



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Av. Rio Branco, 243, Anexo I - 9º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)9991-31593 - www.jfrj.jus.br - Email: 25vf@jfrj.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5054499-10.2019.4.02.5101/RJ

AUTOR: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

AUTOR: FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION FIFA

RÉU: SPUNI COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS E MARKETING LTDA

SENTENÇA

Trata-se de ação proposta por **FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION FIFA** em face de **SPUNI COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS E MARKETING LTDA** e do **INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL** pelo rito comum, em que a parte autora objetiva a nulidade da patente **PI0004962-0** intitulada "**COMPOSIÇÃO ESPUMOSA EM SPRAY PARA DEMARCAR E LIMITAR DISTÂNCIAS REGULAMENTARES NOS ESPORTES**", de titularidade da sociedade Ré.

Alega que a patente PI0004962-0 é nula por não preencher o requisito de atividade inventiva, bem como por não preencher requisitos formais, tais como: suficiência descritiva (artigo 24 da LPI) e por não ter clareza nas reivindicações (artigo 25 da LPI).

Informa que os fundamentos que levam à nulidade da patente de invenção PI0004962-0 estão lastreados em 2 (dois) pareceres técnicos de renomados especialistas da área anexados à exordial.

Aduz que para a análise da presença da atividade inventiva da PI0004962-0, os Pareceristas examinaram 3 (três) documentos do estado da técnica:

- D1 – O livro “Industrial Surfactants: An Industrial Guide”, de autoria de Ernest W. Flick e publicado em 1993 (Doc. 11 9);
- D2 – Patente norte-americana US 5.735.940, publicada em 07.04.1998 (Doc. 12);
- D3 – Patente norte-americana US 5.156.765, publicada em 20.10.1992 (Doc. 13).

Sustenta que a invenção protegida na patente de invenção PI0004962-0 era evidente e óbvio para um técnico no assunto diante do estado da técnica existente antes do depósito do pedido.

Afirma que foram apresentadas publicações que antecipavam todas as fases do suposto “invento”, bem como, os vícios e imprecisões da patente quanto à delimitação de seu escopo protetivo e suficiência descritiva.

A autora ainda informa que uma ação de infração foi ajuizada na 7ª Vara Empresarial pela SPUNI contra a FIFA (Doc. 6), sob a alegação de suposta infração à patente PI0004962-0 decorrente do uso desautorizado de spray para demarcação de distância em torneios organizados pela FIFA. Em liminar, o D. Magistrado de primeiro grau concedeu a tutela de urgência tal como requerida pela SPUNI. Aduz que a C. 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a r. decisão que concedeu a tutela de urgência em favor da SPUNI.

Junta procuração e documentos nos anexos do evento 1.

Custas parcialmente recolhidas no valor de R\$500,00, conforme comprovante juntado no evento 1, CUSTAS15.

Despacho constante do evento 18 determinou a citação da sociedade Ré e do INPI para se manifestarem em contestação.

A sociedade Ré SPUNI apresentou contestação no evento 32 alegando que a FIFA juntou apenas a integralidade dos documentos D2 e D3. Entretanto, em relação ao documento D1, trata de um livro estrangeiro com 565 páginas, publicado em 1993, de acordo com a plataforma amazon.com, mas foram anexadas somente 10 páginas de D1, não subsequentes (páginas 53, 69, 115, 122, 278, 279, 292, 434, 471 e 474). A SPUNI esclarece que para proceder com a sua defesa seria necessário ter acesso ao documento D1 de forma integral pois não é possível compreender o conteúdo de um livro técnico e complexo de 565 páginas onde foram disponibilizadas apenas 10 páginas desse livro. Destaca ainda que o livro D1 é estrangeiro, técnico e sua publicação foi realizada há 27 anos atrás. Sendo que D1 não é encontrado nas principais livrarias nacionais, tais como Saraiva, Livraria da Travessa e Cultura, e na livraria amazon.com não está disponível para vendas. Alega a SPUNI que tem o direito de ter acesso à integralidade do documento D1 bem como à respectiva tradução. Assim, a SPUNI requer que a FIFA forneça



