



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
9ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Avenida Rio Branco, 243, Anexo I, 7º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)3218-8000 - www.jfrj.jus.br - Email: 09vf@jfrj.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 0139971-06.2015.4.02.5101/RJ

AUTOR: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

AUTOR: PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A.

RÉU: UNILEVER N.V.

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY e PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A. propõem ação sob o procedimento comum em face do **INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de UNILEVER N.V.**, requerendo a nulidade do ato administrativo que deferiu o pedido de patente PI 0411547-3 e sua respectiva publicação na Revista de Propriedade Industrial.

Assevera que a presente ação busca anular a patente de invenção PI 0411547-3, cujo objeto é uma composição de tratamento de lavagem de roupa de titularidade da UNILEVER NV. Alega que a referida composição não poderia ter sido patenteada no Brasil, na medida em que não preenche os requisitos legais de novidade e atividade inventiva, dispostos nos artigos 8º, 11 e 13 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) - Lei nº 9.279/96. Sustenta que composições contendo tenso-ativos e combinações de corantes com afinidade com algodão e o propósito de tal composição promover o branqueamento de tecidos já estavam no estado da técnica. Aduz, ainda, que houve violação do art. 32 da LPI na concessão da patente.

A parte autora junta procuração e documentos.

Certidão confirmando o recolhimento das custas no Evento 12.

Decisão no Evento 13, determinando a citação e a anotação de que a patente PI 0411547-3 encontra-se *sub judice*.

Manifestação e parecer técnico do INPI no Evento 25. Em preliminar, requer a admissão da autarquia na qualidade de assistente especial, conforme art. 57 da Lei nº 9.279/96. No mérito, requer que o pedido de nulidade da patente PI 0411547-3 seja julgado procedente. Alega que a questão foi submetida ao reexame da Diretoria de Patentes do INPI, tendo o órgão técnico concluído que a patente em questão merece ser declarada nula, reconhecendo-se a ausência de novidade e atividade inventiva, diante dos documentos apresentados como já pertencentes ao estado da técnica quando do depósito do pedido patente ora em lide.

UNILEVER N.V apresenta contestação e documentos no Evento 43, aduzindo, em síntese, que (i) abdica de parcela do objeto da patente de invenção PI 0411547-3, notadamente quanto à possibilidade de o corante foto-estável constante da reivindicação independente 1 da citada patente ser um corante azo ou antraquinona; (ii) é inequívoca a higidez da PI 0411547-3, tendo em conta o quadro reivindicatório proposto nesta petição, pois não há qualquer documento do estado da técnica capaz de, isoladamente, antecipar o objeto da PI 0411547-3 e tal objeto não decorre de maneira óbvia do estado da técnica; (iii) considerando que a Unilever limita a composição do quadro reivindicatório da patente PI 0411547-3 apenas para corantes de triarilmetano, ou seja, não há mais a possibilidade de o corante fotoestável da reivindicação 1 da patente em lide representar um corante azo, não há que se falar em dupla proteção entre as patentes PI 0411547-3 e PI 0418401-7; e (iv) não houve acréscimo de matéria nova ao escopo da proteção reivindicada na PI 0411547-3, pois a emenda realizada durante o exame do pedido de patente está justificada com base em matéria inicialmente revelada no pedido, a interpretação adequada do artigo 32 da LPI autoriza mudanças no quadro reivindicatório durante o pedido de exame, e a aplicação retroativa de novo e equivocado entendimento do INPI acerca do artigo 32 viola os princípios da segurança jurídica e confiança legítima. Assim, requer o reconhecimento da validade parcial da patente de invenção PI 0411547-3.

Réplica no Evento 52, na qual a autora aduz que o próprio INPI, em sua contestação, após examinar os argumentos e provas trazidos pela P&G, reviu e alterou a sua opinião acerca da validade da patente PI 0411547-3 da Unilever, reconhecendo que sua concessão foi um equívoco e requer a decretação da nulidade do título. Ratifica os pedidos formulados e requer a procedência para declarar a PI 0411541-3 nula.

