



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Agravo de Instrumento - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0007334-34.2016.4.02.0000 (2016.00.00.007334-8)
RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES
AGRAVANTE : CSN - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADO : MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR E OUTRO
AGRAVADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01517289420154025101)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PATENTE DE INVENÇÃO PI9905187-7. AUSÊNCIA DE *FUMUS BONI IURIS*. PATENTE EM VIGOR HÁ MAIS DE DOZE ANOS, EXAMINADA E MANTIDA PELO PODER JUDICIÁRIO EM MAIS DE UMA DEMANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO E AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

I – A hipótese é de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu requerimento de antecipação de tutela, por meio do qual a ora agravante buscava a suspensão *inter partes* dos efeitos da patente de invenção PI9905187-7, referente a um “*punho descartável para haste tubular de perfuração de furo de gusa de alto-forno siderúrgico*”.

II – Ausência de *fumus boni iuris*. A PI9905187-7 já foi examinada – e confirmada - pelo Poder Judiciário em mais de uma oportunidade (processos 2004.51.01.513998-3, 2006.51.01.504011-2 e 2007.51.01.813283-6, todos propostos pela sociedade DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA).

III – Não se afigura razoável suspender, por uma decisão antecipatória de tutela, a validade de uma patente que já está vigorando há mais de uma década, em especial porque a empresa que pretende ver declarada a sua invalidade optou deliberadamente por aguardar mais de doze anos para impugná-la.

IV – Agravo de instrumento a que se nega provimento e agravo interno a que se dá provimento.

ACORDÃO

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 maioria, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e DAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Desembargadora Federal Simone Schreiber. Vencido o Desembargador Federal André Fontes.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2016.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL



Agravo de Instrumento - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0007334-34.2016.4.02.0000 (2016.00.00.007334-8)
RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES
AGRAVANTE : CSN - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADO : MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR E OUTRO
AGRAVADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01517289420154025101)

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por CSN - COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (autora da ação originária) de decisão proferida pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro que, mantendo anterior decisão proferida às fls. 798-799 do processo originário, reiterou o indeferimento da tutela de urgência requerida pela autora no sentido da "suspensão inter partes dos efeitos da PI 9905187-7" (fl. 27 dos autos originários).

Em sua minuta de fls. 01-32, a agravante sustenta o seguinte: **1)** "Entendeu o juízo a quo que a questão acerca da manutenção ou não da patente deve ser dirimida somente em sede de sentença, após produção de prova pericial"; **2)** "na medida em que é incontroversa a alteração do quadro reivindicatório após o requerimento do exame, restou violado o art. 32 da Lei nº 9.279/96, o que, somado às demais causas de nulidade da patente, comprovadas por laudo técnico e, por outro lado, a determinação judicial para que a agravante pague indenização milionária por suposta contrafação da patente combatida, impõe a concessão da tutela de urgência, não se podendo postergar o exame da questão até a sentença"; **3)** "A ação de origem visa à desconstituição do título de patente PI 9905187-7, de titularidade do segundo agravado, referente ao 'punho descartável para haste tubular de perfuração de furo de gusa de alto-forno siderúrgico'. [...] Isto porque a dita patente fora concedida com graves violações à Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), a saber: (i) a tecnologia não é dotada de atividade inventiva, na medida em que há, ao menos, 07 anterioridades que, facilmente combinadas por um técnico no assunto, antecipam integralmente o objeto da patente; (ii) a patente não foi suficientemente descrita, pois o documento patentário falha, inexoravelmente, em apresentar os elementos necessários que dariam suporte às reivindicações, em especial, o material que comporia o punho e como deveria ser trabalhado; (iii) houve alterações voluntárias do quadro reivindicatório após o requerimento do pedido de exame, com modificação substancial do escopo da patente"; **4)** "A fim de demonstrar a evidência do direito, agravante trouxe àqueles autos os documentos de patente das 07 anterioridades encontradas (cf. fls. 35/222 dos autos de origem), bem como todo o procedimento administrativo de concessão da patente do segundo



agravado (cf. fls. 223/584 dos autos de origem), contendo a alteração extemporânea do quadro reivindicatório"; **5)** "No entanto, em um primeiro momento, o juízo a quo entendeu que os fundamentos que evidenciam a nulidade eram eminentemente técnicos e, por ora, indeferiu a tutela antecipada requerida na petição inicial"; **6)** "após a apresentação da contestação pelo INPI, a existência dos requisitos para concessão da tutela de urgência tornaram-se latentes. Por um lado, a alteração do quadro reivindicatório foi expressamente reconhecida pelo próprio INPI, ora primeiro agravado (fls. 1.019 dos autos de origem), inobstante a vedação a qualquer modificação após o requerimento do exame da patente, na forma do entendimento com efeitos erga omnes deste Tribunal"; **7)** "nesse mesmo ínterim, foi prolatada decisão nos autos da ação indenizatória que lhe é movida pelo segundo agravado (processo nº 0008962-24.2011.8.19.0001, em trâmite perante a 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro), por suposta contrafação da patente que ora se impugna, determinando que a agravante pague a quantia histórica de R\$ 6.418.992,84 (seis milhões quatrocentos e dezoito mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos)"; **8)** "Apesar de presentes os requisitos previstos no art. 300, NCPC, o juízo a quo novamente indeferiu a tutela de urgência pleiteada, baseando-se exclusivamente na opinião do INPI de que não houvera violação à legislação aplicável"; **9)** "A agravante baseou sua pretensão de nulidade da patente PI 9905187-7 nos seguintes fundamentos: ausência de atividade inventiva, insuficiência descritiva e alteração extemporânea do quadro reivindicatório"; **10)** "Todos os vícios da patente foram demonstrados por parecer contundente que acompanhou a petição inicial. E, quanto à alteração do quadro reivindicatório, após a contestação do INPI, tal pretensão restou ainda mais clara, apesar da recalitrância da autarquia em aplicar o entendimento deste Tribunal sobre a matéria"; **11)** "Observa-se que o segundo agravado descumpriu diretamente o rito procedimental previsto no art. 32 da Lei 9.279/1996"; **12)** "Do referido dispositivo extraem-se dois requisitos cumulativos para que seja possível a alteração do quadro reivindicatório. Um exclusivamente objetivo: que as alterações sejam feitas até o requerimento do exame; e outro subjetivo-interpretativo: que as modificações sejam apenas para esclarecer (rectius, fruto de exigência da administração) o pedido de patente, sem que haja ampliação/alteração do objeto reivindicado"; **13)** "A análise do procedimento administrativo da patente combatida (cf. fls. 223/584 dos autos de origem) revela que ambos os requisitos foram inteiramente desrespeitados"; **14)** "A uma, houve alteração do quadro reivindicatório após o requerimento de exame técnico (o exame foi pleiteado em 07/12/2001 – pet. 59475; ao passo que a modificação foi em 15/05/2003 – pet. 025773); a duas, o quadro reivindicatório fora inteiramente transmutado, com a junção de reivindicações, criação de outras e inclusão de caracteres não revelados"; **15)** "o quadro reivindicatório possuía apenas dois itens e, com a alteração do escopo, cinco novos itens foram incluídos, acrescentando-se indevidamente características que não haviam sido indicadas no quadro original"; **16)** "Não fosse suficiente, as reivindicações foram robustamente alteradas, com a verdadeira ampliação do escopo de proteção da reivindicação principal"; **17)** "ambos os agravados reconhecem que houve alteração do quadro reivindicatório após o requerimento do exame"; **18)** "não há lide quanto ao fato de que houve modificação no quadro reivindicatório APÓS O PEDIDO DE EXAME, em frontal afronta ao ordenamento jurídico vigente"; **19)** "O procedimento administrativo de análise e concessão de uma patente – como todo e qualquer procedimento administrativo – apresenta-se como vinculado aos ditames da legalidade estrita. E, desta feita, qualquer indício de vício (rectius: simples desrespeito às regras procedimentais) não só demanda sua correção (com a nulidade do ato), como também o próprio atuar do poder-dever da Administração Pública"; **20)** "Em um procedimento afeito às patentes, ressalte-se, esta vigilância – e caminhar conforme o estritamente previsto em Lei – denota um teor especial, uma vez que se mostra como a efetiva garantia de que a sociedade não será espoliada com a indevida concessão de um monopólio"; **21)** "A alteração do quadro reivindicatório somente poderia ocorrer por meio da conjunção de duas hipóteses (vinculadas e dependentes entre si): que a mesma seja realizada antes do requerimento do



exame técnico; e, ainda, que não se trata de uma modificação efetiva, mas sim de apenas um detalhamento para esclarecer o conteúdo que já se encontrava previsto nas reivindicações anteriores"; 22) "inexiste fundamento a justificar a permanência de higidez da dita patente, uma vez que a mesma vulnerou pressuposto, incapaz de ser convolado, do procedimento vinculante de concessão patentária"; 23) "não procede a alegação de que as alterações não trouxeram mudanças significativas, na medida em que, conforme já exposto, todo o quadro reivindicatório foi alterado, com a junção de reivindicações, criação de outras e inclusão de caracteres não revelados"; 24) "a opinião do INPI, por mais que a referida autarquia seja a autoridade responsável pela avaliação dos requerimentos de patente, não tem o condão de modificar a disciplina legal aplicável, na medida em que não é possível realizar qualquer mudança no quadro reivindicatório após o requerimento do exame"; 25) "Tal tema já foi objeto de ação civil pública que tramitou perante este TRF-2, na qual restou consignado que nenhuma alteração pode ser realizada no quadro reivindicatório da patente após o requerimento do exame", e, "por se tratar de ação civil pública, tal julgamento tem efeito erga omnes, conforme ordena o art. 16 da Lei nº 7.347/85"; 26) "na medida em que a mencionada ação foi julgada pelo Tribunal Regional Federal desta 2ª Região, é insustentável a conclusão do INPI no sentido de que as alterações feitas no quadro reivindicatório após o requerimento do exame não violam o art. 32 da Lei nº 9.279/96, eis que nenhuma alteração poderia ter sido realizada"; 27) "Além da alteração do quadro reivindicatório, inexistente atividade inventiva apta a criar monopólio sobre o invento em favor do segundo agravado"; 28) "O objeto da dita patente apresenta-se como algo diminuto, visto que compreende somente o punho que liga a broca, ou 'haste tubular' (que será inserida no 'furo de gusa de alto-forno siderúrgico') ao mandril e perfuratriz, máquinas que efetivamente movimentarão a broca. Observa-se, assim, que a dita patente não trata da haste tubular (broca), assim como não possui como objeto o mandril/perfuratriz (máquina responsável pelo movimento da broca), ou também o próprio alto-forno para ferro de gusa"; 29) "a PI 9905187-7 trata unicamente do conector (então denominado de 'punho'), o qual teria como inventividade auxiliar na preservação o mandril/perfuratriz, enquanto a broca seria inserida no alto-forno, para o processo de produção do ferro gusa"; 30) "por se tratar de uma (pseudo)invenção efetivamente diminuta (apenas o conector e só ele), esta padece do inevitável mal da ausência de atividade inventiva. Intuitivamente, já seria possível perceber que um conector, exatamente por ser um simples conector, não se apresenta dotado de inventividade, ainda que relativo à siderurgia"; 31) "Em simples busca nos bancos de dados pertinentes – em verdade, unicamente na base do USPTO – foi possível encontrar uma grande variedade de anterioridades, tendo sido escolhidas 07 delas que datam desde o início da década de 70, passando pela de 80, até culminar na de 90"; 32) "A reivindicação principal da patente impugnada tem como parte protegida o fato de ser um punho 'caracterizado pelo fato de a porção interna e longitudinal apta a receber a haste tubular (70) ser uma abertura concêntrica com a haste (70) e que atravessa toda a extensão do corpo tubular (52, 92)'. [...] Esta sistemática, porém, é facilmente encontrada em todas as anterioridades, seja na US 3618926A – Publicada em 09/11/1971, US 4037828A – Publicada em 26/07/1977, US 4589636A – Publicada em 20/05/1986, US 4602770A – Publicada em 29/07/1986, US 3862750A - Publicada em 28/01/2015, US 4895349A – Publicada em 23/01/1990 e na BR PI8300546 – Publicado em 08/11/1983 (cf. fls. 35/222 dos autos de origem)"; 33) "o dito problema técnico era, há muito, conhecido pelos técnicos no assunto, os quais desenvolveram e promoveram o patenteamento de 'punhos' (conectores, mecanismos de acoplamento, peças de emenda, luvas) com a precisa finalidade – e mecanismo de funcionamento – de unir a haste do mandril/perfuratriz à da broca e, desse modo, proteger a primeira"; 34) "a patente também deve ser declarada nula ante a insuficiência descritiva", pois "o dito documento de patente é, ainda, falho, uma vez que não descreve suficientemente os elementos e caracteres capazes de suportar as reivindicações apresentadas"; 35) "Os comandos normativos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 9.279/1996 possuem uma finalidade precisa, que vai muito além de simplesmente facilitar a compreensão



do documento de patente. Ao contrário de se apresentarem como regras óbvias, tais previsões têm por fim concretizar o efetivo preceito constitucional inerente ao sistema de patentes, previsto em seu art. 5º, XXIX, que assegura o monopólio temporário 'tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País''; **36)** "a despeito de as Diretrizes de Exame de Patentes expressamente determinarem que a troca de material não representa o preenchimento da atividade inventiva (RPI 1969 de 2002), tem-se que o segundo agravado firma-se especialmente nas reivindicações '2', '3' e '4' como determinantes da grande inovação do referido punho. Assim, o fato de o punho ser de "aço-carbono de baixa liga", "a ser fundido ou microfundido" ou a ser "laminado e/ou trefilado" teria o condão de configurar o salto inventivo"; **36)** "Ocorre que tal situação é problemática per se. De plano, percebe-se que a multiplicidade de configurações (fundido, microfundido, laminado e/ou trefilado) qualifica-se como indiscutível insuficiência descritiva, uma vez que não há no relatório descritivo uma caracterização das hipóteses em que estes arranjos, diferenciados por natureza, deveriam ser empregados"; **37)** "é inexistente também no relatório descritivo a determinação do tipo de 'aço-carbono de baixa liga' que deveria ser utilizado, ou mesmo as situações (ponto a ponto) em que cada espécie do mesmo seria de melhor monta"; **38)** "em hipótese precisamente análoga – embora afeita a outro ramo da ciência –, este Tribunal concluiu pela plena nulidade da patente, ante a indicação de um conceito deveras amplo, que não fora delimitado no relatório"; **39)** "a ausência de delimitação quanto ao tipo específico de "aço carbono de baixa liga" a ser utilizado, bem como quanto à forma de processamento, representam graves violações ao requisito procedimental da suficiência descritiva, visto que "exibe", mas não revela efetivamente o pseudoinvento, inviabilizando o ganho da sociedade"; **40)** "apesar de a agravante ter requerido a suspensão da ação de contrafação em trâmite perante a 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, aquele juízo entendeu que a suspensão deveria se dar nos autos do processo de nulidade de patente, ou seja, nesses autos, e ainda homologou o laudo da liquidação para determinar que a agravante pague indenização milionária baseada em patente nula"; **41)** "é inegável que o desembolso de uma quantia deste vulto prejudica o fluxo de caixa de qualquer empresa, independentemente de seu porte, não sendo a CSN, ora agravante, exceção a esta regra, mormente no momento de crise que a área siderúrgica e todo país atravessa"; **42)** "A suspensão inter partes do efeitos da patente é a solução adequada para, em caráter provisório, fazer cessar o perigo de dano de difícil reparação enfrentado pela autora, consistente na condenação acima referida, na medida em que o art. 301 no NCPC afirma que a tutela de urgência pode ser efetivada mediante qualquer 'medida idônea para assecuração do direito". **Requer ao final a agravante que seja "deferida a tutela de urgência recursal para suspender inter partes os efeitos da patente PI9905187-7, uma vez que plenamente demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300, NCPC), confirmando-se a tutela ao final, para manter a referida suspensão até o julgamento final da ação de origem (processo nº 0151728- 94.2015.4.02.5101)".**

Àfl. 68 foi proferido despacho com o seguinte teor: "Em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil de 2015 em interpretação conjunta com artigo 489, IV do mesmo diploma, **intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de cinco dias, se pronunciem sobre: a) o acórdão proferido pela Egrégia Primeira Turma Especializada nos autos da Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5 (invocado às fls. 12-13 pela agravante); b) a alegação feita pelo réu FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA (ora agravado) de que a patente cuja invalidação é requerida pela COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN (ora agravante), 'já foi objeto de ação de nulidade julgada improcedente por essa Justiça Federal' (fls. 806-813 dos autos originários)".**