cópia integral do documento D1 (livro “Industrial Surfactants: An Industrial Guide”, de autoria de Ernest W. Flick e publicado em 1993), bem como sua tradução juramentada. A sociedade Ré sustenta que a patente PI060406-4 (Doc. 19 – de titularidade de Aires Mauro de Freitas), para Formulação de espuma de poliuretano com pet micronizado, possui funcionalidade e formulação completamente diferentes em relação à patente PI0004962-0, mas também trata de uma formulação de espuma, e essa apresenta variações percentuais semelhantes – e até maiores – às grandezas de variações apresentadas pela SPUNI, e não apresenta a unidade de medida explicitamente. Ao final, a sociedade Ré defende que os documentos apresentados como anterioridades não são capazes de provar que o invento seria óbvio para um técnico no assunto, no momento do depósito do pedido. Por fim, a SPUNI requer: a) a designação de audiência de mediação e conciliação, nos termos do artigo 334 do NCPC; b) que a FIFA forneça cópia integral do Documento D1 (O livro “Industrial Surfactants: An Industrial Guide”, de autoria de Ernest W. Flick e publicado em 1993), bem como sua tradução juramentada; c) na forma do art. 321, do CPC/2015, a abertura de prazo para que a FIFA apresente a íntegra do aludido documento com a respectiva tradução juramentada.

Despacho do evento 36 determinou a citação do INPI.

O INPI apresentou manifestação no evento 54, na qual alega, preliminarmente, que sua posição processual deve ser a de litisconsorte *sui generis* e requer o ingresso no feito no polo ativo. No mérito, o INPI ressalta que os 3 documentos do estado da técnica, D1, D2 e D3, apresentados pela Autora, não foram apresentados no processamento administrativo da patente PI0004962-0, e no Processo Administrativo de Nulidade (PAN), pelo qual passou a referida patente. Menciona que a Diretoria de Patentes, por meio de seus técnicos, concluiu, em seu parecer, que: "Logo, concluímos que, apesar dos argumentos trazidos pela Ré, a matéria protegida na patente PI0004962-0 é destituída de atividade inventiva (Artigo 8º combinado com Artigo 13 da LPI), carece de suficiência descritiva (Artigo 24 da LPI), apresenta falta de clareza e fundamentação (Artigo 25 da LPI), bem como está em desacordo com o disposto nos itens 3.10, 3.12 e 3.85 da Resolução INPI Nº 124/2013 e o disposto no Artigo 6º, inciso II da Instrução Normativa Nº 030/2013". Destaca que a Autora não utilizou do recurso do Processo Administrativo de Nulidade (PAN), o qual poderia ter afastado a necessidade de busca da via judicial. Por fim, o INPI se manifesta pela procedência do pedido de nulidade da PI9701192-4, requerendo, no entanto, que não haja condenação da autarquia quanto às despesas inerentes ao processo judicial.

Despacho constante do evento 57 determinou que a parte autora se manifestasse quanto à contestação da sociedade Ré e quanto à manifestação do INPI, bem como deferiu prazo para que a Ré se manifestasse sobre a manifestação da autarquia.

Em petição do evento 62 a ré SPUNI requer que a autora seja intimada a apresentar cópia integral do documento D1. A ré requer ainda a suspensão do feito em razão da impossibilidade do acautelamento do vídeo requerido.

No evento 63 a ré SPUNI apresenta embargos de declaração alegando erro material quanto à sua apresentação de contestação, omissão quanto à designação de audiência de conciliação e ainda quanto à intimação da autora para apresentação do documento D1 em sua integralidade.

Decisão do evento 67 acolheu parcialmente os embargos e dispensou a realização da audiência de conciliação, intimou a autora a apresentar o documento requerido e concedeu prazo para que a ré enviase por email o vídeo cujo acautelamento requereu. Rejeitando os mesmos quanto à alegação de que a peça apresentada no evento 32 não era contestação.

A autora apresentou réplica no evento 71 em que rebate os argumentos apresentados pela sociedade Ré e reitera o pedido de tutela antecipada para a suspensão dos efeitos da patente.

A ré SPUNI apresenta novos embargos no evento 73 alegando a omissão quanto ao pedido de desentranhamento do parecer técnico do INPI em razão da não apresentação integral do documento D1 e reconsideração quanto ao prazo e ocasião da manifestação da parte em relação ao referido parecer.

Vídeo apresentado pela parte ré juntado no evento 76.

Decisão do evento 78 acolheu parcialmente os embargos, rejeitando o pedido de desentranhamento do parecer técnico do INPI e determinando que o prazo de manifestação da ré SPUNI se inicie somente a partir da presente decisão. Por fim, defere a inclusão do INPI no polo ativo da demanda.

Pedido de reconsideração da ré SPUNI no evento 81 quanto ao prazo concedido alegando que a autora apresentou somente a tradução da introdução e do sumário do livro.

