

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 2008.51.01.814098-9

Nº CNJ : 0814098-07.2008.4.02.5101
RELATOR : DESEMBARGADORA FEDERAL SIMONE SCHREIBER
APELANTE : SESPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO : ANA RAQUEL COLACINO SELVAGGI E OUTROS
ASSISTENTE : DEXTER LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
ADVOGADO : LUCIANO BECKER DE SOUZA SOARES E OUTROS
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : AMERICO LUIS MARTINS DA SILVA
APELANTE : MERAL LIMITED E OUTRO
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOULART E OUTROS
APELANTE : BASF AGRO B V
ADVOGADO : GABRIEL DI BLASI E OUTROS
APELADO : OS MESMOS
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ
ORIGEM : VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200851018140989)

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de recursos de apelação interpostos por (i) SESPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (fls. 2.069/2.115); (ii) INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (fls. 2.119/2.127); (iii) MERAL LIMITED e MERAL FR (fls. 2.118/2.142); e (iv) BASF AGRO B. V. (2.144/2.162), contra sentença de fls. 1.972/2.024, posteriormente integrada em fls. 2.060/2.063.

As patentes objeto da presente demanda de nulidade são:

- i. PI 8803258-2, depositada em 13.06.1988 e concedida em 27.10.1998. É titularizada por BASF AGRO e referente a “*processo para a preparação de um derivado de n-fenilpirazol, composição artropodocida, nematicida das plantas, anti-helmíntica ou antiprotozoários e método para o controle destas pragas*”; e
- ii. PI 9603919-1, depositada em 26.09.1996 e concedida em 09.06.1998. É titularizada por MERAL FR e referente a “*composição antiparasitária para o tratamento e a proteção de animais de estimação*”.

A r. sentença (i) julgou improcedentes os pedidos de nulidade das patentes PI 9603919-1 e PI 8803258-2; (ii) julgou parcialmente procedente o pedido alternativo, para condenar o INPI “na

obrigação de fazer constar expressamente em cada uma das reivindicações da PI 8803258-2 (e consequentemente na carta-patente) o seguinte apostilamento: 'não ter por objetivo a utilização da composição objeto da invenção como medicamento de uso tópico em pessoas ou animais infectados'''; e (iii) determinou a antecipação de tutela para determinar que o INPI realizasse o apostilamento imediatamente.

Apelação de SESPO INDÚSTRIA (1ª apelante) em fls. 2.069/2.115.

Em relação à patente PI 8803258-2 afirma que, nada obstante ter expirado em 27.10.2008, a referida patente teria produzido efeitos até aquela data e constituiria causa de pedir em demanda indenizatória que tramitaria na Justiça Estadual de São Paulo, na qual a SESPO INDÚSTRIA figuraria como ré, remanescendo seu interesse na apreciação da nulidade da mencionada patente.

Afirma que, embora tenha sido depositada sob a égide da Lei 5.772/71 (antigo Código da Propriedade Industrial ou CPI), a patente PI 8803258-2 teria sido concedida sob a vigência da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial ou LPI), sendo necessário definir qual a legislação aplicável ao processo administrativo de concessão. Nesse particular, sustenta que, no caso em tela, dever-se-ia aplicar a LPI, pois o deferimento da patente PI 8803258-2, ocorrido em 26.03.1996, não teria encerrado o andamento do pedido.

Informa que a LPI teria passado a incluir, no conceito de estado de técnica, a matéria constante de pedido depositado no Brasil, mesmo que publicado posteriormente à data do depósito ou da prioridade (art. 11, §2º, da LPI), ao passo que o antigo Código da Propriedade Industrial consideraria como estado de técnica apenas a matéria que efetivamente estivesse acessível ao público antes da data de depósito ou prioridade de um pedido (art. 6º do CPI). Consequentemente, se aplicada a LPI no processo concessório, a PI 8803258-2 não atenderia ao requisito da novidade, vez que parte da matéria que protegeria - incluindo o composto "FIPRONIL", seu processo de obtenção e as composições empregando o mesmo - teria sido antecipada pela patente PI 8607230-7, depositada anteriormente.

