



Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0507747-96.2005.4.02.5101 (2005.51.01.507747-7)

RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO

APELANTE : CLAUDIO FIORAVANTI

ADVOGADO : ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES

APELADO : DEGUSSA AG E OUTROS

ADVOGADO : EDUARDO DA GAMA CAMARA JUNIOR E OUTROS

ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05077479620054025101)

EMENTA

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE PATENTE - ANULAÇÃO DA PRIMEIRA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - RESULTADO DA PERÍCIA CONFIRMANDO FALTA DE ATIVIDADE INVENTIVA - SENTENÇA PROCEDENTE - RECURSO IMPROVIDO

I - A realização da prova pericial (determinada por esta Corte no julgamento da primeira Apelação, proc. 2005.51.01.507.719-2) mostra que a questão foi bem analisada em todos os seus aspectos, especialmente o técnico, imprescindível para resolução de matérias de alta complexidade, como o caso de patentes químicas, chegando o Perito a conclusão de que a patente em referência não possui atividade inventiva com base no estado da técnica existente na data do depósito.

II - A resposta do INPI as considerações do Laudo (fls. 1032) reafirmam, de forma contundente, o posicionamento inicial da Autarquia (fls.478/487), de que falta à patente atividade inventiva.

III - Nesse contexto, de provas técnicas bem fundamentadas e irrefutáveis, uma vez que as impugnações do réu não espancam, de forma convincente, os resultados apresentados, impõe-se confirmar a sentença e decretar a nulidade da patente pelos mesmos fundamentos.

IV - Remessa necessária e apelação conhecidas, mas não providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, negar provimento à Apelação e à Remessa Necessária, nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2016.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

Relator - 2ª Turma Especializada



Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0507747-96.2005.4.02.5101 (2005.51.01.507747-7)

RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO

APELANTE : CLAUDIO FIORAVANTI

ADVOGADO : ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES

APELADO : DEGUSSA AG E OUTROS

ADVOGADO : EDUARDO DA GAMA CAMARA JUNIOR E OUTROS

ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05077479620054025101)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Cuida-se de Apelação e Remessa Necessária contra sentença proferida em três processos, julgados em conjunto, que deferiu o pedido de nulidade da patente de invenção PI 9300129-0, denominada "PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE DICLORIDRATO DE CLORO-HEXIDINA, DE CLORO-HEXIDINA BASE E DOS RESPECTIVOS SAIS DIGLUCONATO E DIACETATO".

Entendeu o Magistrado a quo, com base na prova pericial, que a patente em questão não possui atividade inventiva, enquadrando-se na hipótese dos artigos 46 e 48 da Lei 9.279/96.

Inconformado, alega o Apelante, em suas razões de fls. 1.131/1.281/1.063: que falta ao expert conhecimento técnico específico da área industrial para elaborar um laudo referente à patente em discussão; que em decorrência disso, o i. Perito desconhece os aperfeiçoamentos descritos na patente PI 9300129-0 devido às diferenças experimentais que remete ao requisito da atividade inventiva; que qualquer químico industrial com conhecimento mediano em plantas industriais não concordaria com a afirmação do Perito de que as etapas dos processos protegidos na patente em comento seriam mera substituição ou combinação de materiais ou de meios conhecidos por outros que tenham conhecido a mesma função; que as provas e considerações técnicas apresentadas pelo Apelado, produzidas por expert experimentado em química industrial, que, contrapondo tecnicamente as assertivas do Perito demonstram sua insuficiente expertise na área industrial, não obstante sua formação acadêmica voltada para a área laboratorial; que a solução técnica, no caso em tela, é a adição de etapas que, de forma surpreendente, traz aperfeiçoamentos visíveis, reiterando que uma pessoa versada na técnica (químico industrial com experiência mediana em plantas industriais e com conhecimento em propriedade intelectual) jamais afirmaria que não existe avanço tecnológico, uma vez que entenderia que os parâmetros: pH, ordem de adição dos reagentes, tempo de fluxo da reação etc. são imprescindíveis para que o produto seja obtido, com a pureza e o rendimento esperados. Ou seja, que a patente em análise possui atividade inventiva; que como as questões mencionadas não foram devidamente enfrentadas pelo Perito, faz-se necessária a realização de nova perícia, conduzida por profissional efetivamente capacitado e experimentado em plantas industriais, devendo a sentença ser reformada.

Contrarrazões das empresas Apeladas, fls. 1.151/1.299/1.081, pugnando pelo improvimento do recurso.



Contrarrazões do INPI, fls. 1.176/1.327/1.125 , prestigiando a sentença.

Manifestação do Ministério Público Federal, fls. 1.196/1.341/1.139, opinando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator – 2ª Turma Especializada



Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0507747-96.2005.4.02.5101 (2005.51.01.507747-7)

RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO

APELANTE : CLAUDIO FIORAVANTI

ADVOGADO : ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES

APELADO : DEGUSSA AG E OUTROS

ADVOGADO : EDUARDO DA GAMA CAMARA JUNIOR E OUTROS

ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05077479620054025101)

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) De plano, conheço a Apelação e a remessa necessária porque presentes os requisitos legais.

