



Remessa Ex Offício - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0005036-92.2016.4.02.5101 (2016.51.01.005036-4)  
RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES  
PARTE AUTORA : ABBOTT LABORATORIES  
ADVOGADO : RJ109142 - ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS  
PARTE RÉ : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL  
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00050369220164025101)

### EMENTA

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REMESSA NECESSÁRIA - PEDIDO PATENTE DE INVENÇÃO DA AUTORA INDEFERIDA PELO INPI - AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA E SUFICIÊNCIA DESCRITIVA - PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRAMITOU COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - APRESENTAÇÃO DE QUADRO REIVINDICATÓRIO REDUZIDO E DE NOVOS DADOS COMPARATIVOS SOMENTE EM SEDE JUDICIAL - CONCESSÃO DA PATENTE DE INVENÇÃO DA AUTORA PELO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - REVISÃO DA COISA JULGADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE.**

1- Remessa necessária de sentença proferida às fls. 2574/2580 pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal/RJ, nos autos da ação ajuizada pela ABBOTT LABORATORIES em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, na qual entendeu por revogar o ato administrativo de indeferimento da patente PI 9812305-0, e lhe conceder a mesma, apenas com base no Quadro Reivindicatório Alternativo de fls. 735/736, conforme conclusão do Perito Judicial;

2- O cerne da questão consiste em decidir sobre a legalidade da patente PI 9812305-0 (“ANÁLOGOS DE RAPAMICINA, CONTENDO TETRAZOL COM MEIAS VIDAS ECURTADAS”) que foi indeferida em sede administrativa pelo INPI, ante a ausência dos requisitos de atividade inventiva e suficiência descritiva, tendo sido, porém, concedida em sede judicial com base em documentos que não integraram o processo administrativo. O pedido de patente PI 9812305-0 “*explica que a rapamicina (Figura 1) é um antibiótico triênico macrolídeo produzido por Streptomyces higroscopicus (p. 2, l. 7-8) eficaz como imunossupressor (p. 2, l. 17-18), sendo que os efeitos imunossupressores da rapamicina têm a capacidade de prolongar o tempo de sobrevivência de enxertos de órgãos (p. 3, l. 7-8)*” (fl. 2053 do laudo pericial);

3- A autora teve a oportunidade de se manifestar em todas as fases do processo administrativo, no qual foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, somente vindo a mesma a apresentar as novas modificações do quadro



reivindicatório e novos dados comparativos em sede judicial, não procedendo, assim, a alegação da autora no sentido de que seu pedido de patente foi indeferido sem que fosse dada a oportunidade de redução do quadro reivindicatório;

4- O que se constata como fato crucial é que a autora ao ajuizar a presente ação apresentou quadro reivindicatório alternativo (novo), além da apresentação de novos dados comparativos com o documento D2 (US 6015815). Tais documentos não foram apresentados na esfera administrativa;

5- *“A concessão de patente constitui um privilégio que pode ser exercido em face de terceiros que não integram o processo judicial, mas participam ativamente do procedimento administrativo, sendo muito perigoso privá-los da possibilidade de utilização da tecnologia objeto da patente sem conferir-lhes oportunidade de influenciar a decisão estatal que concede o privilégio.”* (fl. 2699);

6 - Destaque-se-se que não há como o Judiciário substituir a Autarquia na análise do pedido de patente, notadamente, diante da necessidade do trâmite administrativo e todas as suas fases e possíveis impugnações por parte de terceiros. E mais, a demora na análise dos pedidos de patente pelo INPI não tem o condão de cancelar a concessão da patente da autora pelo Judiciário, sem o necessário prévio processo administrativo. Saliente-se, ainda, a inviabilidade de revisão da coisa julgada na esfera administrativa, sob pena de violação ao artigo 502 do CPC;

7 – Remessa necessária conhecida e provida.

## ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em dar provimento à remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2019.

**GUSTAVO ARRUDA MACEDO**  
**Juiz Federal Convocado**  
**Relator**



Remessa Ex Offício - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0005036-92.2016.4.02.5101 (2016.51.01.005036-4)  
RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES  
PARTE AUTORA : ABBOTT LABORATORIES  
ADVOGADO : RJ109142 - ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS  
PARTE RÉ : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL  
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00050369220164025101)

### VOTO

A sentença ora em reexame merece ser reformada, conforme a seguir será exposto.

