



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0022229-28.2013.4.02.5101 (2013.51.01.022229-0)
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER
APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
APELADO : INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS INDEPLAST LTDA
ADVOGADO : SP286719 - RAQUEL CORRÊA BARROS
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00222292820134025101)

EMENTA

APELAÇÕES. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO PI 9605553-7 (“TAMPÃO PARA GARRAFAS DE ÓLEO”). REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PROIBIÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA. HIGIDEZ DO LAUDO PERICIAL. LEGALIDADE DA SISTEMATIZAÇÃO DOS PARÂMETROS OBJETIVOS UTILIZADOS PELO JUÍZO PARA AFERIR A ATIVIDADE INVENTIVA (TESTE DE MOTIVAÇÃO CRIATIVA – TMC). NO MÉRITO, A PI 9605553-7 NÃO POSSUI ATIVIDADE INVENTIVA. TÉCNICO NO ASSUNTO QUE, EM SUAS ATIVIDADES NORMAIS, COMBINARIA AS ANTERIORIDADES D1 A D5 e D10 E CHEGARIA À INVENÇÃO PROTEGIDA PELA PATENTE IMPUGNADA. DE OUTRO LADO, ESTÃO PRESENTES A NOVIDADE E A SUFICIÊNCIA DESCRITIVA. APELAÇÕES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O objeto da demanda é a suposta nulidade da patente de invenção PI 9605553-7, que tem por escopo *“um tampão para garrafas, concretamente a um tampão selado, que resulta especialmente idôneo para ser utilizado em garrafas de óleo porquanto, graças aos aperfeiçoamentos que incorpora, oferece uma hermeticidade absoluta no fechamento, que evita os problemas de “transpiração” do produto, que se produz nos tampões convencionais”*.

II – Rejeitada preliminar de nulidade da sentença e realização de novo laudo pericial, suscitada com base nos seguintes fundamentos: (i) a sentença estaria amparada em laudos periciais absolutamente imprestáveis; (ii) a sentença não teria examinado as impugnações feitas pela BETAPACK aos laudos periciais; e (iii) violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e proibição de decisão-surpresa por parte da sentença, que teria se valido de criação particular e unilateral do Juízo - o Teste de Motivação Criativa – para aferir a presença de atividade inventiva na patente impugnada.

III – Inexistência de vícios nos laudos periciais elaborados nos juízos federal e estadual. O perito do juízo federal produziu novo laudo pericial, considerando a patente 9605553-7 na forma como fora concedida pelo INPI. Apenas o INPI não participou da produção da prova pericial no juízo estadual, e a autarquia não se insurgiu contra a prova emprestada, que veio junto com a petição inicial. Por fim, a alegada falta de qualificação do perito deve ser apreciada na demanda estadual e até o momento não se tem notícia de que Justiça paulista tenha determinado a realização de nova perícia.

IV – Não acolhida a alegação de nulidade da sentença por não examinar as impugnações feitas pela BETAPACK aos laudos periciais. Uma simples leitura da sentença para ver que a MM. Juíza de Primeiro Grau não apenas discorreu sobre o laudo pericial, mas também teve o cuidado de descrever e resumir as



manifestações técnicas de todas as partes (fls. 2643/2650), que foram levadas em consideração para o entendimento de que a PI 9605553-7 não possui atividade inventiva, desfavorável para a 2ª apelante, titular da patente declarada nula. Isso não significa, contudo, que a sentença precise rebater um a um os argumentos de natureza eminentemente técnica contidos na manifestação da assistente da BETAPACK.

V – Não verificada violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e proibição de decisão-surpresa. Ao fundamentar a sua metodologia para verificação de atividade inventiva, a MM. Juíza empreendeu um esforço louvável de explicitar aquilo que poderia ter feito internamente. Nesse quadro, trouxe parâmetros objetivos para a aferição da atividade inventiva, o que, longe de surpreender as partes, traz segurança jurídica, facilitando inclusive o posterior reexame por parte do Tribunal, em sede de eventual apelação.

VU – No mérito, foram invocados os seguintes fundamentos para a nulidade da patente: (i) ausência de novidade; (ii) ausência de atividade inventiva; e (iii) insuficiência descritiva.

VII – Requisito da novidade atendido. A verificação do requisito da novidade deve ser feita a partir do princípio do documento único, segundo o qual o objeto da patente pretendida não pode ter sido antecipado integralmente por uma única anterioridade. No caso dos autos, como entendeu o perito do Juízo, nenhuma das anterioridades elencadas antecipou integralmente a matéria reivindicada na PI 9605553-7.

VIII – Requisito da suficiência descritiva atendido. Como observado pela sentença, com amparo na manifestação técnica do INPI, *“da interpretação do teor das reivindicações do pedido em apreço com base no relatório descritivo e nos desenhos (art. 41 da LPI) a patente em apreço fundamenta e descreve clara e suficientemente o objeto de proteção, de modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto, atendendo o disposto nos artigos 24 e 25 da LPI, razão pela qual a patente em exame preenche o requisito da suficiência descritiva”* (fl. 2668).

IX – Ausência de atividade inventiva. No caso concreto, um técnico no assunto, em suas atividades normais, combinando as anterioridades D1 A D5 e D10, chegaria à invenção protegida pela PI 9605553-7 – desenvolvimento de ressalto anular da face externa da saia cilíndrica não ser interrompida, para evitar a passagem de ar (hermeticidade), bem como o “clip” de sinalização do fechamento adequado.

