



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Imprimir

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002455-14.2019.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO IVAN ATHIE
APELANTE: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)
APELADO: GENETECH, INC. (AUTOR)
ADVOGADO: ROBERTA MOREIRA DE MAGALHAES (OAB RJ133459)

VOTO

Conheço da apelação e da remessa necessária tida por interposta, até em função da condenação do apelante INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI ao reembolso das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil e da Súmula 61 deste Tribunal, uma vez que presentes seus pressupostos legais.

Cabe traçar um breve histórico dos fatos relevantes para o deslinde da causa.

E m 09/11/2001, a apelada requereu ao INPI o exame do pedido da patente PI9815363-3, com 19 reivindicações (evento 1, out 8), originada da patente norte-americana PCT/US1998/026266 (evento 1, out 9). O pedido reivindicava o “*método para tratamento de um paciente humano suscetível a ou diagnosticado com um distúrbio qualificado pela superexpressão do receptor ErbB2 e artigo manufaturado*”.

A Diretoria de Patentes-DIRPA determinou a manifestação da apelada quanto ao pedido de concessão da patente PI9815363-3, por considerar que: (i) as matérias pleiteadas pelas reivindicações 1-12 não apresentavam novidade, de acordo com D1/D2; (ii) as matérias pleiteadas pelas reivindicações 13-19 não apresentavam atividade inventiva, a partir do ensinado em D1/D2, sendo matérias óbvias para um técnico no assunto e (iii) as reivindicações 1-13 não eram consideradas invenções, de acordo com o artigo 10, VIII, da Lei da Propriedade Industrial - LPI (evento 1, out 10, folhas 04/05).

A apelada apresentou resposta ao parecer em 29/10/2007 (evento 1, out 11), tendo retirado todas as reivindicações do quadro reivindicatório, refutado os argumentos de que os documentos D1 e D2 seriam determinantes para a falta de novidade do pedido e de que a contribuição técnica feita pela invenção seria óbvia e incluído novas reivindicações 1-13, relacionadas com a categoria de reivindicações de segundo uso médico.

Em novo parecer técnico (evento 1, out 12), datado de 15/04/2008, que analisou o novo quadro reivindicatório apresentado pela apelada, desta vez com 13 reivindicações, a DIRPA entendeu que: (i) as matérias pleiteadas pelas reivindicações 1-2 e 5-11 não apresentavam novidade, de acordo com D1/D2; (ii) as matérias pleiteadas pelas reivindicações 1-13 não apresentavam atividade inventiva, a partir do ensinado em D1/D2, tendo determinado a manifestação da apelada em 90 dias contados da publicação na Revista da Propriedade Industrial - RPI. Além disso, o parecer destacou que:

“3 - Art. 32 da LPI:

De acordo com o referido artigo da LPI, para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento de exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

Após o pedido de exame não poderão ser aceitas modificações voluntárias ou decorrentes de exigência técnica/ciência de parecer que resultem em alteração da proteção reivindicada (MEMO/INPI/DIRPA/Nº072/08-DOC1. ANEXADO).

As reivindicações, ora em exame, clamam proteção a uma categoria distinta de proteção daquelas inicialmente requeridas (método para tratamento e artigo manufaturado), sendo a presente categoria de “uso” de um anticorpo para preparar um medicamento para o tratamento. Modificação esta que resulta claramente em alteração do escopo de proteção, compreendido de 13 reivindicações. Sendo assim, o quadro

reivindicatório, como ora introduzido pela requerente, não é passível de ser aceito."

A apelada manifestou-se em resposta ao parecer (evento 1, out 14), defendendo a patenteabilidade da PI9815363-3, sendo que a DIRPA opinou pelo indeferimento do pedido (evento 1, out 15), em parecer datado de 26/09/2008, no qual ficou consignado que:

"1 - Art. 32 da LPI

As reivindicações 1 a 13, como ora apresentadas pela dita petição, não serão aceitas, uma vez que as alterações apresentadas pela requerente alteram o escopo de proteção das matérias pleiteadas anteriormente ao pedido de exame (até o pedido de exame, métodos para tratamento de um paciente e artigo manufaturado, e como ora alteradas, uso de um anticorpo na preparação de um medicamento). O documento MEMO/INPI/DIRPA/Nº 072/08 estabelece os procedimentos técnicos para os exames em primeira instância, determinando que:

"Após o pedido de exame não poderão ser aceitas modificações voluntárias ou decorrentes de exigência técnica/ciência de parecer que resultem em alteração da proteção reivindicada ou aumento da proteção reivindicada."

Deste modo, o quadro reivindicatório a ser analisado é constituído de 19 reivindicações, como originalmente depositadas, assim sendo, as matérias das reivindicações 1 a 13, como originalmente depositadas, não são consideradas invenções, de acordo com o art. 10/VIII da LPI."

Ora, no presente caso, antes do pedido de exame, a patente pleiteava proteção para "*método para tratamento e artigo manufaturado*"; após o parecer da DIRPA, a proteção requerida passou a ser para "*uso de um anticorpo para preparar um medicamento para o tratamento*" (evento 1, out 12).