O cerne da questão consiste em decidir sobre a legalidade da patente PI 9812305-0 (“ANÁLOGOS DE RAPAMICINA, CONTENDO TETRAZOL COM MEIAS VIDAS ECURTADAS”) que foi indeferida em sede administrativa pelo INPI, ante a ausência dos requisitos de atividade inventiva e suficiência descritiva, tendo sido, porém, concedida em sede judicial com base em documentos que não integraram o processo administrativo.

O pedido de patente PI 9812305-0 *“explica que a rapamicina (Figura 1) é um antibiótico triênico macrolídeo produzido por Streptomyces higroscopicus (p. 2, l. 7-8) eficaz como imunossupressor (p. 2, l. 17-18), sendo que os efeitos imunossupressores da rapamicina têm a capacidade de prolongar o tempo de sobrevivência de enxertos de órgãos (p. 3, l. 7-8)”* (fl. 2053 do laudo pericial).

Consoante exposto pela autora na inicial, a substância rapamicina já é conhecida pelo estado da técnica como um poderoso imunossupressor que, inclusive, integra o arsenal terapêutico utilizado em transplantes renais.

A patente PI 9812305-0 trata de uma patente de seleção que, consoante afirmado pelo perito judicial *“caracteriza-se quando um único elemento de uma vasta fórmula já conhecida é selecionado e reivindicado de modo independente sob o argumento que este apresenta uma característica especial não mencionada na patente original”* (fl. 2077 do laudo pericial).

Conforme sabiamente pontuado pelo INPI *“No caso de “invenções de seleção”, a análise da atividade inventiva é criteriosa, considerando-se que deve ser evidenciado, com precisão, o efeito técnico novo e inesperado atribuído à dita seleção”* (fl. 1192 do parecer técnico).

Para a análise da presente questão, necessário se faz discriminar a cronologia do trâmite do processo administrativo do pedido de registro da patente PI 9812305-0, consoante parecer da Diretoria de patentes do INPI (fls. 1185/1194), *in verbis*:



1) O depósito do pedido de patente PI 9812305-0 foi feito via PCT em 24/9/1998, sendo apresentado um quadro reivindicatório contendo 08 (oito) reivindicações;

2) O pedido de patente foi então examinado pelo INPI que emitiu parecer técnico (RPI nº 7 1923 de 13/11/2007) no sentido de que a matéria pleiteada não apresentava atividade inventiva frente ao documento WO95/14023 (D1). Pela análise de D1, considerou-se que o derivado de rapamicina pleiteado no presente pedido era uma seleção do composto de Fórmula Markush revelada em D1. Assim, a atividade inventiva de uma patente de seleção somente se justificaria quando esta apresentasse um efeito totalmente inesperado frente aos compostos cobertos por tal fórmula Markush de D1. Como tal efeito técnico não fora encontrado no relatório descritivo do presente pedido de patente, concluiu-se que a matéria ora pleiteada não era dotada de atividade inventiva de acordo com o disposto no art. 13 da LPI. Considerou-se também que parte da matéria pleiteada, mais especificamente os pró-fármacos descritos na reivindicação 1, não atendia ao disposto nos artigos 24 e 25 da LPI, assim como as reivindicações 4 e 8 relativas a métodos terapêuticos não eram patenteáveis segundo o inciso VIII do art. 10 da LPI.

3) Diante do parecer desfavorável, a empresa-autora manifestou-se apresentando argumentos técnicos visando superar as objeções do INPI, além de apresentar um novo quadro reivindicatório contendo 08 (oito) reivindicações, no qual as antigas reivindicações referentes a métodos terapêuticos foram substituídas por reivindicações do tipo “Fórmula Suíça”. Alegou a autora que o pedido de patente PI 9812305-0 preenche os requisitos legais de patenteabilidade, uma vez que o documento D1 não fornece nenhuma orientação que motivasse um técnico no assunto a selecionar de maneira óbvia a matéria ora pleiteada. Afirmou a autora que a matéria definida no novo quadro reivindicatório apresentado atendia aos artigos 24 e 25 da LPI;