X – Apelações desprovidas.

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** às apelações, nos termos do voto da Relatora.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2018.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
RELATORA



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0022229-28.2013.4.02.5101 (2013.51.01.022229-0)
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER
APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
APELADO : INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS INDEPLAST LTDA
ADVOGADO : SP286719 - RAQUEL CORRÊA BARROS
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00222292820134025101)

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI** (fls. 2683/2687) e por **BETAPACK S.A.** (fls. 2690/2718) em face de sentença (fls. 2628/2669) que julgou procedente o pedido e declarou a nulidade da patente de invenção PI 9605553-7 (“*Tampão para Garrafas de Óleo*”), por ausência do requisito legal de atividade inventiva, em razão de a matéria reivindicada ser óbvia para um técnico no assunto, pela combinação das anterioridades D1 a D5 e D10.

A patente de invenção impugnada tem o seguinte resumo:

“TAMPÃO PARA GARRAFAS DE ÓLEO

Constituído mediante um corpo de base ou vertedor (1), fixado internamente à embocadura (2) da garrafa, com o qual colabora um obturador (3) e uma saia (4), unidos mediante uma charneira (6) de um anel removível (5) contando o obturador (3) com uma saia cilíndrica (8) que incorpora uma nervura ou ressalto anular (10), do qual é complementar outro (9) existente na face interna da parede lateral do corpo de base ou vertedor (1), de maneira que ambas as nervuras devem saltar uma sobre a outra, na situação limite de fechamento definido um ‘clip’ sinalizador e estabilizador da situação de fechamento. Além disso, se previu a incorporação de um tabique anular (11), situado coaxial e externamente à saia cilíndrica (8), que atua sobre o bico vertedor (12) em situação de fechamento, produzindo a estanqueidade do mesmo”.

Em sua petição inicial (fls. 1/50), a parte autora, ora apelada (INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS INDEPLAST LTDA) alegou que a patente PI 9605553-7 seria nula por **(i)** ausência de novidade; **(ii)** ausência de atividade inventiva; e **(iii)** insuficiência descritiva.

A sentença (fls. 2628/2669) declarou a nulidade da patente PI 9605553-7, por entender que a mesma não preenche o requisito da atividade inventiva, já que um técnico no assunto, combinando os documentos D1 a D5 e D10, chegaria à solução técnica proposta em suas reivindicações (tanto a principal quanto a derivada), consistente na não interrupção do ressalto anular contido na face externa da saia cilíndrica do tampão, destinada a evitar a passagem de ar (hermeticidade), bem como a interação dos ressaltos anulares e o aviso sonoro de fechamento em “clip”. Para tanto, a sentença se amparou na segunda versão do laudo do perito do Juízo (fls. 2432/2485) e no laudo pericia produzido em ação inibitória em curso na Justiça paulista, ao mesmo tempo em que afastou as conclusões contidas no parecer elaborado



pela área técnica do INPI. Por outro lado, entendeu que a patente impugnada atende os requisitos da aplicação industrial e suficiência descritiva.

Apelação do INPI em fls. 2683/2687. Em síntese, o INPI informa que o teste de obviedade desenvolvido pela sentença (“Exame de Motivação Criativa”) não seria utilizado internamente, por não se encontrar contemplado nas Diretrizes de Exame de Pedido de Patente. A autarquia também sustentou que o Juízo sentenciante teria adotado uma combinação excessiva de documentos de estado da técnica para aferir a atividade inventiva, quando a prática do INPI seria o uso de 2 ou 3 documentos, mormente em se tratando de pedido com apenas duas reivindicações, uma das quais independente. Nessa linha, a autarquia sustenta que “[f]rente aos documentos de anterioridade citados pela Apelada, a avaliação comparativa demonstra que nas reivindicações da patente concedida existem características técnicas não reveladas, as quais conferem atividade inventiva a patente em questão” (fl. 2686). Por fim, aponta que, a despeito de terem concluído pela falta de atividade inventiva, tanto o laudo pericial elaborado na Justiça Federal quanto aquele realizado na Justiça Estadual teriam reconhecido a existência de inventividade no objeto da patente impugnada.

Apelação da BETAPACK S.A. em fls. 2690/2718.

