

1006 - ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL

44 - 0058764-87.2012.4.02.5101 (2012.51.01.058764-0) (PROCESSO ELETRÔNICO)
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS
(ADVOGADO: MARCIO JUNQUEIRA LEITE, ANDRE ZONARO GIACCHETTA.) x INPI-
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (PROCDOR: MARCIA
VASCONCELLOS BOAVENTURA.) x HUMBERTO JANSEN DE QUEIROZ AIRES.
SENTENÇA TIPO: A - FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA REGISTRO NR. 001003/2013
Custas para Recurso - Autor: R\$ 0,00. Custas para Recurso - Réu: R\$ 0,00. . 25ª VARA
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº: 0058764-87.2012.4.02.5101

AUTORA: UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS (UNIMED)

RÉUS: HUMBERTO JANSEN DE QUEIROZ AIRES E INPI – INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

JUIZ FEDERAL: Dr. EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES

SENTENÇA

TIPO A

Vistos, etc.

Trata-se de ação proposta por UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED), em face de HUMBERTO JANSEN DE QUEIROZ AIRES e do INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, segundo o rito ordinário, em que a parte autora objetiva, em síntese, seja declarada a nulidade do registro da Patente de Invenção nº PI 9601377-0, intitulada “SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS”, bem como seja condenada a Autarquia-ré a proceder à publicação da decisão que anular a referida patente na Revista da Propriedade Industrial, na forma do art. 57, § 2º, da [Lei da Propriedade Industrial](#). Requer, ainda, a condenação do Sr. Humberto a arcar com o pagamento de custas e honorários no montante de 20% do valor da causa. Pleiteia, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos do registro da patente em tela.

Em resumo, esclarece a parte autora que o objeto da presente ação transcende a mera nulidade de patente, envolvendo o sério risco de paralisação das atividades das 367 Cooperativas que compõem o Sistema de Saúde UNIMED, tendo o potencial de prejudicar mais de 18 milhões de usuários.

Informa que o Sr. Humberto, em evidente abuso de direito e utilizando-se de uma patente absolutamente nula e genérica, ajuizou, até a presente data, 20 (vinte) ações judiciais idênticas contra quase 300 (trezentas) cooperativas UNIMEDs (aproximadamente 80% do total), requerendo a cessação da utilização de sistema remoto de autorização de procedimentos médicos – comum a todo o Sistema Unimed – que, no seu entendimento, violaria a sua patente.

Afirma que, conforme restará demonstrado, a patente do Sr. Humberto, requerida a partir de informações obtidas através da própria UNIMED, é nula de pleno direito, por não

preencher os requisitos de novidade e atividade inventiva e, ainda, ter acrescido matéria nova.

Relata que desde o final da década de 80, a UNIMED iniciou os planos de informatização dos seus sistemas, tendo, já naquela época, providenciado o registro de programa de computador com a finalidade de integrar as cooperativas do Sistema Unimed.

Aduz que a UNIMED registrou o Programa de Computador nº. 92003586 denominado “SIAMED – Sistema Integrado para Administração de Cooperativas Médicas”, que teve o seu certificado de registro concedido pelo INPI em 10/09/1992, com o objetivo de, em um primeiro momento, automatizar os consultórios médicos, permitindo que estes conversassem com a UNIMED, transmitindo via dispositivo magnético/linha telefônica a produção médica, consulta ao cadastro dos beneficiários, dentre outros, eliminando-se a necessidade de elaboração de planilha manual, o que permitiu maior agilidade nos atendimentos e pagamentos das cooperativas.

Alega que, em 1995, a Unimed de Fortaleza também desenvolveu um sistema informatizado de gestão de plano de saúde denominado “SABIUS” e, visando ao seu aprimoramento, que já previa a integração dos agentes responsáveis pelo agendamento das consultas e conseqüente liberação pela referida Singular, procurou diversos profissionais e empresas especializadas em desenvolvimento de sistemas, dentre os quais o Sr. Humberto, para que apresentassem

propostas de prestação de serviços.

Conta que nas diversas reuniões realizadas, das quais o Sr. Humberto participou, foram explicadas as funcionalidades e o alcance do sistema então utilizado. Por questões comerciais, o Sr. Humberto não foi escolhido como o provedor do novo sistema que seria implantado na Unimed de Fortaleza, tendo sido contratados outros profissionais.