No mérito, não há reparo a fazer na sentença.

A realização da prova pericial (determinada por esta Corte no julgamento da primeira Apelação, proc. 2005.51.01.507.719-2) mostra que a questão foi bem analisada em todos os seus aspectos, especialmente o técnico, imprescindível para resolução de matérias de alta complexidade, como o caso de patentes químicas, chegando o Perito a conclusão de que a patente em referência não possui atividade inventiva com base no estado da técnica existente na data do depósito, configurado pelos seguintes documentos:

- Patente norte americana US 2.643.232, publicada em 23/junho/1953;
- Pedidos de patentes inglesas, GB 705.838 e GB 815.925, publicados em 17 de março de 1954 e 1º de julho de 1959, respectivamente; e
- Artigo de Rose, F. L. & Swain, G (J. Chem. Soc. 1956, pp4422-4425) publicado no ano de 1956.

Diz o perito em seu laudo, fls 865, verbis:

Comparando-se os documentos do estado da técnica com a patente PI 9300129-0 observam-se algumas diferenças no procedimento experimental. Porém nada que caracterize um progresso tecnológico frente aos ensinamentos contidos nos documentos do estado da técnica. Por exemplo , a utilização da centrifugação para obtenção do dicolridrato de cloro-hexidina descrita na etapa d) da reivindicação 1 da patente sob análise, é um procedimento comum para separação de um líquido de um sólido e não se verifica um avanço científico.

A alteração proposta pela patente PI 9300129-0, quanto à utilização de álcoois de baixo peso molecular ao invés de butanol (como descrito no artigo de Rose & Swain e na patente US 2.643.232), não caracteriza mudança significativa no processo de obtenção do intermediário



hexametileno-bisdicianodiamida (Etapas a) e b) da reivindicação 1. Neste caso, o número de opções de diluentes é aumentado, mas em momento algum ficam evidentes melhorias concretas na utilização de outros tipos de álcool.

Já na etapa b) da reivindicação 1 da patente PI 9300129-0, é descrito um tempo de refluxo de pelo menos 10 horas, enquanto no artigo de Rose & Swain, é relatado um refluxo de 8 a 16 horas. Em ambos os casos a reação é realizada sob refluxo, não ficando explicitado a vantagem do tempo de refluxo ser de pelo menos 10 horas.

Com relação às etapas c) e d) da reivindicação 1 da patente PI 9300129-0, o exemplo 1 do documento GB 705.838 estabelece que devem ser misturados juntos, estequimetricamente, hexametileno-bisdicianodiamida, cloridrato de p-cloroanilina, e B-etóxi etanol. Na patente em lide, contudo, existe a mistura de hexametileno-bisdicianodiamida em solução etanólica de cloridrato de p-cloroanilina, ou seja, em um único momento, todos os reagentes são adicionados ao mesmo tempo, sendo que na patente da 1ª Ré, tal mistura ocorre separadamente. Esta diferença não confere um efeito sinérgico novo na patente em lide, porque o princípio é o mesmo. Para que aconteça a reação é necessária a mistura não importando a ordem de adição entre hexametileno-bisdicianodiamida e cloridrato de p-cloroanilina em meio alcólico.

Embora na Patente de Invenção PI 9300129-0, as operações unitárias estejam descritas minuciosamente, para um técnico no assunto decorre de maneira óbvia do estado da técnica, pois levando em consideração as matérias contidas nos documentos apresentados como estado da técnica, é possível chegar aos produtos pelos mesmos processos descritos na Patente em lide, ou seja, não há superação do estado da técnica.

Do mesmo modo, as respostas aos quesitos formulados pelas partes mostram que a patente carece de atividade inventiva, *verbis*:

Concorda o Sr. Perito que a combinação dos ensinamentos disponíveis nos documentos US 2.643.232, GB 705.838, GB 815.925 e Rose & Swain, 1956, constitui matéria suficiente para motivar o técnico no assunto a prever, propor e atingir, de modo corriqueiro, usual e comum, os processos de preparação de dicloridrato de cloro-hexidina, cloro-hexidina base, digluconato de cloro-hexidina e diacetato de cloro-hexidina da patente PI 9300129-0? Caso discorde, por favor, justifique.

Respostas: Sim, a combinação dos ensinamentos contidos nos documentos US 2.643.232, GB 705.838, GB 815.925 e Rose & Swain constitui matéria suficiente para motivar o técnico no assunto a prever,



propor e atingir, de modo corriqueiro, usual e comum, os processos de preparação de dicloridrato de cloro-hexidina, cloro-hexidina base, digluconato de cloro-hexidina e diacetato de cloro-hexidina da patente PI 9300129-0.

23) Concorda o Sr. Perito que não houve qualquer progresso tecnológico ou que não se verifica atividade intelectual significativa quanto à obtenção dos processos de preparação de dicloridrato de cloro-hexidina, cloro-hexidina base, digluconato de cloro-hexidina e diacetato de cloro-hexidina da patente PI 9300129-0 frente à combinação dos ensinamentos disponíveis nos documentos US 2.643.232, GB 705.838, GB 815.925 e Rose & Swain, 1956. Caso discorde, por favor, justifique.