Outro argumento trazido pela 1ª apelante é que a patente PI 8803258-2 não poderia ter sido concedida em relação ao composto "FIPRONIL", vez que tal matéria não estaria coberta pela prioridade reivindicada. Sustenta a SESPO INDÚSTRIA que o artigo 17 da Lei 5.772/71 garantia ao depositante de um pedido de patente realizado em país com o qual o Brasil possuísse acordo internacional, o direito de prioridade ao seu depósito pelo prazo estipulado naquele acordo, no caso, 1 ano, conforme artigo 4º, "3", C.1., da CUP.

O pedido da patente PI 8803258-2 teria sido depositado em 13.06.1988, em tese dentro do prazo de 1 ano contado do depósito da patente estrangeira GB 87/13.768, realizado em 12.06.1987. Contudo, a SESPO INDÚSTRIA argumenta que apenas o primeiro depósito sobre determinada matéria no exterior garantiria o direito de reivindicar a prioridade ao depósito no Brasil e que, no caso, a patente estrangeira GB87/13.768 não seria a primeira patente a tratar sobre todas as matérias nela referidas. Com efeito, dentre tais matérias não cobertas pela referida patente estrangeira e, portanto, sem prioridade, estaria o composto "FIPRONIL", tratado originalmente pela patente GB 85/31485, depositada em 20.12.1985. Dessa forma, sustenta que não é cabível a reivindicação ao direito de prioridade ao depósito da patente PI 8803258-2, ou, subsidiariamente, em relação ao composto "FIPRONIL", já que teria sido originalmente objeto da patente GB 85/31485, depositada em 20.12.1985.

Aduz que o próprio perito do juízo teria concluído pela colidência entre as matérias tratadas pelas patentes PI 8803258-2 e PI 8607230-7, ainda que tivesse ressalvado entender que a patente

PI 86 07230-7 não constituiria estado de técnica para a patente PI 8803258-2, por entender que a LPI não seria aplicável ao caso.

Sobre a patente PI 9603919-1, argumenta que a mesma não atenderia aos requisitos de novidade e atividade inventiva, previstos no artigo 8º da LPI, além de ter sido concedida de forma ampla, sem a suficiência descritiva e sem suporte no relatório descritivo, estando em desacordo com os artigos 24 e 25 da LPI.

Em relação à novidade, afirma que os componentes “a”, “b”, “c” e “d” da patente PI 9603919-1, listados no quadro comparativo de fls. 21/23, já se encontrariam em estado de técnica, em razão da patente PI 9510169-1. Da mesma forma, as patentes PI 8803258-2 e PI 86070230 e o produto “Frontline spray” também estariam no estado de técnica em relação à matéria da patente PI 9603919-1. Já os objetivos da patente PI 9603919-1 que não requeressem a aspersão de todo o corpo do animal e, quando aplicadas no local, fossem em seguida se espalhar por todo o corpo do animal, já seriam objetos dos produtos “Top Spot”, “Drop Spot”, “Pulvim cães” e “Tiguvon Spot on”, conforme atestaria a resposta do perito do juízo ao quesito 64. Por fim, o fenômeno da cristalização também seria conhecido e integrante do estado de técnica, ao menos em relação ao “FIPRONIL”.

Argumenta que a falta de inventividade decorreria do fato de todos os objetivos da patente PI 9603919-1 já estarem em estado de técnica. Sustenta que a reivindicação 1 independente da patente PI 9603919-1 seria genérica e ampla, não definindo especificamente a invenção, mas apenas uma ideia abstrata.

Apelação do INPI em fls. 2.119/2.127.

Em síntese, argumenta que sua posição no processo não seria de réu, mas de interveniente especial ou inominado, conforme interpretação conjunta da LPI e do CPC. Em razão disso, sustenta que não poderia ser condenado ao reembolso de custas processuais.

Apelação das sociedades MERIAL em fls. 2.118/2.142.

Preliminarmente, sustentam a impossibilidade jurídica do pedido alternativo de readequação do quadro reivindicatório da patente PI 8803258-2, na medida em que o próprio artigo 9º, 'c', do CPI, já vedaria a proteção sobre aplicação medicamentos, não havendo também previsão legal ou infralegal para inserção de apostila em reivindicações de cartas patentes. Afirmam que a r. sentença teria incorrido em contradição, vez que teria entendido que estariam presentes todos os requisitos de patenteabilidade e que não haveria violação ao art. 9º do CPI, para então determinar a inclusão de apostila em reivindicações, identificando suposta nulidade parcial. Por fim, insurgem-se contra a condenação em parcela dos honorários advocatícios e das custas processuais, ao argumento de que teria sido julgado improcedente o pedido de nulidade da patente PI 9603919-1, da qual seriam titulares. Nesse sentido, pleiteiam a condenação da 1ª apelante no pagamento de honorários advocatícios e despesas, incluindo a remuneração do assistente técnico.

