



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

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

Nº CNJ : 0010457-05.2012.4.02.5101 (2012.51.01.010457-4)
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER
APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
APELADO : AUDIT BUSINESS SOLUTIONS LTDA
ADVOGADO : JULIANA DE SIQUEIRA FERREIRA
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00104570520124025101)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE PATENTE DE INVENÇÃO PI 0301753-2 (“SISTEMA DE COLETA PORTÁTIL E GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES DE PESQUISA INFORMATIZADO”). ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DESCRITIVA E DE AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA. NÃO VERIFICADAS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – Discute-se na presente demanda se o pedido de patente de invenção PI 0301753-2 (“*sistema de coleta portátil e gerenciador de informações de pesquisa informatizado*”) possui suficiência descritiva e atividade inventiva.

II – Suficiência descritiva verificada. Como consignado pelo laudo pericial, “*a única reivindicação do pedido de Patente de Invenção PI 0301753-2 denota elementos descritivos suficientes e atividade inventiva explícitas desde o início do seu depósito, sobrepondo a anterioridade sugerida*”, bem como “*o relatório, o resumo e a reivindicação do pedido de PI respeitam as delimitações legais previstas no art. 24 da LPI*”.

III – Atividade inventiva presente. O sistema protegido pelo pedido de patente PI 0301753-2 possui campo de aplicação distinto e oferece solução muito mais complexa do que a anterioridade norte-americana, não decorrendo de forma óbvia para um técnico no assunto.

IV – Remessa necessária e apelação a que se nega provimento.

A C O R D ã O

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária e à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2016.

SIMONE SCHREIBER

DESEMBARGADORA FEDERAL



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

RELATORA



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

Nº CNJ : 0010457-05.2012.4.02.5101 (2012.51.01.010457-4)
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER
APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
APELADO : AUDIT BUSINESS SOLUTIONS LTDA
ADVOGADO : JULIANA DE SIQUEIRA FERREIRA
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00104570520124025101)

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI** (fls. 624/628) em face de sentença (fls. 612/620) que julgou procedente o pleito autoral para (i) declarar a nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de patente de invenção PI 0301753-2 (“*sistema de coleta portátil e gerenciador de informações de pesquisa informatizado*”) e respectivos certificados de adições, e (ii) determinar à autarquia que realize novo exame do aludido pedido, vedando a utilização dos argumentos afastados na presente demanda como fundamentos decisórios.

O pedido de patente de invenção impugnado tem o seguinte resumo:

“SISTEMA DE COLETA PORTÁTIL E GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES DE PESQUISA INFORMATIZADO”. Que tem por objeto um prático e inovador sistema portátil e informatizado para o cadastramento de informações em um microcomputador de bolso ou similar, do tipo 'palm top', pertencente ao campo da informática, constituído de um sistema composto por dois módulos interativos, ou seja: um primeiro módulo de coleta, onde o fiscal executa o cadastramento e registro de dados, referentes ao faturamento, fluxo e espécie de clientes, preço e tipo de mercadoria, e coletados por meio de consulta aos lojistas, caixas e clientes, no aplicativo contido em um microcomputador de bolso ou similar; um segundo módulo de tratamento e emissão de relatórios estatísticos, onde os dados coletados e armazenados no aplicativo contido no microcomputador de bolso ou similar são transferidos diretamente para um microcomputador dotado de um banco de dados, gerando a análise estatística do faturamento de vendas por formas de pagamento e do tráfego de clientes, por sexo, faixa etária, classe social ou destino, resultando relatórios e planilhas eletrônicas disponíveis para consultas durante as auditorias internas de lojas.

Com amparo no laudo elaborado pelo perito judicial (fls. 478/493), a sentença entendeu que o pedido de patente de invenção PI 0301753-2 atendia aos requisitos da LPI, em especial ao da atividade inventiva e ao da suficiência descritiva – utilizados pelo INPI como fundamentos para indeferir administrativamente o referido pedido de patente.

Ao justificar seu entendimento pela presença de atividade inventiva no pedido de patente de invenção PI 0301753-2 em comparação com a anterioridade (patente norte-americana US-2003/50825), a sentença



consignou que as invenções possuem campos de aplicação distintos, na medida em que o pedido PI 0301753-2 constitui solução técnica destinada para a auditoria em lojas comerciais e *shopping centers*, ao passo em que a anterioridade US-2003/50825 tem por objeto o cruzamento de informações médicas e atividades promocionais de representantes de vendas de produtos farmacêuticos.