4) O INPI manifestou-se através de parecer técnico indeferindo o pedido de patente da autora, nos termos do art. 32 da LPI (RPI nº 1977 – de 25/11/2008), uma vez que as alterações propostas pela autora no novo quadro reivindicatório (mudança das reivindicações de MÉTODO PARA TRATAR para USO ... NA PREPARAÇÃO DE UM MEDICAMENTO PARA INIBIÇÃO DE .... – Fórmula Suíça) não poderiam ser aceitas, visto que a mesmas não se encontravam inicialmente reveladas. Assim, o INPI não aceitou este novo quadro reivindicatório e considerou para fins de exame técnico o quadro inicialmente reivindicado (total de 8 reivindicações). Em relação aos requisitos de patenteabilidade, a Autarquia reiterou seu entendimento no sentido de que, uma vez que não foram fornecidos dados comparativos com os compostos revelados em D1, a matéria reivindicada nas reivindicações 1 a 3 não eram dotadas de atividade inventiva frente ao documento D1 citado como estado da técnica. Reiterou também a questão



concernente no fato do relatório descritivo do pedido de patente em questão não se encontrar suficientemente descrito de modo a possibilitar a reprodução de parte da matéria ora pleiteada (no caso as pró-drogas) por um técnico no assunto, estando o pedido de patente em análise em desacordo com os artigos 24 e 25 da LPI, razão pela qual indeferiu o pedido de patente da autora, com fulcro nos artigos 8º, 10, VIII, 13, 24 e 25, todos da LPI;

5) A autora recorreu então da decisão do INPI apresentando novos argumentos técnicos e um novo quadro reivindicatório com um total de 6 reivindicações, no qual as antigas reivindicações 4-6 foram modificadas de forma a retirar a indicação médica e as antigas reivindicações 7 a 8 foram excluídas. Afirmou a autora que o INPI interpretou erroneamente o documento D1, uma vez que a afirmação de que o grupo tetrazolila é um dos grupos substituintes da molécula de rapamicina (conforme definido na página 57 do relatório descritivo de D1) não está correta. Sustentou a autora que ao contrário do que foi dito pelo INPI, o documento D1 não descreve os compostos conforme reivindicados pelo presente pedido e, conseqüentemente, para a autora os compostos do presente pedido não eram uma seleção dos compostos revelados em D1. Destacou a autora que o relatório descritivo da patente PI 9812305-0 é cristalino em demonstrar o efeito inesperado do composto ora pleiteado frente a rapamicina, sendo dotado de atividade inventiva, consoante disposto no art. 13 da LPI. Já em relação a “pró-droga” do composto, a autora reiterou seu argumento no sentido de que o relatório descritivo tem suporte e suficiência descritiva para que um técnico no assunto reproduza tal composto e, deste modo, o presente pedido atende o disposto nos artigos 24 e 25 da LPI;

6) O INPI emitiu parecer técnico, tendo o colegiado da segunda instância do INPI considerado que as alegações da autora não eram consistentes a ponto de transpor as objeções emitidas no parecer de indeferimento em primeira instância, devendo ser mantido o indeferimento do pedido de patente PI 9812305-0, nos termos dos artigos 8º, 10, VIII, 13, 24 e 25, todos da LPI.

No caso em tela, consoante acima exposto, após o trâmite do processo administrativo de registro do pedido de patente de invenção da autora, PI 9812305-0, no qual a mesma utilizou-se de todos os meios legais cabíveis para recorrer das decisões de indeferimento da Autarquia, esta veio a ratificar em sede de segunda instância administrativa o indeferimento do pedido de patente em questão.

Destaque-se que a autora teve a oportunidade de se manifestar em todas as fases do processo administrativo, no qual foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, somente vindo a mesma a apresentar as novas modificações do quadro reivindicatório e novos dados comparativos em sede judicial, consoante a seguir será exposto, não procedendo, assim, a alegação da autora no sentido de que seu pedido de patente foi indeferido sem que fosse dada a oportunidade de redução



do quadro reivindicatório.

Prosseguindo, inconformada com o indeferimento da patente em cotejo, a autora veio a ajuizar a presente ação. Ocorre que no presente caso, despidianda a análise dos requisitos de patenteabilidade que, inclusive, já foram exaustivamente verificados em sede administrativa e judicial (pelo perito judicial), tendo sido constatada a correção do ato administrativo do INPI, uma vez que a patente de invenção PI 9812305-0 não preenche os requisitos de atividade inventiva e suficiência descritiva.