Apelação da BASF AGRO em fls. 2.144/2.162.

Preliminarmente, sustenta a impossibilidade jurídica do pedido alternativo de readequação do quadro reivindicatório da patente PI 8803258-2, na medida em que o próprio artigo 9º, 'c', do CPI, já vedaria a proteção sobre aplicação medicamentos, não havendo também previsão legal ou infralegal para inserção de apostila em reivindicações de cartas patentes. Outrossim, alega

que o pedido alternativo constitui matéria de competência da Justiça Estadual, pois o que de fato pretenderia a 1ª apelante seria “*uma autorização judicial para continuar a fabricação e comercialização de seus produtos utilizando composto objeto de patente sem sofrer o risco de sofrer uma demanda por parte de terceiros, e, ainda, sem que a patente tenha sido anulada*” (fl. 2.151).

No mérito, salienta que o pedido alternativo deveria ter sido julgado improcedente. Isso porque a sentença teria equiparado o pedido alternativo a um pedido de nulidade parcial de uma patente, entendendo a Justiça Federal competente para apreciá-lo. A despeito disso, nenhuma das reivindicações da patente PI 8803258-2 teria sido declarada nula, razão pela qual não seria possível a procedência, ainda que parcial do pedido alternativo.

Argumenta que a prova pericial teria sido realizada em função dos pedidos de nulidade das patentes PI 9603919-1 e PI 8803258-2, os quais teriam sido julgados improcedentes. Por sua vez, a procedência parcial de um pedido ínfimo - apostilamento de reivindicações - não poderia ser considerada sucumbência. Assim, requer a condenação da 1ª apelante na integralidade das custas e dos honorários advocatícios.

Pleiteia a retirada do apostilamento imposto. Se mantido, requer a sua alteração para “*não tem como escopo de proteção a aplicação medicamentosa, seja em pessoas ou animais*” (fl. 2.154), na medida em que o que o apostilamento só poderia ocorrer se o mesmo tiver relação com o escopo de proteção do objeto de patente e não ao uso do mesmo em um determinado campo técnico.

Contrarrazões da SESPO INDÚSTRIA fls. 2.165/2.191 e 2.192/2.196; das sociedades MERAL em fls. 2.197/2.216; da BASF AGRO em fls. 2.217/2.234; e do INPI em fls. 2.235/2.239.

Em fls. 2.242/2.243, o MPF informa não ser hipótese de sua intervenção.

Em fls. 2.248/2.251, a SESPO INDÚSTRIA informa a ocorrência de fato novo.

É o relatório. Peço dia.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2015.

SIMONE SCHREIBER

DESEMBARGADORA FEDERAL

RELATORA

V O T O

Como relatado, trata-se de remessa necessária e de recursos de apelação interpostos em face de sentença que (i) julgou improcedentes os pedidos de nulidade das patentes PI 9603919-1 e PI 8803258-2; (ii) julgou parcialmente procedente o pedido alternativo, para condenar o INPI “*na obrigação de fazer constar expressamente em cada uma das reivindicações da PI 8803258-2 (e consequentemente na carta-patente) o seguinte apostilamento: 'não ter por objetivo a utilização*

da composição objeto da invenção como medicamento de uso tópico em pessoas ou animais infectados''; e (iii) determinou a antecipação de tutela para determinar que o INPI realizasse o apostilamento imediatamente.