Preliminarmente, a 2ª apelante elenca três fundamentos pelos quais entende que a sentença deveria ter a sua nulidade declarada. **O primeiro motivo é que a sentença estaria amparada em laudos periciais absolutamente imprestáveis.** Com efeito, o laudo produzido pelo perito do Juízo não apenas estaria repleto de equívocos e contradições, como também teria examinado a patente impugnada na forma como fora requerida em 13.11.1996, e não como fora concedida, após alterações. Após reconhecer o erro no exame, o perito do Juízo teria apresentado novo laudo praticamente idêntico ao anterior, com a mudança de apenas algumas palavras. Além disso, a 2ª apelante informa que a sentença também teria utilizado laudo pericial elaborado nos autos de ação inibitória perante a Justiça de São Paulo. Um dos problemas, segundo a 2ª apelante, é que o referido laudo teria sido *“produzido por Perita que sequer pode ser considerada técnica no assunto, haja vista sua formação na área de direitos autorais, não possuindo qualquer formação teórica e experiência prática na área específica abrangida pela Patente, de Engenharia”*. Outro vício seria o fato de o referido laudo ter sido produzido perante a Justiça Estadual sem a participação do INPI, o que impediria a sua utilização como prova emprestada, sob pena de violação dos princípios do contraditório e ampla defesa. Dentro do tema da imprestrabilidade da prova pericial, a 2ª apelante sustenta ainda que a sentença teria feito “voto médio” entre as conclusões dos referidos laudos periciais, sem realizar um criterioso exame do teor de suas análises. **O segundo argumento para a nulidade da sentença é que a sentença não teria examinado as impugnações feitas pela 2ª apelante aos laudos periciais.** Por fim, **o terceiro argumento seria a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e proibição de decisão-surpresa por parte da sentença, que teria se valido de criação particular e unilateral do Juízo - o Teste de Motivação Criativa – para aferir a presença de atividade inventiva na patente impugnada.** Nesse particular, a 2ª apelante sustenta que o Juízo sentenciante não teria conhecimento técnico em engenharia para examinar, com base em critérios subjetivos e particulares, os requisitos de patenteabilidade, os quais seriam altamente técnicos e específicos.

No mérito, a BETAPACK argumenta que, ao longo de seu processamento, a patente impugnada foi analisada 8 vezes pelo INPI, tendo a autarquia verificado a presença de atividade inventiva, salientando que esse entendimento teria sido partilhado pelos escritórios de patentes de países como Espanha, Bélgica, França, Itália, México e Portugal, dentre outros. A 2ª apelante questiona se um técnico no assunto, em



1996, data do depósito da patente, em uma pesquisa padrão teria encontrado os documentos D1 a D5 e D10 e, se de fato os tivesse encontrado, chegaria à conclusão técnica prevista na PI 9605553-7. Defende que a matéria protegida pela patente teria trazido um salto inventivo, já que nenhuma anterioridade possuiria todos os seus elementos e garantiria a mesma estanqueidade por ela proporcionada. Argumenta que a sentença, a despeito de mencionar as patentes consideradas como anterioridade, não teria feito qualquer análise comparativa entre a patente impugnada e as anterioridades. Também não teria sido examinado se houve um incremento técnico na patente impugnada e se, na época, um técnico do assunto poderia prevê-lo. Com base no laudo produzido por sua assistente técnica, a 2ª apelante argumenta que a patente impugnada teria introduzido diversas vantagens técnicas e funcionais obtidas com o tampão objeto de registro, como a sua construtividade, que resultaria em melhor estanqueidade se comparada com o estado da técnica. Argumenta que o laudo elaborado pelo perito do Juízo teria baseado sua conclusão no fato de que a patente impugnada teria sido concedida como modelo de utilidade em Portugal, sem considerar, por outro lado, que diversos outros países teriam concedido a patente para invenção.

Contrarrazões de **INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS INDEPLAST LTDA** em fls. 2755/2769 e 2770/2790.

Em fls. 2801/2806, o **MPF** opina pela manutenção da sentença.

Em fls. 2808/2814, a **BETAPACK** junta parecer elaborado pelo Professor José Roberto D’Affonseca Gusmão (fls. 2815/2851), que reforçaria a tese recursal.

É o relatório. Peço dia.

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 2018.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
RELATORA



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0022229-28.2013.4.02.5101 (2013.51.01.022229-0)
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER
APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
APELADO : INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS INDEPLAST LTDA
ADVOGADO : SP286719 - RAQUEL CORRÊA BARROS
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00222292820134025101)

VOTO

Inicialmente, observo que a sentença foi proferida em 11.03.2017, já sob a vigência do CPC/2015, de maneira que a admissibilidade dos recursos é feita pelo Tribunal (art. 1.010, §3º, do CPC/2015). Em razão disso, **conheço** das apelações, eis que presentes os seus requisitos, e **as recebo no duplo efeito** (art. 1.012 do CPC/2015).

A apelação do INPI não possui nenhuma questão preliminar e busca apenas a reforma da sentença, com o consequente reestabelecimento da vigência da patente PI 9605553-7.

Já a apelação da BETAPACK S.A. requer preliminarmente a declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia. No mérito, também busca a reforma da sentença, com o consequente reestabelecimento da vigência da patente PI 9605553-7.

Alegação de nulidade da sentença

A BETAPACK elenca três fundamentos pelos quais entende que a sentença deveria ter a sua nulidade declarada, a seguir resumidos e individualmente endereçados.

O primeiro motivo é que a sentença estaria amparada em laudos periciais absolutamente imprestáveis, na medida em que **(i)** o laudo produzido pelo perito do Juízo não apenas estaria repleto de equívocos e contradições, como também teria examinado a patente impugnada na forma como fora requerida em 13.11.1996, e não como fora concedida, após alterações; **(ii)** mesmo após reconhecer o erro no exame, o perito do Juízo teria apresentado novo laudo praticamente idêntico ao anterior, com a mudança de apenas algumas palavras; **(iii)** a sentença também teria utilizado laudo pericial elaborado nos autos de ação inibitória perante a Justiça de São Paulo sem a participação do INPI, o que impediria a sua utilização como prova emprestada, sob pena de violação do contraditório e ampla defesa; **(iv)** a perita do Juízo estadual não teria qualificação técnica na área de engenharia, mas apenas formação na área de direitos autorais; e **(v)** a sentença teria feito “voto médio” entre as conclusões dos referidos laudos periciais, sem realizar um criterioso exame do teor de suas análises.