Petição da autora no evento 83 em que reitera o pedido de tutela de urgência e apresenta a integralidade do documento D1 requerendo sua juntada em apartada, bem como que a despesa quanto à tradução do mesmo seja considerada como despesa processual.

Decisão do evento 87 indefere o pedido de tutela e determina a intimação da ré SPUNI a apresentar a transcrição e tradução do vídeo apresentado.

Em petição do evento 92 a ré SPUNI requer a dilação de prazo para manifestação quanto ao documento apresentado. Apresenta três documentos anexos.

Petição da autora no evento 93 rebatendo os argumentos apresentados pela ré para a dilação do prazo.

A sociedade Ré apresenta no evento 95 manifestação quanto ao documento apresentado

Despacho do evento 98 deferiu prazo para que a parte autora se manifeste quanto ao evento 95 e deferiu prazo para que as partes especificassem provas.

A ré SPUNI em petição no evento 103 requer a produção de prova pericial.

A FIFA apresenta manifestação no evento 104 rechaçando a tentativa da ré de apresentar nova contestação após a juntada do documento D1, incluindo argumentos não apresentados na contestação do evento 32, alegando que a ré se utilizou de estratégia protelatória para a apresentação de defesa mais substanciada, requerendo que a petição do evento 98 seja integralmente desconsiderada, especialmente no que se refere à alegação do vício referente à ausência de indicação da unidade de medida na patente em questão. Subsidiariamente alega que os novos argumentos não infirmam a flagrante nulidade da patente, pois não constituem correção de erro material e sim inclusão de matéria nova, fora dos limites da matéria inicialmente revelada. Por fim, afirma não ter mais provas a produzir e requer o julgamento antecipado do mérito.

O INPI apresenta manifestação no evento 105, juntamente com nova manifestação da área técnica do instituto no sentido de que apesar dos argumentos trazidos pela ré no evento 95 mantém a opinião de que a matéria protegida pela patente PI0004962-0 é i) destituída de atividade inventiva, ii) carece de suficiência descritiva, iii) apresenta falta de clareza e fundamentação e iv) está em desacordo com o disposto nos itens 3.10, 3.12 e 3.85 da Resolução INPI N° 124/2013 e o disposto no Artigo 6º, inciso II da Instrução Normativa N° 030/2013, face aos documentos D1, D2 e D3 apresentados na presente ação.

Decisão saneadora no evento 108 ratifica que as preliminares suscitadas pela ré SPUNI em sua contestação no evento 32 já foram enfrentadas no curso do processo, bem como nomeia perito e determinada a apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos.

Petição da ré SPUNI no evento 115 apresenta quesitos periciais e assistente técnico.

A parte autora apresenta quesitos periciais e assistente técnico no evento 116.

Petição do INPI no evento 118 apresenta assistente técnico e quesitos.

Proposta de honorários periciais apresentada no evento 122.

Despacho no evento 124 concede vista às partes da proposta de honorários periciais, bem como determina a intimação da parte autora, em caso de concordância, para promover o depósito dos honorários.

Petição do INPI no evento 129.

No evento 131, a parte autora informa não se opor aos honorários periciais.

Petição da ré SPUNI no evento 133 requer a inversão do ônus da prova e a concessão de gratuidade de justiça.

Decisão no evento 135 fixa ser da ré o ônus do custeio da prova, bem como indeferiu o pedido de gratuidade.

No evento 142, a ré SPUNI requer dilação de prazo.

Decisão no evento 144 defere o pedido de dilação de prazo.

Petição da parte ré no evento 155.

Decisão no evento 157 ratifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Despacho no evento 163 determina a suspensão dos autos até a decisão definitiva do agravo.

Petição da parte autora no evento 171.

Despacho no evento 175 determina a intimação da ré SPUNI COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS E MARKETING LTDA para depositar judicialmente os honorários, conforme decisão do evento 135.1.

Petição da ré SPUNI no evento 178 requerer a SUSPENSÃO do feito, pelo prazo de 60 dias.

Decisão no evento 180 indefere o requerido pela empresa ré.

No evento 183 a ré SPUNI junta comprovante de pagamento da 1ª parcela dos honorários periciais.

Despacho no evento 185 determina que se aguarde com os autos suspensos o depósito das demais parcelas dos honorários periciais.

Petição da parte autora no evento 190.

Petição da ré SPUNI no evento 191 junta comprovante de 2º parcela dos honorários periciais.