Em sua apelação, a SESPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (1ª apelante), autora da demanda, pleiteia a nulidade das patentes PI 9603919-1 e PI 8803258-2. O INPI (2ª apelante) busca a exclusão da condenação no reembolso de parte da perícia. As sociedades MERIAL LIMITED e MERIAL SAS (3ª e 4ª apelantes) buscam a extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação ao pedido alternativo, por considerá-lo juridicamente impossível; ou, alternativamente, pleiteiam (i) a improcedência do pedido alternativo ou (ii) a reforma da sentença para condenar a 1ª apelante integralmente no pagamento de despesas e honorários advocatícios ou (iii) a não condenação das 3ª e 4ª apelantes no pagamento das despesas processuais. Por fim, a BASF AGRO B V (5ª apelante) busca a extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação ao pedido alternativo, por considerá-lo juridicamente impossível ou por incompetência da Justiça Federal. Alternativamente, pleiteia (i) a improcedência do pedido alternativo ou (ii) a alteração do apostilamento imposto. Em todos os casos, requer a condenação da 1ª apelante no pagamento das despesas e honorários advocatícios.

Questões Preliminares

Inicialmente, observo que a jurisprudência deste Tribunal já se consolidou no sentido de que *“nos processos em que se pretende a anulação de atos administrativos praticados pelo INPI, a posição litisconsorcial da autarquia não deve ser de assistente, mas de parte ré”* (TRF2. Apelação Cível 0800454-31.2007.4.02.5101. Rel. Des. Fed. Marcelo Ferreira Granado. Julgamento em 27.09.2011), não se justificando a pretensão, defendida pelo INPI em sua apelação, de figurar como terceiro interveniente inominado ou especial.

Da mesma forma, deve-se ter em mente que a competência da Justiça Federal é sempre atraída quando questionado ato cuja prática é de competência exclusiva do INPI, como o registro de marca ou a patente de invenção. Por esse motivo, o acolhimento do pedido alternativo pelo Juízo - com a consequente determinação de inclusão de apostila em cada uma das reivindicações da PI 8803258-2 - não modifica a competência da Justiça Federal.

Ainda, a pretensão alternativa não é juridicamente impossível, porquanto não encontra proibição no ordenamento jurídico. A alegação de que não há previsão legal ou infralegal para a inclusão de apostila em reivindicação também não impede a sua determinação pelo juízo, especialmente quando a medida se mostra a mais adequada ao caso concreto. Nesse particular, vale lembrar que, em julgado recente, a 1ª Turma Especializada deste Tribunal também determinou o apostilamento de uma patente de invenção, com o propósito de alterar sua reivindicação¹.

Dessa forma, rejeito as preliminares suscitadas.

Mérito

Patente PI 9603919-1

A patente PI 9603919-1 é uma *“composição antiparasitária para o tratamento e a proteção de animais de estimação”* e foi depositada em 26.09.1996, tendo como prioridades unionistas as patentes francesas FR 95 11685 (29.09.1995) e FR 96 11278 (11.09.1996). A sua concessão ocorreu em 27.05.2003 e sua titular é a 4ª apelante, sociedade MERIAL SAS.

A composição protegida pela Patente PI 9603919-1 inclui o elemento FIPRONIL, definido pelo perito do juízo da seguinte forma:

Nas duas patentes em análise neste laudo, se encontra uma composição contendo o composto (R,S)-5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethylsulfinyl)-1H-pyrazole-3-carbonitrile(FIPRONIL).

(...)

O FIPRONIL é um inseticida conhecido desde meados da década de 1990, sendo sistemática e exaustivamente estudado desde então.

(...)

O inseticida bloqueia a porta de entrada dos canais de cloreto dos neurônios e impede a passagem do impulso nervoso normal, que resulta em atividade neural excessiva. O aumento da atividade neural causa paralisia e, conseqüentemente, a morte do inseto.

(...)

[E]xiste a possibilidade de uma dada formulação (patente de composição), onde o FIPRONIL é usado como princípio ativo, não violar nenhuma patente, desde que esta dada formulação apresente uma outra composição que gere uma solução diferente e que não tenha sido obtida de maneira óbvia, a luz do estado da técnica, por um técnico no assunto (fls. 1.455; 1.458; 1.459. Grifos adicionados.)

A patente PI 9603919-1 constitui uma *patente de composição* (ou *combinação*), conceituada por Denis Barbosa como “*uma solução técnica distinta dos elementos combinados, buscando-se nela, e não em seus componentes, os pressupostos de patenteabilidade (novidade, utilidade, atividade inventiva), assim como o parâmetro para avaliar a sua eventual violação*”².

Dessa forma, o fato de uma patente de composição utilizar elemento também existente em outra patente - como, por exemplo, o FIPRONIL - não necessariamente importa em sua nulidade por ausência de novidade. Com efeito, o exame de patenteabilidade deve ter por referência o resultado dos elementos combinados.