Contudo, basta uma simples leitura de fls. 2432/2485 para se perceber que o perito do Juízo elaborou **novo laudo**, examinando a patente PI 9605553-7 na forma e limites em que foi concedida pelo INPI. De se notar que, como esclarecido em fls. 2429/2431, o *expert* procurou na base de dados pública do INPI as versões mais atualizadas dos documentos da patente. Contudo, apesar noticiar que os dados estavam atualizados até 12.04.2016 (RPI 2362), o site da autarquia efetivamente estava disponibilizando para consulta o pedido publicado em 18.08.1998 na RPI 1443, e não o quadro reivindicatório como



concedido em 30.09.2003 na RPI 1708.

O exame do laudo também revela que, diversamente do que sustenta a BETAPACK, o perito do Juízo não realizou mera substituição de palavras, mas empreendeu novo e criterioso exame da patente impugnada. Obviamente a elaboração de novo laudo não importa em proibição à utilização de partes do laudo anterior que, ao ver do perito, permaneceram corretas. E eventual equívoco pontual existente na nova versão do laudo pericial não macula a totalidade do trabalho realizado, mormente porque as suas conclusões encontram-se em consonância com o laudo pericial elaborado na Justiça estadual e com a manifestação do assiste técnica da parte autora, ora apelada.

No tocante à utilização do laudo pericial produzido na Justiça estadual como prova emprestada, é preciso antes de tudo ressaltar que a BETAPACK é parte naquela demanda e, portanto, teve ampla oportunidade de se manifestar sobre a prova pericial no momento de sua produção. Por outro lado, quem poderia se insurgir contra o ingresso da prova nos autos seria o INPI que, por motivos óbvios, não integra a demanda estadual. Ocorre que a autarquia sequer impugnou esse ponto em sua apelação, não sendo razoável que a BETAPACK queira substituir o INPI na defesa de seus próprios direitos. De todo modo, a perícia produzida na Justiça estadual foi trazida pela parte autora em sua petição inicial, de maneira que as partes tiveram diversas oportunidades para se manifestar sobre suas conclusões, como efetivamente o fizeram nos autos.

Já a alegada falta de qualificação da perita deve ser apreciada na demanda estadual, sendo certo que até o momento não se tem notícia de que Justiça paulista tenha determinado a realização de nova perícia.

Por fim, o alegado desacerto da interpretação dada pela sentença aos laudos periciais é matéria de mérito.

O segundo argumento para a nulidade da sentença é que a sentença não teria examinado as impugnações feitas pela BETAPACK aos laudos periciais.

Não há como acolher a insurgência. Basta uma simples leitura da sentença para ver que a MM. Juíza de Primeiro Grau não apenas discorreu sobre o laudo pericial, mas também teve o cuidado de descrever e resumir as manifestações técnicas de todas as partes (fls. 2643/2650), que foram levadas em consideração para o entendimento, desfavorável para a 2ª apelante, de que a PI 9605553-7 não possui atividade inventiva. Isso não significa, contudo, que a sentença precise rebater um a um os argumentos de natureza eminentemente técnica contidos na manifestação da assistente da BETAPACK.

O terceiro e último argumento seria a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e proibição de decisão-surpresa por parte da sentença, que teria se valido de criação particular e unilateral do Juízo - o Teste de Motivação Criativa – para aferir a presença de atividade inventiva na patente impugnada.

Ainda que por maioria, essa Segunda Turma Especializa já teve a oportunidade de examinar e confirmar a legalidade do chamado Teste de Motivação Criativa (TMC), que nada mais é do que a sistematização dos parâmetros objetivos utilizados pelo Juízo para a aferição da atividade inventiva (*cf.* apelação cível 0802461-54.2011.4.02.5101).

Nesse quadro, sem razão a BETAPACK quando sustenta a existência de vício na sentença, sendo



certo que o art. 10 do CPC/2015, que positiva o princípio da vedação à decisão-surpresa, proíbe que o Juiz decida com base em “*fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar*”. Contudo, no caso concreto, as partes tiveram **ampla oportunidade** de se manifestar sobre os fundamentos decisórios, ou seja, acerca da existência de novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva da PI 9605553-7, tanto assim que produziram uma grande quantidade de manifestações técnicas.

Nesse sentido e apenas a título exemplificativo, observo que, após a elaboração do novo laudo pelo perito do Juízo (fls. 2432/2485), **(i)** a apelada (INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS INDEPLAST LTDA) apresentou laudo concordante (fls. 2490/2492), **(ii)** a 2ª apelante (BETAPACK S.A.) juntou parecer discordante (fls. 2493/2526), e **(iii)** o INPI juntou manifestação de sua área técnica (fls. 2535/2547) contrária ao laudo pericial. Em seguida, a BETAPACK e a apelada apresentaram suas alegações finais, acompanhadas de respectivas manifestações técnicas (fls. 2582/2615 e 2617/2627).

Dessa forma, as partes tiveram diversas oportunidades para se manifestar acerca da matéria de fundo da presente demanda, não havendo violação à vedação da decisão-surpresa.

Naturalmente, o que não se sujeita à manifestação prévia das partes são os critérios de valoração da prova adotados pelo Juízo, os quais podem ser impugnados apenas posteriormente, por ocasião do recurso de apelação.