Em cumprimento ao referido despacho, a agravante CSN - COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL se manifestou às fls. 73-82 salientando o seguinte: **1) "A agravante trouxe como um dos fundamentos de sua pretensão o entendimento firmado no acórdão prolatado na ação civil pública nº**



2003.51.01.513584-5"; **2)** "Tal ação foi movida pelo Ministério Público Federal em face do INPI, visando 'à abstenção, pelo INPI, de aplicação da orientação administrativa firmada no Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, bem como à abstenção, pelo INPI, de admitir mudanças voluntárias nos pedidos de patentes após o requerimento de seu exame"; **3)** "embora a letra da lei seja clara, inclusive quanto ao limite temporal para qualquer mudança no quadro reivindicatório, o Diretor de Patentes do INPI deu efeito normativo a um parecer equivocado sobre a aplicação do art. 32, da Lei 9276/96, permitindo a alteração do quadro reivindicatório das patentes após o requerimento do exame"; **4)** "Ao final da tramitação da ACP, o próprio INPI reconheceu a procedência da demanda, notadamente a impossibilidade de alteração do quadro reivindicatório após o requerimento do exame, tal como sempre dispôs o texto legal", e, "Após o reconhecimento do pedido, este TRF-2 julgou procedente a ação civil pública ora em comento"; **5)** "a referida ação civil pública versa exatamente sobre o mesmo tema aqui discutido, ou seja, a impossibilidade de se alterar voluntariamente o quadro reivindicatório da patente após o requerimento do exame, exatamente como procedeu o agravado, violando letra expressa da lei"; **6)** "não bastasse que a letra da lei vigente já indicava a regra da norma nela contida, a decisão da ACP com a declaração de nulidade do ato ainda gera efeitos erga omnes e ex tunc, por tratar-se de ato normativo nulo, que afronta de forma frontal lei federal de hierarquia superior que regula a matéria"; **7)** "ademais, que a interpretação defendida pela agravante já é adotada por esta Corte há alguns anos e foi recentemente referendada por V.Ex^a, Exmo. Desembargador André Fontes, em recurso recentemente julgado"; **8)** "Clara está, por conseguinte, a verossimilhança das alegações, eis que incontroverso nos autos que houve alteração no quadro reivindicatório, que, conforme atesta o laudo técnico juntado com a inicial (fls. 585/653 dos autos de origem), alterou drasticamente o escopo do pedido inicialmente depositado"; **9)** "No que se refere à alegação do agravado de que a questão acerca da validade da patente ora anulanda já foi decidida por esta Justiça Federal nos processos nº 2004.51.01.513998-3 e 2006.51.01.504011-2, movidos pela DMV Brasil, cumpre esclarecer que os fundamentos suscitados em ambas as referidas ações são totalmente distintos daqueles invocados nestes autos"; **10)** "Nos autos do processo nº 2004.51.01.513998-3 (doc. 02), a DMV Brasil sustenta a nulidade da patente PI 9905187-7 baseando-se exclusivamente na ausência de inventividade, acostando aos autos (i) notas fiscais de envio a outras empresas, para testes, de punho com as mesmas características daquele patenteado pelo ora segundo agravado, mas produzido 'há muito tempo' pela DMV e (ii) catálogos contendo os desenhos do punho que anteciparia todas as características daquele patenteado pelo segundo agravado"; **11)** "Estes mesmos argumentos foram novamente suscitados no processo nº 2006.51.01.504011-2 (doc.03), alegando a DMV que sua pretensão de declaração da nulidade da referida patente encontra-se alicerçada 'na anterioridade do desenvolvimento e divulgação dos desenhos e do produto nas várias Siderúrgicas do País"; **12)** "apesar de o objeto das duas ações movidas anteriormente pela DMV Brasil e o da ação de origem deste agravo, movida pela CSN, ser o mesmo (declaração de nulidade da patente PI9905187-7), os fundamentos trazidos pela ora agravante vão muito além daqueles originariamente apresentados pela DMV, não havendo qualquer óbice à apreciação da matéria por este Tribunal"; **13)** "tanto a ACP julgada por esse TRF-2 ratifica a verossimilhança das alegações da agravante, como a diferença de fundamentos entre a ação de origem e as anteriormente ajuizadas contra a patente do segundo agravado em nada alteram a viabilidade da pretensão aqui veiculada"; **14)** "considerando que é incontroversa a alteração do quadro reivindicatório, e que a alteração do escopo será dirimida pela prova técnica já deferida, impõe-se, sob pena de frustrar-se a efetividade da ulterior declaração de nulidade da patente, a concessão da tutela de urgência pleiteada". **Ao final da manifestação, a agravante conclui:** "uma vez comprovado que a ação civil pública nº 2003.51.01.513584-5 trata estritamente da mesma matéria ora em exame, e que os fundamentos da pretensão da ora agravante são distintos daqueles que basearam a pretensão outrora defendida pela DMV, requer a agravante o prosseguimento do feito, com a concessão da tutela de



urgência para suspender inter partes os efeitos da patente PI9905187-7, uma vez que plenamente demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300, NCPC), confirmando-se a tutela ao final, para manter a referida suspensão até o julgamento final da ação de origem (processo nº 0151728-94.2015.4.02.5101)".

A respeito do despacho, o agravado FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA (réu na ação originária), se manifesta às fls. 151-159, ressaltando: **1)** "*Desde a entrada em vigor da LPI em 1997, o INPI aceitava (i) a alteração, ainda que efetuada após o requerimento de exame, do quadro reivindicatório de um pedido de patente para incorporar matéria não reivindicada, mas revelada nesse pedido; e (ii) o depósito de pedido de divisão reivindicando matéria revelada, porém não reivindicada, no pedido de patente principal*"; **2)** "*Esse posicionamento de longa data do INPI foi consubstanciado em 2002 por meio da elaboração do parecer PROC/DICONS nº 07/2002 pela procuradoria do INPI*"; **3)** "*Afirmava o referido parecer que os artigos 34 a 36 da LPI prevêm a possibilidade de o depositante efetuar alterações em seu pedido de patente em resposta a exigências formuladas pelo INPI - seguindo a já mencionada tradição no sistema internacional de patentes*"; **4)** "*O Ministério Público Federal (MPF), por meio de ação civil pública ajuizada em agosto de 2003, questionou o mencionado parecer e requereu que o INPI não mais aplicasse a orientação ali contida o que significaria não admitir mudanças voluntárias nas reivindicações dos pedidos de patente, após a solicitação do seu exame*"; **5)** "*O INPI contestou a ação defendendo a interpretação do artigo 32 como afirmada no Parecer PROC/DICONS nº 07/2002*"; **6)** "*Já no curso da apelação interposta pelo MPF, o INPI, súbita e inexplicavelmente, mudou de posição e passou a considerar inadmissíveis as emendas após o requerimento de exame, aderindo à tese do MPF*"; **7)** "*O acórdão que julgou a apelação procedente transitou em julgado e o INPI revogou o efeito normativo do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, emitindo, assim, o parecer da AGU PARECER/INPI/PROC/CJCONS/no. 012/2008 de 23/05/2008 (doc. 02) que definiu o entendimento do INPI sobre a aplicação do artigo 32 da LPI*"; **8)** "*o pedido de exame da patente PI 9905187-7 foi requerido pelo Agravado em 07/12/2001. Por sua vez, a petição de esclarecimentos foi apresentada pelo Agravado em 15/05/2003 e a patente PI 9905187-7 foi expedida em 11/05/2004, ou seja, em plena vigência das determinações do PARECER PROC/DICONS Nº 07/2002 de 04/03/2002*"; **9)** "*A empresa DMV, empresa que forneceu as peças infratoras para a CSN após essa empresa deixar de comprá-las do licenciado das patentes do Agravado, ajuizou a ação de nulidade de nº 2004.51.01.513998-3, em 04.06.2004*"; **10)** "*A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente, determinando a reformulação da natureza da patente de invenção PI 9905187-7, para patente de modelo de utilidade, e introduzindo o termo 'descartável' após o termo 'punho'. Passando, assim, a ser 'punho descartável para haste tubular de perfuração do furo de gusa de alto-forno siderúrgico*"; **11)** "*Inconformados com a r. sentença, tanto a Autora (DMV) quanto o Réu, interpuseram recurso de Apelação*" e, "*Como não poderia ser diferente, a 1ª Turma Especializada do TRF – 2ª Região proferiu brilhantíssimo acórdão (fls. 914/959 dos autos originários), negando, por unanimidade, provimento ao apelo da Autora, e dando integral provimento o recurso do Réu, também litigante na presente demanda*"; **12)** "*Tal acórdão transitou em julgado em 11.09.2015, sendo certo que restou ali, mais uma vez, comprovada a plena validade da patente do Agravado*".

Por seu turno, o agravado INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI se manifestou às fls. 171-173, ressaltando que: **1)** No que se refere ao julgado proferido nos autos da ação civil pública nº 2003.51.01.513584-5, "*Todo o ocorrido foi levado ao conhecimento da Exma. Relatora da 1ª Turma do TRF2 que, diante do pronunciamento favorável do INPI à perda dos efeitos do referido parecer, reformou a sentença e julgou procedente o pedido. Note-se, entretanto, que, em função da manifestação da Autarquia, o TRF2 não anulou ou considerou ilegal o Parecer PROC/INPI nº*



07/2002, não chegando sequer a apreciar a matéria"; **2)** Também com relação à matéria discutida na referida ação civil pública, convém remeter ao "*Parecer nº 0005-2013- AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, que trata da análise de proposta de iniciativa da Diretoria de Patentes do INPI para a harmonização de procedimentos quanto à aplicação do artigo 32 da LPI*" e à "*Resolução nº 093/2013, que institui as diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no mencionado artigo nos pedidos de patentes no âmbito do INPI*"; **3)** "*No que se refere à alegação de que a patente cuja invalidação é requerida já foi objeto de ação de nulidade anterior, cumpre ressaltar que, em consulta à base de dados do INPI (anexo), verifica-se ter sido determinado o seu apostilamento, por força de decisão proferida nos autos do processo nº 0813283-44.2007.4.02.5101, feito que tramitou perante a 13ª VF/RJ*"; **4)** "*No entanto, a) diante da impossibilidade de aferição das anterioridades que foram naquele momento apontadas para o fim de postular judicialmente a anulação da patente; b) bem como em atenção ao que dispõe o artigo 56 da LPI ("Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse."), e c) em que pese sua manifestação em sede de defesa no feito originário no sentido da improcedência do pleito autoral, entende a Autarquia que a preservação do sistema de propriedade industrial brasileiro impõe o processamento e o julgamento da presente demanda*".

Em manifestação de fls. 226-232, a agravante CSN - COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL reitera "*o pedido urgente da tutela de urgência para suspender inter partes os efeitos da patente PI 9905187-7, uma vez que plenamente demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300, NCPC), confirmando-se a tutela ao final, para manter a referida suspensão até o julgamento final da ação de origem*".

Às fls. 242-252, foi proferida decisão deferindo o requerimento de tutela de urgência antecipada "*a fim de determinar a suspensão dos efeitos inter partes da patente de invenção PI 9905187-7 até que esta Corte Regional se pronuncie sobre a validade desse registro em razão das alegações de insuficiência descritiva e violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96*". Na decisão foi inicialmente salientado **quanto à alegação de existência de coisa julgada:** **1)** "*de fato, a referida ação nº 2007.51.01.813283-6 versa sobre o mesmo objeto do presente agravo e da ação originária (invalidação da patente PI 9905187-7). No entanto, não se verifica a exata coincidência das partes e da causa de pedir de modo a configurar a tríplice identidade dos elementos da ação (rectius: requisitos da demanda) que justificaria o reconhecimento da preliminar da coisa julgada*"; **2)** "*a questão, no presente caso, não se resolve pelo critério da tríplice identidade dos elementos da ação (rectius: requisitos da demanda), tendo em vista que a ora agravante COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN não foi parte na primeira ação mencionada (autos nº 2007.51.01.813283-6), mas poderia ter sido, já que era litisconsorte potencial da autora DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.*"; **3)** "*Além disso, não se pode conceber que esta Corte Regional proceda a um novo exame dos requisitos de patenteabilidade que já foram objeto de apreciação em decisão que já transitou em julgado*", e assim "*está vedada a reapreciação, tanto nos autos do presente agravo quanto nos autos da ação originária (ação nº 0151728-94.2015.4.02.5101), do preenchimento do requisito da atividade inventiva (que já foi objeto do acórdão transitado em julgado na ação nº 2007.51.01.813283-6 e é invocado novamente nos autos da ação originária), ficando restrito o âmbito de apreciação por esta Corte Regional no presente caso a observância do requisito da suficiência descritiva e da alegada violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96, que, conforme se depreende do inteiro do teor do julgamento proferido na mencionada ação nº 2007.51.01.813283-6 (fls. 915-959 dos autos da ação originária), não foram objeto de exame pela Egrégia Primeira Turma Especializada*". **Quanto às demais questões referentes a tutela de urgência requerida** foi ressaltado na decisão: **1)** "*conquanto a agravante invoque o não preenchimento do requisito*



da atividade inventiva, essa alegação não será objeto de exame no presente agravo, pois, em razão da aplicação da teoria da coisa julgada em razão da identidade do objeto do litígio, fica vedada a esta Corte Regional a reapreciação de requisito que já foi objeto de decisão transitada em julgado"; 2) quanto à alegação referente à suficiência descritiva, constata-se que inexistiu ofensa a esse requisito de patenteabilidade, como bem salientado na manifestação técnica realizada pela Diretoria de Patentes do INPI, às fls. 1.018-1.019 dos autos originários; 3) verifica-se razão nos argumentos da agravante quanto à violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96, já que "Na manifestação técnica feita pela Diretoria de Patentes do INPI nos autos originários, é reconhecido pela autarquia federal que as alterações voluntárias no quadro reivindicatório pelo titular da patente foram realizadas após o requerimento do exame da patente, em evidente inobservância à literalidade do referido artigo"; 4) A aplicabilidade do artigo 32 da Lei nº 9.279-96, também encontra fundamento no "julgamento proferido pela Egrégia Primeira Turma Especializada desta Corte Regional nos autos de apelação interposta pelo Ministério Público na Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5 (Relatora Juíza em Convocação Márcia Helena Nunes - Julgamento em 27.06.2007 – Publicação em 24.08.2007)"; 5) "as orientações propaladas em pareceres, mesmo que dotadas de caráter normativo nos termos do artigo 42 da Lei Complementar nº 73-93, não tem o condão de vincular o Judiciário em seus pronunciamentos, tendo em vista que esse poder ostenta a atribuição típica de controle de legalidade dos atos administrativos e o deferimento do registro de patente decorre da lei e não dos referidos atos administrativos opinativos"; 6) "não se pode olvidar que o registro de patente depende necessariamente de um procedimento administrativo e qualquer vício ocorrido nesse procedimento pode levar à invalidação do registro antes deferido, além do que, suscitada qualquer dúvida quanto à validade da patente, deve prevalecer o princípio in dubio contra patentem, tendo em vista que, em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado"; 7) "Mostram-se presentes, assim, os requisitos exigidos nos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil de 2015 para o deferimento da tutela de urgência requerida, pois, além da probabilidade do direito invocado pelo autor, é verificado o iminente perigo de dano a ser suportado pela recorrente, que está em vias de ser compelida a pagar valor referente à condenação em ressarcimento ao titular do registro da patente, fixado nos autos de ação ajuizada perante a 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital".

Àfl. 266, o INPI "reitera os termos de sua peça de fls. 171 e seguintes, pugnando pela improcedência dos pleitos formulados, na forma de sua manifestação de fls. 1.008 e seguintes no feito originário (Processo 0151728-94.2015.4.02.5101)".