No caso vertente, a 1ª apelante alega que a patente PI 9603919-1 seria desprovida de novidade absoluta e de atividade inventiva, bem como teria sido concedida de forma ampla, através da reivindicação independente 1, sem suficiência descritiva e sem suporte no relatório descritivo.

Contudo, antes de apreciar o mérito de tais alegações, verifico que os argumentos de insuficiência descritiva e ausência de suporte no relatório descritivo não constavam da petição inicial (fls. 2/30) da ora 1ª apelante, inclusive tendo sido tal fato observado pela sentença.

Também não constavam na petição inicial os seguintes argumentos relativos à falta de novidade: (i) que as patentes PI 8803258-2, PI 8607230 e o produto “Frontline spray” constituiriam estado da técnica com relação aos objetivos da patente PI 9603919-1, (ii) que os objetivos da patente PI 9603919-1 “*que não requeiram a aspersão de todo o corpo do animal*” e “*quando aplicadas no local, vão em seguida se espalhar sobre todo o corpo do animal*” também

já seriam conhecidos de outros produtos; e (iii) que o fenômeno da cristalização, também descrito na patente PI 9603919-1, já seria conhecido e pertencente ao estado da técnica, ao menos em relação ao ativo “FIPRONIL”.

Segundo o *caput* do art. 264 do CPC, uma vez realizada a citação, é vedado ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu. E nos termos de seu parágrafo único, em nenhuma hipótese é possível a alteração do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo. Na hipótese corrente, não há notícia de consentimento dos réus (2ª, 3ª, 4ª e 5ª apelantes).

Consequentemente, a causa de pedir da demanda será apreciada na exata medida delimitada pela 1ª apelante em sua petição inicial.

O requisito da novidade está previsto no art. 8º da Lei 9.279/96 e encontra definição no art. 11 da mesma Lei, que dispõe que a “*invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica*”. Já o estado da técnica, nos termos do §1º do art. 11, “*é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior*”, ressalvadas as exceções previstas na própria LPI.

Como já consignado, a PI 9603919-1 é uma patente de composição, de modo que a novidade não deve ser aferida a partir da análise individual dos componentes da patente, mas sim do resultado alcançado na composição em si. Nessa linha de raciocínio, a mera utilização do “FIPRONIL” em sua composição não é suficiente para caracterizar a falta de novidade.

O perito do juízo também se posicionou nesse sentido:

FIPRONIL já era utilizado como princípio ativo em outras formulações. Entretanto, me parece claro que este não é o que está se avaliando neste laudo. Estamos falando de uma patente de composição, assim, o que se está avaliando é a patenteabilidade da composição apresentada. (fl. 1.499).

Em sua petição inicial, a apelante afirma que os componentes “a”, “b”, “c” e “d” da patente PI 9603919-1, listados no quadro comparativo de fls. 21/23, já se encontrariam em estado da técnica, em razão da patente PI 9510169-1.

Entretanto, como observado pelo perito do juízo, a novidade da patente PI 9603919-1 impugnada não é afetada pela patente PI 9510169-1, já que a primeira publicação da anterioridade desta última (WO 96/16543) é datada de 06.06.1996, ao passo que a patente impugnada goza de prioridade no período entre 29.09.1995 a 29.09.1996. Além disso, embora haja parcial concorrência entre a finalidade na aplicação da composição revelada pela patente PI 9603919-1 e pela patente PI 9510169-1, a forma de aplicação é diversa - a primeira utiliza inibidor de cristalização acompanhado de sistema de solvente e co-solvente específicos, enquanto a segunda utiliza emulsão.

Confira-se trechos do laudo pericial nesse sentido:

A primeira publicação da anterioridade PI9510169-1, ocorrida através da publicação internacional WO 96/16543 em 06/06/1996, em nada prejudica ou afeta a novidade e a atividade inventiva da invenção protegida na Carta Patente PI9603919-1, uma vez que ela goza dos direitos de prioridade referente ao

período de 29.09.1995 a 29.09.1996, conforme excetuado pelo artigo 11 §1º da LPI abaixo transcrito.

“Art. 11 - A invenção e o **modelo de utilidade** são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º - O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12,16 e 17.”