Entretanto, a Autora assevera que, de posse das informações e especificações obtidas a partir das reuniões com a Unimed de Fortaleza, o Sr. Humberto depositou, em 15/04/96, pedido de patente intitulado “Sistema de Autorização Remota de Procedimentos Médicos”, que descreve, de maneira extremamente genérica, como sendo um sistema de identificação remoto baseado em cartões magnéticos ou smart-cards, que tem por objetivo a autorização remota de procedimentos médicos, o que já era feito pela UNIMED e outras Unimeds há vários anos.

Destaca que, após o depósito da Patente e antes mesmo de sua concessão, o Sr. Humberto, em atitude de clara retaliação contra a UNIMED, enviou notificação judicial datada de 31/10/96 alegando que as cooperadas da UNIMED estariam se utilizando indevidamente de seu pedido de patente, bem como que seria necessário firmarem contrato para “regularizarem” sua situação.

Consigna que, em resposta, enviada em 21/02/97, a UNIMED alegou, entre outras coisas: a má-fé do Sr. Humberto ao promover o depósito da Patente perante o INPI e, em seguida, notificá-la para que cessasse a exploração do resultado do processo seletivo encomendado pela própria UNIMED; a inexistência de qualquer ato ilícito; e a ausência de proteção a mero pedido de patente.

Sustenta que a Unimed Fortaleza, chegou, inclusive, a apresentar petição de esclarecimentos no procedimento administrativo de concessão da Patente, na qual, além

de demonstrar a existência de anterioridades que impediriam a concessão da Patente, alertou o INPI da má-fé do Sr. Humberto que, mesmo antes da concessão da Patente, já enviava notificações às cooperativas médicas do Sistema Unimed.

Não obstante os claros argumentos apresentados pela Unimed Fortaleza, afirma que o INPI optou por ignorá-los e, após um tumultuado procedimento administrativo, concedeu a Patente em 10/02/2009.

Salienta que a partir da concessão da Patente, o Sr. Humberto passou a notificar, individualmente, diversas cooperativas Unimed, alegando suposta utilização indevida de sistema protegido pela patente e requerendo o comparecimento dos representantes legais das cooperativas ao seu escritório, o que não é comum nesse tipo de situação.

Acrescenta, ainda, que tais notificações foram de pronto rechaçadas pela UNIMED através de correspondência datada de 03/11/2011.

Relata que de posse da carta-patente, o Sr. Humberto ajuizou, até a presente data, nada menos do que 20 (vinte) ações judiciais idênticas contra quase 300 (trezentas) cooperativas Unimeds, sob o fundamento de que as cooperadas: estariam se utilizando, sem permissão, de sistema de autorização de procedimentos médicos que seria objeto da patente; e teriam continuado a utilizar indevidamente a invenção mesmo depois de terem sido notificadas a regularizar sua situação.

No entanto, a Autora rebate as alegações do primeiro Réu, com os seguintes argumentos: a UNIMED e outras cooperativas Unimeds já se utilizavam de sistema análogo ao objeto da patente, tendo, inclusive, o Sr. Humberto tido contato com tal sistema antes mesmo de depositar a patente; a tecnologia de implantação e gerenciamento de sistema de autorização remota de procedimentos médicos já era dominada pelas diversas cooperativas Unimeds; e as tecnologias utilizadas pelas diversas cooperativas Unimeds superam a eficiência do objeto da patente, pois são adaptadas a cada sistema de gestão e destinadas ao uso específico de cada cooperativa.

A Autora argumenta, ainda, que a patente anulanda carece dos requisitos de novidade e atividade inventiva, tendo em vista que anteriormente ao seu depósito já haviam sido concedidas as seguintes patentes de invenção, todas contemplando sistemas análogos:

- PI 8202540, publicada em 20/12/83 e intitulada “Unidade remota de consulta, autorização e transferência de fundos”;
- US 4601011, publicada em 15/07/86 e intitulada “User authorization verification apparatus for computer systems including a central device and a plurality of pocket sized remote units”;
- PI 9002267, publicada em 30/07/91 e intitulada “Processo para autorizar um processo que corre num primeiro sistema de processamento de dados a ter acesso a um serviço num segundo sistema de processamento de dados, processo para obter autorização do processo que corre num primeiro sistema de processamento de dados para acesso a um serviço num segundo sistema de processamento de dados, processo num sistema de processamento de dados para autenticar um usuário numa máquina-cliente local e para autorizar acesso a pelo menos um recurso de uma máquina-serva remota, sistema local de processamento de dados e programa de computadores”;

- WO 9303457A1, publicada em 18/02/93 e intitulada "Umagnetic or smart card system for medical use having a doubleinput reader";

- US 5231569A, publicada em 27/07/93 e intitulada "Account transaction system".