Contrarrazões do agravado FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA oferecida às fls. 270-317, salientando o seguinte: 1) "A patente objeto da ação originária foi concedida ao Eng. Fabio Baptista, em 11 de maio de 2004; após um longo exame técnico feito pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI rio pedido dessa de patente que tinha sido depositado no referido órgão em 19 de agosto de 1999"; 2) "logo após a concessão dessa patente, a empresa DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - empresa que fornecia peças contrafeitas que violavam esse patente à CSN - instaurou um processo administrativo de nulidade dessa patente junto ao INPI, nos termos da LPI - tendo o Eng. Fabio, titular da patente, esclarecido, em contraditório, que nenhuma das provas trazidas pela DMV se prestava a anular sua patente PI 9905187-7"; 3) "o INPI nomeou uma junta de especialistas em patentes para examinar os argumentos das partes e proferir uma decisão quanto à validade da patente", e "Após realizar um extenso exame técnico, essa junta de examinadores do INPI proferiu parecer concluindo pela validade dessa patente do Eng. Fabio"; 4) "Publicado esse parecer administrativo, ainda foi aberto prazo administrativo para as partes se manifestarem, sendo que, após as manifestações, o INPI proferiu sua decisão final, em 1 de novembro de



2005, confirmando a validade dessa PI 9905187-7"; **5)** "Inconformada com essa decisão que manteve a patente do Eng. Fabio em vigor, a empresa DMV impetrou mandado de segurança nº 2006.51.01.504011-2 que foi distribuído para a 39ª Vara dessa r. Justiça Federal"; **6)** "Diante da falta de comprovação de liquidez e certeza do direito daquela empresa, o d. Juízo Federal proferiu sentença em 28 de novembro de 2007, denegando a segurança e mantendo- mais uma vez- a patente do Eng. Fabio válida! [...] Esse mandado de segurança já transitou em julgado. [...] Irresignada, a empresa DMV insistiu na questão e ajuizou uma ação ordinária de nulidade dessa patente, de nº 2007.51.01.813283-6, em 04.06.2004. [...] Ao julgar essa demanda em primeiro grau, a Justiça Federal manteve a patente em vigor, sendo que, em segunda instância, a 1ª Turma Especializada desse e. TRF proferiu um brilhantíssimo acórdão, confirmando a validade dessa PI 9905187-7 do Eng. Fabio, como patente de invenção, frise-se, pela terceira vez! [...] essa ação de nulidade, terceira tentativa de anular a patente do Eng. Fabio, também já transitou em julgado"; **7)** "a presente demanda trata-se, nada mais nada menos, do que a QUARTA tentativa de anular a PI 9905187-7 do Eng. Fabio, sendo que, já no presente caso, o r. Juízo de primeiro grau negou o pedido de liminar da CSN em duas oportunidades"; **8)** "Isso tudo corrobora com a validade da patente e o total descabimento da r. decisão monocrática proferida pelo Des. André Fontes, nas fls. 242/252, de suspender os efeitos dessa PI 9905187-7, em relação às partes"; **9)** "essa QUARTA TENTATIVA de anular a patente do Eng. Fabio foi feita pela CSN com um único objetivo: A CSN pretende colocar uma cortina de fumaça na sua condição de contumaz infratora dessa PI 9905187-7"; **10)** as "invenções patenteadas pelo Eng. Fabio se referem a uma broca e um punho, ambos utilizados na perfuração dos altos fornos, que são protegidas respectivamente pelas patentes PI 9703496-7 (que, cumpre informar, já foi objeto de outras duas ações de nulidade anteriores ajuizadas pela CSN, também julgadas improcedentes) e a presente PI 9905187-7"; **11)** "Diante desses inventos revolucionários, a CSN optou por utilizá-los em seu processo produtivo, adquirindo-as licitamente de uma empresa licenciada do Eng. Fabio, uma vez que tais invenções patenteadas lhe proporcionaram uma série de vantagens operacionais e econômicas"; **12)** "Ocorre que, para a surpresa do Eng. Fabio, a CSN subitamente parou de adquirir as ferramentas de sua empresa licenciada, e passou a adquiri-las no mercado negro, ou seja, de empresas não autorizadas pelo Fabio"; **13)** "Sem ter outra saída - uma vez que a CSN ignorou todas as notificações enviadas o Eng. Fabio então ajuizou uma ação de infração de patente contra a CSN, já no ano de 2005"; **14)** "A referida ação foi julgada pela 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro que proferiu sentença confirmando a infração de patente praticada pela Autora e condenando a Autora a cessar a infração e a indenizar o Réu pelos danos materiais causados. Tal sentença foi confirmada pelo E. Tribunal, já tendo sido transitada em julgado há muitos anos"; **15)** "Essa referida ação indenizatória teve por base essas duas patentes, sendo uma delas essa PI 9905187-7 que a CSN tenta, nessa QUARTA tentativa, anular"; **16)** "depois de transitada em julgado essa ação indenizatória, e mais de 4 (quatro) anos de processo de liquidação de sentença na Justiça Estadual, após mais de 12 (doze) anos da concessão dessa patente, a CSN, simplesmente ignorando a existência de decisão final transitada em julgado de ação prévia que tratou da validade desse mesmíssimo título patentário, ajuizou a presente ação originária deste recurso em epígrafe"; **17)** "A CSN querendo tumultuar o processo de execução da ação em que foi condenada por violar as patentes do Eng. Fabio, ajuíza essa tardia e QUARTA tentativa de anular a PI 9905187-7"; **18)** "o pedido liminar feito pela CSN teve por base (i) um parecer técnico feito por um profissional contratado pela própria CSN, e (ii) (SIC!) o fato de a CSN, após ser condenada em sentença transitada em julgado, por violar as patentes do Eng. Fabio, estar sendo executada naquela ação de infração de patente da Justiça Estadual do Rio de Janeiro - não pode a CSN ser premiada por sua própria torpeza!"; **19)** Em um primeiro momento, o juízo de primeiro grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência requerido pela CSN na ação originária, contra a qual não interpôs qualquer recurso; **20)** Com a continuidade da tramitação do feito originário, foi oferecida contestação pelo ora agravado FÁBIO



JORGE BOTELHO BAPTISTA, bem como contestação pelo INPI, sendo salientado por essa autarquia federal que "não assiste razão a parte autora"; **21)** "Para a surpresa do Eng. Fabio, foi justamente com base nessa contestação que a CSN renovou o seu pedido de tutela de urgência no feito principal, sob entendimento de que, apesar de o INPI ter defendido a improcedência integral da ação de nulidade patentária, o Instituto teria confirmado que houve alteração no quadro reivindicatório do privilégio - o que tornaria ainda mais evidente o fumus boni iuris"; **22)** "o d. Juízo de primeiro grau mais uma vez indeferiu o pleito antecipatório da tutela formulado pela CSN, o que motivou o recurso em epígrafe"; **23)** O acórdão proferido na ação civil pública nº 2003.51.01.513584-5 "tratou exclusivamente de emendas voluntárias em pedidos de patentes efetuadas até o requerimento de exame, enquanto, no caso específico da PI 9905187-7, a situação foi distinta! [...] Isso porque, no presente caso concreto, o que ocorreu foi que as emendas que deram origem ao quadro reivindicatório patenteado pelo Eng. Fabio foram apresentadas em 17.12.2003 (doc. 01), em resposta a um parecer técnico do INPI de 23.09.2003 (doc. 02), nos termos dos artigos 35 e 36 da LPI - e não nos termos do artigo 32, como disposto naquele acórdão. O parecer final de deferimento do pedido da patente do Eng. Fabio confirma isso!"; **24)** "a CSN tentou alterar os fatos em sua petição inicial, ao fazer referência a um grupo de reivindicações que tinha sido apresentado pelo Eng. Fabio, nas fls. 47 a 57 dos autos administrativos, em 15.05.2003, na forma de emendas, mas que, frise-se, foi desconsiderado pelo INPI, conforme expressamente indicado no parecer técnico do INPI de 23.09.2003"; **25)** o INPI, "ao conceder a patente, tomou por base o quadro reivindicatório de fls. 88 e 89 daqueles autos administrativos, apresentado em resposta a um Parecer Técnico do Instituto, devidamente corrigido e de acordo com as solicitações do INPI"; **26)** "o conjunto de reivindicações analisado e aprovado pelo INPI foi aquele apresentado para atender ao Parecer Técnico da própria Autarquia, tendo sido feito todos os ajustes e limitações exigidos pelo INPI, como, por exemplo, a limitação do punho patenteado a 'duas orelhas' - eliminando-se a expressão 'pelo menos duas orelhas' que poderia dar um sentido mais amplo à reivindicação"; **27)** "as reivindicações concedidas pelo INPI - que são diferentes dessas apresentadas em 15.05.2003 - melhor definem a invenção, em relação às originalmente depositadas, de modo que, ainda que fossem consideradas emendas voluntárias a luz da opinião mais restritiva do INPI e do acórdão, tais reivindicações estariam plenamente de acordo com o artigo 32 da LPI, como, aliás, confirmado pelo próprio Instituto, em sua contestação"; **28)** "ainda que se tratasse de emendas nos termos do artigo 32, o rito administrativo do INPI naquele longínquo ano de 2003 era determinado pelo Parecer do INPI nº PROC/DICONS Nº 07/2002 de 04/03/2002, que expressamente determinava que 'o art. 32 não impede que, posteriormente à solicitação de exame, modificações para incorporar no quadro reivindicatório qualquer matéria que tenha sido revelada no pedido originalmente depositado possam ser solicitadas pelo requerente e aceitas pelo INPI"; **29)** "Seguindo nos esclarecimentos do Eng. Fábio ao despacho de fl. 68 do Des. André Fontes, agora sobre a outra ação de nulidade da mesma patente, de nº 2007.51.01.813283-6, julgada pela P Turma Especializada deste e. TRF, o Engenheiro esclareceu que, já naquela oportunidade, a patente e seu processo administrativo foram completamente revistos, tendo, ao final, sido confirmada a validade da PI 9905187-7"; **30)** "O INPI, igualmente na qualidade de Agravado, também se manifestou a esse despacho do i. Relator (fls. 171/173), deixando claro que este e. Tribunal nunca anulou ou considerou ilegal o Parecer PROC/INPI nº 07/2002- que estava vigendo quando o pedido da patente do Eng. Fabio foi processado -, não chegando sequer a apreciar a matéria e, ao final, requerendo o processamento e julgamento do agravo em epígrafe"; **31)** "as alterações que deram origem ao quadro reivindicatório patenteado pelo Eng. Fabio foram apresentadas em 17.12.2003 (em resposta a um parecer técnico do INPI de 23.09.2003, nos termos dos artigos 35 e 36 da LPI) - e não nos termos do artigo 32, como disposto naquele acórdão"; **32)** "as emendas voluntárias apresentadas pelo Eng. Fábio durante o processo administrativo foram desconsideradas pelo INPI" e "O quadro reivindicatório concedido foi aquele



ajustado de acordo com o parecer técnico emitido pelo INPI"; 33) "se a interpretação do artigo 32 fosse levada de tal forma a impedir que o depositante adequasse o seu pedido de patente de acordo com as exigências formuladas pelo INPI, seria extinto todo o procedimento administrativo, isto é, o INPI poderia apenas deferir ou indeferir um pedido de patente em decisões irrecorríveis"; 34) "Para além do art. 32, existem os artigos 35 e 36 que descrevem justamente a possibilidade de formulação de exigências com base nos pareceres técnicos do INPI"; 35) "toda a discussão que diz respeito à suposta extemporaneidade de emendas voluntárias não se aplica ao presente caso, uma vez que o quadro reivindicatório concedido pelo INPI foi aquele redigido em conformidade com o parecer técnico exarado pela Autarquia e não uma liberalidade do depositante. E esse mesmo quadro foi posteriormente emendado pro ordem da 1ª Turma Especializada desse E. Tribunal Regional Federal"; 36) "estamos diante de um privilégio validamente concedido ao ora Agravado que produz seus efeitos perante toda a coletividade por mais de 12 (doze) anos, mantendo-se completamente hígido desde então"; 37) "não pode passar incólume é que, como se sabe, em situações como a dos autos, onde a r. decisão agravada não está eivada de qualquer ilegalidade ou abusividade, esse e. Tribunal Regional Federal vem reiteradamente negando provimento aos Agravos de Instrumento - com vários julgados recentíssimos, desta própria e. 2ª Turma - a fim de não subtrair do Magistrado a quo o poder diretivo do processo, especialmente em casos de patentes que envolvem extrema complexidade técnica, como o presente"; 38) "o d. Juízo a quo, ao indeferir - já pela segunda vez - o pedido de tutela de urgência formulado pela CSN, houve por bem deferir, na mesma oportunidade, a prova pericial requerida pela própria CSN"; 39) "a própria r. decisão que motivou o agravo em epígrafe foi expressa ao dizer que o Magistrado a quo precisaria do auxílio de uma perícia técnica e que as conclusões apresentadas pelo INPI em sua peça de bloqueio (opinando pela possibilidade de diminuição do escopo do quadro reivindicatório e pelo respeito ao Art. 32 da LPI in casu) merecem ser respeitadas, eis que eivadas de presunção de legalidade e legitimidade"; 40) "a própria decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal se baseou nas conclusões da autarquia quanto à suficiência descritiva do título patentário"; 41) "não há sequer uma razão que justifique a antecipação da tutela recursal ou mesmo o provimento do agravo de instrumento em epígrafe"; 42) "o próprio i. Desembargador Federal André Fontes já demonstrou o respeito que deve ser dado às discussões técnicas que são objeto de prova pericial, consignando que, havendo divergência entre o laudo pericial e o entendimento das partes, a conclusão daquele deve prevalecer 'se exarado sem qualquer contradição evidente e devidamente fundado em critérios técnicos exigidos para o esclarecimento da questão discutida nos autos"; 43) Em caso similar ao dos presente autos (agravo nº 2015.00.00.006158-5) "esta e. 2ª Turma consignou expressamente, por unanimidade de votos, que 'a concessão da tutela antecipada exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação (caput, art. 273, CPC), conciliada, alternativamente, com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (inciso I)"; 44) "na ação de nulidade nº 2007.51.01.813283-6, esta r. Justiça Federal REVISOU E EXAMINOU as emendas efetuadas na presente patente, pelo Eng. Fabio, durante a fase administrativa do INPI, sendo certo que, já naquela oportunidade, não foi apontada qualquer violação ao artigo 32 da LPI"; 45) "Naquela ocasião, este e. TRF inclusive determinou a inclusão do termo 'descartável' na reivindicação da patente, de modo a melhor definir uma das vantagens operacionais da invenção do Eng. Fabio"; 46) "Nada obstante as emendas administrativas já terem sido revistas por esse e. Tribunal, sem que qualquer violação ao artigo 32 da LPI fosse apontada, o próprio INPL ao ser citado na presente demanda, examinou essas emendas e concluiu categoricamente que não houve qualquer violação à Lei"; 47) O artigo 32 da Lei nº 9.279-96 "está exclusivamente direcionado (i) às emendas voluntárias (alterações efetuadas de forma espontânea) e (ii) à matéria revelada no pedido de patente (aquela descrita no relatório descritivo, nas reivindicações, no resumo e/ou nos desenhos)"; 48) "o artigo 32 não versa sobre as emendas não-voluntárias (alterações efetuadas em manifestação a um ato do INPI) nem sobre a