Em suas razões recursais, o INPI nada dispôs acerca da alegada insuficiência descritiva, mas insistiu na tese de que o pedido de patente PI 0301753-2 não atenderia ao requisito da atividade inventiva, salientando que tal entendimento teria sido confirmado por quatro examinadores diferentes da autarquia – dois em sede administrativa (Fábio Pacheco Freelan e Marillos Martins de Vasconcelos) e dois no curso da presente demanda (Lin Jwo Min e Antônio Carlos Souza de Abrantes).

Com a sua apelação, o INPI anexou parecer técnico de sua Diretoria de Patentes (fls. 629/635). Referido parecer refutou o argumento de existência de atividade inventiva no pedido de patente objeto da lide em razão de seu campo de aplicação distinto, aduzindo que “[u]m engenheiro eletrônico encarregado de buscar soluções para este problema técnico seria conduzido a procurar soluções em outras áreas que também busquem esta mesma automatização de uma coleta de dados. Não necessariamente este documento precisa ser encontrado na área de *shopping centers*, ou seja, exatamente na mesma área de aplicação” (fl. 633).

Contrarrazões da apelada (AUDIT BUSINESS SOLUTIONS LTDA.) em fls. 693/721, acompanhadas de manifestação de seu assistente técnico (fls. 638/692).

Parecer do MPF em fls. 730/733, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia.

Rio de Janeiro, 11 de março de 2016.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
RELATORA



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

Nº CNJ : 0010457-05.2012.4.02.5101 (2012.51.01.010457-4)
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER
APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
APELADO : AUDIT BUSINESS SOLUTIONS LTDA
ADVOGADO : JULIANA DE SIQUEIRA FERREIRA
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00104570520124025101)

VOTO

Como relatado, trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente o pleito autoral para (i) declarar a nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de patente de invenção PI 0301753-2 e respectivos certificados de adições, e (ii) determinar à autarquia que realize novo exame do aludido pedido, vedando a utilização dos argumentos afastados na presente demanda como fundamentos decisórios.

O pedido de patente de invenção impugnado tem o seguinte resumo:

“SISTEMA DE COLETA PORTÁTIL E GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES DE PESQUISA INFORMATIZADO”. Que tem por objeto um prático e inovador sistema portátil e informatizado para o cadastramento de informações em um microcomputador de bolso ou similar, do tipo 'palm top', pertencente ao campo da informática, constituído de um sistema composto por dois módulos interativos, ou seja: um primeiro módulo de coleta, onde o fiscal executa o cadastramento e registro de dados, referentes ao faturamento, fluxo e espécie de clientes, preço e tipo de mercadoria, e coletados por meio de consulta aos lojistas, caixas e clientes, no aplicativo contido em um microcomputador de bolso ou similar; um segundo módulo de tratamento e emissão de relatórios estatísticos, onde os dados coletados e armazenados no aplicativo contido no microcomputador de bolso ou similar são transferidos diretamente para um microcomputador dotado de um banco de dados, gerando a análise estatística do faturamento de vendas por formas de pagamento e do tráfego de clientes, por sexo, faixa etária, classe social ou destino, resultando relatórios e planilhas eletrônicas disponíveis para consultas durante as auditorias internas de lojas.

Na hipótese em exame, o INPI em sede administrativa indeferiu o pedido de patente de invenção PI 0301753-2 por entender que o mesmo não atendia aos requisitos da suficiência descritiva (art. 24 da LPI) e da atividade inventiva (art. 8º c/c art. 13, ambos da LPI). Na seara judicial, a autarquia apenas impugnou a suposta falta de atividade inventiva do aludido pedido de patente, se comparado com a anterioridade norte-americana US-2003/0050825.

Suficiência descritiva



Como consignado, embora o próprio INPI não tenha insistido nesta alegação, o pedido de patente impugnado atende ao requisito da suficiência descritiva, previsto no art. 124 da LPI. Nesse sentido, como bem apontado pelo perito do Juízo, *“a única reivindicação do pedido de Patente de Invenção PI 0301753-2 denota elementos descritivos suficientes e atividade inventiva explícitas desde o início do seu depósito, sobrepondo a anterioridade sugerida”* (fl. 491), bem como que *“o relatório, o resumo e a reivindicação do pedido de PI respeitam as delimitações legais previstas no art. 24 da LPI”* (fls. 485).

Atividade inventiva

A atividade inventiva é um dos requisitos de patenteabilidade. (art. 8º da LPI). Nos termos do art. 13 da LPI, uma *“invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”*.

