



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

Nº CNJ : 0811982-28.2008.4.02.5101 (2008.51.01.811982-4)

RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

APELANTE : USINA FORTALEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSA FINA LTDA E OUTRO

ADVOGADO : SONIA CARLOS ANTONIO E OUTRO

APELADO : OS MESMOS E OUTROS

ADVOGADO : MARCELO FEITOSA NOGUEIRA DA GAMA

ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08119822820084025101)

### EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DE PATENTE DE INVENÇÃO REFERENTE A "ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE AZULEJOS SOBRE AZULEJOS E PISOS SOBRE PISOS".

I - 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).

II - O objeto de controvérsia na presente ação diz respeito ao registro de patente de invenção nº PI 0004925-5, depositado em 11.10.2000 e deferido em 26.08.2008, referente a "ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE AZULEJOS SOBRE AZULEJOS E PISOS SOBRE PISOS".

III - Ao julgar procedente o pedido de invalidação do registro, a sentença recorrida valeu-se das conclusões técnicas externadas no laudo e nos esclarecimentos apresentados pelo perito judicial, bem como nas conclusões do parecer apresentado pelo INPI nos presentes autos.

IV - Conquanto se extraia da sentença a percepção de que os aludidos parecer do INPI e o laudo pericial são convergentes em suas conclusões quanto ao não preenchimento dos requisitos da novidade, da atividade inventiva, da suficiência descritiva, bem como quanto ao acréscimo indevido de matéria nova; uma análise acurada de tais documentos técnicos levam à constatação de que, na realidade, a invalidação do registro em comento deve ser mantida apenas com base na não observância dos requisitos da atividade inventiva e da suficiência descritiva.

V - A patente em questão obedece ao requisito da novidade, tendo em vista que: 1) o documento utilizado para aferir a ausência de novidade (publicidade inserida na Revista Construção nº 2638, de agosto de 1998 - fl. 322) não é apto a afastar tal requisito pois não informa a composição química do produto de modo a permitir que se constate a identidade integral daquele produto comercializado e o produto cujo objeto foi registrado em 2000; 2) Os produtos antes comercializados pela primeira ré, Over Coll 1 (destinada à sobreposição e fixação de azulejos) e Over Coll 2 (destinada à sobreposição fixação de pisos), conforme



exame técnico realizado pelo perito judicial, possuem fórmula diversa do produto do que foi registrado como invenção pela primeira ré (Over Coll), razão porque não se pode afirmar que a invenção reivindicada foi, de fato, antecipada, em sua totalidade, diante da comercialização daqueles dois produtos anteriores, de modo a afastar o requisito da novidade.

VI – A patente anulanda não obedece ao requisito previsto no artigo 13 da Lei nº 9279-96, pois as anterioridades levantadas também ensinam "*a obtenção de uma argamassa de grande aderência, adequada para assentamento de piso sobre piso ou azulejo sobre azulejo, e, deste modo a patente de invenção PI 0004925-5 decorre de maneira óbvia do estado da técnica e não é dotada de atividade inventiva*".

VII – Para fins de aferição da ausência de atividade inventiva, deve-se atentar que as anterioridades tomadas como parâmetros (Formulação CTA/4 da Elotex AG, Ceramicola – PG – ACIII, Patente JP H06-24820, Patente US4118241, Patente US5185398) não precisam necessariamente ostentar os mesmos elementos constituintes (mesma formulação), mostrando-se suficiente que se verifique que antecipam a mesma solução tecnológica sugerida na patente anulanda.

VIII - Quanto ao requisito da suficiência descritiva, também não foi verificado o seu preenchimento, pois, de acordo com os documentos técnicos produzidos nos autos, a natureza genérica da descrição das reivindicações não permite ao especialista no assunto reproduzir o invento com base somente nessas informações.

IX - Ao responder os quesitos oferecidos pela parte ré, o perito judicial reconhece que a referência ao *pó redispersável* estava presente na reivindicação única original, mesmo que a menção tenha sido realizada em língua inglesa; fato que indica a ausência de violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96, pois a nova redação dada ao requerimento da patente, por exigência do próprio INPI, com a divisão da reivindicação única original em duas reivindicações dependentes, objetivou apenas especificar a composição do *pó redispersável*, que já estava mencionado na reivindicação original depositada por ocasião do requerimento da patente em 2000.

X - Deve ser afastada a condenação do INPI nos ônus de sucumbência, pois, em última análise, nas causas que versam sobre invalidação de registro de patente, o litígio dá-se entre particulares; e a manutenção da referida condenação representaria a estatização dos honorários, considerando indevidamente a autarquia federal como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.

XI – Desprovimento da apelação da primeira ré USINA FORTALEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSA FINA LTDA.; Provimento da remessa necessária e da apelação do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI tão somente para afastar a condenação desta autarquia federal no reembolso das custas e despesas processuais, bem como no pagamento dos honorários do advogado.

### 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.<sup>a</sup> Região, por unanimidade, negar provimento à apelação da primeira ré USINA FORTALEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSA FINA LTDA., bem como dar provimento à remessa necessária e à apelação do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI tão somente para afastar a condenação desta autarquia federal no reembolso das custas e despesas processuais, bem como no pagamento dos honorários do advogado, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Votaram os Desembargadores André Fontes, Messod Azulay Neto e a Desembargadora Simone Schreiber.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

---

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2016. (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 : 0811982-28.2008.4.02.5101 (2008.51.01.811982-4)

RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

APELANTE : USINA FORTALEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSA FINA LTDA E OUTRO

ADVOGADO : SONIA CARLOS ANTONIO E OUTRO

APELADO : OS MESMOS E OUTROS

ADVOGADO : MARCELO FEITOSA NOGUEIRA DA GAMA

ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08119822820084025101)

## RELATÓRIO

Trata-se de ação inicialmente ajuizada perante o Juízo da 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro por ABCO - REJUNTABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e QUALIMAT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. em face de USINA FORTALEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSA FINA LTDA. e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, com o objetivo de invalidar o registro de patente de invenção nº PI 0004925-5, deferido em 26.08.08, referente a "ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE AZULEJOS SOBRE AZULEJOS E PISOS SOBRE PISOS".

Em sua inicial as autoras salientam que "*que segundo o relatório descritivo, o objeto material da patente de invenção PI 0004925-5 consiste numa argamassa, cuja composição característica apresenta a propriedade de possuir uma aderência adequada para permitir a aplicação de azulejos sobre azulejos e pisos sobre pisos e outros materiais similares; que a empresa ré justificou o seu invento no fato de não serem conhecidas, até então, argamassas com propriedades que permitissem processar a aplicação de pisos ou azulejos sobre outros pré-existentes, haja vista a superfície lisa, de difícil assentamento, apontando como problema técnico resolvido o fato de não mais ser necessário o arranque ou a retirada dos pisos ou azulejos existentes do chão ou da parede, para que estes sejam devidamente trabalhados pelo profissional especializado, a fim de que as aderências de suas superfícies sejam adequadas para a fixação de novos revestimentos; que o pedido de patente em questão foi depositado em 11/10/00, apresentando uma única reivindicação descrita às fls. 3, e restou publicado na RPI 1640, de 11/06/02; que a empresa ré protocolou junto ao INPI pedido de exame técnico, nos termos do art. 32 da Lei 9.279/96; que foram apresentados subsídios ao exame da aludida patente, pela parte autora e por terceiros, com base na documentação anexada, comprovando o não atendimento dos requisitos de novidade e atividade inventiva; que em 25/05/04 foi realizado o exame técnico pelo INPI, com despacho*