matéria reivindicada (aquela definida no quadro reivindicatório de um pedido de patente)"; 49) "o artigo 32 nada diz sobre a possibilidade ou impossibilidade de apresentação de emendas propostas ou não-voluntárias após o requerimento de exame, como as que ocorreram no presente caso, em manifestação a um parecer técnico do INPI, sob a égide do artigo 36 dessa mesma LPI"; 50) "o artigo 32 não contém uma negativa expressa indicando que emendas voluntárias não poderiam ser apresentadas após o requerimento de exame, caso hipotético este em que a norma legal regularia a situação das alterações para além do momento do requerimento de exame"; 51) "a intenção original do legislador do artigo 32 da LPI residiu em que este regulasse a questão das emendas voluntárias apresentadas apenas até o requerimento de exame, sem interferência sobre os procedimentos ocorridos durante o exame propriamente dito"; 52) "o referido dispositivo legal, além de estar limitado ao instituto específico das emendas voluntárias, só é aplicável até o requerimento de exame, de modo que não pode ser invocado para regular atos do depositante ocorridos após esse requerimento"; 53) "Ao contrário do que pretende fazer crer a r. decisão que deferiu o pedido de tutela recursal da CSN, o artigo 32 da LPI, além de não poder ser aplicado no caso de emendas efetuadas após o requerimento de exame (emendas propostas ou não-voluntárias), não deve ser interpretado isoladamente, mas sim de forma conjunta com os demais dispositivos previstos na LPI e. com base nos princípios informadores da proteção de direitos de propriedade industrial"; 54) "se o examinador tem poder discricionário para exigir do depositante determinadas alterações no pedido, terá também para aceitar alterações que o depositante tenha proposto através de uma petição de subsídios nos termos do já citado artigo 31. Tem-se, então, que, de um lado, a apresentação de proposta de alterações pelo depositante com base no artigo 31 até o final do exame é prevista em lei e tempestiva, e, de outro lado, a sua eventual aceitação pelo examinador decorre de prerrogativas também claramente estabelecidas na lei"; 55) "a adequada interpretação da LPI revela que, em vários momentos, mesmo após o requerimento de exame, é permitida a alteração do quadro reivindicatório do pedido de patente"; 56) "os artigos 35, III, e 36 da LPI facultam ao examinador a emissão de exigência no sentido de que o depositante reformule o pedido de patente para que se atendam aos requisitos legais"; 57) "o INPI pode, a seu critério, aproveitar os atos do depositante, nos termos do artigo 220 da LPI, que impõe o aproveitamento, pelo INPI, dos atos das partes, agilizando o exame e evitando a emissão de uma exigência desnecessária em vista das alterações já propostas"; 58) "Tal artigo 220 concretiza o direito de petição aos poderes públicos, consagrado no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea 'a', da CRFB/88, e, igualmente, exprime o princípio da eficiência, norteador da atividade do administrador público, que se acha insculpido no artigo 37, caput, da Constituição"; 59) "a LPI autoriza a realização de emendas propostas ou não-voluntárias durante o exame de mérito de um pedido de patente. Outrossim, não se harmoniza com o sistema patentário nacional a ideia de ter como peremptório ou preclusivo o termo constante no artigo 32 da LPI"; 60) "um inventor nacional, como o Eng. Fabio, não pode prescindir de um sistema de proteção para as suas invenções, sob pena de perder competitividade no desenvolvimento tecnológico, econômico e social, gerando dependência do conhecimento de outras nações"; 61) "A patente exerce uma função essencial para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social de um país. Não privilegiar a proteção patentária, principalmente de criações de inventores nacionais, tal como o Eng. Fabio, é um retrocesso"; 62) "a LPI deve ser interpretada de modo a proporcionar a concessão de patentes, e não criar empecilhos à sua concessão como fez a r. decisão que deferiu o pedido de tutela recursal da CSN"; 63) "o depósito de um pedido de patente para as concretizações inicialmente testadas, e a utilização do mecanismo de emendas para buscar proteção para concretizações originalmente reveladas no pedido de patente, porém não reivindicadas, é, portanto, de suma importância para alcançar o objetivo de proteger as concretizações relevantes da invenção"; 64) "a proteção patentária para invenções inovadoras é um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso XXIX, da Carta Magna, bem como um direito previsto no artigo 6º da LPI, cujo parágrafo 1º sugere um



viés favorável à concessão ao determinar que 'Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente'; **65)** há flagrante *periculum in mora* inverso em favor do agravado FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA, pois "*de forma diametralmente oposta ao alegado pela CSN, o eventual provimento ao presente recurso, causaria um grande tumulto processual na ação da Justiça Estadual e ainda seria extremamente prejudicial ao Agravado titulares de patente hígida, cuja validade restou reconhecida Judicialmente e também pelo próprio INPI, em mais de uma oportunidade e com base em mais de um requisito legal*"; **66)** a agravante CSN "*não apresenta provas concretas, documentos, contratos etc, se limitando tão somente a afirmar que a condenação na Justiça Comum (em ação em que foi respeitado o devido processo legal, o contraditório e que, portanto, está eivada de validade) lhe acarretaria graves prejuízos financeiros*"; **67)** "*a empresa Agravante não está ligada às classes menos favorecidas da sociedade, ao desemprego ou à necessidade de sobrevivência, não podendo se basear na crise que assola o país como único embasamento para o periculum in mora no presente recurso. Afinal, a crise assola o país como um todo, não sendo a Agravante uma exceção*"; **68)** "*Se o Eng. Fabio vai receber indenização alta na Justiça Estadual, é porque foi devidamente reconhecida a infração naqueles autos e porque é detentor de tal direito*". **Ao final das contrarrazões, o agravado requer "que reformem a r. decisão que deferiu o pedido de tutela recursal da CSN e, ao final, seja negado provimento ao presente recurso, ante a demonstrada ausência de seus requisitos"**.

Em seguida, às fls. 350-361, **o recorrido FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA interpôs agravo interno** da decisão proferida 242-252 que deferiu a tutela de urgência antecipada, requerida nos autos do presente agravo. Em breve resumo, sustenta: **1)** "*Trata-se de agravo de instrumento em face da r. decisão do r. Juízo a quo que - pela segunda vez, no PRESENTE processo, que é a QUARTA TENTATIVA DE SE ANULAR A PRESENTE PATENTE - indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada pela CSN (visando a suspensão dos efeitos dessa PI 9905187-7), sob o corretíssimo entendimento de que 'em sua contestação e parecer da Diretoria de Patentes, o INPI sustenta que não houve violação à legislação, opinando pela manutenção da patente PI 9905187-7, devendo ser reapreciado após os debates à conclusão do laudo pericial, o que se dará, se for o caso, em sede de sentença*"; **2)** "*Isso porque o INPI, ao contestar a presente demanda, apresentou parecer técnico concluindo que 'não assiste razão à parte autora' e pedindo a total improcedência dessa ação*"; **3)** "*Ocorre que essa QUARTA TENTATIVA de anular a patente do Eng. Fabio foi feita pela CSN com um único objetivo: A CSN pretende colocar uma cortina de fumaça na sua condição de contumaz infratora dessa PI 9905187-7*"; **4)** Verificado pelo agravado FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA que a CSN estava violando o seu privilégio sobre o objeto da patente PI 9905187-7, foi ajuizada ação perante Justiça Ordinária Local do Rio de Janeiro; **5)** "*A referida ação foi julgada pela 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro que proferiu sentença confirmando a infração de patente praticada pela Autora e condenando a Autora a cessar a infração e a indenizar o Réu pelos danos materiais causados. Tal sentença foi confirmada pelo E. Tribunal, já tendo sido transitada em julgado há muitos anos*"; **6)** "*depois de transitada em julgado essa ação indenizatória, e mais de 4 (quatro) anos de processo de liquidação de sentença na Justiça Estadual, após mais de 12 (doze) anos da concessão dessa patente, a CSN, simplesmente ignorando a existência de decisão final transitada em julgado de ação prévia que tratou da validade desse mesmíssimo título patentário, ajuizou a presente ação originária deste recurso em epígrafe*"; **7)** "*A CSN querendo tumultuar o processo de execução da ação em que foi condenada por violar as patentes do Eng. Fábio, ajuíza essa tardia e QUARTA tentativa de anular a PI 9905187-7*"; **8)** "*o pedido liminar feito pela CSN teve por base (i) um parecer técnico feito por um profissional contratado pela própria CSN, e (ii) (SIC!) o fato de a CSN, após ser condenada em sentença transitada em julgado, por violar as patentes do Eng. Fábio, estar sendo executada naquela ação de infração de patente da Justiça Estadual do Rio de Janeiro - não pode a*



CSN ser premiada por sua própria torpeza!"; 9) Em um primeiro momento, o juízo de primeiro grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência requerido pela CSN na ação originária, contra a qual não interpôs qualquer recurso; 10) Com a continuidade da tramitação do feito originário, foi oferecida contestação pelo ora agravado FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA, bem como contestação pelo INPI, sendo salientado por essa autarquia federal que "não assiste razão a parte autora"; 11) "Para a surpresa do Eng. Fabio, foi justamente com base nessa contestação que a CSN renovou o seu pedido de tutela de urgência no feito principal, sob entendimento de que, apesar de o INPI ter defendido a improcedência integral da ação de nulidade patentária, o Instituto teria confirmado que houve alteração no quadro reivindicatório do privilégio - o que tornaria ainda mais evidente o fumus boni iuris"; 12) "o d. Juízo de primeiro grau mais uma vez indeferiu o pleito antecipatório da tutela formulado pela CSN, o que motivou o recurso em epígrafe"; 13) O acórdão proferido na ação civil pública nº 2003.51.01.513584-5 "tratou exclusivamente de emendas voluntárias em pedidos de patentes efetuadas até o requerimento de exame, enquanto, no caso específico da PI 9905187-7, a situação foi distinta! [...] Isso porque, no presente caso concreto, o que ocorreu foi que as emendas que deram origem ao quadro reivindicatório patenteado pelo Eng. Fabio foram apresentadas em 17.12.2003 (doc. 01), em resposta a um parecer técnico do INPI de 23.09.2003 (doc. 02), nos termos dos artigos 35 e 36 da LPI - e não nos termos do artigo 32, como disposto naquele acórdão. O parecer final de deferimento do pedido da patente do Eng. Fabio confirma isso!"; 14) "a CSN tentou alterar os fatos em sua petição inicial, ao fazer referência a um grupo de reivindicações que tinha sido apresentado pelo Eng. Fabio, nas fls. 47 a 57 dos autos administrativos, em 15.05.2003, na forma de emendas, mas que, frise-se, foi desconsiderado pelo INPI, conforme expressamente indicado no parecer técnico do INPI de 23.09.2003"; 15) o INPI "ao conceder a patente, tomou por base o quadro reivindicatório de fls. 88 e 89 daqueles autos administrativos, apresentado em resposta a um Parecer Técnico do Instituto, devidamente corrigido e de acordo com as solicitações do INPI"; 16) "o conjunto de reivindicações analisado e aprovado pelo INPI foi aquele apresentado para atender ao Parecer Técnico da própria Autarquia, tendo sido feito todos os ajustes e limitações exigidos pelo INPI, como, por exemplo, a limitação do punho patenteado a 'duas orelhas' - eliminando-se a expressão 'pelo menos duas orelhas' que poderia dar um sentido mais amplo à reivindicação"; 17) "as reivindicações concedidas pelo INPI - que são diferentes dessas apresentadas em 15.05.2003 - melhor definem a invenção, em relação às originalmente depositadas, de modo que, ainda que fossem consideradas emendas voluntárias a luz da opinião mais restritiva do INPI e do acórdão, tais reivindicações estariam plenamente de acordo com o artigo 32 da LPI, como, aliás, confirmado pelo próprio Instituto, em sua contestação"; 18) "ainda que se tratasse de emendas nos termos do artigo 32, o rito administrativo do INPI naquele longínquo ano de 2003 era determinado pelo Parecer do INPI nº PROC/DICONS Nº 07/2002 de 04/03/2002, que expressamente determinava que 'o art. 32 não impede que, posteriormente à solicitação de exame, modificações para incorporar no quadro reivindicatório qualquer matéria que tenha sido revelada no pedido originalmente depositado possam ser solicitadas pelo requerente e aceitas pelo INPI"; 19) "Seguindo nos esclarecimentos do Eng. Fabio ao despacho de fl. 68 do Des. André Fontes, agora sobre a outra ação de nulidade da mesma patente, de nº 2007.51.01.813283-6, julgada pela P Turma Especializada deste e. TRF, o Engenheiro esclareceu que, já naquela oportunidade, a patente e seu processo administrativo foram completamente revistos, tendo, ao final, sido confirmada a validade da PI 9905187-7"; 20) "O INPI, igualmente na qualidade de Agravado, também se manifestou a esse despacho do i. Relator (fls. 171/173), deixando claro que este e. Tribunal nunca anulou ou considerou ilegal o Parecer PROC/INPI nº 07/2002 - que estava vigendo quando o pedido da patente do Eng. Fabio foi processado -, não chegando sequer a apreciar a matéria e, ao final, requerendo o processamento e julgamento do agravo em epígrafe"; 21) "as alterações que deram origem ao quadro reivindicatório patenteado pelo Eng. Fabio foram apresentadas em 17.12.2003 (em resposta a um parecer



técnico do INPI de 23.09.2003, nos termos dos artigos 35 e 36 da LPI) - e não nos termos do artigo 32, como disposto naquele acórdão"; **22)** "toda a discussão que diz respeito à suposta extemporaneidade de emendas voluntárias não se aplica ao presente caso, uma vez que o quadro reivindicatório concedido pelo INPI foi aquele redigido em conformidade com o parecer técnico exarada pela Autarquia e não uma liberalidade do depositante. E esse mesmo quadro foi posteriormente emendado pro ordem da 1ª Turma Especializada desse E. Tribunal Regional Federal". **Ao final da minuta, o recorrente FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA requer o provimento do agravo interno, de modo a reformar a decisão proferida às fls. 242-252.**

Às fls. 400-412, a **COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN, oferece contrarrazões ao agravo interno**, salientando o seguinte: **1)** "O agravante inicia seu recurso aduzindo que a ação de origem seria a quarta vez que se argui a nulidade de sua patente, tentando fazer crer que esta seria uma conduta artilosa da ora agravada CSN, eis que foi condenada em ação de contrafação baseada no referido título"; **2)** "Ocorre que, como já se demonstrou às fls. 243/246, esta é a primeira demanda ajuizada pela CSN para obter a declaração de nulidade da patente PI 9905187-7, e seus fundamentos diferem-se das outras demandas anteriormente ajuizadas por terceiros"; **3)** "Além de as anterioridades apontadas serem distintas, esta é a primeira demanda em que se demonstrou a violação ao art. 32 da LPI, conforme reconhecido pela decisão agravada"; **4)** "na demanda de origem ainda se demonstrou que o objeto da patente se estende para além do conteúdo do pedido originalmente depositado, infringindo o art. 50 da LPI, e ainda revela insuficiência descritiva e falta de suporte das reivindicações no relatório descritivo, infringindo também os arts. 24 e 25 da LPI"; **5)** "considerando que a própria Lei nº 9.279/96 autoriza a arguição de nulidade por qualquer interessado e durante todo o pedido de vigência da patente, não restam dúvidas de que a CSN, ora agravada, ao ser condenada indevidamente com base em patente inválida, exerce legalmente seu direito de invocar a nulidade da PI 9905187-7"; **6)** "não se pode admitir é que o titular de patente desenvolvida a pedido da CSN, com materiais e informações fornecidas de boa-fé pelos funcionários da empresa, seja beneficiado por indenização milionária baseada em ato administrativo nulo, que não respeitou os ditames da LPI"; **7)** "Esta pode ser a quarta demanda ajuizada contra o ato que indevidamente concedeu o privilégio ao ora agravante, mas, como se verá adiante, merece ser a primeira a, finalmente, evidenciar a nulidade da mesma em prol não só da CSN, como de toda a sociedade"; **8)** "cumpre destacar que o laudo pericial produzido nos autos da ação originária deste recurso atestou a nulidade da patente"; **11)** "o engenheiro que emitiu o parecer técnico de fls. 1196/1436, bem como o expert designado pelo próprio juízo de primeira instância, corroboram a flagrante existência do fumus boni iuris acerca da nulidade da patente e, conseqüentemente, o acerto da decisão agravada que, por cautela, suspendeu seus efeitos, a fim de evitar que o agravante receba valores milionários sem que se tenha certeza em relação à validade da mesma"; **12)** "o agravante aduz que as alterações drásticas e extemporâneas do quadro reivindicatório não teriam sido voluntárias, mas tão somente meras respostas a um parecer técnico do INPI. Diz, ainda, que a CSN teria artilosamente tentado confundir V. Exa. acerca da realidade dos fatos"; **13)** "quem quer induzir esse juízo a erro é o agravante ou seus advogados, sendo certo que o vício que invalida a patente foi conduzido pelo escritório dos patronos do engenheiro"; **14)** "é incontroverso – e isso o agravante não nega – que emendas extemporâneas foram apresentadas através da petição nº 025773 - 15.05.2003. Em tal requerimento, assim como reconheceu a decisão agravada, um novo quadro reivindicatório foi apresentado após o pedido de exame do pedido, o que já demonstra a violação à literalidade do art. 32, da LPI"; **15)** "Não bastasse a afronta ao marco temporal estabelecido pela lei, o que por si só já invalida a patente, ao contrário do que alega o agravante, as emendas extemporâneas feitas ao quadro reivindicatório, em 15.05.2003, foram sim analisadas e examinadas pelo INPI"; **16)** "o INPI analisou a