Assim sendo, apesar de as alterações promovidas pela GENENTECH, INC. terem sido realizadas com a finalidade de adequar o pedido de patente PI9815363-3 ao entendimento da DIRPA, o que ocorreu, de fato, é que a empresa apresentou *novo quadro reivindicatório*, diverso daquele apresentado antes do requerimento de exame, infringindo o artigo 32 da LPI, a seguir transcrito:

"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." (grifei)

Vale ressaltar que o impedimento para a análise o novo quadro reivindicatório apresentado pela apelada após o pedido do exame foi a própria inteligência do artigo 32 da LPI, transcrita no MEMO/INPI/DIRPA/Nº072/08-DOC1, não havendo que se falar em *mudança de regras durante o jogo*.

Relembre-se que tal artigo foi objeto de exame na Ação Civil Pública nº 0513584-06.2003.4.02.5101, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-MPF em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI.

Após a sentença de improcedência, o INPI reviu sua posição e revogou o parecer PROC/DICONS nº 07/2002 administrativamente. Diante disso, o acórdão deste Tribunal deu provimento à apelação interposta pelo MPF, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido, nos termos da inicial, extinguindo o processo com julgamento do mérito, com base no artigo 269, II, do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista o reconhecimento do pedido pela Autarquia, com a consequente revogação do parecer PROC/DICONS nº 07/2002.

Portanto, na hipótese, o INPI respeitou o acórdão da referida Ação Civil Pública nº 0513584-06.2003.4.02.5101, transitado em julgado em 31/07/2007, que o condenou a abster-se de admitir as mudanças voluntárias nos pedidos de patente, formuladas após o requerimento de exame, nos termos do artigo 32 da Lei da Propriedade Industrial-LPI, ressalvadas apenas as hipóteses de aplicação do artigo 70.7 do Acordo TRIPS.

Além disso, importa salientar que, ao depositar pedido inicial de patente, a apelada já tinha ciência de que ele não poderia ser concedido, por constituir um método terapêutico, que não é considerado invenção, por força do artigo 10, VIII, da LPI, ainda que originada de patente concedida no exterior.

A apelada também não conseguiu afastar as conclusões da área técnica do INPI

quanto à ausência de novidade e de atividade inventiva da PI9815363-3, nos termos dos artigos 8º, 11 e 13 da LPI.

Logo, correto o ato do INPI que indeferiu a concessão da patente PI9815363-3, porque o quadro reivindicatório foi totalmente modificado após o requerimento de exame e porque ela não atende às condições de patenteabilidade descritas na legislação pertinente, devendo ser providas a apelação e a remessa necessária e invertidos os ônus de sucumbência, para condenar a apelada em honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, voto no sentido de **dar provimento** ao recurso de apelação e à remessa necessária tida por interposta, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, invertendo os ônus de sucumbência, para condenar a apelada em honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

Documento eletrônico assinado por **ANTONIO IVAN ATHIE, Desembargador 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.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20000244049v12** e do código CRC **11492a91**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANTONIO IVAN ATHIE
Data e Hora: 8/10/2020, às 17:16:19

5002455-14.2019.4.02.5101

20000244049 .V12



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002455-14.2019.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO IVAN ATHIE
APELANTE: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)
APELADO: GENETECH, INC. (AUTOR)
ADVOGADO: ROBERTA MOREIRA DE MAGALHAES (OAB RJ133459)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL - CONDENAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MODIFICAÇÃO DO QUADRO REIVINDICATÓRIO APÓS O REQUERIMENTO DO EXAME DA PATENTE - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 32 DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-LPI - IMPOSSIBILIDADE DE PATENTE DE MÉTODO TERAPÊUTICO - ARTIGO 10, VIII, DA LPI - AUSÊNCIA DE NOVIDADE E DE ATIVIDADE INVENTIVA - VALIDADE DO INDEFERIMENTO DA PATENTE PELO INPI - PROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA.

I - Apelação e remessa necessária tida por interposta, conhecidas, em face da condenação do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI ao reembolso das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil e da Súmula 61 deste Tribunal.

II - Há impedimento para a análise de novo quadro reivindicatório apresentado pela requerente de registro, antes de efetivado, nos termos do artigo 32 da LPI.

III - Observação pelo INPI de decisão na Ação Civil Pública nº 0513584-06.2003.4.02.5101, transitada em julgado em 31/07/2007, que o obriga a abster-se de admitir as mudanças voluntárias nos pedidos de patente, formuladas após o requerimento de exame, nos termos do artigo 32 da Lei da Propriedade Industrial-LPI, ressalvadas apenas as hipóteses de aplicação do artigo 70.7 do Acordo TRIPS.

IV - Correto o ato do INPI que indeferiu a concessão da patente PI9815363-3, cujo quadro reivindicatório foi totalmente modificado após o requerimento de exame, não atendendo às condições de patenteabilidade descritas na legislação pertinente.

VIII - Apelação e remessa necessária providas. Invertidos os ônus de sucumbência, para condenar a apelada em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária tida por interposta, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, invertendo os ônus de sucumbência, para condenar a apelada em honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2020.

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.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20000244050v8** e do código CRC **75b35cf0**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ANTONIO IVAN ATHIE

Data e Hora: 3/11/2020, às 14:28:6

5002455-14.2019.4.02.5101

20000244050 .V8