Na hipótese dos autos, ao fundamentar a sua metodologia para verificação de atividade inventiva, a MM. Juíza empreendeu um esforço louvável de explicitar aquilo que poderia ter feito internamente. A MM. Juíza trouxe parâmetros objetivos para a aferição da atividade inventiva, o que, longe de surpreender as partes, traz segurança jurídica, facilitando inclusive o posterior reexame por parte do Tribunal, em sede de eventual apelação.

Nas palavras da própria Magistrada de Primeiro Grau, “*o teste de obviedade deve ser previamente definido e sindicável, oferecendo um método de apuração objetivo e criterioso, de modo a dar efetividade ao princípio da segurança jurídica na análise do requisito de atividade inventiva e evitar o que é denominado pelo direito estrangeiro de hindsight bias*” (fl. 2655).

Ainda, para a elaboração da metodologia de análise que chamou de Teste de Motivação Criativa, a MM. Juíza não se valeu de nenhum critério científico ou se substituiu ao técnico do assunto, mas tão somente lançou mão de conceitos jurídicos, buscando subsídios na LPI, nas Diretrizes de Exame do INPI e na experiência internacional.

Tanto não foram utilizados conceitos técnicos no referido teste de obviedade que a própria Magistrada noticiou a sua utilização em outras demandas para a aferição da atividade inventiva de patentes com objetos absolutamente distintos^[1], se comparados com o invento protegido pela PI 9605553-7.

Por esses motivos, não há violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e proibição de decisão-surpresa.

Mérito

O objeto da demanda é a suposta nulidade da patente de invenção PI 9605553-7, que tem por escopo “*um tampão para garrafas, concretamente a um tampão selado, que resulta especialmente idôneo*”



para ser utilizado em garrafas de óleo porquanto, graças aos aperfeiçoamentos que incorpora, oferece uma hermeticidade absoluta no fechamento, que evita os problemas de “transpiração” do produto, que se produz nos tampões convencionais”.

Como se depreende da leitura de seu relatório descritivo (fl. 110), o invento protegido pela PI 9605553-7 tem por escopo resolver dois problemas existentes nos tampões de garrafas convencionais: **(i)** a falta de meios que indiquem que o tampão está corretamente fechado, ou seja, que tenha alcançado a situação limite ideal de fechamento; e **(ii)** a fuga do produto armazenado na garrafa, em razão de sua própria estruturação ou pelas deformações devidas ao uso.

Assim, a PI 9605553-7 possui duas reivindicações, a primeira independente e a segunda dependente da primeira, nos seguintes termos:

1. Tampão para garrafas de óleo, incorporando um corpo de base ou vertedor (1) com nervura periférica interna, acoplável internamente à embocadura ou gargalo (2) da garrafa, com o qual colaboram um obturador (3) e uma saia (4), fixada inamovível e externamente ao gargalo e relacionada ao obturador (3) através de um anel removível (5) com função de selo, tampão no qual o obturador (3) se mantém permanentemente unido à saia (4) através de uma charneira (6) após o rompimento do selo e em que o obturador (3) conta com uma saia cilíndrica (8) com nervura periférica externa que penetra com justeza na embocadura do corpo de base ou vertedor (1), em que ambos os ressaltos (9) e (10) de perfil arredondado estão situados sobre as peças correspondentes de forma que o ressalto (10) da saia cilíndrica (8) ultrapasse o ressalto (9) do corpo de base ou vertedor (1) na situação limite de fechamento, **caracterizado** pelo fato de que:

a saia cilíndrica (8) incorpora em sua face externa uma nervura ou ressalto perimetral (10) sem interrupção de continuidade;

o corpo de base ou vertedor (1) incorpora na superfície interna de sua parede lateral outra nervura ou ressalto anular (9) sem interrupção de continuidade; e

o obturador (3) incorpora externamente e co-axialmente à saia cilíndrica (8) um tabique anular (11) que em situação de fechamento pressiona contra o bico vertedor (12) do corpo de base ou vertedor (1) assegurando uma perfeita estanqueidade no fechamento.

2. Tampão, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado** pelo fato de que o tabique anular (11) do obturador (3) está suportado por uma pluralidade de nervuras transversais exteriores de reforço, que se estendem entre o tabique e a parede lateral (13) do obturador (3) e que produzem a pressão do tabique anular (11) contra o bico vertedor (12),

A parte autora ora apelada (INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS INDEPLAST LTDA) alegou que a patente PI 9605553-7 seria nula por **(i)** ausência de novidade; **(ii)** ausência de atividade inventiva; e **(iii)** insuficiência descritiva.

A verificação do requisito da novidade deve ser feita a partir do princípio do documento único,



segundo o qual o objeto da patente pretendida não pode ter sido antecipado **integralmente** por **uma única** anterioridade. No caso dos autos, como entendeu o perito do Juízo, nenhuma das anterioridades elencadas antecipou integralmente a matéria reivindicada na PI 9605553-7:

12. Quesito 2: Considerando o disposto no art. 11 da LPI, **o conteúdo da matéria reivindicada na patente de invenção está integralmente descrito em algum dos documentos do estado da técnica na data do depósito do pedido**, levando-se em conta que o estado da técnica compreende todas as informações tornadas acessíveis ao público por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ainda que não mencionada pelas partes?