*petição voluntária de 15.05.2003, e inclusive reconheceu que o pedido de alteração não respeitava o lapso temporal previsto pelo art. 32, da LPI. Além disso, a autarquia ainda salientou que 'mesmo com a proposta de modificação extemporânea' o pedido não preenchia os requisitos de patenteabilidade"; 17) "a abertura de prazo concedida pelo INPI para que o depositante se manifestasse em 90 dias, com base no art. 36 da LPI, restringia-se à necessária demonstração de existência de atividade inventiva, mas nunca a autorização para alteração do quadro reivindicatório após o pedido de exame"; 18) "em afronta à lei, as alterações extemporâneas do quadro reivindicatório foram mais uma vez reproduzidas pelo agravante na petição 070350, de 17.12.2003, e o INPI as acolheu indevidamente"; 19) "o próprio INPI reconhece que 'as alterações voluntárias do quadro reivindicatório foram efetivamente realizadas após o requerimento do pedido de exame'"; 20) "uma vez que as emendas voluntárias não foram ignoradas pelo INPI, mas ocasionaram uma nova manifestação que reproduzia a anterior, e que acabou sendo indevidamente acolhida, evidente que o agravante se beneficiou das alterações intempestivas, restando clara a violação ao art. 32, da LPI, ante o desrespeito ao marco temporal para a alteração do quadro reivindicatório"; 21) "A alegação do agravante no sentido de que 'as reivindicações concedidas pelo INPI – que são diferentes das apresentadas em 15.05.2003' (fls. 357) configura clara má-fé processual", pois "as reivindicações concedidas são as mesmas apresentadas nas emendas voluntárias com pequeníssimas alterações formais"; 22) "a única diferença entre as reivindicações da petição 070350, de 17.12.2003, e as apresentadas espontaneamente em 15.05.2003, é a retirada do texto "pelo menos" da reivindicação 1. Ou seja, todos os outros elementos que caracterizam infração ao artigo 32, da LPI, seja pelo momento em que foram realizadas, seja pelo acréscimo de matéria permaneceram"; 23) "embora o agravante tente fazer crer que as alterações do quadro reivindicatório apenas teriam servido para melhor definir a invenção, o perito do juízo reconheceu a adição de matéria"; 24) "nos autos da apelação nº 0057877-06.2012.4.02.5101, de relatoria de V. Exa., Des. André Fontes, cuja similitude com o presente caso já foi reconhecida na decisão agravada, a alteração do quadro reivindicatório também se deu em razão de despacho do INPI que instou o depositante a cumprir exigência e, também naquele caso, foi reconhecida a violação ao art. 32, da LPI"; 25) "seja porque se beneficiou das alterações extemporâneas, seja porque houve adição de matéria em relação ao pedido inicialmente depositado, ainda que através de petição de resposta ao parecer do INPI, a tentativa do agravante de dar ares de licitude à modificação intempestiva do quadro reivindicatório da patente não pode prevalecer"; 26) "são irrepreensíveis os termos da decisão agravada, que não só destacou a obrigatoriedade da observância da literalidade do artigo 32, da LPI, como a necessidade de o INPI se abster de admitir qualquer alteração fora das hipóteses legais, o que não ocorreu na hipótese do processo administrativo em análise"; 27) "ao invés de abrir nova oportunidade para que o ora agravante se manifestasse acerca do indeferimento das alterações extemporâneas requeridas, cumpria ao INPI impedir que tais mudanças pudessem ser realizadas após o pedido de exame por meio de nova petição que apenas reproduziu a anterior, apresentada espontaneamente"; 28) "em manifesta ofensa à lei, além de infringir o marco temporal para o pedido de alteração do quadro reivindicatório, o INPI permitiu que o agravante ampliasse a proteção inicialmente revelada, conforme já reconhecido pelo perito em primeira instância e também conforme consta detalhadamente do parecer em anexo (doc.02), gerando não só a violação ao art. 32, da LPI, como ao art. 50, III, da LPI"; 29) "as alegações constantes do agravo interno são inaptas a reformar a decisão agravada. [...] Isso porque, persiste a probabilidade do direito invocado pela CSN, sendo certo que, após a prolação da decisão agravada, ainda sobreveio a apresentação do laudo pericial que ratifica a nulidade da patente"; 30) "também persiste o perigo de dano a ser suportado pela ora agravada, eis que, a prevalecer o que postula o agravante, este prosseguiria com a execução em tramite perante 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital contra a CSN, a fim de receber valores que, na hipótese de nulidade da patente, serão indevidos". **Ao final a COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN ressalta** que "confia a agravada em que V. Exa. manterá a decisão agravada e que a*



E. Segunda Turma do Tribunal Regional Federal manterá, por unanimidade, a suspensão dos efeitos da patente PI 9905187-7, condenando-se o agravante à multa prevista pelo art. 1021, § 4º, do NCPC".

Embora intimado para tanto (fl. 398), o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI não ofereceu contrarrazões ao agravo interno interpostos por FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA às fls. 350-361, conforme certidão exarada à fl. 664.

Às fls. 668-685, o **agravado FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA vem novamente aos autos**, salientando o seguinte: **1)** *"Em seu Agravo, a CSN tentou alterar os fatos, ao alegar que a patente em questão descumpriria o artigo 32 da LPI, por ter apresentado um grupo de reivindicações, de fls. 47 a 57 dos autos administrativos, na forma de emendas propostas, em 15.05.2003";* **2)** *"Alerta à manobra da CSN, o Eng. Fábio apresentou contrarrazões de agravo e agravo interno desmascarando a estratégia nefasta da CSN e deixando claro que o parecer técnico do INPI de 23.09.2003 (doc. 01) não foi motivado por essas reivindicações de fls. 47 a 57, mas pelas reivindicações de fl. 36, como expressamente indicado naquele parecer do INPI";* **3)** *"Esse parecer técnico, por sua vez, deu origem a uma nova manifestação por parte do Eng. Fábio, que apresentou o quadro reivindicatório de fls. 88 e 89 daqueles autos administrativos, que cumpriu as exigências do INPI";* **4)** *"essa apresentação do novo jogo de reivindicações - por ser uma manifestação a um parecer técnico do INPI - não tem qualquer relação com o artigo 32 da LPI, mas sim com os artigos 35 e 35 dessa Lei, que trata de pareceres e exigências emitidos pelo INPI";* **5)** *"Isto, portanto, significa que a patente foi concedida com base em um quadro reivindicatório apresentado em resposta a um parecer técnico do INPI, não de maneira voluntária, como faz supor a CSN";* **6)** *"a CSN agora quer fazer crer que o parecer técnico do INPI que motivou a modificação do quadro reivindicatório e que acabou por ser concedido pelo INPI, na verdade, só ocorreu por causa da emenda voluntária";* **7)** *"o INPI emitiria um parecer técnico de qualquer modo, com ou sem emendas voluntárias, na medida em que o INPI expressamente indicou em seu parecer técnico que a razão do parecer foram as reivindicações do pedido originalmente depositado";* **8)** *"essas reivindicações originalmente depositadas - assim como aquelas apresentadas como proposta - foram rejeitadas pelo INPI, razão pela qual o parecer foi emitido pelo Instituto";* **9)** *"Na verdade, o INPI apenas seguiu o fluxo regular de análise de pedidos de patente";* **10)** *"A CSN está argumentando que o parecer técnico foi emitido pelo INPI em resposta à chamada emenda voluntária do depositante e isso teria maculado todo o processo administrativo que culminou com a concessão da patente";* **11)** *"toda a discussão que diz respeito à suposta extemporaneidade de emendas voluntárias não se aplica ao presente caso, uma vez que o quadro reivindicatório concedido pelo INPI foi aquele redigido em conformidade com o parecer técnico exarado pelo Instituto e não uma liberalidade do depositante. E esse mesmo quadro foi posteriormente emendado por ordem da 1ª Turma Especializada desse E. Tribunal Regional Federal";* **12)** *"Vale notar que essa foi a interpretação do Perito Judicial, cujo laudo produzido nos autos do processo principal foi juntado às fls. 413-653 pela Agravante. O i. Perito discordou de toda a argumentação trazida pela CSN";* **13)** *Consoante os termos do laudo pericial produzido nos autos da ação originária, "a patente em questão preenche todos os requisitos de patenteabilidade, quais sejam, novidade, atividade inventiva, e aplicação industrial. Além disso, a patente também preenche o requisito da suficiência descritiva";* **14)** *"na verdade foi que o i. Perito, ao analisar a validade da patente do Eng. Fábio, identificou, de forma independente, duas questões meramente formais que ele considera que invalidariam a patente: - A concessão da Patente anulanda viola o disposto no Artigo 25 da LPI; - A concessão da Patente anulanda viola o disposto no inciso III do Artigo 50 da LPI";* **15)** *"Segundo o i. Perito técnico, a violação ao artigo 25 decorreria do fato de que a definição de que o punho e a haste são "concêntricos" não estaria descrita no relatório descritivo";* **16)** *"sobre essa conclusão do perito há duas importantes considerações a serem feitas: (i) o art. 25 em nenhum momento condiciona a fundamentação das reivindicações ao relatório descritivo*



original; e (ii) as figuras contidas na patente fazem parte do relatório descritivo, como, aliás, é expressamente descrito no próprio relatório da PI 9905187-7"; **17)** "o que parece é que o i. Perito confundiu os institutos e as disposições do art. 32 e 25 e, por isso, pretende analisar apenas o relatório descritivo originalmente depositado"; **18)** "o art. 25 dispõe sobre a clareza da invenção, isto é, as reivindicações devem encontrar fundamento no relatório descritivo, pois um técnico no assunto deve ser capaz de reproduzir a invenção patenteada pela leitura da carta patente"; **19)** "não apenas o artigo 25 da LPI como também o artigo 4º, inciso III da Instrução Normativa nº 030/2013 do INPI estabelecem que as reivindicações devem definir, de forma clara, precisa e positiva, as características técnicas da invenção a ser protegida"; **20)** "não há qualquer previsão legal que obrigue o depositante a prever todos os inconvenientes da técnica anterior no relatório descritivo originalmente depositado"; **21)** "a complementação de problemas apresentados por técnicas anteriores – e resolvidos pela invenção – além de não ser vedada pela LPI, é sempre muito bem vinda, uma vez que contribui para ressaltar e esclarecer tanto o mérito inventivo como os efeitos técnicos apresentados pela invenção que está sendo patenteada, não deixando qualquer dúvida de que o inventor merece o privilégio"; **22)** "No presente caso, esse esclarecimento adicional foi muito oportuno, na medida em que a presente invenção também resolveu, dentre outros problemas do estado da técnica, o inconveniente da possível excentricidade das técnicas anteriores – que, importante destacar, causava uma série de problemas aos altos fornos siderúrgicos"; **23)** "Essa excentricidade da invenção do Eng. Fábio não foi incluída depois do depósito do pedido de patente, como indica o i. Perito. Tal característica técnica já estava claramente indicada nas as figuras do pedido de patente ORIGINALMENTE depositado no INPI, conforme se infere da coincidência das linhas de eixo do punho e da haste"; **24)** "os desenhos estão incorporados de forma inequívoca ao relatório descritivo da patente do Eng. Fábio, o qual deve ser lido com conjunto com o aqueles. E não poderia ser diferente, considerando que a invenção é uma estrutura mecânica e é justamente a sua forma construtiva que proporciona os efeitos técnicos inovadores"; **25)** "não há qualquer sentido em considerar o relatório descritivo e desconsiderar os desenhos. O próprio art. 41 da LPI determina que o teor das reivindicações será interpretado de acordo com o relatório descritivo e os desenhos. Assim, os desenhos não podem ser separados do relatório descritivo – ainda mais no presente caso em que o próprio relatório descritivo afirma que os desenhos devem ser interpretados conjuntamente – de modo a permitir o cumprimento do art. 25"; **26)** "Cabe também destacar que o desenho faz parte da matéria revelada no pedido de patente, como se verifica na Instrução Normativa nº 030/2013 do INPI (item 1.1 Definições)"; **27)** "Ainda que se considerasse que a limitação ao 'concêntrico' não está revelado no relatório descritivo, a própria Resolução 124/2013 do INPI, em seu item 3.40, determina que não haveria qualquer inconsistência"; **28)** "Vale lembrar ainda que a questão da excentricidade foi levantada pelo acórdão de julgamento da apelação da ação de nulidade dessa mesma patente ajuizada pela empresa DMV (transitada em julgado)"; **29)** "a indicação de que a invenção também resolve outros problemas do estado da técnica, além daqueles inicialmente indicados, no relatório descritivo, teve apenas o objetivo de melhor esclarecer as vantagens da invenção, não violando de forma alguma o art. 25 da LPI, e, principalmente, não apresentando qualquer impedimento à realização da invenção por um técnico no assunto e à correta delimitação da proteção, que são os dois objetivos precípuos desse dispositivo legal"; **30)** "Segundo o d. Perito, a violação ao artigo 50, III, decorreria do fato de que características que definiam o material do punho foram retiradas das reivindicações independentes originalmente depositadas, e incluídas nas reivindicações dependentes 3 e 4, passando a ser tidas como características opcionais e não-essenciais, o que, na opinião dele, 'amplia a matéria inicialmente revelada'; **31)** "a alteração feita nas reivindicações da patente não excede a matéria inicialmente revelada no pedido de patente – aliás, cumpre desde já ressaltar que decorreram de uma exigência técnica feita pelo próprio INPI-, de modo que não podem violar o artigo 50, III, da LPI"; **32)** "Após exigência técnica do INPI, a especificação do material passou a



*integrar as reivindicações dependentes do quadro reivindicatório da patente; mas, 'Em razão disso, o i. Perito compreendeu que haveria acréscimo de matéria em relação ao pedido originalmente depositado'; 33) "o próprio INPI entendeu que o material do punho não é característica essencial para alcançar os efeitos pretendidos. O cerne da invenção é a configuração construtiva e física do punho"; 34) "se o tipo de material fosse relevante para a descartabilidade do punho, se estaria diante de uma questão econômica, e não de uma questão técnica, na medida em que o custo do material é que seria relevante para se definir se ele é ou não essencial para tornar o punho descartável"; 35) "o próprio acórdão da já mencionada ação transitada em julgado, deixou claro que o material não era uma característica essencial e sim as características construtivas definidas na reivindicação independente"; 36) "a reivindicação independente deve especificar explicitamente todas as características técnicas essenciais de uma invenção"; 37) "Quaisquer outras características que, embora citadas no relatório da patente, não venham contribuir diretamente para alcançar o efeito técnico da invenção patenteada, não podem ser consideradas características essenciais - e, portanto, podem ser definidas em reivindicações dependentes, exatamente como ocorreu no presente caso"; 38) "O art. 50, III se refere à hipótese de o objeto da patente se estender 'além do conteúdo do pedido originalmente depositado'. O 'conteúdo' não é apenas o teor das reivindicações, mas de todo o pedido"; 39) "Embora se possa argumentar que o 'objeto da patente' é aquilo que se reivindica, deve se considerar que 'conteúdo' no artigo 50, III se refere efetivamente a toda a matéria revelada no pedido através do relatório descritivo, reivindicações, desenho e resumo"; 40) "Uma vez que o artigo 32 admite que as alterações feitas até o requerimento de exame sejam limitadas 'à matéria inicialmente revelada no pedido', podendo inclusive resultar em ampliação da matéria reivindicada, o artigo 50 não poderia impor limites à ampliação das reivindicações, sob pena de criar uma contradição dentro da lei"; 41) "a definição das especificações do material nas reivindicações dependentes - em resposta à exigência técnica do INPI -, depois do próprio INPI considerar que tais especificações não são essenciais para a invenção atingir os efeitos técnicos - mas sim as características construtivas da invenção -, não viola o artigo 50, III, da LPI"; 42) "considerando que a concessão de privilégio temporário aos inventores é um direito fundamental assegurado pelo Art. 5º, XXIX da CCF, meras duas formalidades - como aquelas apontadas pelo Perito - não podem ser o suficientes para impedir a proteção patentária, quando esse mesmo Perito já confirmou que a invenção preenche todos os requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva -, de modo que as determinações relativas ao atendimento de formalidades impostas pela Lei ns 9.279/96 devem ser interpretadas no sentido de assegurar o cumprimento do comando constitucional". **Ao final, o agravado requer** "que reformem a r. decisão que deferiu o pedido de tutela recursal da CSN, dando provimento ao Agravo Interno e negando provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela CSN".*