Ademais, alega que, não obstante a simples ausência de novidade e atividade inventiva serem mais do que suficientes para que se declare nula a patente em tela, a UNIMED demonstrará que, em clara violação aos artigos 24 e 32 da [Lei da Propriedade Industrial](#), a patente anulanda possui outro vício, eis que, na tentativa de sanar sua generalidade, o Sr. Humberto incluiu matéria nova no quadro reivindicatório no decorrer do processo administrativo de concessão, o que é vedado pelo referido diploma legal.

Afirma que de acordo com o resumo da patente, suas características mais peculiares são a de consistir "no uso de um documento de identidade individual dos usuários perante o sistema (...), sendo que esta identificação poderá se dar através de um cartão com banda magnética (cartões magnéticos); de um cartão com microchip (smart-cards); de um cartão com códigos de barras, ou qualquer outro meio adequado para esta finalidade, e que será utilizado nas transações remotas para obtenção de autorização de procedimentos médicos junto às instituições de medicina de grupo, públicas ou particulares, com o objetivo de facilitar os trâmites administrativos".

Todavia, conta que, no decorrer do processo administrativo o INPI concluiu, em seu primeiro parecer, pelo não atendimento ao requisito legal da atividade inventiva, apontando outras patentes compreendidas pelo estado da técnica, especificamente a patente norteamericana US52312569, intitulada "Account transaction system".

Assevera que o Sr. Humberto apresentou manifestação, a qual não foi suficiente para sanar os vícios do pedido de patente, uma vez que o examinador do INPI proferiu um segundo parecer, por meio do qual formulou pedido de esclarecimentos, sob o fundamento de que o pedido de patente não teria cumprido com a determinação legal constante no art. 24 da LPI e em diversos dispositivos contidos no Ato Normativo 127/97. Ressalta que ao cumprir a exigência, o Sr. Humberto apresentou novo relatório descritivo, não apenas prestando esclarecimentos sobre o conteúdo da patente, mas também trazendo novas reivindicações, incluindo matéria nova, em violação ao art. 32 da LPI. Aduz que conforme constatado no Parecer Técnico, as novas reivindicações consistem no uso de dois cartões no lugar de apenas um, além da introdução de código do serviço médico no terminal remoto.

Por fim, argumenta que estando o INPI ciente de que o pedido de patente não atendia aos requisitos legais, deveria, por imposição legal, ter decidido pelo indeferimento e arquivamento do pedido, no

entanto, o examinador, lamentavelmente, acabou por acatar as ampliações de escopo procedidas.

A Autora junta documentos às fls. 24/758.

Custas judiciais integralmente recolhidas à fl. 759.

Decisão proferida às fls. 761/767, deferindo o pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos da PI 9601377-0 em relação à Autora e às Federações a ela filiadas na data da publicação desta decisão, determinando que o segundo Réu (INPI) adote as providências administrativas necessárias à indispensável publicidade acerca da existência

da presente ação e ao integral cumprimento da medida preventiva ora concedida, devendo tal ato ser publicado na Revista da Propriedade Industrial.

Embargos de Declaração interposto pela Autora (fls. 794/796) em face da decisão de fls. 761/767, visando sanar o vício de omissão relativamente ao alcance da referida decisão, haja vista que não restou claro se as cooperativas singulares, que são associadas às Federações que compõem a UNIMED, encontram-se igualmente resguardadas pela r. decisão liminar.

Às fls. 799/800, foi proferida decisão rejeitando os embargos de declaração opostos pela Autora.

O INPI apresenta sua contestação às fls. 813/823, e junta o Parecer Técnico de fls. 824/851. Argúi, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, sob a alegação de que deve figurar na lide na qualidade de assistente litisconsorcial, conforme preceitua o artigo 57, da Lei nº: 9.279/96.

No mérito, afirma que a questão foi submetida ao reexame da Diretoria de Patentes do INPI – DIPRA, à luz das argumentações trazidas na petição inicial, tendo o órgão técnico concluído, em seu parecer que, de fato, a patente em apreço carece de atividade inventiva. Dessa forma, sustenta que, realmente, há necessidade de anulação da patente PI 9601377-0, pois a manutenção da mesma viola os artigos 8º e 11º da Lei nº. 9.279/96. Por derradeiro, alega que a Autarquia-ré não merece ser condenada nas verbas sucumbenciais, tendo em vista que na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos, reconheceu a procedência do pedido autoral.

Contestação do primeiro Réu, Sr. Humberto, às fls. 878/888, com a apresentação de documentos de fls. 889/890.