Resposta: **Não. Não está descrito integralmente em um único documento do estado da técnica.**

(Laudo pericial - fl. 2439. Grifos adicionados).

Assim, concluo que a PI 9605553-7 **atende ao requisito da novidade.**

Também **está presente o requisito da suficiência descritiva**, pois, como observado pela sentença, com amparo na manifestação técnica do INPI, *“da interpretação do teor das reivindicações do pedido em apreço com base no relatório descritivo e nos desenhos (art. 41 da LPI) a patente em apreço fundamenta e descreve clara e suficientemente o objeto de proteção, de modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto, atendendo o disposto nos artigos 24 e 25 da LPI, razão pela qual a patente em exame preenche o requisito da suficiência descritiva”* (fl. 2668).

Finalmente, examino a presença da atividade inventiva, que, a meu ver, constitui a verdadeira controvérsia da demanda.

Sobre o tema, art. 13 da LPI dispõe que 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 concreto, **interessa saber se um técnico no assunto, em suas atividades normais, combinando as anterioridades D1 A D5 e D10, chegaria à invenção protegida pela PI 9605553-7** – desenvolvimento de ressalto anular da face externa da saia cilíndrica não ser interrompida, para evitar a passagem de ar (hermeticidade), bem como o “clip” de sinalização do fechamento adequado.

Com amparo nos laudos periciais produzidos nos juízos federal e estadual, a sentença entende que sim, como se depreende do trecho a seguir transcrito e **adotado como razões de decidir**:

“Exame da Motivação Criativa

Como já visto, na etapa final do Teste TMC deve-se examinar se um técnico no assunto teria sido motivado a realizar a combinação ou as modificações necessárias para chegar à solução técnica reivindicada, tendo em vista as informações constantes do estado da arte.

No presente caso, **o perito do Juízo chegou à mesma conclusão que o perito do processo que corre junto à Justiça Estadual (já mencionado no item 5.5 da presente sentença), de que o resultado técnico obtido pela patente PI 9605553-7 não representa solução técnica surpreendente.**

Ambos concordam que a característica presente na patente anulanda, do ressalto anular da face externa da saia cilíndrica não ser interrompida, para evitar a passagem de ar (hermeticidade), bem como o “clip” de sinalização do fechamento adequado, são soluções esperadas por um técnico no assunto de conhecimento mediano. Nesse sentido o Perito do Juízo:

13. Quesito 3: Não estando a matéria reivindicada em algum único documento do estado da técnica, está descrita em documentos que estejam literalmente referenciados uns nos outros?

Resposta: Sim. Partes do objetivo reivindicado pela PI 9605553-7 estão descritos nos documentos do estado da técnica existentes na época do depósito, sendo os principais listados na Tabela 3 na resposta do Quesito 3, Item 90 deste Laudo Pericial, que em conjunto revelam o que está no estado da técnica.

Quesito 4: Considerando o disposto no art. 13 da LPI, a solução proposta pela patente de invenção PI9605553-7 decorre evidentemente do exercício das atividades normais na área técnica na qual o objeto da invenção pretende inovar?

Resposta: **Sim. Pode decorrer do exercício das atividades normais na área técnica na qual o objetivo da invenção pretende inovar (fl. 2439).**

Com efeito, durante a análise administrativa o INPI identificou muitas colidências entre as características da patente em apreço e as anterioridades, principalmente do documento D1 e, secundariamente em D2 (pareceres técnicos - fls. 318/321 e



331/333). O que restou de inovador no quadro reivindicatório final do pedido (fl. 339), segundo a análise de dois peritos judiciais imparciais, não estaria além do alcance de um técnico no assunto com conhecimento mediano na matéria, consistindo em uma construção de inventividade menor, que talvez pudesse ser apreciada como pedido de patente de modelo de utilidade, mas não possuindo contributo inventivo suficiente para a concessão de uma patente de invenção:

a) Concorda o Sr. Perito Judicial que os ressaltos 12 e 13 previstos na patente FR 2.760.425 equivalem à forma, função e resultado previstos nos ressaltos 9 e 10 da patente PI 9605553-7? Em caso negativo, queira o Sr. Perito esclarecer e justificar seu entendimento.

b) concorda o Sr. Perito Judicial que o tabique anular 11 da patente PI 9605553-7, quando comparado com a patente US 4.494.682 apresentam-se com a mesma forma, ou seja, uma parede anular projetante da face inferior da tampa e apresentam-se com a mesma função e o mesmo resultado que pressionar respectivos bicos vertedores quando do fechamento das tampas? Em caso negativo, queira o Sr. Perito esclarecer e justificar seu entendimento.

Resposta: Item a: Concordo que os ressaltos 12 e 13 previstos na patente FR 2.760.425 **equivalem em função** prevista para os ressaltos 9 e 10 da patente PI 9605553-7, mas, **não equivalem em forma**, e o resultado pode ser considerado diferente quanto a estanqueidade no fechamento. Mas, apesar desse fato, esses ressaltos podem ser considerados previstos na Patente Inglesa GB 2053164 de 08/05/1968.

Item b: Concordo (fl. 2456).

(...)

72. Quesito 3: Confirmar se a Patente PI 9605553-7 está concedida, de forma idêntica, na Espanha, Bélgica, França, Itália, México e Portugal, protegendo o mesmo objeto (fls. 1115/1121).