*publicado na RPI 1745, de 16/06/04, para cumprimento de exigências pela empresa ré; que tal cumprimento foi parcial, haja vista que não constou no relatório descritivo a definição do espalhador de pó empregado na argamassa levada a patenteamento; que a empresa ré desprezando o limite temporal para alterações, formulou mais 03 novas reivindicações no objeto da patente; que em 28/01/05, foi emitido novo parecer técnico do INPI, concluindo que "o presente pedido não apresenta atividade inventiva"; que a empresa ré lançou assertiva de que a argamassa para assentamento de azulejos sobre azulejos e pisos sobre pisos, grafada com a sua marca "OVER COLL", constante do catálogo de 1998 e de notas fiscais emitidas, tinha uma formulação diferente daquela levada a patenteamento; que a empresa ré enviou correspondências para a 2ª Autora e empresas distintas, afirmando o início da produção do "OVER COLL" (azulejos) e "OVER COLL 2" (pisos) em meados de 1984 e que dificilmente seria demonstrada a existência de produção de argamassa destinada para sobreposição com data anterior ao da sua produção, bem como que tais produtos vêm sendo comercializados de maneira idêntica, desde 1995; que recentemente a empresa ré voltou a confirmar que o produto foi disponibilizado no mercado há mais de uma década, portanto, em data anterior a do depósito da patente em questão, ocorrido em 11/10/00; que a empresa ré apresentou novo quadro reivindicatório, mas o INPI manteve o entendimento de que a patente em questão não atendia ao requisito de atividade inventiva, conforme parecer de fls. 11/12; que o INPI, acolhendo o recuso administrativo da empresa ré, concedeu tal privilégio, sob o fundamento de que "as diferenças quanti-qualitativas existentes entre as composições empregadas são suficientes para determinar a atividade inventiva, haja vista o melhor desempenho apurado nos resultados dos testes apresentados no recurso contra o indeferimento", conforme fls. 13/14; que as Autoras não podem concordar com a mudança de posicionamento do INPI, que indevidamente permitiu o acréscimo de matéria nova após o exame técnico, deferindo e posteriormente concedendo a PI 0004925-5; que o objeto da PI 0004925-5 não atende aos requisitos de novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva, na forma da Lei 9.279/96; que a divulgação, assim como a industrialização e a comercialização do produto no varejo pela empresa ré fora do período de graça, comprova que a PI 0004925-5 não possui novidade; que o uso público da invenção, confessado por escrito pela empresa ré, exclui a novidade do invento, posto que permitiu a compreensão do mesmo; que a composição reivindicada no objeto da aludida patente não é nova e está compreendida no estado da técnica; que os Catálogos da empresa Elotex AG., produtos CTA/1, CTA/4 e CTA/6, revelam a composição qualitativamente e são suficientes para afastar a privilegiabilidade da patente em tela; que as Autoras selecionaram do estado da técnica três outras composições de argamassas que, igualmente, descrevem as quantidades sugeridas no privilégio anulando-Patente JP H06-24820, de 01/02194, Patente US 4118241, de 03/02178 e Patente US 5185398, de 09/02193-; que formulações adesivas para assentamento de pisos sobre pisos e de azulejos sobre azulejos, todas elas contendo Cimento Portland, gesso, alfa, quartzo arenoso, carbonato de cálcio, éter celulose e pó redispersável, estão compreendidas no estado da técnica; que as anterioridades demonstram as faixas de quantidades apropriadas para a obtenção de uma argamassa com as características descritas no relatório da PI 004925-5; que o relatório descritivo da PI 0004925-5 não atende o disposto nos artigos 24, 25 e 32 da Lei 9.279/96; que estão presentes os pressupostos para a concessão da liminar pleiteada; e que a documentação apresentada, a legislação e precedentes judiciais e doutrinários amparam a pretensão autoral" (fls. 1452-1453).*

Às fls. 875, foi proferido despacho pelo MM. Juízo da 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro, determinando a remessa dos autos à 39ª Vara Federal do Rio de Janeiro (atual 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro), diante da conexão entre o presente processo e o processo autuado sob nº 2008.5101.810526-6, em tramitação naquele juízo.

Em sentença proferida às fls. 1452-1471, foi julgado procedente o pedido para invalidar o



registro da patente de invenção nº PI 0004925-5, além de condenar "os Réus no pagamento das custas e dos honorários periciais e advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pro rata, nos moldes dos artigos 20, caput e parágrafo 4º e 23, do Código de Processo Civil". A decisão tomou por fundamento as seguintes premissas: **1)** "cumpre atentar para as conclusões constantes do laudo do Sr. Perito Judicial de fls. 1241/1298, em que foram respondidos os quesitos formulados pelas Partes e restaram apreciados detalhadamente os documentos acostados aos autos e a legislação pertinente e realizados estudos técnicos comparativos entre a Patente de Invenção PI 0004925-5 e as Patentes H06-24820, US 4.118.241, US 5.185.389 e o Catálogo ELOTEX AG., dentre outros"; **2)** "após a apresentação dos laudos periciais de fls. 1241/1298 e 1425/1432, a Diretoria de Patentes do INPI noticiou, às fls. 1409/1414, 1434 e 1450, a mudança do entendimento adotado na via administrativa, conforme seu parecer técnico de 16/12/2008 acostado às fls. 668/694"; **3)** "conforme o aludido parecer técnico de fls. 668/694, a Diretoria de Patentes do INPI reexaminou a matéria em questão, com base nos elementos trazidos aos presentes autos e concluiu que 'a patente anulanda não é dotada de novidade, atividade inventiva e também não apresenta suficiência descritiva do relatório e das reivindicações, bem como incorporou indevidamente matéria nova, após o requerimento do exame"; **4)** "como bem exposto pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, 'havendo divergências entre laudos periciais há de prevalecer o laudo do perito do Juízo face à sua imparcialidade a merecer credibilidade em suas afirmações por serem destituídas de interesse na causa' (REO 199951139000798, REO - REMESSA EX OFFICIO- 306509, PRIMEIRA TURMA, DJU 06/06/2003, página 274, Relator Desembargador Federal NEY FONSECA); **5)** "Há que prosperar, assim, a pretensão autoral, pois encontra amparo na legislação pertinente, na documentação acostada aos autos e em precedentes doutrinários e judiciais, restando demonstrada a ausência dos requisitos legais de novidade e atividade inventiva na PI 0004925-5, enquadrando-se a hipótese em tela nos artigos 46 e 48 da Lei 9.279/96".

A primeira ré USINA FORTALEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSA FINA LTDA. apela da sentença (fls. 1478-1510), sustentando o seguinte: **1)** "através de 'estudos técnicos' entre a patente anulanda e as anterioridades acostadas aos autos - patentes H06-24820, US 4.118.241 e US 5.185.389 e o Catálogo da ELOTEX AG, dentre outros - considerou o r. Perito que as técnicas utilizadas pela PI0004925-5 encontram-se antecipadas, não merecendo sua manutenção, contudo, as conclusões apresentadas no laudo pericial e citadas em sentença"; **2)** "Entre os dizeres do laudo destacados pela r. Magistrada 'a quo' em sentença, é citado que a patente da Apelante não informa um melhoramento específico, mas apenas a descrição resumida de 'patente de invenção de argamassa para assentamento de azulejos sobre azulejos e pisos sobre pisos, cujo desenvolvimento visa obter uma argamassa cuja composição apresenta aderência adequada para permitir a aplicação de azulejos sobre azulejos e pisos sobre pisos ou similares, com maior rapidez e praticidade"; **3)** "Quanto a não citação de um melhoramento na patente anulanda, importa esclarecer que tal situação ocorreu porque até a data do depósito da patente não existia um produto semelhante e, estava-se diante de algo novo, resultante de uma formulação simples, mas eficiente"; **4)** "a argamassa objeto da PI 0004925-5 foi idealizada nos anos 2000, para colar entre si camadas MUITO LISAS, POUCO ADERENTES, como ocorre com os pisos e azulejos, quando colados em iguais camadas, OU COM AS MESMAS DIFICULDADES DE ADERÊNCIA, fato esse que não tinha solução até o ano informado"; **5)** "tal aspecto, não tira a característica de inventividade, nem mesmo pode conduzir a patente a uma natureza que não seja a invenção"; **6)** o "então pedido de patente colocou como estado da técnica as necessidades habituais contemporâneas, ou seja, se arrancar o piso ou azulejo até então fixado, HAJA VISTA NÃO EXISTIR UM PRODUTO QUE PERMITISSE A COLAGEM E FIXAÇÃO SEGURA POR SOBREPOSIÇÃO DESSES MATERIAIS"; **7)** "a atividade inventiva existia em razão do problema vivente ser assentar piso sobre piso e azulejo sobre



