

0114791-85.2015.4.02.5101 Número antigo: 2015.51.01.114791-0

1006 - ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Procedimento Ordinário - Procedimento de Conhecimento - Processo de Conhecimento - Processo Cível e do Trabalho

LOCALIZAÇÃO ELETRÔNICA: AGUARDANDO PUBLICAÇÃO - BOL 167 - INPI 10X2

Autuado em 10/09/2015 - Consulta Realizada em 16/12/2015 às 15:10

AUTOR : DYNAMIC AIR LTDA.

ADVOGADO: OTTO BANHO LICKS E OUTRO

REU : M-I DRILLING FLUIDS U.K. LTD. E OUTRO

ADVOGADO: EDUARDO DA GAMA CAMARA JUNIOR E OUTROS

13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Magistrado(a) MARCIA MARIA NUNES DE BARROS

Distribuição-Sorteio Automático em 10/09/2015 para 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Objetos: PROPRIEDADE INTELECTUAL

Concluso ao Magistrado(a) MARCIA MARIA NUNES DE BARROS em 07/12/2015 para Decisão SEM LIMINAR por JRJMNB

CONCLUSÃO

Processo: 0114791-85.2015.4.02.5101 (2015.51.01.114791-0)

Nesta data, faço os autos conclusos ao(à) MM.

Juiz(a) da 13a. Vara Federal do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 07/12/2015 16:09

TERESA CRISTINA LAGES MOREIRA

Diretor(a) de Secretaria

DECISÃO

DYNAMIC AIR LTDA propôs ação de procedimento ordinário em face de M-I DRILLING FLUIDS U.K. LTD e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, objetivando a suspensão dos efeitos da patente de invenção PI0011663-7, concedida em 15/06/2010, depositada em 14/06/2000 (prioridade unionista do pedido de patente GB 9913909.9, de 16/06/1999), sob o título “processo para transportar uma pasta isenta de escoamento livre, aparelho para transportar um material na forma de uma pasta espessa pesada, e, vaso para uso em um aparelho”, de titularidade do 1º Réu, por não preencher os requisitos legais.

Alega a empresa autora que é empresa brasileira que hoje conta com sede própria no interior de São Paulo e possui mais de 130 funcionários; dedica-se à produção de petróleo e seus derivados, desenvolvendo sistemas de transporte pneumático, tratando-se da maior e mais conceituada empresa do setor de transporte pneumático da América do Sul, tendo fabricado centenas de sistemas de avançada tecnologia para os mais diversos setores da indústria brasileira e latino-americana.

Relata que, após sair vitoriosa em certame licitatório, a empresa M-I DRILLING ajuizou ação de infração de patente contra a DYNAMIC alegando possuir exclusividade sobre a tecnologia utilizada pela Autora para cumprir o contrato com a Petrobrás.

Aduz que a tecnologia da patente anulanda há décadas se encontra em domínio público e é largamente explorada por diversas empresas, devendo a patente PI0011663-7 ser declarada nula, por não atender os requisitos de novidade, de atividade inventiva, de aplicação industrial e de suficiência descritiva.

Petição inicial (fls.1/47), acompanhada dos seguintes documentos: contrato social da Dynamic Air Ltda. (fls.24/34; procuração (fl.35); procuração outorgada pela M-I Drilling a procuradores brasileiros conferindo-lhes poderes para recebimento de citações relativas à patente PI00116637-7 (fls.37/41); carta da patente PI0011663-7 (fls.42/67); parecer elaborado pelos Professores Paulo Couto e Daniel Onofre de Almeida Cruz, da COPPE/UFRJ (fls.68/104) e seus anexos (fls.105/431); contrato n.º 2050.0075265.12.2, com data de 08/05/2012, celebrado entre a Petrobrás e a empresa Dynamic Air Ltda., para prestação de serviços de coleta, armazenamento e transporte de cascalhos e fluidos (fls.432/490) e seu anexo (fls.491/496); classificação da licitação realizada pela Petrobrás, com data de 01/02/2012, com a indicação de que a empresa autora foi a primeira colocada no certame e a Ré ficou em quarto lugar (fl.497); petição inicial da ação de infração de patente ajuizada pela M-I Drilling contra a empresa autora (fls.498/533); publicação acadêmica: JENIKE, A.W. Storage and flow of solids. Salt Lake City. University of Utah. Bulletin 123. Engineering Experiment Station, de 1964 (fls.534/747); patente norte americana US3,604,758, publicada em 14/09/1971 (fls.748/752 e tradução às fls.753/762); patente norte americana US4,699,548, publicada em 13/10/1977 (fls.763/769 e tradução às fls.770/781); pedido de patente WO 87/04415, publicado em 30/07/1987 (fls.782/795 e tradução às fls.796/804); comprovante do recolhimento de custas (fl.804); patente japonesa JPH04100124, publicada em 28/08/1992 (fls.809/818 e tradução às fls.819/834).