Resposta: Não confirmado. Justificativa: Em Portugal a patente foi concedida como “Modelo de Utilidade (MU)”, fls. 1120 deste Processo Judicial, diferente dos outros países citados que foi concedida como “Patente de Invenção (PI)”, inclusive no Brasil.

Esse fato é considerado importante por essa perícia, desde que, pode criar e ferir expectativas de direitos e deveres das partes envolvidas, fato que deve ser julgado e decidido nesse processo judicial (fls. 2459/2460).

(...)

ANÁLISE DESSA PERÍCIA: A concessão dessa patente espanhola como Modelo de Utilidade em Portugal tem forte embasamento em todos conceitos apresentados nos Documentos de Referência [(4) e (5)] do INPI do Brasil. Deve ser lembrado que esses conceitos tendem a se tornar mundiais desde a realização da Convenção da União de Paris - CUP no século XIX em Paris e



os esforços desenvolvidos pela “World Intellectual Property Organization - WIPO”.

a) - Nesse caso vale a pena ressaltar a razão dos títulos da patente espanhola, brasileira e italiana:

Espanhola: “Tapon para Botellas de Aceite Perfeccionado”.

Brasileira: (Ver. 01) “Tampão para Garrafas de Óleo”, onde foi retirada a palavra “Aperfeiçoado”, conforme concedido pelo INPI publicado na RPI 1708 de 30/09/2003. Portanto, menos fiel a Patente Espanhola ES 9601289 que lhe deu origem. Ressalta-se que na concessão original do INPI conforme publicado na RPI 1443 de 18/08/1998 o título era “Tampão Aperfeiçoado para Garrafas de Óleo” mais fiel a Patente Espanhola ES 9601289 que lhe deu origem através do Pedido Unionista ES 10/06/1996 9601289.

Italiana: “Tappo Perfezionato per Bottiglie D’olio”.

As palavras “perfeccionado” em espanhol, aperfeiçoada em português e “perfezionato” em italiano caracterizam fortemente a razão de tratar-se de um “Modelo de Utilidade (MU)” e não de uma “Patente de Invenção (PI)”.

CONCLUSÃO DESSE ITEM (a): Por esta indicação, esta perícia conclui que adequadamente a PI 9605553-7 deveria ter sido concedida, se válida, como Modelo de Utilidade (MU). Portanto, torna-se passível de nulidade (grifos meus - fls. 2464/2465).

Reforça ainda:

CONCLUSÃO DESSE ITEM (c): Levando-se em conta uma das principais mudanças da FR 2706425 para PI 9605553-7 foi a substituição dos ressaltos da forma do 12 e 13 da primeira patente para os da forma dos ressaltos 9 e 10 da segunda patente, houve apenas uma melhoria funcional. Portanto, esta perícia conclui que adequadamente a PI 9605553-7 deveria ter sido concedida, se válida, como Modelo de Utilidade (MU). Adicionalmente, ressaltos similares ao tipo proposto tem anterioridade em patentes, tais como a GB 1,112,861 de 08/05/1968. Portanto, sob esse aspecto a PI 9605553-7 torna-se passível de nulidade.

Finalmente, pode-se concluir que a patente em estudo não foi concedida de forma idêntica nos países citados (fl. 2465).

O expert do Juízo ainda discorre sobre o conceito de ressaltos anulares presentes nos documentos D5 e D10, incorporados ao tampão da patente anulanda em apreço, demonstrando que tal conceito técnico de solução já estava presente no estado da arte:

O “ressalto anular 11” da Patente GB 1,112,861 -é idêntico ao “ressalto perimetral (10)” da Patente PI 9605553-7 e cumpre a mesma função. Portanto, não existe nenhuma “Novidade” na utilização dessa concepção, pois está compreendida no estado da técnica, conforme Art. 11 da LPI. Ainda



que, nesse caso, o “ressalto anular (9)” da Patente PI 9605553-7 não seja idêntico ao “rasgo inserto 3” da Patente GB 1,112,861 ambos cumprem a mesma função de interação com o ressalto correspondente. Adicionalmente, o efeito de “clip”, também, é característico desse tipo de interação (fl. 2480).

(...)

O “ressalto anular” da tampa 3 da Patente GB 2,053,164 é idêntico ao “ressalto perimetral (10)” da Patente PI 9605553-7 e cumpre a mesma função. Portanto, não existe nenhuma “Novidade” na utilização dessa concepção, pois está compreendida no estado da técnica, conforme Art. 11 da LPI. Ainda que, nesse caso, o “ressalto anular (9)” da Patente PI 9605553-7 não seja idêntico ao “rasgo 14” da Patente GB 2,053,164 ambos cumprem a mesma função de interação com o ressalto correspondente. Adicionalmente, o efeito de “clip”, é característico desse tipo de interação (fls. 2480/2481).

(...)

93. Quesito 6: Algum dos documentos citados como anterioridade antecipa todas as características técnicas pleiteadas na reivindicação 1? Explique, se for o caso.

Resposta: (Rev. 01) Todas em um só documento “Não”. Mas, todas em diversos documentos “Sim”. Justificativas conforme respostas dos Itens 12, 13, 90 e 91 deste Laudo Pericial.

94. Quesito 7: A solução apresentada para o problema pela patente PI 9605553-7 pode ser considerada óbvia, frente aos documentos considerados como relevantes? Explique.