Às fls. 787-791, manifestação do INPI, salientando o seguinte: **1)** "o feito originário já se encontra em fase avançada da instrução, estando praticamente maduro para o julgamento perante seu juiz natural, fato que por si só deveria afastar a possibilidade das questões de mérito virem a ser revolidas antecipadamente, mesmo que de forma precária, em sede de agravo de instrumento"; **2)** "Este fato, juntamente com o histórico de litígios em face das patentes de titularidade do agravado FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA, faz com que a o INPI, que por diversas vezes analisou todos os argumentos contrários a higidez das patentes, talvez um dos conjuntos mais combatidas pelo poder econômico, tenha a plena convicção técnica e jurídica de que os argumentos da agravante não merecem e não devem prosperar"; **3)** "o INPI, em análise recente, após o cotejo analítico dos documentos US 3618926A, US 4037828, US 4589636A, US 4602770A, US 3862750A, US 4895349A e BRPI8300546, trazidos à baila pelo autor, concluiu o INPI, mais uma vez, no sentido da presença do requisito da atividade inventiva, dado que nenhuma das anterioridades apontadas revela um punho descartável para



*haste, com as especificidades descritas no documento técnico da autarquia"; 4) "naquilo que pertine a suficiência descritiva e as alterações implementadas no quadro reivindicatório, tais alegações também foram oportunamente submetidas ao competente exame, oportunidade em que se concluiu tanto pela suficiência como para o fato de que tais modificações (inquinadas de vício) não alteravam o escopo do quadro reivindicatório da patente, e serviram unicamente para melhor definir o objeto da proteção, tornando-o, inclusive mais restrito"; 5) "Quanto a alegada violação ao artigo 32 da LPI, embora a manifestação do INPI ateste que 'As alterações voluntárias do quadro reivindicatório foram efetivamente realizadas após o requerimento do pedido de exame', fica evidente que as supostas 'alterações' constituem-se, na realidade, de restrições ao objeto, e, ainda, por terem sido apresentadas diante de uma exigência formulada pelo INPI, não podem ser consideradas voluntárias"; 6) "Houve, portanto, uma imprecisão dos termos jurídicos empregados na manifestação técnica, que possibilitou ao agravante o exercício de uma verdadeira distorção semântica destinada a induzir o relator em erro"; 7) "não se pode admitir que a alteração do texto por exigência do INPI seja confundida com alteração da definição do objeto da patente, posto que as alterações de texto introduzidas, além de não terem sido voluntárias, situação que por si só afasta a aplicação do artigo 32 da LPI, não revelam qualquer alteração do objeto, e se encontram protegidas, do ponto de vista processual, pela aplicação do disposto no artigo 35, incisos III e IV da LPI, que permite que as exigências sejam formuladas para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente"; 8) "a análise do mosaico fático jurídico perante o juízo natural permitirá, em razão de seu avançado estágio, uma apreciação muito mais ampla próxima e profunda de todos os argumentos das partes, mormente por estar o juízo natural assistido do perito e municiado de todos os documentos técnicos produzidos após o deferimento da liminar. Assim, com a revogação da liminar e negativa de provimento ao agravo de instrumento, evitar-se-á, ainda, uma indevida supressão de instância"; 9) "entende o INPI que deve ser dado integral provimento ao Agravo Interno de fls.350/361, onde o agravado demonstrou claramente a indução do juízo relator em erro, por meio da distorção do que consignou a autarquia na parte final do parecer anexo a contestação"; 10) "pretende a CSN conferir ao agravo de instrumento efeito próprio de ação rescisória de forma obstar os efeitos de sentença condenatória proferida por juízo estadual, não sendo razoável se admitir que tal fato seja invocado como necessidade de urgência por dois motivos distintos: primeiro em razão do fato de que eventual prejudicialidade desta ação deveria ser tratada em sede de impugnação ao cumprimento da sentença ou em ação rescisória, cabendo a justiça estadual apreciar a questão; e segundo, por estar a patente em vigor por mais de 12 anos afastando a necessária urgência"; 11) "ao se considerar a condenação da agravante como fato capaz de justificar a tutela de urgência, não sopesou o juízo a desproporcionalidade da capacidade econômica das partes, que afasta o perigo de dano e a alegada urgência, mormente por não estarmos diante de qualquer fato novo"; 12) "a tutela de urgência se presta para assegurar direito cuja consecução esteja em risco e não como via rescisória oblíqua de feito sujeito a outro juízo e tribunal, hipótese em que, acaso fosse possível admitir, só deveria ter sido concedida mediante caução idônea"; 13) "conclui-se que a ação na qual este agravo foi interposto, visa, por via oblíqua, burlar o comando do artigo 969 do NCPC". **Ao final, o INPI requer "seja conhecido e provido o agravo interno de fls. 350/361 e negado provimento ao agravo de instrumento, revogando-se a liminar monocraticamente deferida".***

Trago o feito à apreciação desta Segunda Turma Especializada para o julgamento do agravo interno de fls. 350-361 e do mérito do presente recurso de agravo.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos regimentais.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Em 29-11-2016.

ANDRÉ FONTES
Relator
Desembargador do TRF da 2ª Região.



Agravo de Instrumento - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0007334-34.2016.4.02.0000 (2016.00.00.007334-8)
RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES
AGRAVANTE : CSN - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADO : MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR E OUTRO
AGRAVADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01517289420154025101)

VOTO

I - Na ação originária (autos nº 0151728-94.2015.4.02.5101), a autora CSN - COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (ora agravante) objetiva a invalidação do registro da patente PI 9905187-7, sustentando, em resumo: (i) violação ao artigo 13 da Lei nº 9.279-96, em razão da ausência de atividade inventiva; (ii) violação aos artigos 24 e 25 da Lei nº 9.279-96, em razão da ausência de suficiência descritiva; (iii) violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96, em razão da inobservância do procedimento vinculado de análise e deferimento de patente com alteração ampliativa do objeto do privilégio em momento posterior ao requerimento de exame técnico pelo INPI.

II - Ocorre que a invalidação da mesma patente nº PI 9905187-7 foi objeto da ação nº 2007.51.01.813283-6, ajuizada em 14.12.2007 pela sociedade DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em que foi proferido acórdão (transitado em julgado em 09.09.2014) pela Egrégia Primeira Turma Especializada que, ao negar provimento ao recurso da sociedade DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e dar provimento ao recurso de FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA, determinou que "o INPI apostile a carta patente do apelante (PI 9905187-7) para que a reivindicação passe a ter a seguinte limitação: 'I. Punho descartável (50,90) para haste tubular de perfuração de furo de gusa de alto-forno siderúrgico, compreendendo:...'", sendo



consignado expressamente no julgado que "encontram-se presentes os requisitos na patente em questão, quais sejam, a aplicação industrial, novidade e atividade inventiva, uma vez constatado grau de inventividade pelo próprio perito, quando da conclusão do laudo pericial (fls. 93 e 1007). O punho inventivo não representa somente uma melhoria funcional, mas um avanço técnico em relação às anterioridades apontadas, merecendo a proteção na qualidade de patente de invenção, nos termos do artigo 8º, da Lei 9.279/96".

III - É aplicável ao presente caso a teoria da coisa julgada em razão da identidade do objeto do litígio, razão por que está vedada a reapreciação, tanto neste agravo quanto na ação originária (autos nº 0151728-94.2015.4.02.5101), do preenchimento do requisito da atividade inventiva (que já foi objeto do acórdão transitado em julgado na ação nº 2007.51.01.813283-6 e é invocado novamente nos autos da ação originária), ficando restrito o âmbito de apreciação por esta Corte Regional no presente caso à observância do requisito da suficiência descritiva e da alegada violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96, que, conforme se depreende do inteiro do teor do julgamento proferido na mencionada ação nº 2007.51.01.813283-6, não foram objeto de exame pela Egrégia Primeira Turma Especializada.

IV - Não se ignora que, de fato, o quadro reivindicatório que fundamentou o deferimento em sede administrativa da patente foi o apresentado em 17.12.2003, o qual, por sua vez, foi decorrente do prazo assinado pelo INPI, nos termos do artigo 36 da Lei nº 9.279-96. Tal constatação, em princípio, seria apta a fundamentar a inoccorrência de violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96, pois como alegado pelo agravado FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA, as alterações realizadas no quadro reivindicatório original ostentariam natureza não voluntária, decorrentes das exigências feitas pela autarquia federal no procedimento administrativo (artigo 36 da Lei nº 9.279-96); ao passo que apenas as alterações de natureza voluntária é que poderiam ensejar a sobredita violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96.

V - Todavia, não pode passar despercebido igualmente que o quadro reivindicatório apresentado em 17.12.2003, ressalvada a retirada do vocábulo "pelo menos" na reivindicação 1, reproduz em sua totalidade o apresentado voluntariamente em 15.05.2003, esse último oferecido fora do marco temporal previsto no artigo 32 da Lei nº 9.279-96, como reconhecido pelo próprio INPI no parecer emitido em 27.08.2003 no bojo do procedimento administrativo, bem como na sua manifestação técnica realizada no processo originário.

VI - Verificado que as alterações realizadas no quadro reivindicatório originário são extemporâneas, não poderia o requerente da patente, a pretexto de atender as exigências feitas



pelo INPI com base no artigo 36 da Lei nº 9.279-96, reiterar as mesmas alterações realizadas intempestivamente nos termos do artigo 32 da Lei nº 9.279-96. E, de igual modo, nem poderia o INPI entender que, naquele segundo momento, as alterações (que antes eram intempestivas), poderiam ser aceitas apenas porque agora foram apresentadas em resposta a parecer que abriu prazo para o requerente atender às exigências feitas pela autarquia federal.

VII - Entender dessa maneira seria burlar o comando do artigo 32 da Lei nº 9.279-96 por um aspecto meramente formal, ou seja, porque a manifestação do INPI fez menção ao artigo 36 da Lei nº 9.279-96, quando, na verdade, o requerente reiterou as mesmas alterações oferecidas espontaneamente depois do requerimento do exame técnico da patente.

VIII - Mesmo que no laudo pericial produzido nos autos da ação originária, o expert nomeado pelo juízo de primeiro grau tenha entendido, de maneira errônea, que não houve violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96, reconhece que o quadro reivindicatório aceito pelo INPI para o deferimento da patente (apresentado em 17.12.2003 e que apenas repetiu o apresentado intempestivamente em 15.05.2003) ampliou a matéria inicialmente revelada, violando o inciso III do artigo 50 da Lei nº 9.279-96.

IX - Diversamente do que consignou o especialista técnico do juízo de primeiro grau, o reconhecimento da violação ao inciso III do artigo 50 da Lei nº 9.279-96 nas alterações presentes no quadro reivindicatório aceito pelo INPI para o deferimento da patente (apresentado em 17.12.2003), tem como consequência lógica a violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96, pois esse apenas repetiu as alterações constantes no quadro reivindicatório apresentado em 15.05.2003, tido como intempestivo pelo próprio INPI.

X - Em acréscimo a tais constatações, o laudo pericial produzido nos autos também reconheceu a ausência de suficiência descritiva da patente diante da violação ao artigo 25 da Lei nº 9.279-96, com relação ao trecho 'ser uma abertura concêntrica com a haste (70)' na reivindicação independente 1.

XI - 1) Desprovisamento do agravo interno interposto por FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA (réu na ação originária) às fls. 350-361; 2) Provisamento do presente agravo interposto por CSN - COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (autora da ação originária) para, reformando a decisão recorrida, deferir a tutela de urgência requerida pela autora para suspender inter partes os efeitos da patente PI 9905187-7 até julgamento definitivo do mérito da ação originária nº 0151728-94.2015.4.02.5101.



de gusa de alto-forno siderúrgico", depositada em 19.08.1999 e deferida em 11.05.2004, com validade fixada até 19.08.2019 (carta patente à fl. 339 dos autos originários) em favor de FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA (correu na ação originária e ora agravado, em litisconsorte com INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI).

Na ação originária (autos nº 0151728-94.2015.4.02.5101), a autora CSN - COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (ora agravante) objetiva a invalidação do registro da referida patente, sustentando, em resumo: (i) violação ao artigo 13 da Lei nº 9.279-96, em razão da ausência de atividade inventiva; (ii) violação aos artigos 24 e 25 da Lei nº 9.279-96, em razão da ausência de suficiência descritiva; (iii) violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96, em razão da inobservância do procedimento vinculado de análise e deferimento da patente com alteração ampliativa do objeto do privilégio em momento posterior ao requerimento de exame técnico pelo INPI.

Ocorre que, como ressaltado na decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada requerida no presente agravo (fls. 242-252), a invalidação da mesma patente nº PI 9905187-7 foi objeto da ação nº 2007.51.01.813283-6, ajuizada em 14.12.2007 pela sociedade DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., na qual era sustentado, em resumo, a não observância dos requisitos da novidade e da atividade inventiva. Nessa ação, transitou em julgado em 09.09.2014 o acórdão proferido pela Egrégia Primeira Turma Especializada que, ao negar provimento ao recurso da sociedade DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e dar provimento ao recurso de FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA, determinou que "*o INPI apostile a carta patente do apelante (PI 9905187-7) para que a reivindicação passe a ter a seguinte limitação: 'I. Punho descartável (50,90) para haste tubular de perfuração de furo de gusa de alto-forno siderúrgico, compreendendo:...'*" (acórdão reproduzido às fls. 915-959 dos autos da ação originária), sendo consignado expressamente no julgado que "*encontram-se presentes os requisitos na patente em questão, quais sejam, a aplicação industrial, novidade e atividade inventiva, uma vez constatado grau de inventividade pelo próprio perito, quando da conclusão do laudo pericial (fls. 93 e 1007). O punho inventivo não representa somente uma melhoria funcional, mas um avanço técnico em relação às anterioridades apontadas, merecendo a proteção na qualidade de patente de invenção, nos termos do artigo 8º, da Lei 9.279/96*" (fl. 959 dos autos originários).

Diante dessa constatação, foi consignado na aludida decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada requerida no presente agravo: "*Desse modo, a meu sentir, é aplicável neste caso a teoria da coisa julgada em razão da identidade do objeto do litígio, razão porque está vedada a reapreciação, tanto nos autos do presente agravo quanto nos autos da ação originária (ação nº 0151728-94.2015.4.02.5101), do preenchimento do requisito da atividade inventiva (que já foi objeto do acórdão transitado em julgado na ação nº 2007.51.01.813283-6 e é invocado novamente nos autos da ação originária), ficando restrito o âmbito de apreciação por esta Corte Regional no presente caso a observância do requisito da suficiência descritiva e da alegada violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96, que, conforme se depreende do inteiro do teor do julgamento proferido na mencionada ação nº 2007.51.01.813283-6 (fls. 915-959 dos autos da ação originária), não foram objeto de exame pela Egrégia Primeira Turma Especializada*".

Compulsando os documentos trazidos no presente agravo e nos autos da ação originária, verifica-se que o quadro reivindicatório originário (composto de duas reivindicações) depositado em 19.08.1999 pelo titular da patente de FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA tinha o seguinte teor (fl. 263 dos autos originários):



1 – Punho descartável (50) para haste tubular (70) de perfuração do furo de gusa de alto-forno siderúrgico, caracterizada pelo fato de compreender um corpo de punho (52) cilíndrico tubular, que possibilita montar-se e soldar-se o referido punho (50) à haste tubular (70), formado em peça única com duas orelhas cilíndricas (54) unidas ao corpo do punho (52) através de solda (56), equidistantemente espaçadas, para adaptação do mandril (80) da máquina de furar forno, totalmente confeccionado em aço laminado e/ou trefilado.

2 – Punho descartável (90) para haste tubular (70) de perfuração do furo de gusa de alto-forno siderúrgico, caracterizada pelo fato de compreender um corpo de punho (92) cilíndrico tubular, que possibilita montar-se e soldar-se o referido punho (90) à haste tubular (70), formado em peça única e maciça com duas orelhas (94), equidistantemente espaçadas, para adaptação do mandril (80) da máquina de furar forno, totalmente confeccionado em aço fundido ou microfundido.