Contestação do INPI (fls.844/851), acompanhado de parecer técnico da DIRPA (fls.852/855), alegando, em preliminar, que deve figurar no feito na qualidade de assistente litisconsorcial da empresa autora. No mérito, alega, em suma, que a matéria foi submetida ao reexame da DIRPA, tendo o órgão técnico concluído em seu parecer que, de fato, a patente em questão deve ser declarada nula, pois a manutenção da mesma violaria os

artigos 8º, 11, 13, 24 e 25 da LPI, vez que não atende os requisitos da novidade, da atividade inventiva e da suficiência descritiva.

Manifestação da empresa autora (fls.858/863), requerendo seja determinada incidentalmente a suspensão imediata dos efeitos da patente PI0011663-7, nos termos do art.56 da LPI c/c art.273 do CPC. Alega que foi convidada a participar de procedimento licitatório pela PETROBRAS e que a postura belicosa da ré demonstra grave risco de serem criados embaraços à contratação de outras empresas com base na patente anulanda. A petição veio acompanhada dos seguintes documentos: carta de intenções da empresa autora em resposta à RFI, objetivando participar de futuros processos licitatórios, com data de 18/06/2015 (fl.864); comprovante de situação cadastral no CNPJ da autora (fl.865); certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União (fl.866); especificação técnica anexa à RFI nº 7001591043, de agosto de 2015 (fls.867/885); planilha de preços (fl.886); notificações do sistema Petronect, com datas de 12/08/2015 e de 28/08/2015, convidando a empresa autora para a oportunidade ID 7001591043 (fls.887/888).

Contestação da empresa ré M-I DRILLING (fls.889/951), sustentando, em síntese, o atendimento dos requisitos legais necessários à manutenção da patente anulanda. A contestação veio acompanhada dos seguintes documentos: procuração (fls.953/956 com tradução às fls.957/967); parecer técnico elaborado pela Profa. Dra. Carina Ulsen e pelo Prof. Dr. Márcio Yamamoto, da Escola Politécnica da USP (fls.969/996); artigo "Answers to Eight Common Questions About Pneumatic Conveying" (fls.998/1002); artigo "5 Questions (and Answers) about the Pneumatic Conveying of Solids" (fls.1004/1009).

Manifestação da empresa ré (fls.1010/1015) requerendo o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da patente PI0011663-7, formulado pela autora. A petição veio acompanhada dos seguintes documentos: Decisão do Juízo da 4ª Vara Empresarial, no processo n.º 0298394-02.2013.8.19.0001, que deferiu o pedido de antecipação de tutela da ora ré, pela infração da patente PI0011663-7, para que a empresa DYNAMIC AIR deposite 5% do somatório dos valores do contrato n.º4600367576 celebrado com a Petrobrás S/A em conta corrente judicial, para fixação de royalties em contratos de licenciamento de patentes (fl.1017); acórdão do E. TJRJ, no agravo de instrumento n.º 0065666-89.2013.8.19.0000, que revogou a decisão anteriormente mencionada (fls.1018/1021); relação de contratos de serviços da PETROBRÁS, na qual figura a empresa autora (fls.1023/1024).

Manifestação da empresa autora (fls.1025/1026), acompanhada dos seguintes documentos: notificações do sistema Petronect, com datas de 09/12/2015 e de 10/12/2015, sobre já estar disponível o envio de propostas para a oportunidade ID 7001657640 "RFI EQPTOS FLUIDOS – INCLUSÃO BOMBEIO" (fls.1027/1028); requisição de informações – RFI, Oportunidade Petronect nº 7001657640 (fl.1029); especificação técnica de serviços de bombeio da Petrobras, de dezembro de 2015 (fls.1030/1040).