**Na realidade, o que se constata como fato crucial é que a autora ao ajuizar a presente ação apresentou quadro reivindicatório alternativo (novo), além da apresentação de novos dados comparativos com o documento D2 (US 6015815). Tais documentos não foram apresentados na esfera administrativa. Sob esse aspecto destacam-se os seguintes trechos do laudo pericial que apontam essa situação:**

**- Fls. 2104/2105 do laudo:**

*“Assim, ao avaliar exclusivamente o relatório descritivo, bem como todo o processo administrativo envolvendo o pedido de patente PI9812305-0, não há dados que comparam os compostos do pedido de patente da Autora com os compostos de D1. Por essa razão, não foi demonstrada a alegada vantagem dos compostos do pedido da Autora frente ao estado da técnica mais próximo. Dessa forma, resta apenas que os compostos do pedido de patente são uma seleção de D1 onde nenhum efeito não óbvio, vantajoso ou inesperado foi demonstrado. Assim, os compostos do pedido de patente PI9812305-0 decorrem de maneira óbvia e evidente para um técnico no assunto a partir de D1, não havendo, portanto, atividade inventiva, contrariando o disposto nos Artigos 8º e 13 da LPI.*

*Diante desta análise, a decisão do INPI na esfera administrativa de indeferir o pedido de patente PI9812305-0 e de manter o indeferimento na ocasião do recurso foi acertada.*

*Ocorre que, na esfera judicial, mais especificamente nas fls. 738 a 748, a Autora anexou a patente americana US 6015815 (D2), que apresenta dados comparativos entre os compostos do pedido de patente PI9812305-0 (compostos dos exemplos 1 e 2) e compostos de D1 (40-epi-N-[2'-piridona]-rapamicina e 40-epi-N-[4'-piridona]-rapamicina). Vale ressaltar que os compostos dos exemplos 1 e 2 do pedido de patente PI9812305-0 são os mesmos compostos dos exemplos 1 e 2 de D2.”*

**- Fls. 2107/2109 do laudo:**



*"Dessa forma, por conta destes dados comparativos apresentados somente agora na esfera judicial (comparação entre os compostos dos exemplos 1 e 2 do pedido de patente PI9812305-0 e dos análogos 2-piridona e 4-piridona de D1), ficaram comprovados os efeitos vantajosos dos compostos da Autora por ela alegados – alta eficácia imunossupressora (baixo IC50) e/ou meia-vida curta (baixa AUC ou t1/2) – frente a D1, que jamais poderiam ser previstos por um técnico no assunto a partir da simples leitura de D1.*

*Diante do exposto, e levando em consideração os dados apresentados agora nas fls. 738/748 deste processo judicial (D2), conclui-se que os compostos das reivindicações 1-3 do pedido de patente PI9812305-0, tanto do QR principal quanto do QR alternativo, não decorrem de maneira óbvia e evidente para um técnico no assunto a partir de D1, sendo dotados, portanto, de atividade inventiva, e estando em conformidade com o disposto nos Artigos 8º e 13 da LPI.*

*Durante a leitura do processo, percebi que o INPI não havia se manifestado especificamente sobre os dados das fls. 738/748 (e também replicados nas fls. 919/929) no sentido de considerar tais dados para fazer uma nova avaliação da atividade inventiva. Dessa forma, durante a reunião de abertura dos trabalhos periciais, este perito, com a concordância de todas as partes, e com fulcro no Art. 473, § 3, do novo CPC, **formulou um quesito ao INPI (fls. 1998/1999), questionando se tais dados tivessem sido apresentados na esfera administrativa, se o INPI teria deferido o pedido de patente sob análise.***

*Considerando a resposta do INPI (fls. 2032/2036) voltada para a análise da atividade inventiva, o INPI afirmou que:*

*“Conforme descrito no parecer técnico anterior, em se tratando de uma seleção de compostos químicos, como no caso do pedido de patente em questão, para a análise da atividade inventiva faz-se necessária a apresentação de testes comparativos envolvendo os compostos reivindicados por meio da seleção e aqueles do estado da técnica que apresentam estrutura química mais próxima, compostos estes que foram especificamente ensinados (ou citados) no estado da técnica. O efeito novo e inesperado da seleção deve ser evidenciado a partir de testes válidos, para que não haja dúvidas quanto à autenticidade ou reprodutibilidade dos dados obtidos.*