Despacho no evento 194 determina que se aguarde a integralização dos honorários com os autos suspensos.

A parte ré SPUNI junta comprovante de pagamento da 3º, 4º, 5º, 6º e 7º parcela dos honorários periciais no evento 198 ao evento 203.

Petição da parte ré SPUNI no evento 204.

A parte ré SPUNI junta comprovante de pagamento da 8º, 9º e 10º parcela dos honorários periciais no evento 206 ao 208.

Despacho no evento 211 designa data e hora para início de perícia.

Petição do I. perito no evento 217 informa que ocorreu a reunião de abertura dos trabalhos periciais.

Decisão no evento 219 defere prazo para a entrega do laudo.

Petição da ré SPUNI no evento 225.

Decisão no evento 227 indefere o requerido pela parte ré no evento 225.1, tendo em vista que a reunião de início ocorreu recentemente, e portanto a I. Perita nomeada já tinha ciência dos referidos quesitos.

Manifestação da Perita no evento 233 requer dilação de prazo.

Decisão no evento 235 defere a dilação de prazo requerida.

Laudo pericial apresentado no evento 238 no qual a Perita apresenta as seguintes conclusões: (i) *"Empregando-se os dois métodos de análise o Perito conclui que, a patente PI0004962-0, trata de uma COMPOSIÇÃO ESPUMOSA EM SPRAY PARA DEMARCAR E LIMITAR DISTÂNCIAS REGULAMENTARES NOS ESPORTES, com base nas anterioridades D1, D2 e D3, a invenção apresenta o requisito de Atividade Inventiva, estando de acordo com os artigos 8º e 13 da LPI, pois as anterioridades possuem composições e utilizações diferentes da patente PI0004962-0, sendo que, para um técnico no assunto, não seria óbvio combinar as composições de D3 com D1 ou D3 com D2 para alcançar a composição da patente PI0004962-0"*; (ii) *"Portanto, o Perito, considerando o AN 127, conclui que a patente PI0004962-0 descreve de forma clara e suficiente o objeto, conforme estabelecido no artigo 24 da LPI, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indica a melhor forma de execução, isto é, apresenta as seguintes informações: 1) a definição qualitativa e quantitativa da composição, 2) o processo de produção da composição, 3) os dados físicos e químicos e os respectivos parâmetros de análise da composição, 4) 5 (cinco) exemplos de formulações da composição espumosa em spray"*; (iii) *"Por outro lado, as reivindicações 1 a 3 e 5 a 7 da patente PI0004962-0 cumprem com o estabelecido no artigo 25 da LPI pois elas foram descritas no relatório descritivo e caracterizam as particularidades da patente de modo claro e preciso. Somente a reivindicação 4 não obedece ao definido no artigo 25 da LPI pois, apesar de caracterizar a particularidade adicional da composição, a matéria da mesma não foi descrita no relatório descritivo"* (vide páginas 184/185 do laudo). Ao final, a Perita destaca ainda que *"caso fossem empregadas as diretrizes de exame da Resolução INPI N° 124/2013 e da Instrução Normativa N° 030/2013, a patente PI0004962-0 continuaria descrevendo de forma clara e suficiente o objeto, conforme estabelecido no artigo 24 e 25 da LPI"* (página 186 do laudo).

Petição da ré SPUNI no evento 243.

Petição da parte autora no evento 249 requer dilação de prazo para apresentar manifestação ao laudo.

Decisão no evento 251 defere o pedido de dilação de prazo.

Manifestação do INPI sobre o laudo pericial no evento 254.

Petição da parte ré SPUNI no evento 257 requer o acolhimento do laudo e a improcedência do pedido.

Petição da parte autora no evento 258 impugna laudo pericial.

Despacho no evento 260 determina a intimação do INPI para anexar aos autos a manifestação mencionada na petição do evento 254.1, bem como determina a intimação da I. Perita para se manifestar quanto ao requerido pela parte ré.

Manifestação do INPI no evento 263.

Embargos de declaração interposto pela parte autora no evento 268.

Decisão no evento 270 acolhe os embargos de declaração retificando o contido no despacho do evento 260, que requereu a manifestação da I. Perita quanto ao requerido pela parte ré, quando o correto era para que se manifestasse quanto ao requerido pela parte autora.

Petição da I. Perita no evento 274.

Petição do INPI no evento 281.

Petição da parte autora no evento 282.

Decisão no evento 286 indefere o pedido de nova pericia formulado pela parte autora.

Alegações finais apresentada pela parte autora no evento 292.