azulejo com uma mesma argamassa, e ainda que essa argamassa pudesse sobrepor e fixar, de forma segura (vide testes de arrancamento nos autos), dois produtos com tamanha falta de aderência, sendo a argamassa objeto da PI 0004925-5 a solução para este problema"; **8)** "É citado ainda na r. decisum a menção do Perito que afirmou que as alterações de formulação constantes na PI 0004925-5 não inova a técnica ou traz a ela qualquer avanço que venha representar uma solução ao problema técnico existente"; **9)** "se o próprio Perito está admitindo alterações de formulação, com a devida vênia, em Engenharia não existem fórmulas sem componentes conhecidos, ou seja, o mérito do inventor está em como conseguir patamares **QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS COM O FIM DE SE OBTER UM EFEITO NOVO, NÃO CONHECIDO ATÉ ENTÃO**. Se o entendimento proferido pelo r. Perito fosse válido, nenhuma patente química seria válida"; **10)** "é afirmado também no laudo e colacionado na r. Sentença, que a Patente US 4.118.241 em momento anterior ao ano de 2000 (data de depósito da patente anulanda), já previa em seu resumo que 'Esta invenção se refere a composições de argamassa de cimento hidráulico melhoradas que têm a vantagem de argamassa colante e que têm força de compressão superior, bem como força de junção com piso vítreo e não vítreo"; **11)** "colar vítreo e não vítreo é **COMPLETAMENTE DIFERENTE** de se colar dois produtos com graus de aderência e rugosidades iguais, como é o caso de **PISO SOBRE PISO E AZULEJO SOBRE AZULEJO**. Ademais, não se pode ignorar a formulação, pois ela é o objeto da proteção. Em patente não se protege o 'efeito' mas a composição que leva ao efeito; a causa (no caso a sobreposição de produtos iguais) é a vantagem, é a inovação agregada, é a justificativa para o efeito técnico novo"; **12)** "Outro fundamento citado no laudo pericial e abalizado pela r. Magistrada, diz respeito a uma "declaração" da empresa Argalit"; **13)** "Como é possível, neste autos, se falar em validade de uma "declaração"? O suposto catálogo da empresa Argalit é ANTERIOR à data do depósito da presente patente? Independentemente da resposta, questiona-se qual a sua formulação? Está relatada no referido catálogo? Existem testes anteriores a 2000 que comprovem essa citação? O r. Perito não responde tais questões!!!"; **14)** "Outro fato aclarado no Laudo Pericial e suscitado em Sentença, refere-se a suposta declaração da Apelante em publicidade na Revista da Construção nº 2638, de que já fazia uso da técnica reivindicada na patente anulanda através dos produtos Over Coll 1 e Over Coll 2 no ano 1999. Conforme já aclarado diversas vezes nos autos, e também administrativamente junto ao INPI, os produtos Over Coll 1 e Over Coll 2 eram diferentes um do outro, sendo um destinado a azulejo e outro a piso"; **15)** "Outro documento citado no Laudo Pericial e abalizado pela r. Magistrada sentenciante para anulação da patente de invenção PI 0004925-5, refere-se ao catálogo da empresa Cimentolit Indústria e Comércio Ltda, que traz o produto "Cimenflex CZN 008 Tipo AC-11", comercializado antes do depósito da patente anulanda, e que assentavam blocos de piso sobre piso"; **16)** "Novamente temos as mesmas conclusões quanto às **DATAS e ASPECTOS TÉCNICOS** nos termos já impugnados na análise da Patente US 4.118.241. Consoante já afirmado, o r. Perito não pode ignorar a formulação dos produtos suscitados, pois somente através delas é que se poderia aferir a igualdade entre elas. No caso do documento em debate, há somente um catálogo e notas fiscais que não citam qualquer informação sobre a formulação do produto, o que, por si só, torna dito documento inconsistente para efeitos de anterioridade"; **17)** "é citado na r. Sentença a análise do r. Perito em relação a formulação do produto da Elotex com a patente anulanda, ocasião em que o Expert afirma que as fórmulas são semelhantes. Segue aclarando que excetuando o fato de não estar descrito o uso na formulação da PI 0004925-5 do cimento com alto teor de alumina, que é compensado com o aumento do percentual adicionado de cimento tipo Portland, e também do gluconato de sódio, os demais materiais empregados na sua formulação são idênticos, com alguma alteração nos percentuais utilizados, concluindo, ainda, que a patente anulanda caracteriza uma aparente cópia da formulação do produto fabricado pela **ELOTEX**"; **18)** "importa esclarecer que o cimento com alto teor de alumina **NÃO APARECE NA FORMULAÇÃO DA PI 0004925-5**, não podendo o r. Perito opinar como poderia ser efetuado esta suposta compensação, mas sim, comparar e mostrar tecnicamente



*suas conclusões, o que não foi efetuado. Tal situação também ocorre com o gluconato de sódio. No mais, temos que as formulas já são diferentes no qualitativo e também no quantitativo, e mais, a PI 0004925-5 cita o uso do pó redispersável ELOTEX, o qual não é possível verificar o que se trata"; 19) "O mais grave é o fato o Expert ter dito que a formulação da PI 0004925-5 é uma "CÓPIA" do produto ELOTEX, menção esta inaceitável. Não existe copia, mas sim um produto inovador que possui diferenças qualitativas e quantitativas"; 20) "resta evidenciado que as fórmulas sugeridas pela empresa Elotex AG., embora relacione constituintes similares, não apresentam os mesmos teores reivindicados na formulação da argamassa para assentamento de azulejos sobre azulejos e pisos sobre pisos, teores estes que, como se demonstrou, são fundamentais para determinação dos mecanismos de atuação do produto final"; 21) "a colagem segura a partir de uma única argamassa, de piso sobre piso e azulejo sobre azulejo – constitui um RESULTADO NÃO PREVISTO EM DATA ANTERIOR AO DEPÓSITO DA PI0004925-5, posto que OBTIDO SOMENTE A PARTIR DA MISTURA"; 22) "No que tange a citação de Vendar Haeghen, a questão central da PATENTE DE INVENÇÃO, diretamente ligada à ATIVIDADE INVENTIVA, é exatamente o EFEITO TÉCNICO NOVO. Ora, se na data do depósito da PI 0004925-5 nenhuma argamassa (pelos menos não nos documentos anexos aos autos), conseguia colar piso sobre piso e azulejo sobre azulejo, conseguiu-se, claramente, um EFEITO TÉCNICO NOVO"; 23) "A minuciosa análise técnica feita à época da defesa administrativa da PI 0004925-5, aqui citada, mostra claramente as diferenças e as decorrências dessas diferenças, falando diretamente na comparação entre o Catálogo ELOTEX e a PI 0004925-5. No mais, quanto a definição dos percentuais estatísticos, importa esclarecer que a proteção em faixas percentuais é uma prática usual de patente, tanto que todas que foram apresentadas nos autos assim o fazem, e é diferente de um catálogo"; 24) "Cita também o r. Magistrado 'a quo' a afirmação do Perito quanto a patente americana US 5.185.389, que segundo o Expert antecipa a patente anulanda"; 25) "cumpre destacar que a patente americana usa uma faixa injustificável, pois 'até 65%' inclui também o ZERO, ou seja, a ausência do componente, o que não é aceitável nem praticável tecnicamente"; 26) "Não se aceita em patente aquilo que não é mostrado; no caso de patente química, não se aceita o acaso, o 'virtual', até porque ao ser a mesma analisada em termos qualitativos e quantitativos, NÃO SE PODE PREVER O QUE IRÁ ACONTECER EM FAIXAS NÃO TESTADAS"; 27) "os dois documentos Estadunidenses e o Catálogo Elotex não antecipam a formulação da PI 0004925-5 em termos qualitativos e quantitativos e nem chegam ao mesmo resultado, haja vista que, em nenhum deles, se fala em colar piso sobre piso e azulejo sobre azulejo"; 28) "O que se patenteia não é 'essência', mas a SOLUÇÃO (AQUI REPRESENTADA PELA FORMULAÇÃO) QUE LEVA AO EFEITO TÉCNICO NOVO (RESULTADO). Essência é abstrata, a patente é concreta"; 29) "a presente invenção é uma combinação perfeita de componentes qualitativos e quantitativos, levando a um EFEITO TÉCNICO NOVO, ou seja, colar por sobreposição, o que até então NÃO ERA POSSÍVEL COLAR"; 30) "aclara o Expert que a patente anulanda apresenta uma surpreendente simplicidade descritiva, sendo ela rudimentar, bem como, deixa margem a interpretação. Afirma também que não há estudo de casos onde a argamassa da Apelante tenha seu desempenho confrontado com o de outros produtos da mesma linha". Mas, "uma patente não é avaliada pelo grau de complexidade descritiva da mesma"; 31) "Os testes, que foram apresentados nos autos do processo administrativo, revelaram, com muita propriedade, a MAIOR CAPACIDADE DE ADERÊNCIA E FIXAÇÃO DA ARGAMASSA OBJETO DA PI 0004925-5 EM RELAÇÃO ÀQUELAS CONVENCIONALMENTE EXISTENTES À ÉPOCA"; 32) "o laudo é carente de provas e sedimentado em entendimentos subjetivos e pessoais, longe de ser encarado como elemento técnico para ter sido utilizado pelo r. Juízo 'a quo' em sua sentença"; 33) "Quanto aos fundamentos do INPI, sem muitas dilações argumentativas, pois um Órgão que já deferiu e concedeu a patente; depois numa mesma ação apresentou DOIS LAUDOS CONTRADITÓRIOS (UM PELA MANUTENÇÃO E OUTRO PELA ANULAÇÃO DA PATENTE), DEIXA CLARO SUA INCOMPETÊNCIA PARA OPINAR NO CASO"; 34) a patente em*