Alega que o programa de computador nº. 920035586, da UNIMED, denominado SIAMED, registrado junto ao INPI em 10/09/92 não teria relação com a patente do Sr. Humberto Jansen.

Afirma que o INPI, como demonstra a própria UNIMED, era prévio conhecedor da tecnologia arguida como sua, quando do exame técnico da patente do Sr. Humberto, já que os programas SIAMED e SABIUS foram concedidos, respectivamente, em 1992 e 1995, bem como do que foi desenvolvido pela empresa SINAPSE (em janeiro de 1996), vez que a patente do Sr. Humberto só foi protocolada em 15/04/96. Aduz que, não obstante a documentação apresentada pela UNIMED, o INPI jamais colocou os desenvolvimentos desta (os programas de computador registrados e a tecnologia apresentada na suposta reunião) como óbice à concessão da patente do Sr. Humberto, porquanto inexistiu interface técnica que antecipasse o estado da técnica e, portanto, retirasse da patente deste último o caráter de novidade.

Relata que a UNIMED alegou ter desenvolvido em 1995 um “sistema informatizado de gestão de plano de saúde denominado SABIUS”, que, segundo ela, teria sido “copiado” pelo Sr. Humberto, o qual possuía informações colhidas nas reuniões em que assevera que este último estava presente.

Todavia, argumenta que até 15 de maio de 1997, data em que passou a vigorar a Lei nº. 9.279/96, encontrava-se vigente o Código de Propriedade Industrial (Lei nº. 5.772/71), que em seu artigo 7º facultava à UNIMED, em até 1 ano após sua reunião, requerer um pedido

de garantia de prioridade, medida que garantia seu pretense direito, mesmo tendo antecipado seu invento na suposta reunião, o que não o fez.

Assevera que a UNIMED antecipa seus desenvolvimentos a terceiros, sem a precaução de providenciar termos de confiabilidade previamente assinados, como patente, das tecnologias expostas.

Sustenta que, ainda que a UNIMED tivesse compartilhado “as funcionalidades e o alcance do sistema então utilizado”, a legislação patentária não busca proteger ideias – o que tolheria o desenvolvimento tecnológico do país -, mas “o como” elas são materializadas, na forma de produtos ou processos. Afirma, no entanto, que a patente do Sr. Humberto jamais foi antecipada na suposta reunião da UNIMED, ou por quem quer que seja, antes de seu protocolo.

No que concerne ao programa de computador nº. 92003586, denominado SIAMED, a própria UNIMED afirma ser o mesmo, como está a indicar sua sigla, um “sistema integrado de administração de cooperativas médicas”, ou seja, nada que se assemelhe a um “sistema de autorização remota de procedimentos médicos”. Acrescenta que não há o que demonstre qualquer interface entre “uma coisa e outra” e que sendo um programa de computador, o correlato procedimento administrativo não expõe seu conteúdo ao público (o programa fonte), diferente de um pedido de patente, que desde a sua publicação torna-se acessível a quem interessar possa.

Defende que o programa de computador nº. 92003586, denominado SIAMED, e pelas mesmas razões, não antecipa o estado da técnica, no que respeita à patente do Sr. Humberto.

Argumenta que, mesmo utilizando terminais remotos e cartões, a patente do Sr. Humberto permite que uma determinada rede de terminais remotos possa operar com um universo de prestadores de serviços ilimitado, interagindo com um universo ilimitado de usuários, autorizados, ou não, um conjunto ilimitado de serviços.

Alega que nenhuma das anterioridades apontadas pela Autora apresenta o diferencial técnico reivindicado pelo Sr. Humberto, razão pela qual não constituem óbice, o que demonstra ser a sua patente revestida da prerrogativa da novidade, e, conseqüentemente, de atividade inventiva e aplicação industrial.

Destaca, ainda, que o próprio INPI esclareceu, no procedimento administrativo, que não houve acréscimo de matéria nova, mas apenas um “maior detalhamento do sistema em questão no relatório descritivo”.

Por fim, requer a improcedência do pedido.

Réplica às fls. 893/903, na qual a Autora ratifica os termos da inicial e requer a procedência da ação.

Instados a se manifestarem (fl. 904), a Autora afirmou que os pareceres técnicos elaborados pelo INPI e pelo Dr. Clóvis Silveira, mostram-se suficientes para provar a manifesta nulidade da Patente, em razão do não preenchimento dos requisitos da novidade e atividade inventiva além do vício no seu processo administrativo, em razão do acréscimo de matéria nova. Em razão disso, entende a Autora que o Douto Magistrado poderá dispensar a produção de prova pericial, nos termos do artigo 427, do CPC. Entretanto, caso se entenda pela necessidade de produção de prova, a UNIMED requer a

produção de prova pericial técnica, bem como a juntada de novos documentos, indicando desde já o Dr. Clóvis Silveira como seu assistente técnico (fls. 908/912). O INPI, por sua vez, afirmou não ter provas a especificar (fls. 913), ao passo que o primeiro Réu quedou-se inerte.