Alegações da parte ré SPUNI no evento 293.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o pedido formulado pelo INPI para integrar o polo ativo da ação foi apreciado e acolhido pela decisão constante do evento 78, passo a análise do mérito.

Mérito.

A FIFA propôs a presente ação de nulidade contra a patente PI0004962-0, da SPUNI, sob a alegação de três argumentos de naturezas distintas:

- Ausência de suficiência descritiva.
- Ausência de clareza da Reivindicação 1, alegando que dita reivindicação: (i) falha em apresentar unidades de medida referentes à formulação; (ii) apresenta faixas de percentagens amplas demais (iii) utiliza o verbo “compreender”.
- Falta de atividade inventiva da patente.

Para comprovar a falta de atividade inventiva da patente anulanda, a Autora aponta as seguintes anterioridades já constantes do estado da técnica:

- D1 – O livro “Industrial Surfactants: An Industrial Guide”, de autoria de Ernest W. Flick e publicado em 1993 (Doc. 11 9);
- D2 – Patente norte-americana US 5.735.940, publicada em 07.04.1998 (Doc. 12);
- D3 – Patente norte-americana US 5.156.765, publicada em 20.10.1992 (Doc. 13).

Com efeito, para a solução da presente controvérsia, faz-se necessária a análise da legislação de regência da matéria – Lei nº 9.279/96.

A Lei de Propriedade Industrial traz a definição de Modelo de Utilidade, bem como a exigência do cumprimento dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, respectivamente, nos artigos 9, 11, 14 e 15, os quais merecem reprodução:

“Art. 9º - É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.”

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

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

Art. 14 – O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.”

No que tange à definição de Modelo de Utilidade, cumpre destacar os ensinamentos de DENIS BORGES BARBOSA, in “Uma Introdução à Propriedade Intelectual”, 2.ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003, pág. 135:

“No direito brasileiro, como no da Argentina, Alemanha, Grécia, Itália, Espanha, França e do Japão, por exemplo, a par das patentes de invenção subsiste um tipo especial de proteção para os chamados modelos de utilidade.

Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores protegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de produção, do pequeno inventor ou do artesão. Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando

na maior eficácia ou comodidade num aparato físico qualquer.”

João da Gama Cerqueira, por sua vez, define modelo de utilidade da seguinte forma:

“Os modelos de utilidade podem ser definidos como objetos materiais, bastantes em si, que se prestam a um uso prático e que, por sua forma ou estrutura particular, se destinam a facilitar a ação humana ou a aumentar-lhe a eficiência” (in Tratado da Propriedade Industrial, 1945, p. 282).

Há modelo de utilidade, portanto, quando um técnico introduz em um produto algo novo (disposição ou combinação de partes) e lhe confere um melhor funcionamento, uma melhor utilidade, ou um melhor uso. Esse tipo de patente destina-se a melhorar o uso ou a utilidade do objeto, a dotá-lo de maior eficiência por meio de nova configuração ou modificação especial introduzida nos objetos.

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

“Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.”

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

Cumpre, ainda, transcrever o artigo 25 da LPI mencionado pela autora:

“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.”

Feitas essas considerações, passo ao exame do caso concreto.

A concessão de uma patente de modelo de utilidade é um ato administrativo que goza de presunção de legitimidade, podendo ser impugnada pelo interessado, porém, cabe a este comprovar a nulidade do invento.

A autora alega, em síntese, que a patente anulanda estaria eivada de nulidade, uma vez que não preenche o requisito de atividade inventiva, bem como por não apresentar suficiência descritiva (artigo 24 da LPI) e por ausência de clareza nas reivindicações (artigo 25 da LPI).

É importante esclarecer que o INPI considerou que os argumentos da Autora são procedentes, entretanto, é certo que a patente foi depositada em 2000, deferida em 2010, cabendo registrar que houve processo de nulidade não proposto pela Autora, que foi rejeitado em 2016.

Sendo mais específico, a alegação de falta de atividade inventiva com as anterioridades D1, D2 e D3 só foi aventada na ação judicial distribuída em 2019.

Devido à especialidade da matéria, mostra-se necessário para sua solução o exame técnico descritivo/comparativo do objeto patenteado em relação às anterioridades apontadas a ser realizado por um Perito Judicial, profissional nomeado e da confiança do Juízo.

Embora o Juiz não esteja vinculado e adstrito ao laudo pericial, nada o impede de fundamentar sua decisão neste, caso se convença no mesmo sentido de sua conclusão.