Resposta: Sim. Pode ser considerada óbvia, pois é apenas uma melhoria funcional conforme justificado na resposta ao Quesito 3, Item 72, subitem (c) deste Laudo Pericial. Segundo o Manual do INPI, Documento de Referência [Ref.: (5)] uma melhoria funcional em um objeto pode ser considerada comum ou vulgar para um técnico no assunto.

Assim, combinando os documentos D1 a D5 e D10, um técnico no assunto chegaria à solução técnica proposta nas reivindicações da patente anulanda (tanto a principal quanto a derivada), consistente na não interrupção do ressalto anular contido na face externa da saia cilíndrica do tampão, destinada a evitar a passagem de ar (hermeticidade), bem como a interação dos ressaltos anulares e o aviso sonoro de fechamento em “clip”.

Trata-se, portanto, de uma operação não dotada de atividade inventiva, que decorre de maneira óbvia do estado da técnica, com fundamento nos raciocínios objetivos das alíneas “c” e “e” do item 4.2 do TMC, dado que a matéria reivindicada consiste no uso de técnica conhecida na área na área em questão, para aprimorar dispositivos, métodos ou produtos similares, produzindo resultados previsíveis, bem como a solução técnica adotada é um ensinamento do estado da técnica, explícito, que levaria alguém com conhecimento mediano a modificar a referência



do estado da técnica ou a combinar os ensinamentos de referência do estado da técnica, para chegar à invenção reivindicada.

Finalizando a aplicação do Teste TMC, é inaplicável no caso concreto a aferição subsidiária de indícios de atividade inventiva aptos a afastar a obviedade, eis que já restaram suficientemente definidos os motivos pelos quais se entende não haver atividade inventiva no presente caso. Com efeito, os chamados indicadores secundários só devem ser levados em consideração se houver algum indício de atividade inventiva na avaliação das investigações factuais de primeira ordem - o que não acontece no presente caso, conforme exaustivamente demonstrado”.

(Sentença – fls. 2659/2663, grifos do original).

Em outras palavras, a sentença concluiu que, quando muito, a PI 9605553-7 apenas melhorou o estado da técnica, possuindo, portanto, apenas ato inventivo e não atividade inventiva. Assim, eventualmente poderia ser protegida por um modelo de utilidade, mas nunca por uma patente de invenção.

Em sua apelação, o INPI sustentou que o Juízo sentenciante teria adotado uma combinação excessiva de documentos de estado da técnica para aferir a atividade inventiva, quando a prática do INPI seria o uso de 2 ou 3 documentos, mormente em se tratando de pedido com apenas duas reivindicações, uma das quais independente.

Entretanto, a meu ver, embora essa possa ser a prática *usual* da autarquia, isso não significa que sempre será necessário segui-la. A atividade inventiva não é matéria singela e muito diferente em cada área. Nada impede que, a luz do caso concreto, mais de 3 anterioridades sejam combinadas para a aferição da atividade inventiva. E na hipótese vertente, essa combinação encontrou amparo nos laudos periciais produzidos nas esferas federal e estadual.

Por sua vez, BETAPACK sustenta que a sentença não teria feito análise comparativa entre a patente impugnada e as anterioridades, tendo se valido apenas da conclusão do laudo pericial.

Isso não é verdade, como se verifica não apenas de fls. 2657/2659, quando a sentença analisa uma a uma as anterioridades para identificar quais seriam as relevantes para a aferição do ato inventivo, mas também do quanto transcrito acima, que ilustra o exame crítico realizado sobre o laudo pericial que, por sua vez, efetivamente comparou cada anterioridade com a patente impugnada.

A BETAPACK também alega que a matéria protegida pela patente teria trazido um salto inventivo, já que nenhuma anterioridade possuiria todos os seus elementos e garantiria a mesma estanqueidade por ela proporcionada.

Ora, mas se uma anterioridade contivesse todos os elementos protegidos pela PI 9605553-7, a hipótese seria de falta de novidade, e não de atividade inventiva. Como já afirmado, isoladamente nenhuma anterioridade antecipa a pela PI 9605553-7, mas a combinação dos documentos D1 a D5 e D10 contém a invenção que se busca proteger.

Quanto à divergência da BETAPACK e de seus assistentes técnicos no sentido de que um técnico no assunto não promoveria a combinação de documentos acima referida, entendo que a sentença e os



laudos periciais endereçaram adequadamente o ponto.

E nesse sentido, trago jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que *“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”* (TRF-2. REO 199951139000798. 1ª Turma. Rel. Des. Fed. Ney Fonseca. DJU 06.06.2003).

Assim, concluo que a PI 9605553-7 não atende ao requisito da atividade inventiva (art. 13 da LPI), devendo ter a sua nulidade declarada.

Pelo exposto, **NEGO PROVIMENTO** às apelações.

Considerando que a sentença recorrida foi proferida em 11.03.2017, já sob a vigência do CPC/2015, e em atenção ao disposto no art. 85, §2º, §3º e §11º, do referido diploma legal, **majoro os honorários** fixados anteriormente pela sentença em 15% **para 20% (quinze por cento)** sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
RELATORA

[1] Por exemplo, no processo 0802461-54.2011.4.02.5101, a MM. Juíza utilizou o TMC para aferir a atividade inventiva na patente de invenção PI 0003364-2, cujo objeto são composições farmacêuticas compreendendo um inibidor da HMG CoA Redutase, e método para produzir uma composição farmacêutica estabilizadora.