questão preenche o requisito da novidade, pois "o histórico do desenvolvimento deste produto é longo, restando claro que iniciou-se ainda na década de 80 (final) com o OVER COLL 1, posteriormente com o OVER COLL 2 e finalmente, no final de 1999, com o OVER COLL objeto da PI 0004925-5, além dos que NÃO EXISTEM NOTAS ANTERIORES A 2000 ESPECIFICANDO OUTROS PRODUTOS QUE NÃO SEJAM O OVER COLL 1 e o OVER COLL 2"; **35)** "Para justificar a ausência de "atividade inventiva", o r. Magistrado sentenciante aceita os documentos citados no laudo pericial, quais sejam, as patentes H06-24820, US 4.118.241 e US 5.185.389 e o Catálogo da ELOTEX AG. Examinando os documentos suscitados, verifica-se que nenhum deles servem como prova para antecipar a patente da Apelante"; **36)** "tem-se uma série de produtos (no caso todos os componentes da PI 0004925-5) que NÃO SÃO ENCONTRADOS NA SUA TOTALIDADE NOS DOCUMENTOS ANTERIORES, e um inventor, buscando 'solucionar um grave problema de assentamento de materiais muito lisos', consegue reunir estes componentes todos (diferentes daqueles) em proporções tais que o produto atinge seu OBJETIVO E REFLETE EM SOLUÇÃO DE UM PROBLEMA TÉCNICO"; **37)** "Segundo demonstrado nos autos, não existe acréscimo de matéria nova ao se especificar um pó redispersável; a matéria nova somente poderia ser vista caso o depositante, em uma atitude 'esperta', tentasse AMPLIAR a sua extensão. Ao pontuar, conforme exigido pelo INPI, um tipo específico de pó redispersável (embora outros possam ser utilizados), ele LIMITOU o seu direito"; **38)** "O pó redispersável sempre esteve descrito no relatório descritivo da patente anulanda, desde o pedido inicial, na faixa de 0,5 a 3%; portanto, NÃO EXISTE ACRÉSCIMO DE MATÉRIA NOVA"; **39)** "a patente em questão obedece ao requisito da suficiência descritiva, pois o relatório descritivo da PI 0004925-5 descreve a fórmula em termos QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, conforme exige a legislação, sendo que as faixas percentuais têm a função e a obrigação de serem empregadas em patentes químicas para 'delimitar', ou seja, restringir os parâmetros fora dos quais a fórmula toma proporções diferentes a ponto de alterar o seu campo de aplicação, por exemplo, exatamente como determina a legislação"; **40)** "Portanto, se descreve e se reivindica na PI 0004925-5 uma FÓRMULA EXATAMENTE DEFINIDA EM TERMOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, CONSIDERADAS AS FAIXAS PERCENTUAIS DETERMINADAS PELO INVENTOR. Assim, restou claro que o relatório descritivo obedece aos padrões estipulados pelo INPI; aliás, os próprios Examinadores do INPI foram praticamente unânimes em verificar o preenchimento deste requisito". **Requer ao final:** **1)** o provimento da apelação para reformar *in totum* a sentença recorrida; **2)** "a condenação da Apelada no pagamento das custas processuais, despesas, sucumbência, tudo corrigido monetariamente desde a data da propositura da ação".

Apelação do INPI às fls. 1518-1522, sustentando o seguinte: **1)** "Verifica-se que, em seu dispositivo, julgou a sentença procedente o pedido do autor. no sentido de declarar a nulidade da patente PI 0004925-5, condenando o réu e também o INPI ao pagamento dos ônus sucumbenciais"; **2)** "Ocorre que, analisando-se a contestação e manifestação técnica do INPI às fls.656/694, verifica-se que a autarquia, no primeiro momento que lhe coube falar nos autos, concordou com a procedência do pedido"; **3)** "como é de conhecimento geral, a análise de pedido de patente é atividade complexa, delicada, e, naturalmente, sujeita a erros e análises equivocadas, tanto que. tal como no presente caso, quando a questão é judicializada, inevitavelmente necessário se faz recorrer à prova pericial"; **4)** "somente com a apresentação da documentação em Juízo e respectivas alegações foi possível à área técnica da autarquia aferir que, realmente, a patente em litígio carecia de requisitos de patenteabilidade, concordando, pois, com o pedido autoral de nulidade"; **5)** "Importante destacar também trecho de voto vencedor proferido pelo Desembargador Federal André Fontes, da 2ª Turma do TRF2, nos autos do processo nº 0810782-15.20 I 0.4.02.51011, no qual claramente defende a não condenação da autarquia nos ônus sucumbenciais"; **6)** "totalmente coerente o fundamento da decisão transitada em julgado e adequada ao



presente caso, posto que o INPI, na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos, pugnou pela procedência do pedido de nulidade do privilégio, diante dos documentos e alegações apresentados em Juízo"; 7) "sequer requereu o Poder Público a produção de prova pericial, até porque possui técnicos qualificados para tal, pelo que também seria injusta a sua condenação em tais verbas"; 8) "absolutamente descabida a condenação do INPI nas verbas de sucumbência, pelo que deve a sentença ser reformada em tal ponto". **Ao final requer:** "o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença apenas para excluir toda e qualquer condenação sucumbencial da autarquia".

Às fls. 1526-12534, a primeira ré oferece contrarrazões à apelação do INPI, ressaltando o seguinte: 1) "Em razão da procedência da ação, a N. Magistrada carregou aos vencidos o ônus da sucumbência, o que, naturalmente, se deu com espeque na previsão contida no art. 20 do Código de Processo Civil"; 2) "Com o objetivo de livrar-se de tal ônus, tenta a Apelante fazer crer que inexistente justificativa para sua condenação, posto que em nada contribuiu para a instauração do litígio"; 3) "Porém, a pretensão da Apelante não comporta provimento na medida em que o objeto da ação deflui de ato de sua inteira responsabilidade, o que reclama a aplicação –do §4º do art. 20 do CPC"; 4) "A alegação da Apelante de que o exame do pedido de patente não é exaustivo e que somente com a apresentação da documentação em Juízo e respectivas alegações foi possível à área técnica aferir os requisitos de patenteabilidade, não reflete a verdade, pois as provas que subsidiam a presente ação foram apresentadas ainda em sede administrativa - através do Processo Administrativo de Nulidade suscitado pela interessada - o que garantiu àquela a oportunidade de reanálise do seu ato"; 5) "em tendo a Apelante mantido o ato vergastado judicialmente, deu causa a propositura da presente e, não só pelo princípio da causalidade como também pelo da sucumbência, responde pelo ônus, não havendo justificativa para isentá-la da mesma"; 6) "A Apelante, na condição de ré e vencida, deve arcar com o ônus da sucumbência na mesma proporção que a ora Apelada"; 7) "no tocante ao rateio da verba sucumbencial, entende a Apelada que a r. sentença recorrida não merece reparo, eis que em consonância com as disposições contidas nos arts. 20 e ss. do Código de Processo Civil". **Requer ao final:** "seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Apelante (INPI), MANTENDO-SE a sentença no tocante a condenação desta em verba sucumbencial"

Contrarrazões das autoras QUALIMAT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. e ABCO - REJUNTABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., (fls. 1536-1546) salientando o seguinte: 1) com relação à apelação interposta pela ré USINA FORTALEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSA FINA LTDA. "convém ressaltar que, na sistemática do Código de Processo Civil, impera o princípio do livre convencimento motivado (artigo 131), pelo qual o magistrado, na condição de destinatário das provas, tem liberdade para apreciá-las e, com base nelas, proferir decisão. Assim, nos casos em que é necessário recorrer a laudo pericial, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ao Juiz é cabível decidir contrariamente ao resultado da perícia, desde que elementos probatórios suficientes para tanto"; 2) "O laudo pericial e posteriores esclarecimentos apresentados constituem-se num estudo minucioso e sistemático da ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE AZULEJOS SOBRE AZULEJOS E PISOS SOBRE PISOS", em que se conclui pelas ausências de novidade e atividade inventiva, bem como de suficiência descritiva, além do indevido acréscimo de matéria nova"; 3) "considerando que o laudo pericial confirmou completamente o que foi alegado na petição inicial e aceito pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, inclusive, envolvendo confissão da própria USINA FORTALEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSA FINA LTDA., na forma do artigo 348 do Código de Processo Civil, quanto à preexistência do produto ao pedido, tem-se que a sentença recorrida não está isolada do contexto fático-probatório"; 4) "há uma série de laudos que chegam à conclusão idêntica àquela da perícia, destacando-se o elaborado pelos técnicos



*do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL"; 5) "o próprio INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, em revisão do ato administrativo que praticou, acabou por reconhecer o seu erro e, diferentemente do que sustenta a USINA FORTALEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSA FINA LTDA., tal ato não deve ser atribuído a sua incompetência técnica, mas a sua atuação desinteressada no feito"; 6) "no mesmo raciocínio adotado pelo Juízo sentenciante, é de se entender que o laudo pericial logrou demonstrar, cabal e satisfatoriamente, os vícios imputados a patente anulanda. Por conseguinte, a concessão de patente não satisfaz os termos da legislação de propriedade industrial vigente e, dessa maneira, o ato administrativo a ela referente, realmente, deveria ter sido anulado, como o foi"; 7) "Com relação ao recurso do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, tirado contra a sua condenação no pagamento de honorários, entendem as QUALIMAT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. e ABCO - REJUNTABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. que o mesmo foi admitido como parte no processo e que a sua atuação desinteressada não o desvincula de tal ônus, tanto que, quando saem vencedores, os procuradores que o representam não hesitam em receber idêntica verba. Não há exceção legal que justifique o seu desoneramento porém, se este ocorrer, deve a verba de sucumbência ser suportada integralmente pela USINA FORTALEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSA FINA LTDA., que é o que, igualmente, se requer".*

Vieram os autos a esta Corte Regional para apreciação dos recursos e da remessa necessária.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos regimentais.

Em 27-09-2016.

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2ª Região.