Manifestação da empresa ré (fls.1041/1050) novamente requerendo o indeferimento do pedido de antecipação de tutela formulado pela autora.

Brevemente relatados, decido.

I – Da posição do INPI

Entendo, corroborada pela mais recente e abalizada jurisprudência do e. TRF da 2ª Região, que em processos da presente natureza, em que se pretende a anulação de ato administrativo praticado pelo INPI, a posição litisconsorcial de tal autarquia (INPI) não deve ser a de assistente, mas a de parte ré.

II – Da prova pericial

Tratando-se de matéria eminentemente técnica, defiro o requerimento de produção de prova pericial, formulado pelas partes.

Nomeio perito do Juízo o Dr. Mario Luiz Novaes Avila, cujo curriculum encontra-se à disposição das partes na Secretaria e no site da ABAPI (Peritos na especialidade de engenharia).

No prazo comum de 5 dias (art. 421, parágrafo 1o. do CPC), indiquem as partes os seus quesitos e assistentes técnicos.

Ficam desde já abaixo consignados os quesitos do Juízo, os quais deverão ser respondidos pela expert nomeado.

1. Determinar o problema técnico e a solução técnica reivindicada na patente de invenção PI0202350-4.
2. Considerando a matéria reivindicada na patente, qual o estado da técnica suscetível de conhecimento por um técnico no assunto à época do depósito?
3. Considerando o disposto no art.11 da LPI, o conteúdo da matéria reivindicada na patente está integralmente descrito em algum dos documentos do estado da técnica?
4. Não estando descrita a matéria reivindicada em algum único documento do estado da técnica, está descrita em documentos que estejam literalmente referenciados uns nos outros?
5. Quais as anterioridades relevantes e quais as semelhanças e as diferenças entre elas e a solução técnica reivindicada que sejam relevantes à análise?

a) Determinação das anterioridades relevantes: verificar as semelhanças e as diferenças entre a solução

técnica reivindicada e as anterioridades, identificando as que sejam relevantes à análise;

b) Exame da motivação criativa: examinar se um técnico no assunto teria sido motivado a realizar a combinação ou as modificações necessárias para chegar à solução técnica reivindicada, tendo em vista as informações constantes do estado da arte;

6. Considerando o disposto no art.13 da LPI, um técnico no assunto teria sido motivado a realizar a combinação ou as modificações necessárias para chegar à solução técnica reivindicada, tendo em vista as informações constantes do estado da arte?

7. A patente de invenção tem aplicação industrial, podendo sua matéria ser utilizada ou produzida em algum tipo de indústria?

8. Há outros indícios de atividade inventiva aptos a afastar a obviedade, tais como: a) a solução de um problema técnico há muito conhecido, mas não solucionado; b) a superação de um preconceito ou barreira técnica; c) a obtenção de sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não à publicidade; d) o fato de a solução técnica apresentada pela invenção ser contrária aos ensinamentos do estado da técnica, obtendo efeito técnico inesperado?

9. Caso a perícia entenda pela obviedade, ela se dá com base em algum dos fundamentos abaixo relacionados?

Favor justificar.

a) a combinação de elementos do estado da técnica de acordo com métodos conhecidos, produzindo resultados previsíveis;

b) a mera substituição de um elemento conhecido por outro, sem a demonstração de efeito técnico vantajoso inesperado, obtendo resultados previsíveis;

(c) o uso de técnica conhecida na área geral, vizinha ou sugerida no estado da técnica da área em questão, para aprimorar dispositivos, métodos ou produtos similares, produzindo resultados previsíveis;

(d) a escolha de solução óbvia de se tentar, dentre um número finito de soluções previsíveis identificadas, com uma expectativa razoável de sucesso que se mostrou fundamentada;

(e) um ensinamento, sugestão ou motivação no estado da técnica, não necessariamente explícito, que teria levado alguém com conhecimento mediano a modificar a referência do estado da técnica ou a combinar os ensinamentos de referência do estado da técnica, para chegar à invenção reivindicada.

Em caso negativo, favor indicar a necessária fundamentação, objetivamente.

10. Nos termos do art.24 da LPI, o relatório descreve clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto? Se for o caso, indica qual a melhor forma de execução?