Posteriormente, de maneira voluntária e após o requerimento de exame técnico da patente (ocorrido em 07.12.2001), o titular da patente apresentou perante o INPI, em 15.05.2003 (manifestação protocolizada sob o nº 25.773), o seguinte quadro reivindicatório (composto de sete reivindicações) com diversas modificações (fl. 284 dos autos originários):

*1 - Punho (50, 90) para haste tubular de perfuração de furo de gusa de alto-forno siderúrgico, compreendendo: um corpo tubular (52, 92) possuindo uma porção interna e longitudinal apta a receber uma haste tubular (70), e um diâmetro externo (58, 96) cooperável com um diâmetro interno de um mandril (82) de uma máquina de furar forno, e **pelo menos** duas orelhas (54, 94), projetando-se radialmente para fora do corpo tubular (52, 92), para adaptação a este mandril (82); o punho sendo caracterizado pelo fato de a porção interna e longitudinal apta a receber a haste tubular (70) ser uma abertura concêntrica com a haste (70) e que atravessa toda a extensão do corpo tubular (52, 92).*

2 - Punho (50, 90), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de ser formado de um aço carbono de baixa liga.

3 - Punho (90), de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de o aço ser fundido ou microfundido.

4 - Punho (50), de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de o aço ser laminado e/ou trefilado.

5 - Punho (90), de acordo com a reivindicação 2 ou 3, caracterizado pelo fato de as orelhas (94) serem integrais ao corpo tubular (92).

6 - Punho (50), de acordo com qualquer uma das reivindicações 2 a 4 caracterizado pelo fato de as orelhas (54) serem unidas por meio de solda ao corpo tubular (52).

7 - Punho (50, 90), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, caracterizado pelo fato de as orelhas serem espaçadas de 180° em torno da circunferência do corpo tubular (52, 92).

Ao apreciar esse novo quadro reivindicatório, o INPI emitiu em 27.08.2003 parecer (fls. 296-300) para que o requerente FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA (ora agravado) se manifestasse nos termos do artigo 36 da Lei nº 9.279-96 (“Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o



depositante será intimado para manifestar se no prazo de noventa dias”). Saliente-se que nesse parecer foi consignado de modo expresso a extemporaneidade das alterações realizadas no quadro reivindicatório original (“[...] *Observa-se, contudo, que tal petição, na qual foram apresentadas modificações ao relatório descritivo, às reivindicações e ao resumo, é posterior ao requerimento de exame, realizado através da petição nº 59.475 (RJ – sede), de 07/12/2001, fls. 44 a 46 dos autos*” – fl. 297; “[...] *Concluimos que mesmo com a proposta de modificação extemporânea, cabe frisar, do quadro reivindicatório, o pedido, exame, não preenche os requisitos de patenteabilidade, carecendo de novidade e atividade inventiva, de acordo com o disposto nos arts. 8º c/c 11 e 13 da Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial*” – fl. 300).

Diante disso, em 17.12.2003 (manifestação protocolizada sob o nº 70.330) foi apresentado novo quadro reivindicatório (também composto de sete reivindicações) com o seguinte teor (fls. 319-320 dos autos originários):

- 1 - Punho (50, 90) para haste tubular de perfuração de furo de gusa de alto-forno siderúrgico, compreendendo: um corpo tubular (52, 92) possuindo uma porção interna e longitudinal apta a receber uma haste tubular (70), e um diâmetro externo (58, 96) cooperável com um diâmetro interno de um mandril (82) de uma máquina de furar forno, e duas orelhas (54, 94), projetando-se radialmente para fora do corpo tubular (52, 92), para adaptação a este mandril (82); o punho sendo caracterizado pelo fato de a porção interna e longitudinal apta a receber a haste tubular (70) ser uma abertura concêntrica com a haste (70) e que atravessa toda a extensão do corpo tubular (52, 92).*
- 2 - Punho (50, 90), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de ser formado de um aço carbono de baixa liga.*
- 3 - Punho (90), de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de o aço ser fundido ou microfundido.*
- 4 - Punho (50), de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de o aço ser laminado e/ou trefilado.*
- 5 - Punho (90), de acordo com a reivindicação 2 ou 3, caracterizado pelo fato de as orelhas (94) serem integrais ao corpo tubular (92).*
- 6 - Punho (50), de acordo com qualquer uma das reivindicações 2 a 4 caracterizado pelo fato de as orelhas (54) serem unidas por meio de solda ao corpo tubular (52).*
- 7 - Punho (50, 90), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, caracterizado pelo fato de as orelhas serem espaçadas de 180º em torno da circunferência do corpo tubular (52, 92).*

Ao apreciar esse último quadro reivindicatório apresentado, o INPI houve por bem deferir o registro da patente, conforme parecer reproduzido às fls. 328-329 dos autos originários, no qual foi consignado expressamente que tal quadro reivindicatório apresentado em 17.12.2003 reproduz o quadro reivindicatório apresentado em 15.05.2003 (“*Em petição nº 70.350 (sede – RJ), de 17/12/2003, fls. 72 a 95 dos autos do processo administrativo, o depositante se manifestou a respeito do parecer de ciência datado em 27/08/2003, publicado na RPI nº 1.707, de 23/09/2003. Em tal petição, o depositante apresenta considerações a respeito do exame de mérito realizado. Inicialmente, o depositante reapresenta as reivindicações sugeridas na petição nº 25.773 (sede – RJ), de 15/05/2003, fls. 47 a 57 dos autos, já com*



as devidas correções e ainda promove as demais correções formais tanto no relatório descritivo, com nas figuras, solicitadas por ocasião do parecer de ciência” – fl. 328 dos autos originários).

Na linha do que é alegado pelo agravado FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA, não se ignora que, de fato, o quadro reivindicatório que fundamentou o deferimento da patente foi o apresentado em 17.12.2003 (fls. 319-320 dos autos originários), o qual, por sua vez, foi decorrente do prazo assinado pelo INPI, nos termos do artigo 36 da Lei nº 9.279-96. Tal constatação, em princípio, seria apta a fundamentar a inocorrência de violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96, conclusão sustentada pelo próprio INPI em suas manifestações nos autos do presente agravo e da ação originária, bem como consignado pelo *expert* nomeado pelo juízo *a quo* no laudo pericial já produzido no processo originário (fl. 1378 daqueles autos); já que, como alegado pelo agravado FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA, as alterações realizadas no quadro reivindicatório original ostentariam natureza não voluntária, decorrentes das exigências feitas pela autarquia federal no procedimento administrativo (artigo 36 da Lei nº 9.279-96); ao passo que apenas as alterações de natureza voluntária é que poderiam ensejar a sobredita violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96.

Todavia, não pode passar despercebido igualmente que o quadro reivindicatório apresentado em 17.12.2003 (fls. 319-320 dos autos originários), ressalvada a retirada do vocábulo "pelo menos" na reivindicação 1, reproduz em sua totalidade o apresentado em 15.05.2003 (fl. 284 dos autos originários), esse último oferecido fora do marco temporal previsto no artigo 32 da Lei nº 9.279-96, como reconhecido pelo próprio INPI no parecer emitido em 27.08.2003 no bojo do procedimento administrativo (reproduzido às fls. 296-300 nos autos da ação originária), bem como na sua manifestação técnica realizada no processo originário.

Com efeito, verificado que as alterações realizadas no quadro reivindicatório originário são extemporâneas, não poderia o requerente da patente, a pretexto de atender as exigências feitas pelo INPI com base no artigo 36 da Lei nº 9.279-96, reiterar as mesmas alterações realizadas intempestivamente nos termos do artigo 32 da Lei nº 9.279-96. E, de igual modo, nem poderia o INPI entender que, naquele segundo momento, as alterações (que antes eram intempestivas), poderiam ser aceitas apenas porque agora foram apresentadas em resposta a parecer que abriu prazo para o requerente atender às exigências feitas pela autarquia federal. Entender dessa maneira seria burlar o comando do artigo 32 da Lei nº 9.279-96 por um aspecto meramente formal, ou seja, porque a manifestação do INPI faz menção ao artigo 36 da Lei nº 9.279-96, quando, na verdade, o requerente reiterou as mesmas alterações oferecidas espontaneamente depois do requerimento de exame técnico da patente.

E, ainda nesse contexto, não merece prosperar o argumento da autarquia federal no sentido de que, mesmo apresentadas intempestivamente tais alterações no quadro reivindicatório original, essas não extravasaram a matéria inicialmente revelada no requerimento inicial do registro da patente, nos termos da ressalva final do artigo 32 da Lei nº 9.279-96 (“*Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido*”). Isso porque, mesmo que no laudo pericial produzido nos autos da ação originária, o *expert* nomeado pelo juízo de primeiro grau entenda, a meu ver de modo errôneo, que não houve violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96, reconhece que o quadro reivindicatório aceito pelo INPI para o deferimento da patente (apresentado em 17.12.2003 e que apenas repetiu o apresentado intempestivamente em 15.05.2003) ampliou a matéria inicialmente revelada, violando o inciso III do artigo 50 da Lei nº 9.279-96 (“*Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando: [...] III – o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido*



originalmente depositado; ou”). Nesse sentido, veja-se o seguinte excerto do laudo pericial produzido nos autos da ação originária (fl. 1379 dos autos originários):

“Este signatário entende que a matéria prima empregada na confecção da primeira e da segunda concretização do punho descartável, caracterizada, como aço laminado e/ou trefilado e aço fundido ou microfundido, nas reivindicações independentes 1 e 2 do quadro reivindicatório originalmente depositado, e, portanto, tidas, com base no item 1.5.1.3.2.1(a) do Ato Normativo n.º 127, de 05/03/1997, como características essenciais e específicas, passaram a constar, no quadro reivindicatório deferido da Patente anulanda, das reivindicações dependentes 3 e 4, e, de acordo com o item 1.5.1.3.2.2(a) do Ato Normativo n.º 127, de 05/03/1997, tratadas como detalhamentos ou características adicionais, o que amplia a matéria inicialmente revelada, e viola o disposto no inciso III do Artigo 50 da LPI”

Ainda quanto a essa questão, diversamente do que consignou o especialista técnico do juízo de primeiro grau, o reconhecimento da violação ao inciso III do artigo 50 da Lei nº 9.279-96 nas alterações presentes no quadro reivindicatório aceito pelo INPI para o deferimento da patente (apresentado em 17.12.2003), tem como consequência lógica a violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96, pois, como já dito, esse apenas repetiu as alterações constantes no quadro reivindicatório apresentado em 15.05.2003, tido como intempestivo pelo próprio INPI.

Em reforço à constatação de que as alterações no quadro reivindicatório original apresentadas em 17.12.2003 são mera repetição das alterações no quadro reivindicatório original apresentadas intempestivamente em 15.05.2003, convém remeter ao seguinte quadro comparativo das alterações trazido pela agravante CSN (fl. 406-407), do qual os agravados FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI tiveram conhecimento, mas não ofereceram impugnação específica em suas manifestações posteriores (respectivamente, fls. 668-685 e fls. 787-791):



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Reivindicações inicialmente depositadas em 19/08/1999 através do protocolo de depósito 007344	Reivindicações apresentadas voluntariamente em 15/05/2003 através da petição 025773 após o pedido de exame de 07/12/2001 contrariando o artigo 32 por ser fora de prazo e aumento de proteção do inicialmente revelado	Reivindicações apresentadas em 17/12/2003 através da petição 070350 em manifestação ao 1º Parecer de Exame Denegatório 7.1
1 - Punho descartável (50) para haste tubular (70) de perfuração do furo de gusa de alto-forno siderúrgico, <u>caracterizada pelo fato de</u> compreender um corpo de punho (52) cilíndrico tubular, que possibilita montar-se e soldar-se o referido punho (50) à haste tubular (70), formado em peça única com duas orelhas cilíndricas (54) unidas ao corpo do punho (52) através de solda (56), equidistantemente espaçadas, para adaptação do mandril (80) da máquina de furar forno, totalmente confeccionado em aço laminado e/ou trefilado.	1 - Punho (50, 90) para haste tubular de perfuração de furo de gusa de alto-forno siderúrgico, compreendendo: um corpo tubular (52, 92) possuindo <u>uma porção interna e longitudinal apta a receber uma haste tubular (70), e um diâmetro externo (58, 96) cooperável com um diâmetro interno de um mandril (82) de uma máquina de furar forno, e pelo menos</u> duas orelhas (54, 94), projetando-se radialmente para fora do corpo tubular (52, 92), para adaptação a este mandril (82); o punho sendo <u>caracterizado pelo fato de a porção interna e longitudinal apta a receber a haste tubular (70) ser uma abertura concêntrica com a haste (70) e que atravessa toda a extensão do corpo tubular (52, 92).</u>	1 - Punho (50, 90) para haste tubular de perfuração de furo de gusa de alto-forno siderúrgico, compreendendo: um corpo tubular (52, 92) possuindo <u>uma porção interna e longitudinal apta a receber uma haste tubular (70), e um diâmetro externo (58, 96) cooperável com um diâmetro interno de um mandril (82) de uma máquina de furar forno, e</u> duas orelhas (54, 94), projetando-se radialmente para fora do corpo tubular (52, 92), para adaptação a este mandril (82); o punho sendo <u>caracterizado pelo fato de a porção interna e longitudinal apta a receber a haste tubular (70) ser uma abertura concêntrica com a haste (70) e que atravessa toda a extensão do corpo tubular (52, 92).</u>
2 - Punho descartável (90) para haste tubular (70) de perfuração do furo de gusa de alto-forno siderúrgico, <u>caracterizada pelo fato de</u> compreender um corpo de punho (92) cilíndrico tubular, que possibilita montar-se e soldar-se o referido punho (90) à haste tubular (70), formado em peça única e maciça com duas orelhas (94), equidistantemente espaçadas, para adaptação do mandril (80) da máquina de furar forno, totalmente confeccionado em aço fundido ou microfundido.	2 - Punho (50, 90), de acordo com a reivindicação 1, <u>caracterizado pelo fato de ser formado de um aço carbono de baixa liga.</u>	2 - Punho (50, 90), de acordo com a reivindicação 1, <u>caracterizado pelo fato de ser formado de um aço carbono de baixa liga.</u>
	3 - Punho (90), de acordo com a reivindicação 2, <u>caracterizado pelo fato de o aço ser fundido ou microfundido.</u>	3 - Punho (90), de acordo com a reivindicação 2, <u>caracterizado pelo fato de o aço ser fundido ou microfundido.</u>
	4 - Punho (50), de acordo com a reivindicação 2, <u>caracterizado pelo fato de o aço ser laminado e/ou trefilado.</u>	4 - Punho (50), de acordo com a reivindicação 2, <u>caracterizado pelo fato de o aço ser laminado e/ou trefilado.</u>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

	5 - Punho (90), de acordo com a reivindicação 2 ou 3, caracterizado pelo fato de as orelhas (94) serem integrais ao corpo tubular (92).	5 - Punho (90), de acordo com a reivindicação 2 ou 3, caracterizado pelo fato de as orelhas (94) serem integrais ao corpo tubular (92).
	6 - Punho (50), de acordo com qualquer uma das reivindicações 2 a 4 caracterizado pelo fato de as orelhas (54) serem unidas por meio de solda ao corpo tubular (52).	6 - Punho (50), de acordo com qualquer uma das reivindicações 2 a 4 caracterizado pelo fato de as orelhas (54) serem unidas por meio de solda ao corpo tubular (52).
	7 - Punho (50, 90), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, caracterizado pelo fato de <u>as orelhas serem espaçadas de 180° em torno da circunferência do corpo tubular (52, 92).</u>	7 - Punho (50, 90), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, caracterizado pelo fato de <u>as orelhas serem espaçadas de 180° em torno da circunferência do corpo tubular (52, 92).</u>

Acresça-se a tais constatações, o fato de que o laudo pericial produzido nos autos originários também reconheceu a ausência de suficiência descritiva da patente diante da violação ao artigo 25 da Lei nº 9.279-96 (“Art. 25. *As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção*”), conforme se depreende do seguinte trecho transcrito (fl. 1.378 dos autos originários):

Percebe-se ainda que, através da petição (n.º 070350, de 17/12/2003) de manifestação ao parecer de ciência, foram incluídas no relatório descritivo da Patente anulanda, desvantagens do estado da técnica relacionadas ao fato de que alguns inconvenientes poderiam surgir na técnica anterior, como uma possível excentricidade na montagem/soldagem do punho na haste tubular, que pode levar à oscilação indesejada desta durante a perfuração, causando, conseqüentemente, furo irregular; maior desgaste da broca de perfuração; esforço extra na haste de perfuração, e risco de acidente na sua utilização; no entanto, não se verifica, no relatório descritivo inicialmente depositado qualquer menção ao fato da porção interna e longitudinal (apta a receber a haste tubular) possibilitar que o punho fique sempre concêntrico com a haste, por esta porção interna ser uma abertura concêntrica com a haste, o que eliminaria qualquer possibilidade de excentricidade com a haste tubular.