Ademais, as alegações relacionadas à validade da patente anulanda foram devidamente apreciadas pelo Perito do Juízo, cabendo, aqui, reproduzir as respectivas conclusões (páginas 184/185, do evento 238, LAUDO1):

(i) “Empregando-se os dois métodos de análise o Perito conclui que, a patente PI0004962-0, trata de uma COMPOSIÇÃO ESPUMOSA EM SPRAY PARA DEMARCAR E LIMITAR DISTÂNCIAS REGULAMENTARES NOS ESPORTES, com base nas anterioridades D1, D2 e D3, a invenção apresenta o requisito de Atividade Inventiva, estando de acordo com os artigos 8º e 13 da LPI, pois as anterioridades possuem composições e utilizações diferentes da patente PI0004962-0, sendo que, para um técnico no assunto, não seria óbvio combinar as composições de D3 com D1 ou D3 com D2 para alcançar a composição da patente PI0004962-0”;

(ii) “Portanto, o Perito, considerando o AN 127, conclui que a patente PI0004962-0 descreve de forma clara e suficiente o objeto, conforme estabelecido no artigo 24 da LPI, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indica a melhor forma de execução, isto é, apresenta as seguintes informações: 1) a definição qualitativa e quantitativa da composição, 2) o processo de produção da composição, 3) os dados físicos e químicos e os respectivos parâmetros de análise da composição, 4) 5 (cinco) exemplos de formulações da composição espumosa em spray”;

(iii) “Por outro lado, as reivindicações 1 a 3 e 5 a 7 da patente PI0004962-0 cumprem com o estabelecido no artigo 25 da LPI pois elas foram descritas no relatório descritivo e caracterizam as particularidades da patente de modo claro e preciso. Somente a reivindicação 4 não obedece ao

definido no artigo 25 da LPI pois, apesar de caracterizar a particularidade adicional da composição, a matéria da mesma não foi descrita no relatório descritivo".

Ao final, a Perita destaca ainda que "*caso fossem empregadas as diretrizes de exame da Resolução INPI N° 124/2013 e da Instrução Normativa N° 030/2013, a patente PI0004962-0 continuaria descrevendo de forma clara e suficiente o objeto, conforme estabelecido no artigo 24 e 25 da LPI*" (página 186, evento 238, LAUDO1).

Como dito anteriormente, embora o juiz, na formação de seu convencimento, não esteja adstrito ao laudo pericial, deve ser lavado em consideração que tratando-se de matéria eminentemente técnica, uma decisão contrária às conclusões do *expert* há de ser baseada em outros elementos de prova que se mostrem mais subsistentes.

Outrossim, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado, na condição de destinatário das provas, tem liberdade para apreciá-las e, com base nelas, proferir decisão.

Diante de tal contexto, não tenho motivos para discordar da avaliação técnica da perita judicial. Verifica-se que as provas dos autos foram extensiva e detalhadamente examinadas no laudo pericial, tendo seu conteúdo sido considerado suficiente para comprovar a nulidade do pedido de patente em exame.

Considerando a demora para a apresentação da nulidade e das anterioridades apontadas, a data em que a patente foi concedida, não acatarei a mudança de conclusão do INPI, prestigiando o bem elaborado laudo pericial.

No sentido de prestigiar a prova pericial, colaciono o precedente abaixo:

"(...) a prova destina-se a formar o convencimento do juiz e, portanto, tratando-se de demanda que gira em torno de matéria eminentemente técnica (existência ou não de atividade inventiva), a prova pericial deve ser prestigiada, e só haveria razão para sua desconsideração, se os elementos fáticos e o conjunto probatório constantes dos autos demonstrassem, de forma concreta, conclusão em sentido contrário". (AC 200551015163564, TRF2, 1ª Turma Especializada, Rel. Juiz Conv. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes)

Em suma, analisando todo o conjunto probatório, verifica-se que restou comprovado o atendimento aos requisitos de patenteabilidade do registro da patente de modelo de utilidade PI0004962-0, devendo ser julgada improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO** extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e **IMPROCEDENTE O PEDIDO**.

Condeno a parte autora nas despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, divididos igualmente entre os réus, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Custas a serem recolhidas no valor de R\$500,00, no caso de recurso, em razão do pagamento parcial pela parte autora.

Intimem-se as partes.

Documento eletrônico assinado por **EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510012701585v35** e do código CRC **d0647d9e**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES
Data e Hora: 21/3/2024, às 15:19:33