Decisão proferida no Evento 54, deferindo prova pericial e documental.

Parecer Técnico do INPI alegando que "com base no entendimento do artigo 32 da LPI, quando do exame do pedido, o INPI não deveria ter aceitado o quadro apresentado pela UNILEVER em 2011, uma vez que o mesmo apresentava matéria ampliada quanto à proteção requerida." E conclui que: "A renúncia de parte da matéria patenteada poderia ser aceita e permitiria que a patente *in lide* não mais infringisse o disposto no artigo 6º da LPI (dupla proteção) e o disposto no artigo 11 da LPI (novidade). Entretanto, persistiria ainda a infringência ao disposto no artigo 13 da LPI (atividade inventiva), desta forma infringindo o artigo 8º da LPI. Além disso, a patente *in lide* ainda infringe o artigo 32 da LPI uma vez que houve acréscimo de matéria após o requerimento de exame."

Decisão nomeando perito judicial no Evento 68.

Apresentação de quesitos nos Eventos 72 a 74.

Decisão saneadora no Evento 103, fixando os pontos controvertidos da demanda: (a) a presença de atividade inventiva (art. 13 da LPI) no objeto remanescente da PI 0411547-3, composição de tratamento de lavagem de roupa compreendendo, como corante foto-estável, um corante de triarilmetano (e não os demais corantes); e (b) o atendimento ao disposto no art. 32 da LPI durante a tramitação do pedido de patente de invenção em questão.

Embargos de declaração opostos pela parte autora (evento 117), com respectiva decisão no Evento 121.

Laudo pericial apresentado no Evento 150.

Apresentadas manifestações sobre o laudo pericial nos Eventos 157 e 159. Esclarecimentos da d. perita no Evento 166, seguidos de manifestações das partes.

Encerrada a instrução, vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Da posição processual do INPI

A questão foi decidida na decisão do Evento 103, atuando o INPI como assistente especial no feito.

Do mérito

Trata-se de ação visando à anulação do deferimento do pedido de patente de invenção nº PI 0411547-3, intitulada "*composição de tratamento de lavagem de roupa*".

Como determinado na decisão saneadora proferida nos autos, os pontos controvertidos são: (a) a presença de atividade inventiva (art. 13 da LPI) no objeto remanescente da PI 0411547-3, composição de tratamento de lavagem de roupa compreendendo, como corante foto-estável, um corante de triarilmetano (e não os demais corantes); e (b) o atendimento ao disposto no art. 32 da LPI durante a tramitação do pedido de patente de invenção em questão.

Passa-se a sua análise.

Da atividade inventiva

Quanto a tal requisito de patenteabilidade, assim dispõe a LPI:

*Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, **atividade inventiva** e aplicação industrial.*

(...)

*Art. 13. A invenção é dotada de **atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.***

A questão controversa é, eminentemente, técnica. Para tanto, foi realizada prova pericial pela perita do Juízo, o Dra. Carla Cristina de Freitas da Silveira, especialista em propriedade industrial, que apresentou o extenso e aprofundado laudo pericial constante no Evento 150. Nele, a perita apura a ausência de atividade inventiva com base no último quadro reivindicatório e conclui pela ausência de tal requisito, assim afirmando, na p. 111:

- 2) A matéria descrita no pedido de patente PI0411547-3 não apresenta o requisito de Atividade Inventiva. Composição detergente que compreende tensoativo e corante triarilmetano, que proporciona maior brancura em tecidos de algodão já era conhecida do estado da técnica. A partir da combinação dos ensinamentos das referências 1 a 5, um técnico no assunto alcançaria a matéria protegida na patente PI0411547-3, haja vista que o mesmo seria motivado, com razoável expectativa de sucesso, a selecionar uma combinação de corantes triarilmetano que tenha um comprimento de onda de absorção de pico no algodão, específico, tal como de 540 nm a 650 nm, para obter maior brancura nas roupas. Pelos motivos expostos, a patente PI0411547-3 não apresenta o requisito de atividade inventiva, estando em desacordo com o disposto no artigo 13 da LPI.