Despacho proferido à fl. 915, dispensando a produção de prova pericial, com fulcro no art. 427, do CPC, tendo em vista que a farta documentação acostada aos autos (pareceres técnicos de fls. 824/851 – INPI e fls. 248/250 – Autora), mostra-se suficiente para o deslinde da causa, e deferindo a prova documental suplementar, no prazo de 10 dias.

Petição juntada pela Autora à fls. 919, informando que não tem novos documentos a fornecer.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva do INPI

deve ser rejeitada, afinal se o objeto da impugnação judicial é a nulidade de uma patente, obviamente a Autarquia responsável pelo registro desta, tem de responder à ação judicial, como Ré.

Nesse sentido, é o entendimento perfilhado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, como revela o acórdão abaixo transcrito, pelo que entendo ser plenamente cabível a manutenção do INPI no pólo passivo da presente ação, na condição de réu:

“PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO DE NULIDADE PATENTE - INPI - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - PLURALIDADE DE RÉUS COM DOMICÍLIOS DIFERENTES - FACULDADE LEGAL DE ESCOLHA DO FORO - ART. 94, § 4º, DO CPC.

- O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é o responsável pelo registro de marcas e patentes no país. Consequentemente, deve figurar como réu e não como mero assistente nas ações judiciais de nulidade de registro. Entendimento do art. 175 do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).

- Havendo pluralidade de réus e domicílios diferentes, é facultado ao Autor a escolha do foro, conforme disposto no § 4º do art. 94 do CPC.

- Como o INPI possui sede nesta cidade afigura-se competente a Justiça Federal do Rio de Janeiro para analisar e julgar o feito.

- Agravo desprovido.”

(AG 200502010029946, Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 17/11/2005; grifos nossos).

No mérito, a PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO se impõe.

Pretende a Autora a decretação da nulidade do registro da Patente de Invenção nº PI 9601377-0, intitulada “SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS”, bem como seja condenada a Autarquia-ré a proceder à publicação da decisão que anular a referida patente na Revista da Propriedade Industrial, na forma do art. 57, § 2º, da Lei da Propriedade Industrial. Requer, ainda, a condenação do Sr. Humberto a arcar com o pagamento de custas e honorários no montante de 20% do valor da causa.

A Autora argumenta, em síntese, que a patente anulanda carece dos requisitos de novidade e atividade inventiva, tendo em vista que anteriormente ao seu depósito já

haviam sido concedidas as seguintes patentes de invenção, todas contemplando sistemas análogos:

- PI 8202540, publicada em 20/12/83 e intitulada “Unidade remota de consulta, autorização e transferência de fundos”;

- US 4601011, publicada em 15/07/86 e intitulada “User authorization verification apparatus for computer systems including a central device and a plurality of pocket sized remote units”;

- PI 9002267, publicada em 30/07/91 e intitulada “Processo para autorizar um processo que corre num primeiro sistema de processamento de dados a ter acesso a um serviço num segundo sistema de processamento de dados, processo para obter autorização do processo que corre num primeiro sistema de processamento de dados para acesso a um serviço num segundo sistema de processamento de dados, processo num sistema de processamento de dados para autenticar um usuário numa máquina-cliente local e para autorizar acesso a pelo menos um recurso de uma máquina-serva remota, sistema local de processamento de dados e programa de computadores”;

- WO 9303457A1, publicada em 18/02/93 e intitulada “Umagnetic or smart card system for medical use having a doubleinput reader”;

- US 5231569A, publicada em 27/07/93 e intitulada “Account transaction system”.

Alega, também, que, não obstante a simples ausência de novidade e atividade inventiva serem mais do que suficientes para que se declare nula a patente em tela, houve, no caso vertente, clara violação aos artigos 24 e 32 da [Lei de Propriedade Industrial](#), uma vez que, na tentativa de sanar a generalidade da patente anulanda, o Sr. Humberto incluiu matéria nova no quadro reivindicatório no decorrer do processo administrativo de concessão, o que é vedado pelo referido diploma legal.