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

Nº CNJ : 0811982-28.2008.4.02.5101 (2008.51.01.811982-4)

RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

APELANTE : USINA FORTALEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSA FINA LTDA E OUTRO

ADVOGADO : SONIA CARLOS ANTONIO E OUTRO

APELADO : OS MESMOS E OUTROS

ADVOGADO : MARCELO FEITOSA NOGUEIRA DA GAMA

ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08119822820084025101)

### VOTO

*I - 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).*

*II - O objeto de controvérsia na presente ação diz respeito ao registro de patente de invenção nº PI 0004925-5, depositado em 11.10.2000 e deferido em 26.08.2008, referente a "ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE AZULEJOS SOBRE AZULEJOS E PISOS SOBRE PISOS".*

*III - Ao julgar procedente o pedido de invalidação do registro, a sentença recorrida valeu-se das conclusões técnicas externadas no laudo e nos esclarecimentos apresentados pelo perito judicial, bem como nas conclusões do parecer apresentado pelo INPI nos presentes autos.*

*IV - Conquanto se extraia da sentença a percepção de que os aludidos parecer do INPI e o laudo pericial são convergentes em suas conclusões quanto ao não preenchimento dos requisitos da novidade, da atividade inventiva, da suficiência descritiva, bem como quanto ao acréscimo indevido de matéria nova; uma análise acurada de tais documentos técnicos levam à constatação de que, na realidade, a invalidação do registro em comento deve ser mantida apenas com base na não observância dos requisitos da atividade inventiva e da suficiência descritiva.*



*V – A patente em questão obedece ao requisito da novidade, tendo em vista que: 1) o documento utilizado para aferir a ausência de novidade (publicidade inserida na Revista Construção nº 2638, de agosto de 1998) não é apto a afastar tal requisito pois não informa a composição química do produto de modo a permitir que se constate a identidade integral daquele produto comercializado e o produto cujo objeto foi registrado em 2000; 2) os produtos antes comercializados pela primeira ré, Over Coll 1 (destinada à sobreposição e fixação de azulejos) e Over Coll 2 (destinada à sobreposição fixação de pisos), conforme exame técnico realizado pelo perito judicial, possuem fórmula diversa do produto do que foi registrado como invenção pela primeira ré (Over Coll), razão porque não se pode afirmar que a invenção reivindicada foi, de fato, antecipada, em sua totalidade, diante da comercialização daqueles dois produtos anteriores, de modo a afastar o requisito da novidade.*

*VI – A patente anulanda não obedece ao requisito previsto no artigo 13 da Lei nº 9279-96, pois as anterioridades levantadas também ensinam "a obtenção de uma argamassa de grande aderência, adequada para assentamento de piso sobre piso ou azulejo sobre azulejo, e, deste modo a patente de invenção PI 0004925-5 decorre de maneira óbvia do estado da técnica e não é dotada de atividade inventiva".*

*VII – Para fins de aferição da ausência de atividade inventiva, deve-se atentar que as anterioridades tomadas como parâmetros (Formulação CTA/4 da Elotex AG, Ceramicola – PG – ACIII, Patente JP H06-24820, Patente US4118241, Patente US5185398) não precisam necessariamente ostentar os mesmos elementos constituintes (mesma formulação), mostrando-se suficiente que se verifique que antecipam a mesma solução tecnológica sugerida na patente anulanda.*

*VIII - Quanto ao requisito da suficiência descritiva, também não foi verificado o seu preenchimento, pois, de acordo com os documentos técnicos produzidos nos autos, a natureza genérica da descrição das reivindicações não permite ao especialista no assunto reproduzir o invento com base somente nessas informações.*

*IX - Ao responder os quesitos oferecidos pela parte ré, o perito judicial reconhece que a referência ao pó redispersável estava presente na reivindicação única original, mesmo que a menção tenha sido realizada em língua inglesa; fato que indica a ausência de violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96, pois a nova redação dada ao requerimento da patente, por exigência do próprio INPI, com a divisão da reivindicação única original em duas reivindicações dependentes, objetivou apenas especificar a composição do pó redispersável, que já estava mencionado na reivindicação original depositada por ocasião do requerimento da patente em 2000.*

*X - Deve ser afastada a condenação do INPI nos ônus de*



*sucumbência, pois, em última análise, nas causas que versam sobre invalidação de registro de patente, o litígio dá-se entre particulares; e a manutenção da referida condenação representaria a estatização dos honorários, considerando indevidamente a autarquia federal como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.*

*XI – Desprovisamento da apelação da primeira ré USINA FORTALEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSA FINA LTDA.; Provisamento da remessa necessária e da apelação do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI tão somente para afastar a condenação desta autarquia federal no reembolso das custas e despesas processuais, bem como no pagamento dos honorários do advogado.*

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 de patente de invenção n.º PI 0004925-5, depositado em 11.10.2000 e deferido em 26.08.2008, referente a "ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE AZULEJOS SOBRE AZULEJOS E PISOS SOBRE PISOS". De acordo com as reivindicações apresentadas perante o INPI, a referida argamassa possui a seguinte composição: "I - ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE AZULEJOS SOBRE AZULEJOS E PISOS SOBRE PISOS



*caracterizada por uma mistura seca que é composta preferivelmente em termos percentuais de 28 % - 32 % de cimento do tipo Portland, de 1,0% a 3,0% de gesso alfa (sulfato de cálcio hidratado). De 49% à 52 % quartzo arenoso de tamanho de partícula entre 0,1 mm e 0,7 mm, de 20,8 % a 24 % de carbonato de cálcio de tamanho de partícula de aproximadamente 60 µ, de 0,7 % a 1,0 % de éter de celulose possuindo viscosidade entre 3500 e 10000 cps e de 0,5 % a 3,0 % de pó redispersável. 2 - ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE AZULEJOS SOBRE AZULEJOS E PISOS SOBRE PISOS, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato do pó redispersável utilizado ser um copolímero acetato versatato, tratado com silícone, possuindo resistência à saponificação, redispersável em água" (fl. 537). Consoante foi descrito pela requerente à época do depósito da patente, o problema técnico a ser solucionado com a invenção é evitar "necessidade do trabalho de se retirar os antigos azulejos e pisos para a colocação dos novos azulejos e pisos, eliminando parte do esforço antes utilizado para a consecução do trabalho e evitando a sujeira resultante" (fls. 93-94).*

Ao julgar procedente o pedido, a sentença recorrida valeu-se das conclusões técnicas externadas no laudo e nos esclarecimentos apresentados pelo perito judicial (fls. 1241-1298, 1425-1432), bem como nas conclusões do parecer apresentado pelo INPI nos presentes autos (fls. 668-694).

Nesse contexto, é oportuno frisar que, conquanto o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos do artigo 436 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao atual artigo 479 do Código de Processo Civil de 2015), inexistem óbices a que o julgador, de maneira fundamentada, pautar sua decisão nas conclusões do laudo pericial, haja vista o perito judicial ser terceiro imparcial e equidistante dos interesses dos litigantes e tratar-se de profissional especializado de confiança do juízo.

Feita essa ressalva, verificou este julgador que, conquanto se extraia da sentença a percepção de que os aludidos parecer do INPI e o laudo pericial são convergentes em suas conclusões quanto ao não preenchimento dos requisitos da novidade, da atividade inventiva, da suficiência descritiva, bem como quanto ao acréscimo indevido de matéria nova; uma análise acurada de tais documentos técnicos levam à constatação de que, na realidade, **a invalidação do registro em comento deve ser mantida apenas com base na não observância dos requisitos da atividade inventiva e da suficiência descritiva.**

Se não, vejamos.

Compulsando os documentos técnicos produzidos nos autos, mormente o laudo e esclarecimentos elaborados pelo perito judicial, além do parecer técnico emitido pelo INPI, verifica-se que, quanto ao requisito da novidade, entendeu-se pelo não preenchimento em razão da comercialização pela primeira ré, desde a década de 1990, do produto Over Coll, também destinado à sobreposição e fixação de pisos ou azulejos sobre outros pisos ou azulejos. Nesse sentido é salientado no referido parecer do INPI: "*Carece de novidade, nos termos do artigo 11, parágrafo 1º, da Lei 9. 279/96, em face do uso, da divulgação tornada acessível ao público, e, da comercialização do produto Over Coll®, há uma década, isto é, antes da data de depósito do pedido de patente efetuado em 11/10/2000*" (fl. 693).

É certo que, para fins de aferição da novidade, o estado da técnica deve ser entendido "*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*" (§ 1.º do artigo 11 da Lei nº 9.279-96). Não se pode olvidar contudo que, em razão da natureza absoluta desse requisito, haverá novidade sempre que o invento **não seja antecipado de forma integral por um único documento** do estado da técnica.