*A partir da leitura das TABELAS 1 e 2 presentes no relatório descritivo da referida patente US6015815B1, é possível verificar que as mesmas realmente descrevem resultados de testes experimentais que atendem aos critérios acima. Estes dados comparam os valores de IC50 e de parâmetros farmacocinéticos do composto pleiteado no pedido em lide frente aos compostos mais próximos revelados em D1, sendo demonstrado que o composto pleiteado, diferentemente destes*



compostos de D1, apresenta uma boa potência (baixo IC50) combinado com um baixo tempo de meia-vida. Entende-se daí que uma vez que este efeito técnico não é esperado frente os ensinamentos revelados em D1, **caso os referidos testes tivessem sido apresentados durante a esfera administrativa** poderiam sim ser empregados para validar a atividade inventiva do composto pleiteado.

[...]

Já em relação ao outro questionamento do r. Perito... se, no caso dos dados comparativos presentes na patente US6015815 (fls. 919/929), mais especificamente através das Tabelas 1 e 2 presentes na mesma, **tivessem sido apresentados pela Autora, antes Requerente, na esfera administrativa**, o INPI deferiria o pedido de patente PI9812305-0: b) Considerando as reivindicações alternativas 1 a 3 constante das folhas 1098/1099?” (Grifo nosso) é importante ressaltar que tal quadro não foi apresentado durante o trâmite administrativo do presente pedido em lide, logo, não foi objeto de exame pelo INPI.

Em relação a este quadro, é possível observar que as reivindicações 1 a 3 não contêm o termo genérico “pró-droga” em seus textos, assim como as antigas reivindicações 4 a 8 referentes a método terapêutico (no caso do quadro válido) ou “Uso para preparar” (quadro do Recurso ao Indeferimento) foram suprimidas. Assim, entende-se que **caso o referido quadro reivindicatório e as informações técnicas contidas na patente correspondente americana US6015815B1 tivessem sido trazidas na esfera administrativa**, o mesmo poderia ser objeto de deferimento pelo INPI”.

**-Fl. 2192 do laudo pericial (conclusão do perito):**

“Sobre a questão da atividade inventiva, é importantíssimo ressaltar que o reconhecimento da atividade inventiva só foi possível graças à apresentação de D2, na esfera judicial, que trouxe dados comparativos entre os compostos do PI9812305-0 e os compostos do estado da técnica mais próximo, D1, onde ficou demonstrada a superioridade dos compostos do pedido de patente em questão. **Tais dados comparativos, no entanto, só foram apresentados na esfera judicial, não tendo sido apresentados durante o processamento administrativo. Portanto, a decisão do INPI de indeferir o referido pedido foi correta.** Tanto que, após a apresentação de tais dados agora na esfera administrativa, o INPI reconheceu que, caso tais dados tivessem sido apresentados na esfera administrativa, a atividade inventiva teria sido reconhecida (fls. 2033/2036).”

Necessário destacar que o INPI, de forma reiterada, afirmou que a atividade inventiva seria reconhecida **caso tais dados tivessem sido apresentados na**



---

***esfera administrativa”, fato que não ocorreu.***

Portanto, coerente a manifestação da Autarquia no sentido da necessidade do prévio requerimento administrativo no caso em tela, na medida em que *“a concessão de patente constitui um privilégio que pode ser exercido em face de terceiros que não integram o processo judicial, mas participam ativamente do procedimento administrativo, sendo muito perigoso privá-los da possibilidade de utilização da tecnologia objeto da patente sem conferir-lhes oportunidade de influenciar a decisão estatal que concede o privilégio.”* (fl. 2699).

Nessa linha de raciocínio, saliente-se que não há como o Judiciário substituir a Autarquia na análise do pedido de patente, notadamente, diante da necessidade do trâmite administrativo e todas as suas fases e possíveis impugnações por parte de terceiros. E mais, a demora na análise dos pedidos de patente pelo INPI não tem o condão de cancelar a concessão da patente da autora pelo Judiciário, sem o necessário prévio processo administrativo.

Por fim, **saliente-se a inviabilidade de revisão da coisa julgada na esfera administrativa, sob pena de violação ao artigo 502 do CPC.**

Ante o exposto, **dou provimento à remessa necessária para o fim de julgar improcedente o pedido, invertendo o ônus da sucumbência.**

É como voto.