Verifica-se que o INPI, em sua contestação às fls. 813/823, afirma ter reexaminado a matéria discutida, com enfoque nos argumentos trazidos aos autos pela Autora, concluindo, conforme parecer técnico da Diretoria de Patentes do Instituto (fls. 824/851), que as razões por ela aduzidas são procedentes, uma vez que a patente em apreço foi expedida contrariando o disposto no art. 32 da LPI, na medida em que houve acréscimo de matéria nova em relação ao pedido inicialmente depositado, durante o trâmite administrativo no INPI.

A Autarquia-ré sustenta, também, a necessidade de anulação da Patente de Invenção em comento (nº PI 9601377-0), tendo em vista que esta carece do requisito de atividade inventiva, previsto nos artigos 8º e 13º da Lei nº. 9.279/96.

Com efeito, para a solução da presente controvérsia, faz-se necessária a análise da legislação de regência da matéria.

A Lei n.º 9.279/96 (LPI), sob cuja égide foi concedida a patente em apreço, assim dispõe: “Art. 8º - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

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

§ 1º - O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso de

qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17.

§ 2º - O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil desde que haja processamento nacional.

Art. 13º - 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”.

Da leitura dos dispositivos legais supratranscritos, depreendese que a concessão de uma patente decorre da aplicação dos Princípios da Novidade e Ato Inventivo, sem os quais, a mesma é nula. Assim, o objeto do pedido de patente que já tenha sido usado por terceiros antes da data do depósito não poderá, em hipótese alguma, ensejar a concessão da patente, por não atender ao requisito da novidade.

Conforme preceitua o art. 11, da LPI, considera-se novo aquilo que não esteja compreendido no estado da técnica, o qual, segundo o parágrafo 1º do referido artigo, deve ser entendido como tudo o que foi tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente, por divulgação escrita ou oral, que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o modelo é novo ou não.

Ademais, cumpre registrar que na apreciação da atividade inventiva de uma patente de invenção é observado se o avanço tecnológico apresentado pela invenção representa uma solução a problema técnico existente na área de sua destinação, bem como se essa solução é elaborada de tal forma, que um especialista no assunto não a adotaria, consoante art. 13, da LPI.

No que concerne à suficiência descritiva, verifica-se que ela se relaciona com a própria elaboração do pedido de patente e sua necessidade exsurge do disposto no art. 24, a seguir transcrito:

“Art. 24. 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.”

Sendo assim, tal requisito é atendido se um técnico no assunto for capaz de, com base na informação disponível no pedido como depositado, estender o ensinamento específico do relatório a todo o campo reivindicado, usando métodos rotineiros de experimentação ou análise.

Por fim, é importante destacar que o art. 32 da Lei nº. 9.279/96 permite modificações no pedido da patente que não representem acréscimo da matéria inicialmente revelada, mas que apenas visem ao melhor esclarecimento ou definição do objeto a ser protegido. Reza o art. 32:

“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”

Feitas essas considerações, passo ao exame do caso concreto. Compulsando os autos, verifica-se que o próprio INPI afirma que a patente de invenção em comento (nº PI 9601377-0) “não apresenta as condições de patenteabilidade prescritas na LPI” (fl. 851).

Corroborando a alegação da Autora de que houve incorporação de matéria nova em relação ao pedido inicialmente depositado, durante o trâmite administrativo, contrariando o art. 32 da LPI, a Diretoria de Patentes do INPI – DIPRA atestou que:

“(…) no decorrer do trâmite de exame de mérito técnico da PI9601377-0 houve, indiscutivelmente, violação ao determinado no Artigo 32 da LPI 9279/96. Especificamente, o Relatório Descritivo da Patente concedida contém novos ensinamentos sobre o invento, os quais não estavam presentes ou sugeridos quando do depósito do pedido. São as seguintes as peculiaridades técnicas acrescentadas que tipificam a violação ao Artigo 32 da LPI 9279/96: 1) a existência do segundo cartão para identificar o médico (ou o prestador de serviço); 2) o código de serviço médico prestado; 3) o processo contemplando a operacionalidade do segundo cartão; 4) a figura que particulariza um fluxograma de operação para o sistema; 5) a extensão do uso do sistema em outros campos técnicos.

(…)

De forma complementar, cabe aqui notar que tais ensinamentos não podem ser considerados inerentes à leitura do pedido inicial para um técnico no assunto, à época, pois as novas peculiaridades inseridas levariam o técnico a implementar um sistema com características diversas daquelas inicialmente propostas” (fl. 834).

Em função dos fatos ocorridos no trâmite do exame da PI 9601377-0 no INPI, a Autora também alega na exordial a ocorrência de violação ao estabelecido no art. 24 da LPI. De acordo com o mencionado dispositivo legal, a suficiência descritiva é verificada pela capacidade do relatório descritivo fornecer, para um técnico no assunto, as informações técnicas necessárias à implementação da invenção revelada.