Ocorre que, de acordo com os documentos produzidos nos autos, não se pode afirmar que os



produtos comercializados pela titular da patente anulanda (argamassa Over Coll) na década 1990 é o mesmo que foi objeto de registro perante o INPI, em 2000. Nesse sentido a titular da patente (ora apelante), sustenta que os produtos em questão (comercializados no início da década de 1990) tratam-se das argamassas Over Coll 1 (destinada à sobreposição e fixação de azulejos) e Over Coll 2 (destinada à sobreposição fixação de pisos), **sendo que apenas em momento posterior (no ano de 2000) teria desenvolvido e comercializado o produto Over Coll, esse destinado à sobreposição e fixação tanto de pisos quanto de azulejos**. Sustenta, assim, que os produtos anteriores (Over Coll 1 e Over Coll 2) são produtos diversos com formulação distinta do produto cujo objeto foi registrado como invenção (Over Coll). Tal distinção é corroborada pelas respostas dadas pelo perito judicial aos quesitos oferecidos pela primeira ré ora apelante (fls. 1273-1281):

*QUESITO 6.9:*

*Pode o Sr. Perito confirmar se, na Revista Construção de 1998, são definidos como produtos o Over Coll 2, para assentamento de piso sobre piso?*

*RESPOSTA:*

*Sim; são. Reporto-me, inclusive, ao item 4.0 acima.*

*QUESITO 6.10:*

*Com base na resposta ao quesito anterior pode o Sr. Perito afirmar que, em 1998, portanto em data anterior ao depósito do PI 0004925-5, existia a produção diferenciada em um produto para assentar azulejo sobre azulejo e outro para assentar piso sobre piso? Caso negativo, favor justificar tecnicamente.*

*RESPOSTA:*

*Sim; eram produtos diferenciados nesse caso, Over Coll 1 e Over Coll 2.*

*QUESITO 6.11:*

*Com base no quesito anterior, pode o Sr. Perito confirmar, a partir do texto acima, que, Over Coll 1 e Over Coll 2, são argamassas destinadas a assentarem produtos diferentes? Caso negativo favor justificar.*

*RESPOSTA:*

*Sim; segundo os catálogos são produtos diferentes.*

*QUESITO 6.12*

*Com base nas respostas aos quesitos anteriores, concorda o Sr. Perito que, considerando as diferenças entre o tipo de assentamento das superfícies de azulejos e pisos, e a existência de uma argamassa para cada tipo de produto a ser assentado, mostra que, naquela data, inexistia uma argamassa para assentamento eficiente dos dois tipos de produtos?*

*RESPOSTA:*

*O produto Over Coll 1 e o Over Coll 2 tinham, como dito, destinações diferenciadas. Em estudo aos produtos encaminhados aos autos e suas composições percebi semelhanças com a composição da Patente sob ataque, discordando, nesse caso, que em momento anterior ao do depósito da PI 0004925-5 não havia argamassa para assentamento eficiente dos dois tipos de material, pisos e azulejos.*



**QUESITO 6.13:**

*Pode o Sr. Perito especificar se a Revista Construção, de 1998, traz alguma Formulação do Over Coll 1 e Over Coll 2?*

**RESPOSTA:**

*Não; não traz. Está veiculada apenas uma propaganda.*

**QUESITO 6.14:**

*Com base na resposta ao quesito anterior, pode o Sr. Perito afirmar se é possível, a partir do documento Revista Construção, de 1998, comparar as fórmulas do Over Coll 1, Over Coll 2 e Over Coll?*

**RESPOSTA:**

*Não; não é possível.*

[...]

**QUESITO 6.16:**

*Pode o Sr. Perito confirmar se, as notas fiscais nos 001263; 824878, 059 e 000147, emitidas em 1999, se referem aos produtos Over Coll 1 e Over Coll 2?*

**RESPOSTA:**

*Sim; se referem.*

[...]

**QUESITO 6.19:**

*Concorda o Sr. Perito que, ao contrário do quanto alegado à folha 464, não existe comprovação de divulgação ou venda, quer por anúncio, quer por nota fiscal do produto "Over Coll", mas apenas do "Over Coll 1" e "Over Coll 2". Caso negativo, favor justificar.*

**RESPOSTA:**

*Sim; concordo.*

[...]

**QUESITO 6.23:**

*Nos autos encontramos a seguinte citação:*

*"Possuía um vasto material que comprovava o início da produção do produto Over Coll 1® (azulejos) e Over Coll 2® (pisos) em meados de 1984 e que, portanto, dificilmente seria demonstrada a existência de argamassa destinada para sobreposição com data anterior ao da sua produção (doe. 22, páginas 18 e 19 da petição inicial da ação de nulidade); e, mais que: Estes produtos vêm sendo comercializados, isto é, tomados acessíveis ao público, de maneira idêntica, desde 1995".*

*Concorda o Sr. Perito que a matéria acima se refere aos produtos "Over Coll 1" e "Over Coll 2" e não ao "Over Coll" objeto da patente PI 0004925-5. Ainda, que, não existe em lugar algum, nem nos autos administrativos ou judiciais qualquer comprovação de divulgação que não seja do "Over Coll 1" ou "Over Coll 2"? Caso discorde, favor fundamentar.*

**RESPOSTA:**

*Sim; concordo.*

[...]



**QUESITO 6.25 - A:**

*Concorda o Sr. Perito que a fórmula do OVER COLL, tal qual apresentado na PI 0004925 possui a seguinte composição:*

Componente	Percentual do pedido de patente
Cimento Portland	28,00 – 32,00
Gesso Alfa	1,00 – 3,00
Quartzo arenoso	49,00 – 52,00 (0,1 – 0,7 mm)
Carbonato de Cálcio	20,80 – 24,00 (60 µ)
Éter de celulose	0,70 – 1,00 (3500 – 10000 cps)
Pó redispersável	0,50 – 3,00

**RESPOSTA:**

*Sim; concordo.*

**QUESITO 6.25 - B:**

*Pode o Sr. Perito afirmar se a fórmula acima é igual, qualitativamente e quantitativamente às fórmulas do Over Coll 1 e Over Coll 2? Caso positivo favor justificar tecnicamente, inclusive fazendo uso das definições qualitativas e quantitativas.*

**RESPOSTA:**

*Não; não são iguais. O Over Coll 1 e o Over Coll 2 não dispunham em seus componentes do gesso alpha, do carbonato de cálcio e tampouco do pó redispersável. Os limites de Cimento Portland, do quartzo arenoso e do éter de celulose também diferenciavam-se entre si, (formulação do Over Coll 1 e Over Coll 2 às fls. 1046 e 1050 dos autos do processo no 2008.51.01.811982-4 e fls. 1041 e 1045 dos autos do processo no 2008.51.01.810526-6).*

[...]

**QUESITO 6.27:**

*Pode o Sr. Perito confirmar se, as empresas Rés provaram o uso, anteriormente ao depósito da PI 0004925-5, de argamassa de sua fabricação com a propriedade de assentar piso sobre piso e azulejo sobre azulejo? Caso positivo, favor apresentar tais documentos.*

**RESPOSTA:**

*Como se sabe, a ré fabricava, em data anterior ao depósito da PI 0004295-5, os produtos Over Coll 1 e 2, que assentavam, de forma separada, respectivamente, azulejos e pisos.*

Diante dessas constatações afirmadas pelo próprio perito judicial ao responder os quesitos oferecidas pela primeira ré, pode-se concluir que: 1) o documento utilizado para aferir a ausência de novidade (publicidade inserida na Revista Construção nº 2638, de agosto de 1998 – fl. 322) não é apto a afastar tal requisito pois não informa a composição química do produto de modo a permitir que se constate a **identidade integral** daquele produto comercializado e o produto cujo objeto foi registrado em 2000; 2) Os produtos antes comercializados pela primeira ré, Over Coll 1 (destinada à sobreposição e fixação de azulejos) e Over Coll 2 (destinada à sobreposição fixação de pisos), conforme exame técnico realizado



pelo perito judicial, possuem formula diversa do produto do que foi registrado como invenção pela primeira ré (Over Coll), razão porque não se pode afirmar que tal solução tecnológica foi, de fato, antecipada, em sua totalidade, diante da comercialização daqueles dois produtos anteriores, de modo a afastar o requisito da novidade.

Assim, diversamente do consta na sentença e no parecer técnico juntado pelo INPI nos autos, **verifico que o requerimento da patente da primeira ré obedece ao requisito da novidade.** Nesse sentido, é oportuno salientar que, não obstante o laudo pericial tenha concluído pela invalidade da patente, tal documento técnico não é categórico quanto à ausência de novidade e diversamente do que foi consignado pelo especialista do juízo, como já salientado, **a simples semelhança da formulação do invento registro e outros tidos como anterioridades não é suficiente a afastar o requisito da novidade, já que o invento tem que ser antecipado de maneira integral para que se tenha como afastada a sua novidade.**

Saliente-se, por oportuno, que **tal apreciação inicial diz respeito apenas ao preenchimento do requisito da novidade, que é diverso e não se confunde com a apreciação do requisito da atividade inventiva, que passo a realizar.**

Como já dito, tem-se como dotado de atividade inventiva, a invenção que não decorra de maneira evidente ou óbvia para um técnico no assunto. Ocorre que, de acordo com os documento técnicos produzidos nos autos, o invento registrado pela primeira ré não logrou preencher esse requisito. No que tange a questão, diversamente do que sustenta a primeira ré, as anterioridades tomadas como parâmetros **para a aferição da atividade inventiva** (Formulação CTA/4 da Elotex AG, Ceramicola – PG – ACIII, Patente JP H06-24820, Patente US4118241, Patente US5185398), não precisam necessariamente ostentar os mesmos elementos constituintes (mesma formulação), mostrando-se **suficiente que se verifique que antecipam a mesma solução tecnológica sugerida na patente anulanda.** Assim, consoante esmiuçado do parecer técnico apresentado pelo INPI, tem-se o seguinte excerto (grifos aditados):