Resposta: Sim, concordo. A patente PI 9300129-0 não apresenta qualquer processo tecnológico e atividade intelectual significativa quanto à obtenção dos processos de preparação de dicloridrato de cloro-hexidina, cloro-hexidina base, digluconato de cloro-hexidina e diacetato de cloro-hexidina frente à combinação dos ensinamentos disponíveis nos documentos US 2.643.232, GB 705.838, GB 815.925 e Rose & Swain, 1956. Todas as etapas dos processos descritivos e reivindicados na patente PI 9300129-0, para produção das substâncias estão completamente antecipadas pela junção dos documentos acima, não sendo observadas melhorias concretas que evidenciem atividade inventiva e avanço tecnológico.

A resposta do INPI as considerações do Laudo (fls. 1032) reafirmam, de forma contundente, o posicionamento inicial da Autarquia, (fls.478/487), de que falta à patente atividade inventiva, verbis:

(...)

Nesse sentido, concorda-se com o r. Perito que são observadas diferenças entre o procedimento experimental descrito na patente PI 9300129-0 e o descrito no estado da técnica. Cabe analisar se tais diferenças são suficientes para conferir atividade inventiva à matéria pleiteada.

Para proceder tal análise, há que se considerar, além dos ensinamentos contidos nos documentos citados, o conteúdo do relatório descritivo da Patente PI 9300129-0. Nesse sentido como já citado em demandas judiciais relativas à Patente PI 9300129-0 (processo nºs 2005.51.01.507719-2, 2005.51.01.507747-7 e 2008.51.01.812173-9), observa-se que o relatório descritivo da patente em lide não correlaciona todo o detalhamento das condições operacionais empregadas nos processos reivindicados a um possível efeito técnico não óbvio, limitando-se a afirmar que o processo da invenção é confiável e econômico, envolve operações unitárias simples, garante um alto rendimento e um produto de



boa qualidade. Assim, considera-se que o relatório descritivo da patente PI 9300129-0 não contém dados suficientes que comprovem os possíveis efeitos técnicos não óbvios decorrentes do detalhamento das condições operacionais descritivo, reitera-se que a Patente PI 9300129-0 não atende ao requisito da atividade inventiva, tendo em vista que a utilização de reações químicas amplamente difundidas no estado da técnica, em determinadas condições operacionais, para obtenção de dicloridrato de clorexidina, clorexidina base e digluconato de clorexidina decorre de maneira óbvia do estado da técnica. (US 2.643.232, GB 705.838, GB 815.925 e Rose, F. L & Swain, G.). Face ao exposto, reitera-se que a patente PI 9300129-0 contraria o disposto nos artigos 8º e 13 da Lei 9.279/96.

Inclusão de matéria:

O r. Perito afirmou que durante o processamento administrativo da Patente PI 9300129-0 foram realizadas modificações no texto da patente originalmente depositada, que aumentaram seu escopo de proteção. Deste modo, o r. Perito concluiu que as modificações não se limitam a matéria inicialmente revelada no pedido, infringindo o artigo 32 da LPI. As modificações observadas dizem respeito à:

.....

Considera-se pertinente a alegação do r. Perito de que a Patente PI 9300129-0 infringe o disposto no Art. 32 da Lei 9.279/96, sendo tal fato anteriormente constatado por este Instituto nas demanas judiciais citadas (2005.51.01.507719-2, 2005.51.01.507747-7 e 2008.51.01.812173-9). Conforme observado, o quadro reivindicatório da patente PI 9300129-0 contém matéria que extrapola a inicialmente revelada no pedido de patente, depositado por meio da petição INPI-RJ nº 000010 de 13/01/1993. O relatório descritivo inicialmente apresentado contempla o uso de n-butanol como diluente no processo de preparação de dicloridrato de clorohexidina (petição INPI-RJ nº 000010, relatório descritivo, páginas 11 e 12), já a patente PI 9300129-0 pleiteia uso de álcoois de baixo peso molecular como diluente, fato que evidencia um aumento do escopo de proteção da patente em lide frente à matéria inicialmente revelada no pedido de patente. Em relação ao ajuste de pH antes da adição de cloridrato de paracloroanilina ao hexametileno-bisdicianodiamida, observa-se que no pedido como depositado tal ajuste é realizado através da adição de ácido clorídrico em apenas uma etapa (petição INPI -RJ nº 000010, relatório descritivo, páginas 21 e 22). Por outro lado, o quadro reivindicatório da patente PI 9300129-0 descreve que o pH é ajustado, gradativamente, em pelo menos duas etapas de adição de ácido clorídrico até se atingir o pH igual a 1, configurando ampliação da matéria



inicialmente revelada no pedido de patente.

Nesse contexto, de provas técnicas bem fundamentadas e irrefutáveis, uma vez que as impugnações do réu não espancam, de forma convincente, os resultados apresentados, impõe-se confirmar a sentença e decretar a nulidade da patente pelos mesmos fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa necessária.

Com o trânsito em julgado, baixem os autos na distribuição e remetam-se à Vara de origem.

É como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator – 2ª Turma Especializada