Nesse ponto, o parecer técnico emitido pela DIRPA, esclarece que:

“A leitura do Relatório Descritivo da Carta Patente PI9601377-0 demonstra que um técnico no assunto é capaz de reproduzir integralmente a invenção ali descrita com base nas informações nele contidas. Portanto, o relatório Descritivo da Patente PI9601377-0 não viola o Artigo 24 da LPI 9279/96. No entanto, conforme análise discorrida no item 4.1 acima, o INPI entende que o Relatório Descritivo que confere suficiência descritiva a Patente apresenta-se irregular, uma vez que acrescenta elementos ao inicialmente depositado, contrariando os ditames do Artigo 32 da LPI.

Conceitualmente, a suficiência descritiva de uma Invenção implica que a mesma deva ser descrita de forma que o conteúdo revelado no Relatório Descritivo da Patente e Desenhos da Patente somado ao conhecimento do estado da técnica e ao Know-how permita a um técnico no assunto realizar a Invenção. Uma Patente não precisa ensinar, e em geral omite, aquilo que é considerado bem conhecido na técnica. Desta forma a Patente PI9601377-0 apresenta suficiência descritiva na hipótese do Relatório Descritivo da Patente ser considerado válido (o que a seção anterior mostra que não é o caso em decorrência da violação do Artigo 32 da LPI 9279/96).” (fls. 835/836).

A Autora sustenta, ainda, a existência de uma série de patentes que constituiriam anterioridades impeditivas, tornando a patente anulanda desprovida de novidade e atividade inventiva, quais sejam:

- PI 8202540, publicada em 20/12/83 e intitulada “Unidade remota de consulta, autorização e transferência de fundos”;
- US 4601011, publicada em 15/07/86 e intitulada “User authorization verification apparatus for computer systems including a central device and a plurality of pocket sized remote units”;
- PI 9002267, publicada em 30/07/91 e intitulada “Processo para autorizar um processo que corre num primeiro sistema de processamento de dados a ter acesso a um serviço num segundo sistema de processamento de dados, processo para obter autorização do processo que corre num primeiro sistema de processamento de dados para acesso a um serviço num segundo sistema de processamento de dados, processo num sistema de processamento de dados para autenticar um usuário numa máquina-cliente local e para autorizar acesso a pelo menos um recurso de uma máquina-serva remota, sistema local de processamento de dados e programa de computadores”;
- WO 9303457A1, publicada em 18/02/93 e intitulada “Umagnetic or smart card system for medical use having a doubleinput reader”;
- US 5231569A, publicada em 27/07/93 e intitulada “Account transaction system”.

Ressalte-se que na aferição da validade de uma patente deve ser realizado estudo comparativo das reivindicações da patente impugnada (interpretadas com base no seu relatório descritivo e desenhos) em relação às informações existentes em patentes apresentadas como anterioridades, como ocorreu no caso concreto.

Na hipótese em apreço, o Pesquisador da DIRPA, após realizar o estudo comparativo da documentação apresentada pela Autora com a patente anulanda, afirmou que “nenhum dos documentos de anterioridade de origem patentária elencados pela Autora destitui a Novidade da Invenção reivindicada na Patente PI9601377-0, uma vez que não se identificou um documento único que antecipasse todas as características reivindicadas em PI9601377-0” (fl. 850). Assim, conclui-se que o requisito de novidade está presente na patente em tela.

Por outro lado, o Pesquisador foi claro em relação à ausência do requisito de atividade inventiva na patente em questão, tendo constatado, após a análise dos documentos patentários WO9303457A1 e US5231569A que “a combinação das características técnicas neles reveladas destituem a Atividade Inventiva da Patente PI9601377-0. Tal fato contraria as disposições do Artigo 8º combinado com as do Artigo 13 da LPI 9279/96 (...)” (fl. 851).

Registre-se, por oportuno, que, conforme relatado, instadas as partes a se manifestarem em provas (fl. 904), a Autora afirmou que a prova pericial poderia ser dispensada, nos termos do art. 427, do CPC, tendo em vista que os pareceres técnicos elaborados pelo INPI e pelo Dr. Clóvis Silveira, mostram-se suficientes para provar a manifesta nulidade da patente, em razão do não preenchimento dos requisitos da novidade e atividade inventiva, bem como o vício no seu processo administrativo, em razão do acréscimo de matéria nova. O INPI, por sua vez, afirmou não ter provas a especificar (fls. 913), ao passo que o primeiro Réu quedou-se inerte, não tendo requerido qualquer tipo de prova.