11. Nos termos do art.25 da LPI, as reivindicações estão fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção? Há suporte probatório que dê credibilidade à matéria reivindicada?

12. Tendo em vista o problema técnico posto e a solução apresentada no invento, é possível reproduzir o objeto da patente com base no relatório descritivo e no quadro reivindicatório?

III - Da antecipação dos efeitos da tutela

Como requisitos processuais próprios à concessão da liminar pretendida, podemos considerar aqueles previstos na legislação processual civil para a antecipação dos efeitos da tutela (art. 273), quais sejam a verossimilhança da alegação da parte autora, acompanhada de prova inequívoca dos fatos narrados, além da existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Do exame sumário de cognição, verifico haver fundada dúvida de que a patente de invenção PI0011663-7, para "processo para transportar uma pasta isenta de escoamento livre, aparelho para transportar um material na forma de uma pasta espessa pesada, e, vaso para uso em um aparelho", de titularidade do 1º réu, tenha sido concedida em harmonia com os artigos 8º, 11, 13, 24 e 25 da LPI.

Conquanto a matéria controvertida seja de natureza eminentemente técnica, devendo ser apreciada cuidadosamente após a produção de laudo por Perito nomeado pelo Juízo, cabe mencionar que além dos pareceres técnicos elaborados pelos assistentes técnicos das empresas autora e ré (fls.68/104 e 969/996, respectivamente), o INPI, órgão que tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, reapreciando a matéria, por meio de sua Diretoria de Patentes (DIRPA), emanou parecer técnico (fls.852/855), revendo seu posicionamento administrativo, concluindo pela nulidade da patente por falta dos requisitos legais de novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva.

O receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ademais, revela-se presente na medida em que o 1º réu tem promovido ações de contrafação de patente contra empresas do segmento, a exemplo do processo n.º 0298394-02.2013.8.19.0001, que tramita perante a 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, na qual a ré conseguiu obter, ao menos inicialmente, decisão favorável, com base na infração da patente

PI0011663-7, para que a DYNAMIC AIR depositasse 5% do somatório dos valores do contrato n.º4600367576 celebrado com a Petrobrás S/A em conta corrente judicial, para fixação de royalties em contratos de licenciamento de patentes (decisão de fl.1017).

A empresa autora logrou demonstrar que participa do sistema Petronect, tendo sido convidada a oferecer propostas para novos certames licitatórios com a Petrobrás, a exemplo das notificações de 09/12/2015 e de 10/12/2015 (fls. 1027/1028), o que leva a um justificado receio de interrupção na consecução das atividades normais da empresa autora, caso impedida de continuar fabricando e comercializando seus produtos, acarretando-lhe graves prejuízos.

Configura-se, assim, o periculum in mora, indicando na necessidade de concessão do provimento liminar requerido pela empresa autora. Quanto ao perigo reverso alegado pela empresa ré para justificar a não concessão da medida de urgência, tenho que é razoável não impor a suspensão total dos efeitos da patente, caso em que seu objeto cairia em domínio público e poderia ser apropriado por outras empresas estranhas ao feito, mas somente em relação à empresa autora.

Quanto ao perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (§ 2º do art.273 do CPC), inexistente no presente caso, sendo de se ressaltar que, acaso demonstrada, a final, a legalidade da patente de invenção de titularidade do 1º réu, este terá todos os meios judiciais possíveis para pretender as indenizações cabíveis. Por conseguinte, vislumbrando a verossimilhança da alegação da parte autora a amparar o pleito liminar, bem como a urgência da medida, com fundamento no § 2º do art.56 da LPI, c/c o art. 273 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando a suspensão dos efeitos da patente de invenção PI0011663-7, para "processo para transportar uma pasta isenta de escoamento livre, aparelho para transportar um material na forma de uma pasta espessa pesada, e, vaso para uso em um aparelho", apenas em relação à empresa autora, até ulterior decisão do presente Juízo.

Intime-se o INPI para que cumpra a presente decisão, fazendo as anotações e publicações necessárias em seu site e na próxima RPI.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2015.

MARCIA MARIA NUNES DE BARROS

Juiz(a) Federal

Remetido para Publicação em 15/12/2015 (JRJPBA) através do Boletim 2015.000167 (JRJPBA).