O INPI, na posição de assistente especial, concordou com a conclusão do laudo pericial no Evento 157, Outros 2:

Segundo o entendimento do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), mantém-se que o documento Referência 3 (US4238192, D5) apresenta-se como o estado da técnica mais próximo na aferição de atividade inventiva, uma vez que apresenta todas as características técnicas da composição, e que o mesmo seria suficiente, sozinho, para um técnico no assunto chegar de maneira óbvia ou evidente à matéria da patente PI0411547-3 *in lide*. As Referências 1 (DE2557783) e 4 (WO 93/09215, D9) também são documentos relevantes e

3/5

MTC


igualmente, tomados independentemente, permitiriam um técnico no assunto chegar de maneira óbvia ou evidente à matéria da patente PI0411547-3 *in lide*, pois apresentam todas as características relevantes, com exceção do comprimento de onda de absorção, o qual é entendido como sendo intrínseco ao corante e o resultado a ser obtido (melhorar a percepção de brancura dos tecidos). As Referências 2 (US3931037) e 5 (US4141684, D10) são relevantes para a atividade inventiva quando combinados com alguma das outras 3 Referências.

Já a ré Unilever discorda das conclusões do laudo pericial, alegando, entre outras questões, que há equivocada análise e conclusão sobre a presença de atividade inventiva; conclui que há "*absoluta imprestabilidade do laudo pericial, tendo em vista que a correta análise do conjunto probatório e da PI0411547-3, se realizada em consonância ao conjunto de regras legais cabíveis e aplicáveis ao caso concreto, levará à conclusão de que a patente PI0411547-3 cumpre com o requisito de atividade inventiva, bem como não afronta o disposto no artigo 32 da LPI*" (Evento 159).

Quanto ao ponto, impende dizer que, ainda que a d. perita tenha baseado sua opinião em referências novas, não submetidas à apreciação das partes deste processo, deve-se notar que a conclusão de ausência de atividade inventiva por parte do INPI se baseia unicamente em documento já discutido nos presentes autos. Assim, de uma forma ou de outra, a atividade inventiva não estaria caracterizada.

Do acréscimo de matéria

Em que pese a patente em comento seja nula, dada a ausência de atividade inventiva, também cumpre analisar a alegada infração do art. 32 da LPI, sobre a qual o laudo pericial chegou à seguinte conclusão (Evento 150, p. 112):

- 5) O quadro reivindicatório apresentado através da petição nº 018110042226, de 31.10.11, contém matéria ampliada quanto a proteção requerida, já que antes da solicitação de exame (petição nº20050147820, de 16.12.2005) a composição detergente contemplava a combinação de corantes azo (azul direto tris-azo e violeta direto bis-azo) e passou a proteger uma composição detergente compreendendo corantes azo, antraquinona e triarilmetano, claramente mais ampla do que a pretendida no requerimento de exame e, portanto, estando em desacordo com o disposto no artigos 32 da LPI.

Em sua manifestação do Evento 157, o INPI concordou com a conclusão do laudo pericial:

Mantém-se, e concorda-se com o laudo, que houve ampliação da matéria pretendida durante o processamento do pedido de patente, o que está em desacordo com o disposto no artigo 32 da LPI.

Conclusão

Constatando-se a ausência de atividade inventiva, um dos requisitos de patenteabilidade, a PI 0411547-3 deve ser declarada nula, eis que concedida em violação aos arts. 8º e 13 da LPI.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo **PROCEDENTE** a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, para anular a decisão de deferimento do pedido de patente PI 0411547-3 e determinar a correspondente publicação em RPI.

Condeno a ré UNILEVER ao pagamento das custas e ao ressarcimento das despesas adiantadas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 e §§ 2º e 4º do CPC.

Ausente o reexame necessário, dada ausência de condenação do INPI em valor superior ao art. 496, §3º, I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **LAURA BASTOS CARVALHO, Juíza 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 **510004901609v60** e do código CRC **0d1b2e19**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LAURA BASTOS CARVALHO
Data e Hora: 17/5/2021, às 15:6:38

0139971-06.2015.4.02.5101

510004901609 .V60