*1- A argamassa não é dotada de atividade inventiva, nos termos dos artigos 8º e 13º da Lei 9.279/96, diante dos documentos:*

*1º) Catálogo de produtos da empresa Elotex AG: Elotex WS 45®, datado de julho de 1997, e respectivos formulários da Elotex, datados de dezembro de 1998, CT A/1, CT A/4 e CT A/6, em que sob a referência CT A/4 é revelada formulação de argamassa contendo cimento Portland, gesso alfa, quartzo arenoso, carbonato de cálcio, éter de celulose e pó redispersável, isto é, os mesmos constituintes descritos na reivindicação 1 do PI:0004925-5.*

*A formulação CTA/4 da Elotex AG, além dos componentes da composição reivindicada no PI0004925-5, contém cimento aluminoso e gluconato de sódio, ou seja, a composição CTA/4 antecipa, na integralidade, a definição da argamassa da reivindicação 1 do PI0004925-5. Ademais, tem-se que a manipulação das quantidades dos componentes numa composição com todos os seus constituintes conhecidos, não constitui atividade inventiva, visto que deriva de simples habilidade técnica. Qualquer efeito proveniente da manipulação de quantidades dos constituintes de uma formulação, com todos os seus componentes conhecidos, seria previsível para um técnico no assunto*

*João da Gama Cerqueira, volume I, nº 78, ao tratar da matéria, bem especifica a falta de atividade inventiva nas modificações de forma, de dimensões, dosagem e proporções, a substituição de materiais, a justaposição ou agregação de órgãos, a junção ou disjunção de elementos conhecidos, a inversão de ordem das operações, a*



*substituição de um elemento por outro equivalente, etc ...*

**2º) Quadro comparativo entre a formulação patenteada e as formulações da empresa Elotex AG.**

*A Titular Usina Fortaleza Indústria e Comércio de Massa Fina Ltda, em manifestação ao parecer técnico, afirmou que as formulações da Elotex AG, (quadro comparativo), de fato são conhecidos do estado da técnica. A diferença fundamental está relacionada ao fato que as argamassas da Elotex AG., requerem, necessariamente, ser aplicadas sobre uma superfície rústica, enquanto que a argamassa levada a patenteamento pode ser aplicada em qualquer superfície, inclusive as totalmente lisas, dado o seu alto poder de colagem.*

***Neste contexto, cabe mencionar que a técnica de aplicação não se constitui em objeto da patente anulanda e que os resultados destes testes não apresentam qualquer base científica, carecem de credibilidade, por terem sido realizados diretamente pela Titular, segundo os seus interesses, e, não estão suportados pelo relatório descritivo ou pelo quadro reivindicatório inicialmente apresentado, no que implicam em acréscimo extemporâneo e indevido de matéria nova***

*Ademais, a Titular reconheceu em petição de aditamento ao Recurso contra o indeferimento, que os resultados dos testes que apresentou são desprovidos de fé, firmando ser necessária a realização dos testes por empresa especializada, de competência técnica reconhecida, para dirimir a questão. Pediu, assim o prazo de 60 dias para juntar os resultados aos autos administrativos. Ocorre, que nenhum teste suplementar foi apresentado antes da análise do recurso contra o indeferimento.*

**3º) Relatório Técnico nº 073134-205, emitido em 2004 pelo IPT, em solicitação efetuada pela Usina Fortaleza Indústria e Comércio de Massa fina Ltda., anexado em petição de manifestação nº 020050012125, de 22/02/05, em que são apresentados os resultados obtidos com o produto over Coll® (fórmula que diz atual).**

*O primeiro ponto a contestar é que o laudo do IPT está datado de 2004, ou seja, após o requerimento de exame e o segundo ponto é que tais dados ou resultados não encontram sustentação no relatório descritivo (doe 26, citado na página 9 da petição inicial da ação de nulidade).*

**4º) Boletins Técnicos -ABCCO Rejuntabrás, de janeiro de 1999 e janeiro de 2000, em que no item material, é apresentada a definição do produto Ceramicola - PG -AC III®- argamassa colante para assentamento da placa cerâmica tipo porcelanato e outras placas:**

*(i) Cimento Portland; (ii) cargas minerais (areia de quartzo e carbonato de cálcio); (iii) polímeros em pó, com propriedades redispersáveis; (iv) retentor de água (éter de celulose).*

**5º) Patente JP H06-24820, publicada em 01/02/94 (doc 49, citado na página 25 da petição inicial da ação de nulidade)**

*Revela uma composição de argamassa para superfícies, com excelente trabalhabilidade e grande aderência ao material de base. Dita composição compreende uma mistura seca de cimento Portland comum ou de alta resistência, quartzo arenoso, resina em pó reemulsificável (pó redispersável), derivado de celulose com viscosidade de 10000 à 50000 CP e, quando necessário, outros aditivos em pó. A*



*resina em pó reemulsificável é selecionada, sem limitação, de compostos da família vinila, particularmente copolímeros de acetato de vinila-éster de vinil versatato. A composição pode conter um aglutinante, que é um pó fino inorgânico, com diâmetro médio de grãos de 0,01-0,5, de carbonato de cálcio.*

**6º) Patente US4118241, publicada em 03/02/78 (doc. 50 citado na página 26 da petição inicial da ação de nulidade)**

*Revela que argamassas convencionais geralmente contêm cimento portland, areia e água. Apresenta uma nova composição de argamassa seca, que pode ser empregada em diversas superfícies (como piso), compreendendo cimento Portland, 40 a 70% de carga inerte, por exemplo, areia fina; 0,2 a 1% de éter de celulose com viscosidade de 4.000 a 30.000 CPS e um componente antiespuma. O documento ensina que a rentabilidade da argamassa em água é uma propriedade diretamente ligada com a utilização de éteres de celulose com viscosidade C, variando entre 10 e 7.000 CPS.*

**7º) Patente US5185398, publicada em 09/02/93 (doc. 51, citado na página 26 da petição inicial da ação de nulidade)**

*Trata de uma composição de argamassa que contém até 65% de areia tendo um tamanho médio de partícula maior que 0,05 mm, 16 a 46% de cargas inorgânicas, como carbonato de cálcio ou sulfato de cálcio hidratado, com tamanho de partícula maior que 0,15mm; 5 a 15% de cimento; 14 a 39%, de ligante látex, como copolímeros de acetato de vinila e até 2% de aditivos como agentes antiespuma, surfactantes e retardadores. Revela cimentos que também incluem uma série de componentes de cálcio e normalmente são referidos como Portland.*

*Resulta, que as anterioridades apresentadas antecipam os constituintes e as faixas de quantidades apropriadas para a obtenção de uma argamassa de grande aderência, adequada para assentamento de piso sobre piso ou azulejo sobre azulejo, e, deste modo a patente de invenção PI:0004925-5 decorre de maneira óbvia do estado da técnica e não é dotada de atividade inventiva.*

No mesmo sentido das conclusões quanto à ausência de atividade inventiva, também foi salientado pelo perito judicial: "*Percebo que a PI 0004925-5 traz alterações de formulação que, a meu ver, não inova a técnica ou traz a ela qualquer avanço. E a interpretação técnica de engenharia que dou ao caso é no sentido de que **não foi apresentado avanço tecnológico pela PI 0004925-5 que venha a representar solução a problema técnico existente na área de sua destinação.** Posso afirmar que a técnica utilizada em pouco modificou a sua forma de apresentação, sendo certo que a essência da idéia não sofreu modificações, se comparada às anterioridades apresentadas nos autos*" (fl. 1260).

Quanto ao requisito da suficiência descritiva, também não verifico o seu preenchimento, pois, de acordo com os documentos técnicos produzidos nos autos, a natureza genérica da descrição das reivindicações não permite ao especialista no assunto reproduzir o invento com base somente nessas informações. Em consonância com tal constatação, foi salientado pelo perito judicial à fl. 1295: "*Entendo que o texto da reivindicação 1 é, com todo o respeito, por demais simplório não havendo suficiência descritiva, clareza precisão, e percebo a impossibilidade de um especialista no assunto seguir a receita*". Na mesma direção, veja-se o seguinte trecho do parecer do INPI (grifos aditados)

**III- No tocante à suficiência descritiva no relatório e nas reivindicações**



***A patente anulanda apresenta imprecisão e insuficiência descritiva, tanto no relatório, quanto nas reivindicações, nos termos dos artigos 24, 25 e 32 da Lei 9.279/96.***

*O artigo 24 da Lei 9.279/96 dispõe que "o relatório descritivo 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"*

*No relatório descritivo da patente em questão (texto como concedido), está ensinado que a composição é inovadora. Mas, ao contrário desse ensinamento, verificou-se ao longo do processo administrativo que a composição reivindicada é uma alternativa a outras argamassas já conhecidas do estado da técnica. O núcleo da invenção, não está sequer sugerido no texto inicial da patente anulanda, o que viola a existência de suficiências descritiva.*