Assim, este signatário entende que a Pesquisadora do 1º Réu, ao opinar pelo deferimento da Patente anulanda, baseada no fato de que a porção interna longitudinal do punho que recebe a haste tubular seria concêntrica com a haste, errou em sua análise, e, conseqüentemente, o ato administrativo de concessão da Patente anulanda, contendo, na sua reivindicação independente 1, o trecho ‘ser uma abertura concêntrica com a haste (70)’, violou o Artigo 25 da LPI.

Diante desse contexto, não merecem guarida as alegações invocadas pelo réu da ação



originária FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA nas contrarrazões ao agravo de fls. 270-317, na minuta do agravo interno interposto às fls. 350-361 e na manifestação realizada às fls. 668-685, conforme se verifica a seguir:

1) As alterações realizadas no quadro reivindicatório original, aceitas pelo INPI para o deferimento da patente (apresentadas em 17.12.2003), são, na realidade, mera repetição das alterações realizadas no quadro reivindicatório original apresentadas intempestivamente em 15.05.2003 nos termos do artigo 32 da Lei nº 9.279-96; não havendo que falar em incidência, nesse caso, dos artigos 31 a 36 do mesmo diploma, que tratam de alterações genuinamente realizadas por exigência do INPI após o exame técnico do requerimento do registro da patente.

2) Como ressaltado na decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada requerida no presente agravo (fls. 242-252), não socorre ao agravado FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA o fato de vigorar ao tempo do deferimento da patente o entendimento no Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, que dava interpretação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96 de modo a permitir a alteração do quadro reivindicatório após o limite temporal fixado nesse dispositivo. Isso porque *“as orientações propaladas em pareceres, mesmo que dotadas de caráter normativo nos termos do artigo 42 da Lei Complementar nº 73-93, não tem o condão de vincular o Judiciário em seus pronunciamentos, tendo em vista que esse poder ostenta a atribuição típica de controle de legalidade dos atos administrativos e o deferimento do registro de patente decorre da lei e não dos referidos atos administrativos opinativos. De outro lado, conquanto seja vedado à Administração aplicar retroativamente nova interpretação dada a comando normativo (inciso XIII do parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 9.784-99), não se pode olvidar que tal proibição deve ser sopesada diante do princípio da legalidade que norteia a atuação dos entes estatais. E, no caso dos autos, verificou-se que a interpretação antes conferida pela autarquia federal revelou-se equivocada e contrariava a própria literalidade do dispositivo legal. Ainda quanto a essa questão, é oportuno anotar que obstar a invalidação de registros deferidos com base em interpretação equivocada dada pelo INPI a determinado dispositivo legal seria negar vigência ao artigo 56 da Lei nº 9.279-96, que autoriza o ajuizamento de ação objetivando a nulidade de patente enquanto vigente o registro”*.

3) Consoante se depreende do inteiro teor do julgado trazido às fls. 717-785 dos presentes autos, ao decidir pela validade da patente em apreciação no presente agravo, PI 9905187-7, a Egrégia Primeira Turma Especializada no acórdão transitado em julgado em 11.09.2014 apreciou apenas a presença dos requisitos da aplicação industrial, novidade e atividade inventiva, não se pronunciando quanto ao requisito da suficiência descritiva (artigos 24 e 25 da Lei nº 9.279-96), bem como quanto à violação do artigo 32 da Lei nº 9.279-96; não havendo fundamento para se afirmar que *“na ação de nulidade nº 2007.51.01.813283-6, esta r. Justiça Federal REVISOU E EXAMINOU as emendas efetuadas na presente patente, pelo Eng. Fabio, durante a fase administrativa do INPI, sendo certo que, já naquela oportunidade, não foi apontada qualquer violação ao artigo 32 da LPI”*.

4) Diversamente do que alega o agravado FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA e



conforme salientado na decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada requerida no presente agravo (fls. 242-252), o comando do artigo 32 da Lei nº 9.279-96 não dá ensejo a qualquer modificação voluntária do quadro reivindicatório após o momento de requerimento de exame técnico da patente, nos termos do acórdão proferido pela Egrégia Primeira Turma Especializada nos autos da Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5 (Relatora Juíza em Convocação Márcia Helena Nunes - Julgamento em 27.06.2007 – Publicação em 24.08.2007), no qual o voto condutor, com base as alegações do próprio INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI naquela ação, salientou que *"pela simples leitura do referido dispositivo legal, poder-se-ia apontar a impropriedade da conclusão retirada no Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, no ponto em que admite a possibilidade postulação (sic) de alteração do quadro reivindicatório fundada no direito de petição, o que não nos parece seja essa a melhor interpretação, porquanto do dispositivo legal inserido no artigo 32 da Lei 9.279/96, não se pode extrair nenhuma outra regra, senão aquela que proíbe qualquer alteração do pedido de patente após o requerimento do exame"*.

5) A obrigatoriedade da observância da literalidade artigo 32 da Lei nº 9.279-96 não se trata de mera formalidade, mas almeja assegurar a publicidade do procedimento de registro de patente, conforme também frisado no voto condutor daquele julgamento proferido na Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5: *"[...] Ademais, a interpretação dada ao art. 32 da LPI pelo Parecer PROC/DICONS nº 07/2002 leva à violação do princípio da publicidade, que deve ser observado pela administração pública. Isto porque as alterações feitas em pedidos de patentes, inclusive após o requerimento do exame, não são publicadas pelo INPI, de modo que os terceiros interessados ficam impedidos de sobre elas se manifestarem, bem como de tomarem ciência acerca do objeto a ser patenteado, o que, de pronto, fere, a exemplo, os princípios do devido processo legal e da publicidade que regem a administração"*.

6) Ao contrário do que sustenta o agravado FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA, o acórdão proferido na mencionada Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5 apreciou o seu mérito, nos termos do artigo 269, II, do Código de Processo Civil de 1973, constando o seguinte dispositivo no voto condutor do julgamento pela Egrégia Primeira Turma Especializada desta Corte Regional: *"Pelos fundamentos expostos acima, em especial, o reconhecimento pleno do pedido pelo INPI, tomando como base todos os argumentos invocados na postulação inicial e demais pronunciamentos do MPF, é de se dar provimento à apelação para reformar a sentença recorrida, para julgar procedente o pedido, nos termos da inicial, extinguindo o processo com julgamento do mérito, com base no artigo 269, II, do CPC, sendo condenado o INPI no pagamento de honorários advocatícios moderadamente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado desde o ajuizamento, tendo em vista a resistência oferecida durante toda a tramitação da demanda, só deixada de lado, quando o processo, inclusive, chegou a estar incluído em pauta para julgamento"*.

7) As violações constatadas pelo *expert* nomeado pelo juízo de primeiro grau quanto aos artigos 25 e 50, III, da Lei nº 9.279-96 não tratam de meras questões formais, mas de requisitos exigidos para o deferimento do privilégio e que ensejam a sua invalidação acaso constatada a sua inobservância nos termos do artigo 46 do mesmo diploma (*"Art. 46. É nula*



a patente concedida contrariando as disposições desta Lei”).

8) O artigo 41 da Lei nº 9.279-96 confere o âmbito de proteção da patente com base no teor das reivindicações, “*interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos*”. No entanto, dos desenhos anexados ao requerimento original da patente e invocados pelo agravado (fl. 677) não se pode depreender claramente a característica referente a “*uma abertura concêntrica com a haste*” de modo a afastar a violação constatada no laudo pericial produzido nos autos originários nos termos do artigo 25 da Lei nº 9.279-96 (“*Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção*”), tendo em vista que, à evidência, tal característica não constava das duas reivindicações originalmente apresentadas pelo requerente da patente. Saliente-se ainda que a questão da “concentricidade” não foi objeto de apreciação expressa no julgamento da apelação cível nº 2007.51.01.813283-6, conforme se depreende do seu inteiro teor juntado às fls. 717-785 dos presentes autos.

9) Não há fundamento para se afastar a violação constatada no laudo pericial produzido nos autos da ação originária quanto ao artigo 50, III, da Lei nº 9.279-96, no que se refere ao alegado caráter não essencial do material com que é fabricado o punho descartável (aço laminado ou trefilado e aço fundido ou microfundido, reivindicações 3 e 4 do quadro apresentado em 15.05.2003, e repetido no quadro apresentado em 17.12.2003), já que pela redação dada ao quadro reivindicatório aceito pelo INPI, depreende-se que o material que constitui o punho descartável é essencial ao invento: “**3 - Punho (90), de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de o aço ser fundido ou microfundido. 4 - Punho (50), de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de o aço ser laminado e/ou trefilado**”.

10) Existe o *periculum in mora* que justifica a suspensão *inter partes* dos efeitos da patente, pois é verificado o iminente perigo de dano a ser suportado pela agravante CSN, que está em vias de ser compelida a pagar valor referente à condenação em ressarcimento ao titular do registro da patente, fixado nos autos de ação ajuizada perante a 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital.

11) A suspensão dos efeitos da patente não se revela desproporcional diante do fato de que, no entender do recorrido, a agravante é pessoa jurídica com patrimônio consolidado que pode suportar o pagamento do valor a que foi condenada em título judicial transitado em julgado na Justiça Ordinária Local, ao passo que o exequente é pessoa física que teve o seu privilégio sobre invenção violado. Nesse aspecto, convém ressaltar que a necessidade da suspensão dos efeitos da patente também reside na constatação de que pairam sérias dúvidas sobre a validade da patente, haja vista o não preenchimento de outros requisitos legais não apreciados por ocasião julgamento da apelação cível nº 2007.51.01.813283-6.

12) Inexiste *periculum in mora* inverso em favor do agravado FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA, pois, como já dito, não se pode permitir o pagamento de ressarcimento decorrente da suposta violação a privilégio sobre invenção se são verificados sérios indícios de irregularidades no procedimento administrativo que culminou no registro da patente.

13) O registro de patente depende necessariamente de um procedimento administrativo e



qualquer vício ocorrido nesse procedimento pode levar à invalidação do registro antes deferido, além do que, suscitada qualquer dúvida quanto à validade da patente, deve prevalecer o princípio *in dubio contra patentem*, tendo em vista que, em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, é exceção, sempre condicionada a vários requisitos e por prazo sempre limitado, em consonância com os próprios termos do inciso XXIX do artigo 5º da Constituição da República ("*XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais **privilégio temporário** para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*").

Sem prejuízo dessas constatações, também não verifico razão nos argumentos levantados pelo INPI às fls. 787-791, pelos seguintes fundamentos:

- 1) O fato de a tramitação da ação originária se encontrar em momento avançado, com a instrução probatória praticamente concluída, não impede que esta Corte Regional aprecie, em sede de cognição sumária, a questão tratada naquele feito, sob pena negar ao agravante o devido acesso à prestação jurisdicional.
- 2) A interposição do presente agravo não representa violação ao artigo 969 do Código de Processo Civil ("*Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória*"), já que o próprio dispositivo legal ressalva o deferimento de tutela provisória para suspender do cumprimento do título judicial transitado em julgado. Além disso, não verifico a indevida utilização do presente agravo para rescindir a decisão transitada em julgado na Justiça Ordinária Local, pois a competência para se pronunciar sobre a validade de registro de patente é desta Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição da República ("*Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho*"), em interpretação conjunta com o artigo 57 da Lei nº 9.279-96 ("*Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito*").

Diante de todo o exposto, (i) **nego provimento ao agravo interno** interposto por FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA (réu na ação originária) às fls. 350-361, bem como (ii) **dou provimento ao presente agravo** interposto por CSN - COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (autora da ação originária) para, reformando a decisão recorrida, deferir a tutela de urgência requerida pela autora para suspender *inter partes* os efeitos da patente PI 9905187-7 até julgamento definitivo do mérito da ação originária nº 0151728- 94.2015.4.02.5101.

Deixo de condenar FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA na multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015 por não verificar o caráter "*manifestamente inadmissível*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

ou improcedente" do agravo interno interposto por essa parte às fls. 350-361.

É como voto.

Em 29-11-2016.

ANDRÉ FONTES
Relator
Desembargador do TRF da 2.ª Região



Agravo de Instrumento - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0007334-34.2016.4.02.0000 (2016.00.00.007334-8)
RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES
AGRAVANTE : CSN - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADO : MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR E OUTRO
AGRAVADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01517289420154025101)

VOTO CONDUTOR

Adoto o relatório elaborado pelo Exmo. Desembargador Federal André Fontes.

De sua leitura, verifico que a hipótese é de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, por sua vez, indeferiu requerimento de antecipação de tutela, formulado no processo 0151728-94.2015.4.02.5101, por meio do qual a ora agravante (COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN) buscava a suspensão *inter partes* dos efeitos da patente de invenção PI9905187-7, referente a um “*punho descartável para haste tubular de perfuração de furo de gusa de alto-forno siderúrgico*”. O objeto da demanda originária é a declaração de nulidade da referida patente PI9905187-7.

Em síntese, a agravante alega que a patente impugnada possuiria os seguintes vícios: **(i) ausência de atividade inventiva**, “*visto que há, ao menos, 07 anterioridades que, facilmente combinadas por um técnico no assunto, antecipam integralmente o objeto da patente*”; **(ii) insuficiência descritiva**, “*pois, o documento patentário falha, inexoravelmente, em apresentar os elementos necessários que dariam suporte à reivindicações, em especial, o material que comporia o punho*” (fl. 2 dos autos do processo 0151728-94.2015.4.02.5101); e **(iii) violação ao art. 32 da Lei 9.279/96 (LPI)**, em razão de **alterações voluntárias do quadro reivindicatório**, após o requerimento do pedido de exame, **com modificação substancial do escopo da patente**. A agravante informa a existência de demanda na Justiça Estadual do Rio de Janeiro (0008962-24.2011.8.19.0001), no bojo da qual teria sido condenada ao pagamento de R\$ 23.228.529,16 pela suposta violação da patente impugnada.

Após cuidadoso exame dos autos, **DIVIRJO** do Exmo. Relator, que deu provimento ao agravo de instrumento e negou provimento ao agravo interno^[1].

Isso porque, nesse momento, estamos verificando a existência de *fumus boni iuris e periculum in mora* necessários para a suspensão *inter partes* de uma patente de invenção que já foi examinada – e confirmada - pelo Poder Judiciário em mais de uma oportunidade (processos 2004.51.01.513998-3, 2006.51.01.504011-2 e 2007.51.01.813283-6, todos propostos pela sociedade DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA).

Embora a demanda originária possua causa de pedir mais ampla do que as anteriores – já que engloba alegados vícios de natureza formal -, o fato é que a presença dos requisitos de patenteabilidade já foi atestada por esse Tribunal, em demandas nas quais a PI9905187-7 foi profundamente examinada, inclusive com a elaboração de laudos periciais.

Ao mesmo tempo, há na Justiça Estadual do Rio de Janeiro demanda, **já devidamente julgada e em atual fase de execução**, no âmbito da qual a ora agravante foi condenada pela contrafação da patente em exame.



De modo que não me parece razoável suspender, por uma decisão antecipatória de tutela, a validade de uma patente que já está vigorando há mais de uma década, em especial porque a empresa que pretende ver declarada a sua invalidade optou deliberadamente por aguardar mais de doze anos para impugná-la.

A agravante fez uma escolha e agora deve arcar com o ônus dela decorrente. Ela poderia ter ajuizado essa ação junto com a DMV, mas preferiu aguardar, talvez por uma questão estratégica em esperar para ver o destino daquela ação, para então decidir se deveria propor a sua própria demanda.

Ocorre que, ao deixar de questionar a PI9905187-7 em momento contemporâneo à sua concessão, a agravante assumiu o risco de a referida patente ter os seus requisitos confirmados pelo Poder Judiciário, esvaziando o *fumus boni iuris* de uma eventual ação posterior – no caso, a demanda originária.

Pelo exposto, por não verificar presente o *fumus boni iuris*, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo de instrumento e **DOU PROVIMENTO** ao agravo interno.

É como voto.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL

[1] Em decisão monocrática (fls. 242/252), o Exmo. Relator deferiu o requerimento de tutela de urgência recursal, o que motivou a interposição de agravo interno por parte do 2º agravado, FABIO JORGE BOTELHO BAPTISTA.