, 11 e 13 da LPI.

É certo que a atual Lei de Propriedade Intelectual, Lei n.º 9.279/96 (LPI), sob cuja égide foi concedida a patente, dispõe da seguinte forma acerca dos fundamentos das nulidades apontados pelas autoras:

“Art. 8º - É patenteável a *invenção* que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.”

“Art. 10 - Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

***I* - descobertas, teorias científicas e *métodos matemáticos*;**

***V* - programas de computador em si;”**

“Art. 11 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.”

*§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, **no Brasil ou no exterior**, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.”*

“Art. 13 – A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”.

“Art. 24 – O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.”

Observe-se que o INPI, em sua contestação às fls. 1.517/1.524, afirma ter reexaminado a matéria discutida, com enfoque nos argumentos trazidos aos autos pelas autoras, concluindo, conforme parecer técnico da Diretoria de Patentes do Instituto (fls. 1.525/1.530), que as razões por elas aduzidas são improcedentes, não havendo justificativa para que seja decretada a nulidade da patente PI 9506773-6.

No que diz respeito à alegação de que a matéria protegida na patente em questão se constitui de um método matemático, aduz a autarquia que a aplicação de um modelo matemático que solucione um problema de ordem prática, dissociado do universo da matemática pura, pode ser considerada uma invenção. Refuta, portanto, a incidência da norma do art. 10, inciso I, no caso concreto.

Afasta, ainda, o INPI, a incidência do art. 10, inc. V, da LPI. Afirma que a PI 9506773-6 é uma patente relacionada a um programa de computador, não se resumido, contudo, a um programa de computador em si, eis que seu objeto resolve um problema técnico encontrado no estado da técnica. Ressalta que a patente em tela não apresenta quaisquer restrições quanto à dimensão e a fonte do caractere, possibilitando a superposição dos mesmos a outros gráficos, além de texto. Assevera que representa um aperfeiçoamento nas funções de um DVD, gerando efeito técnico novo, eis que *“as imagens gráficas são sincronizadas com o vídeo e o áudio, no tempo desejado, pois possuem a informação do instante da apresentação, ou seja, no momento da reprodução o telespectador tem a opção de controlar a apresentação da legenda pois são*

apresentadas no momento desejado e no idioma escolhido” (fl. 1.528). Afirma, outrossim, que o relatório da patente em tela descreve suficientemente seu objeto, atendendo as condições estatuidas no art. 24, da LPI.

No intuito de refutar as antecipações do estado da técnica, apontadas pelas autoras em relação às patentes estrangeiras EP 0488676 e US 5,016,113 e pelas patentes brasileiras PI 9406793-7 e PI 9506587-3, afirma o INPI :

1) as patentes PI 9406793-7 (fls. 616/741) e PI 9506587-3 (fls. 743/761) foram depositadas em **22/12/1994** e **06/06/1996**, respectivamente. Assim, as referidas patentes possuem data de publicação posterior à data de prioridade unionista da PI 9506773-6 (EP 94203642.7), qual seja, **14/12/94** (fl. 70). Conclui, portanto, que as 2 patentes não podem ser consideradas na análise dos documentos que antecipariam o estado da técnica da PI 9506773-6 (fls. 1.530).

2) a patente estrangeira EP 0488676 (fls. 599/614 e fls. 979/1.028) “refere-se ao sistema de armazenamento e localização de informações em discos e não a um processo de transmissão e recepção de imagens gráficas sincronizadas, objeto da PI 9506773-6. Além disso na EP 0488676 as imagens gráficas não estão associadas a um carimbo horário, nem os dados codificados poderiam ser acomodados em um ambiente MPEG-2, o que demonstra distinção entre os dois sistemas ora comparados”. (fl. 1.530)

3) quanto à patente norte-americana US 5,016,113 (fls. 1.854/1.963) diz a autarquia que esta se refere a “um aparelho para reproduzir e processar informação de imagem para formar um sinal de imagem correspondente a um código gráfico obtido de uma mídia de gravação na qual, além de um sinal de formato de vídeo e um sinal de informação codificado, códigos gráficos incluindo informação de imagem são gravados, os códigos gráficos sendo inseridos como um sub código do sinal de informação codificado e para misturar o sinal de imagem no sinal de formato de vídeo obtido pela mídia de gravação”. Acrescenta que a PI 9506773-6, pleiteia em sua reivindicação 1, essencialmente, como passo inventivo: “ Um processo de transmitir dados codificados que definem uma imagem gráfica na forma de uma região retangular para exibição dentro de uma área de um sinal de vídeo ativo, os pixels que formam a região sendo individualmente definidos pelos dados codificados caracterizado pelo 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". Desta forma, salienta a autarquia que as características responsáveis pela novidade e inventividade do objeto da patente em tela se evidenciam após a expressão "caracterizado pelo fato", as quais, juntamente com as características apresentadas no preâmbulo, estas, compreendidas no estado da técnica, definem o objeto pleiteado pela PI 9506773-6 (fl. 2.014/2.016).

A patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção, modelo de utilidade ou desenho industrial, outorgado pelo Estado aos inventores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Seu titular poderá excluir terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc. Desta forma, a patente garante ao titular a exclusividade do uso econômico de sua invenção durante o período de vigência determinado pela LPI, qual seja de 20 anos para as patentes de invenção e de 15 anos para as de modelo de utilidade.

A concessão de uma patente decorre da aplicação dos Princípios da Novidade e Ato Inventivo, sem os quais a mesma é nula. Assim, o objeto do pedido de patente que já tenha sido usado por terceiros antes da data do depósito não poderá, em hipótese alguma, ensejar a concessão da patente, por não atender ao requisito da novidade. Vale dizer, considera-se novo aquilo que não esteja compreendido no estado da técnica, o qual deve ser admitido como tudo o que foi tornado acessível ao público, em todos os recantos do mundo, antes da data do pedido de patente, por divulgação escrita ou oral, que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o modelo é novo ou não.

Portanto, é certo que a novidade é requisito essencial para que o autor da invenção obtenha o privilégio de propriedade e uso exclusivo. A falta desse requisito implica no indeferimento do pedido ou na nulidade do ato administrativo que concedeu o privilégio irregularmente. Nesse sentido, observe-se o magistério de João da Gama Cerqueira, em seu clássico Tratado da Propriedade Industrial, RT, 1982, v. 1º, pp. 305/6, nº 114, *verbis*:

"Para que as invenções possam ser objeto de proteção jurídica é necessário que satisfaçam a certas condições estabelecidas pela lei.

Como tivemos ocasião de expor (n. 66, supra), o direito do inventor origina-se de sua criação, a qual, por sua vez, justifica o reconhecimento desse direito e a sua proteção pelo Estado. Por outro lado, a lei assegura ao inventor um privilégio, cujo objeto é a própria invenção. Importando esse privilégio restrição à atividade do comércio e da indústria, em benefício do inventor, com detrimento, ainda, dos interesses da coletividade, é evidente que esse direito não pode ter por objeto coisas pertencentes ao domínio público ou comum, sob pena de se criarem monopólios injustos, incompatíveis com a liberdade de trabalho; nem coisas que não constituam invenção, o que seria contrário à motivação do direito do inventor e à sua origem e fundamento.

- Do mesmo modo, tendo a lei de patentes, como fim não só reconhecer o direito do inventor, mas, também, promover o progresso das indústrias e desenvolver o espírito de invenção, estes objetivos seriam frustrados se os privilégios fossem concedidos para coisas que não ofereçam vantagens ou utilidade para a indústria. **Por esses motivos, as leis de todos os países exigem, como condição para concessão da patente, que a invenção seja nova e que se revista de caráter industrial.**" (grifo nosso)

Visto isto, analisarei cada um dos argumentos esposados pelas autoras, com base nos documentos e pareceres juntados aos autos às fls. 535/557 (pela autora), e fls. 1.399/1.442, fls. 1.443/1.470 e fls. 1.471/1.516 (pela empresa ré), bem como no Laudo Pericial de fls. 2.081/2.136.

Inicialmente, observe-se que as patentes **PI 9406793-7** (fls. 616/741) e **PI 9506587-3** (fls. 743/761), de fato, não antecipam o estado da técnica em relação à PI 9506773-6, eis que foram depositadas em **22/12/1994** e **06/06/1996**, respectivamente, possuindo data de publicação, portanto, posterior à data de prioridade unionista da PI 9506773-6 (**14/12/94** - fl. 70).

Por este motivo, ressalte-se que o laudo do perito do Juízo, como veremos, analisa, apenas, as anterioridades referentes à patente EP 0488676, indicada pela autora na peça exordial, bem como à patente US 5,016,113, juntada posteriormente aos autos pelas autoras, além dos demais vícios apontados na concessão da PI 9506773-6.

Comungando do 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. 2.117/2.118 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. Neste 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 1ª 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 atividade inventiva, refuta o douto *expert* os argumentos das autoras de que as patentes estrangeiras EP 0488676 e US 5,016,113 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) (grifo nosso).

- “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 a 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 o 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. 2.091).