*O relatório descritivo da patente anulanda deveria ensinar que a composição é uma alternativa técnica, revelando, precisamente, os seus limites e mostrando o motivo pelo qual ela é inovadora e apresenta atividade inventiva. Contudo, não foram apresentados testes da eficácia da argamassa quando do depósito do pedido em 11/10/2000, e, somente foram apresentados tais resultados após o requerimento do exame, pelo IPT, em 2004 e pela Titular, em manifestação ao parecer técnico.*

*O artigo 25 da Lei 9.279/96 estabelece que "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."*

*Como é possível observar, alguns componentes da formulação reivindicada não estão definidos, de maneira precisa, o que contraria a norma legal. A titular, em 16/05/2005, afirma que a definição "Cimento Portland" empregada no quadro reivindicatório (reivindicação 1) é genérica*

*"(...) de acordo com o cimento Portland utilizado, são produzidos materiais diferenciados, os quais podem apresentar características como resistência à compressão e tempo de pega diferentes".*

*Afirma a Titular que o tipo de cimento que emprega é o "branco estrutural CPB40", sendo que tal definição não se encontra suportada no relatório descritivo apresentado, e a inclusão implicaria, obviamente, em aporte de matéria nova.*

*Quanto ao pó redispersável de diversas bases, a definição é muito ampla para uma reivindicação, pois pode incluir qualquer pó que se disperse, independentemente da natureza química. Neste contexto, existem diferenças nas propriedades das argamassas no tocante à flexibilidade, aderência, compatibilidade, compressibilidade, viscosidade, coação da argamassa, retenção e absorção da água, dentre outras.*

*A definição do pó como um copolímero acetato versatato, tratado com silicone, possuindo resistência à saponificação, redispersável em água, foi incluída na reivindicação 2, após o requerimento de exame técnico e não estava inicialmente revelado no depósito do pedido de patente e, obviamente, implica em indevida inclusão de matéria nova.*

*Além disso, existe indefinição na formulação, visto que sob a denominação de "éter de celulose" é definida uma classe química, em que estão englobados inúmeros compostos, e não um composto específico. Essa classe de compostos varia quanto à sua viscosidade, ou seja, o mesmo ingrediente químico pode, em diferentes viscosidades proporcionar diferentes composições finais. Na patente não há qualquer menção quanto aos parâmetros para medição da viscosidade desse componente. Ainda*



sobre esse ponto, os parâmetros para a medição da viscosidade, são essenciais para determinação da viscosidade. Ou seja, a falta de definição dessa característica, qual seja, o parâmetro, impossibilita um técnico no assunto alcançar a realização da invenção.

**Dito de outra maneira pelas Autoras, a composição não foi definida qualitativamente, mas sim de maneira ampla. Outro ponto é que se não estão definidas de maneira precisa como pode se alegar que a composição de argamassa apresenta efeito superior?**

*Cabe destacar que é nítida a violação às regras dos artigos 24, 25 e 32 da Lei 9.279/96, ao serem acatadas as tabelas apresentadas no relatório de 2004 do IPT para fins de comparação e avaliação das propriedades das argamassas argüidas frente às formulações das argamassas do catálogo Elotex AG.*

Sem prejuízo dessas constatações, não verifico acréscimo de matéria nova fora dos limites impostos no artigo 32 da Lei nº 9.279-96 ("Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido"). No que tange a questão, o INPI em seu parecer salientou: "Existe acréscimo de matéria nova, realizado após o requerimento de exame, portanto, em desacordo com o artigo 32 da LPI, em face de ter sido incluída, no quadro reivindicatório, a atual reivindicação nº 2, apresentada em petição nº 020050036141 de 16/05/2005, em que é definido que 'o pó redispersável utilizado é um copolímero acetato versatato, tratado com silicone, possuindo resistência à saponificação, redispersável em água'. [...] Tal reivindicação nº 2, mesmo que fundamentada em exigência técnica, fere o artigo 32 da LPI que veda qualquer acréscimo de matéria nova, isto é, que não esteja presente no relatório inicial, após o requerimento do exame do pedido" (fl. 692).

Ocorre que ao responder os quesitos oferecidos pela parte ré, o perito judicial reconhece que a referência ao *pó redispersável* estava presente na reivindicação única original, mesmo que a menção tenha sido realizada em língua inglesa. Desse modo, no entender deste julgador, não houve violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96. Isso porque a nova redação dada ao requerimento da patente, por exigência do próprio INPI, com a divisão da reivindicação única original em duas reivindicações dependentes, objetivou apenas especificar a composição do *pó redispersável*, que já estava mencionado na reivindicação original depositada por ocasião do requerimento da patente em 2000. Nesse sentido, vejam-se as seguintes respostas dadas pelo perito judicial:

**QUESITO 6.52:**

*Concorda o Sr. Perito que, todo e qualquer pedido de patente, ao longo do seu trâmite administrativo, não pode receber inserções para que o mesmo seja ampliado, mas sim restringido. Concorda o Sr. Perito que, ao definir o pó redispersável na reivindicação 2 ocorre a restrição do pedido PI 0004925-5, haja vista que o produto na sua forma química ampla já está definido na reivindicação 1?*

**RESPOSTA:**

*Sim; concordo. Não pode haver acréscimo de matéria no pedido. Conquanto a titular da patente (ora apelante) alegue*

**QUESITO 6.53:**

*Concorda ainda o Sr. Perito que, na verdade, a formulação até sobreviveria*



*sem a reivindicação 2, haja vista que o pó redispersável está desde o início (inicialmente escrito em inglês e depois corrigido) especificado no pedido, ou seja, não existe acréscimo de matéria, mas, apenas limitação da matéria, do tipo de pó redispersável?*

**RESPOSTA:**

***Sim; o pó redispersável, ainda que descrito no idioma inglês, constante da formulação original.***

**QUESITO 6.54:**

***Concorda o Sr. Perito, com base no Art. 32 da Lei 9.279/96 (LPI) que o pó redispersável sempre esteve descrito no relatório descritivo, desde o pedido inicial, na faixa de 0,5 a 3%? Concorda ainda o Sr Perito que, em função disso, não existe acréscimo de matéria nova na reivindicação 2 dependente, e que, a patente sobreviveria até mesmo sem essa reivindicação?***

**RESPOSTA:**

***Reporto-me à resposta ao quesito anterior, 6.53***

Assim, com base na apreciação dos requisitos previstos na Lei nº 9.279-96, penso que **deve ser mantida a sentença** que julgou procedente o pedido de invalidação da patente, **diante do não preenchimentos dos requisitos da atividade inventiva e da suficiência descritiva**, com ressalva de que, **segundo a análise feita por este julgador, foi obedecido o requisito da novidade e não houve violação ao artigo 32 da Lei 9.279-96, com acréscimo indevido de matéria nova.**

Por fim, **em sede apreciação da apelação do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, impõe-se que seja afastada a condenação dessa autarquia federal no pagamento de honorários do advogado e custas.**

Primeiramente, é oportuno ressaltar que, em matéria de honorários advocatícios, é vigente no sistema processual brasileiro o princípio do sucumbimento (*rectius*: sucumbência), e não o da causalidade, pelo qual a parte vencida no processo responde pelo pagamento das despesas processuais decorrentes do exercício da função jurisdicional, consoante o era preceituado no *caput* do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973 (“*Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria*”), como também diante no que é disposto no *caput* do atual artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 (“*Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor*”) e no § 2º do artigo 82 do mesmo diploma (“*§ 2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou*”).

Desse modo, figurando o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI como réu da presente ação, na qual o pedido foi julgado procedente, não haveria como afastar, a rigor, a sucumbência da autarquia federal e, via de consequência, a sua condenação no pagamento dos honorários do advogado.

Contudo, não se pode ignorar a situação *sui generis* do INPI que, na condição de órgão público incumbido da apreciação exame dos requerimentos de registros de patentes, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial; seja nos casos de indeferimento do registro da patente, diante dos quais se insurgirão os respectivos titulares do registro; seja nos casos de deferimento desse registro, em que a oposição será protagonizada pelos agentes econômicos concorrentes



do titular do privilégio.

Depreende-se, em última análise, que, nas causas que versam sobre invalidação de registro de patente, o litígio dá-se entre particulares, como se verifica no presente caso, em que contendem a titular do registro e uma sociedade empresária concorrente. Desse modo, a condenação do INPI nos ônus da sucumbência representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.

Quanto ao pagamento de custas, não se pode olvidar que o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI goza de isenção prevista no inciso I do artigo 4º da Lei nº 9.289-96 ("*Art. 4º São isentos de pagamento de custas: I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;*"), sendo oportuno ressaltar que, no caso dos autos, essa autarquia federal não se enquadra na ressalva feita parágrafo único do mesmo artigo quanto ao reembolso das despesas judiciais feitas pelo autor ("*Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, **nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora***"), pelas mesmas razões que entendo estar afastada a sua condenação no pagamento dos honorários sucumbenciais.

Isso posto, **nego provimento à apelação** da primeira ré USINA FORTALEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSA FINA LTDA.; mas **dou provimento à remessa necessária e à apelação do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI** tão somente para afastar a condenação desta autarquia federal no reembolso das custas e despesas processuais, bem como no pagamento dos honorários do advogado.

É como voto.

Em 27-09-2016.

ANDRÉ FONTES  
Relator