Em razão disso, foi proferido despacho à fl. 915, dispensando a produção de prova pericial, com fulcro no art. 427, do CPC, tendo em vista que a farta documentação

acostada aos autos (pareceres técnicos de fls. 824/851 – INPI e fls. 248/250 – Autora), mostra-se suficiente para o deslinde da causa.

Dessa forma, diante da complexidade da matéria ora discutida, a única prova técnica imparcial constante dos autos diz respeito ao Parecer do INPI juntado às fls. 824/851, que deve ser seguido por este Juízo.

É importante destacar que o reexame dos requisitos necessários à legalidade da concessão do registro de patente, em geral, é feito por

técnicos do INPI, que são devidamente qualificados e gabaritados para tanto. Ainda que não sejam infalíveis ou conhecedores de todas as atividades técnicas e científicas mundiais, é certo que suas opiniões devem ser sempre levadas em conta pelo juízo, eis que dotadas “de uma tecnicidade desprovida de qualquer interesse particular”. Neste sentido, observe-se o que salientou a eminente Desembargadora Federal Liliane Roriz, nos autos do processo 99.00046692, no qual se discutia a validade de uma patente, cujos Embargos Infringentes foram julgados em 23/02/06:

“Pode-se afirmar que o único interesse da autarquia é o de fazer prevalecer sua função de órgão máximo em matéria patentária no Brasil, tanto que sua posição, diante de uma nova ação impugnando um de seus atos, é sempre a de ouvir um de seus técnicos, que pode tanto opinar a favor da manutenção da validade do ato impugnado, quanto contra, opinando pela invalidação, caso em que o procurador do órgão atravessa petição reconhecendo a procedência do pedido.

Destaque-se que o INPI é o único órgão público que segue essa linha de ação, não sendo seus procuradores, como sói acontecer em outros órgãos públicos, coagidos a recorrer sempre.

Tal comportamento decorre da própria natureza das funções exercidas pelo órgão e do fato que não decorre ônus algum para a Fazenda Pública dessa atitude.

Dessa linha de atuação advém a constatação de que o parecer técnico do órgão é confiável, eis que despido de particularizações.” (grifo nosso)

Diante dessas constatações, conclui-se que o parecer técnico emitido pela Diretoria de Patentes do INPI não deixa dúvida de que a que a patente em apreço não possui atividade inventiva para merecer a proteção com a natureza de invenção, quando comparada com as anterioridades apreciadas.

Outrossim, considerando-se que o parecer técnico da Autarquia-ré é contundente no reconhecimento da inexistência de inventividade no equipamento levado à registro, o qual, segundo o pesquisador da DIRPA, encontra-se destituído de atividade inventiva, é de se reconhecer, na ausência de comprovação das afirmações em sentido contrário, a impossibilidade de manutenção da respectiva patente de invenção.

Quanto ao pedido formulado pelo INPI para que não seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios, entendo que o mesmo não merece prosperar, pois a Autarquia-ré deu causa a presente ação judicial ao conceder erroneamente a patente em tela. Além disso, ainda que tenha havido o reconhecimento do pedido por parte do INPI, é perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, à luz do que dispõe o art. 26, doCPC.

Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE PATENTE. ANTERIORIDADE E ESTADO DA TÉCNICA COMPROVADOS POR PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECONHECIMENTO EXPRESSO DO PEDIDO. DESCABIMENTO FACE À RAZOABILIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA.

I – Das provas documental e pericial coligidas aos autos verifica-se a improcedência das alegações da apelante, porquanto à época do pedido de patente de seu modelo de utilidade este já se encontrava sob atual estado da técnica, em razão do depósito anterior do pedido de modelo de utilidade do autor, como salientado pela r. sentença.

II – No que diz com o apelo do INPI, que versa sobre a condenação da autarquia em honorários advocatícios, é de se considerar que a lei processual em vigor adota o princípio da sucumbência, em que a parte vencida arca com as despesas processuais pelo exercício do direito de ação.

III - Não obstante o exposto reconhecimento do pedido pelo INPI, bem como os seus esforços administrativos no sentido de proceder à análise do pedido de patente do autor, a exclusão dos honorários, no caso em apreço, não se afigura razoável, porquanto incumbia à autarquia a verificação prévia da anterioridade do invento do autor. A falha da administração ensejou a propositura da presente ação, sendo que somente através da prestação jurisdicional logrou o autor a declaração da nulidade da patente da 2ª ré, como requerido.

IV – (...) Omissis.

V – Apelações improvidas”.