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 aos quesitos 3/7, 9, 21, 28/30, 34, 36/41, 43, 50/54, apresentados pela 1ª ré (fls. 2.115/2.116, fls. 2.120/2.125 e fls. 2.128/2.129) e, ainda, aos 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 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).

Outrossim, saliente-se que o douto perito, atendendo ao pedido de esclarecimentos formulados pelas autoras (fls. 2.148/2.159), bem como para responder aos quesitos suplementares formulados por seu assistente técnico, em laudo divergente (fls. 2.160/2.246), ratifica o entendimento anteriormente esposado e responde aos quesitos adicionais (fls. 2.393/2.401). Desta forma, entendo que restaram sanadas as omissões e contradições apontadas, ao contrário do alegado pelas autoras (fls. 2.431/2.438 e fls. 2.439/2.446), no sentido de que a patente PI 95066773-6 apresenta novidade e atividade inventiva considerando as três características essenciais e particulares protegidas em

suas reivindicações, em síntese, “pelo 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” (fls. 103/106).

Portanto, sou levada a concluir que a presente patente apresenta suficiência descritiva, atendendo perfeitamente ao disposto no art. 24 da LPI 9.279/96, pois, da leitura da mesma, é possível alcançar a sua realização; não incorrendo, ainda, nas proibições estatuídas no art. 10, inciso I e V, do mesmo diploma legal. Ademais, restou demonstrado que os documentos apontados pelas autoras como antecipação do estado da técnica não representam óbice ao reconhecimento de que a invenção atendia aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, na data da prioridade unionista da PI 9506773-6 (14/12/94 - fl. 70), em consonância com as normas do art. 8º, 11 e 13 da LPI.

Ademais, observa-se que apesar da patente em tela apresentar componentes presentes nos documentos trazidos como estado da técnica, nenhum deles antecipa integralmente as três características essenciais e particulares protegidas nas reivindicações da PI 9506773-6, como amplamente explicitado, o que lhe garante um efeito técnico inédito, atendendo os requisitos de novidade e atividade inventiva questionadas.

Conseqüentemente, a referida patente goza da proteção prevista no art. 41 e 42 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), *in verbis*:

“Art. 41 – A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Art. 42 – A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I – produto objeto de patente

II – processo ou produto obtido diretamente por processo patentado”.

É certo que o Juízo ao deferir a prova pericial ou mesmo requerê-la, independentemente de requerimento das partes, tem como finalidade precípua obter esclarecimentos técnicos que lhe auxiliem a

elucidar as divergências abarcadas no litígio. É bem verdade que ao avaliar as provas dos autos, prevalece o livre convencimento do magistrado. Contudo, objetivando sempre a busca da verdade real, seria uma incongruência que o *expert* nomeado pelo Juízo não fosse de sua confiança em relação ao aspecto técnico e moral.

Portanto, adota-se aqui o entendimento esposado pelo *expert* a respeito das anterioridades apontadas pelas autoras em relação ao documento EP 0488676, indicado na peça exordial, bem como à patente US 5,016,113, juntada posteriormente aos autos pelas autoras. É o suficiente para admitir que o objeto da PI 9506773-6 preenche os requisitos legais, não merecendo reforma o ato do INPI que concedeu a referida patente, após regular processo administrativo.

No sentido de se prestigiar a prova técnica, veja-se o conteúdo do voto condutor do acórdão prolatado no julgamento da apelação cível nº 431411 (processo originário 2005.51.01.516356-4), o Juiz Convocado Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, que assim se manifestou:

*“Ressalta-se que o art. 436 do CPC, prevê que o juiz ‘não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos’, **havendo que se levar em conta, inclusive, que a prova destina-se a formar o convencimento do juiz e, portanto, tratando-se de demanda que gira em torno de matéria eminentemente técnica (existência ou não de atividade inventiva), a prova pericial deve ser prestigiada, e só haveria razão para sua desconsideração, se os elementos fáticos e o conjunto probatório constantes dos autos demonstrassem, de forma concreta, conclusão em sentido contrário**”.*

Não há motivo, assim, para se refutar o laudo pericial de fls. 2.081/2.136 e fls. 2.393/2.401, produzido por técnico especializado e devidamente qualificado.

Isto posto, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido de nulidade da patente de invenção PI 9506773-6, devendo o INPI proceder às devidas publicações.



Devem as Autoras arcar com os honorários advocatícios que fixo em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), os quais devem ser atualizados monetariamente desde a publicação desta sentença e rateados entre ambos os réus.

Sem custas face à integralidade de seu recolhimento.

P.R.I.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2010.

FLAVIA HEINE PEIXOTO
Juíza Federal