Confira-se a definição trazida pelo INPI em suas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente

5.01 A invenção é dotada de atividade inventiva, de acordo com o disposto no artigo 13 da LPI se, tendo em conta o estado da técnica, não decorra de maneira evidente ou óbvia para um técnico no assunto. Novidade e atividade inventiva são critérios diferentes e a pergunta – “existe atividade inventiva?” - só surge se a invenção é nova.

5.02 O termo “óbvio ou evidente” significa aquilo que não vai além do desenvolvimento normal da tecnologia, mas apenas o faz clara ou logicamente a partir do estado da técnica, ou seja, algo que não envolve o exercício de qualquer habilidade ou capacidade além do que se espera de um técnico no assunto.

5.03 Se o técnico no assunto pode chegar à invenção tão somente por análise lógica, inferência ou sem experimentação indevida com base no estado da técnica, seguindo as orientações apresentadas nas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Bloco I, a invenção é óbvia e, desta forma, não apresenta qualquer solução técnica inesperada. Se assim for o caso, o pedido não é patenteável por falta de atividade inventiva.

No caso dos autos, como consignado pelo laudo pericial, o pedido de patente PI 0301753-2 descreve sistema computacional que realiza complexa rotina de processamento de dados, com utilização de microcomputador de bolso ou similar, em aplicativo próprio dividido em dois módulos interativos (D1 e D2), sendo que o primeiro módulo (D1) é responsável pelo *“cadastro e registro de dados quanto a faturamento, fluxo e perfil-cliente, preço e tipo de mercadoria, informações obtidas por lojistas, caixas e clientes”* (fl. 491), ao passo em que o segundo módulo (D2) realiza a *“análise estatística do faturamento do ponto de venda, classificado pela forma de pagamento e tráfego de clientes, classificado por sexo, faixa etária, classe social ou destino”* (fl. 491).

O sistema protegido pelo pedido de patente PI 0301753-2 *“propõe atividade diferenciada e tecnicamente superior ao estado da técnica/anterioridade”* (resposta ao quesito 21, fl. 492), na medida em que *“designa operações para redução do custo e precisão na coleta de dados do perfil-cliente através do sistema*



computacional desenvolvido para multitarefas, dentre elas, a percepção e otimização de auditoria” (resposta ao quesito 21, fl. 492).

Tais características são essenciais para os serviços de auditoria que a patente visa propiciar e fazem com que o sistema descrito no pedido de patente PI 0301753-2 se distancie da solução protegida pela patente US-2003/0050825, referente a *“um aparelho portátil e ambidestro utilizado por representantes de empresas farmacêuticas para catalogação das vendas promocionais e padrão de diagnóstico médico inserido pelos seus usuários, comportada por uma única junta médica”* (resposta ao quesito 19, fl. 491).

Nesse ponto, observo que, para além do fato de os sistemas em cotejo apresentarem soluções para diferentes campos de aplicação – auditoria em *shopping centers* e lojas comerciais (PI 0301753-2) contra cruzamento de informações médicas no ramo farmacêutico (US-2003/0050825) – a amplitude dos dados coletados e a profundidade da análise realizada é muito maior na patente impugnada do que na aludida anterioridade.

Com efeito, enquanto a anterioridade norte-americana *“define uso de aparelho para relatório de vendas promocionais aos representantes de empresas farmacêuticas”* (resposta ao quesito 22, fl. 492), a invenção protegida pelo pedido de patente impugnado oferece ao seu usuário uma “radiografia” completa do ponto de venda analisado, identificando *“qualitativamente o preço, tipo de mercadoria, público-alvo classificado pelo perfil-cliente, organizado por sexo, faixa etária, classe social, que influenciem diretamente no faturamento x tráfego de clientes, propostos no pedido de Patente de Invenção PI 0301753-2”* (resposta ao quesito 22, fl. 492).

Não sem motivo, o perito do juízo qualifica a anterioridade como *“sistemas supostamente concorrentes que, na verdade, sequer alcançam o sentido de ‘sistema operacional’, mais amplo, em complexo processamento de dados representativos da ocupação de um ponto de venda, para fins de auditoria e metodologia industrial”* (fl. 485).

Assim, não apenas porque possui campo de aplicação distinto, mas principalmente porque oferece solução muito mais complexa do que a anterioridade norte-americana, entendo que o sistema protegido pelo pedido de patente PI 0301753-2 não decorre de maneira óbvia para um técnico no assunto.

Dessa forma, o pedido de patente de invenção PI 0301753-2 atende aos requisitos da LPI, notadamente o de suficiência descritiva e o de atividade inventiva.

Pelo exposto, nego provimento à remessa necessária e à apelação.

É como voto.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
RELATORA