A patente PI9510169-1 trata de uma composição emulsionável compreendendo um ativo inseticida, um solvente fracamente polar e um agente emulsionável, a qual não está pronta para uso e, após adição de água, é utilizável na forma de spray para borrifamento. O Documento PI9510169- 1 não revela claramente o uso concomitante de:

- a) material ativo inseticida de fórmula (I) que é um derivado de N-fenil-pirazol;
- b) um inibidor de cristalização, que responde ao teste segundo o qual: 0,3 ml de uma solução A compreendendo 10% (P/V) do composto de fórmula (I) no solvente definido no item c) adiante, bem como 10% deste inibidor, é depositado sobre uma lâmina de vidro a 20°C durante 24 horas, depois do que observa-se a olho nu menos de 10 cristais, de preferência 0 cristal, sobre a lâmina de vidro;
- c) um solvente orgânico tendo uma constante dielétrica compreendendo entre 10 e 35; e d) um co-solvente orgânico promotor de secagem tendo um ponto de ebulição inferior a 100°C e uma constante dielétrica compreendida entre 10 e 40.

Considero que a composição revelada no documento PI9510169-1 tem, em parte, a mesma finalidade na aplicação, ou seja, aplicação de um produto em animais domésticos, por exemplo, evitando a formação de cristais, entretanto ela não é aplicada da mesma forma. Uma utiliza uma emulsão enquanto a outra utiliza um inibidor de cristalização acompanhado de um sistema de solvente e co-solvente específicos. (fl. 1500. Grifos adicionados.)

Dessa forma, entendo que a patente PI PI9510169-1 atende ao requisito da novidade, na medida em que a composição que visa proteger era nova se comparada com o estado da técnica existente em 29.09.1995, data de sua prioridade unionista.

A atividade inventiva é outro dos requisitos de patenteabilidade. (art. 8º da LPI). Nos termos do art. 13 da LPI, uma *“invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”*.

Confira-se a definição trazida pelo INPI em suas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente

5.01 A invenção é dotada de atividade inventiva, de acordo com o disposto no artigo 13 da LPI se, tendo em conta o estado da técnica, não decorra de maneira evidente ou óbvia para um técnico no assunto. Novidade e atividade inventiva

são critérios diferentes e a pergunta - "existe atividade inventiva?" - só surge se a invenção é nova.

5.02 O termo "óbvio ou evidente" significa aquilo que não vai além do desenvolvimento normal da tecnologia, mas apenas o faz clara ou logicamente a partir do estado da técnica, ou seja, algo que não envolve o exercício de qualquer habilidade ou capacidade além do que se espera de um técnico no assunto.

5.03 Se o técnico no assunto pode chegar à invenção tão somente por análise lógica, inferência ou sem experimentação indevida com base no estado da técnica, seguindo as orientações apresentadas nas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Bloco I, a invenção é óbvia e, desta forma, não apresenta qualquer solução técnica inesperada. Se assim for o caso, o pedido não é patenteável por falta de atividade inventiva.

Em sua petição inicial, a ora 1ª apelante argumenta que as invenções JP 50782-6 (de 1991) e EP 94309711-3 (de 1994) anulariam a atividade inventiva no emprego da polivinilpirrolidona; (ii) a US 56007707 (de 1992) anularia a atividade inventiva no emprego de anti-oxidantes BHA, BHT, álcool e polissorbatos como o polissorbato 60; (iii) a US 4668666 (de 1984) anularia a atividade inventiva no emprego de etanol e polissorbato; (iv) a US 4443437 (de 1982) anularia a atividade inventiva no emprego de etanol; e (v) a US 19910812430 (de 1991) anularia a atividade inventiva no emprego de etanol ou dimetilsufóxido.

Os demais argumentos, incluindo os relativos ao espectro de abrangência ou suficiência descritivas de reivindicações, não serão analisados, por não comporem a causa de pedir da demanda, como definida na petição inicial.

Apreciando o laudo pericial, verifica-se que, diversamente do alegado pela 1ª apelante, as invenções acima elencadas não são capazes de demonstrar a ausência de atividade inventiva pela patente impugnada no tocante à sua composição.

Vejamos:

Quesito 82 - Confirme o Sr. Perito, o descrito e apresentado em cada uma das referências abaixo citadas:

Uso do FIPRONIL para composições do mesmo gênero, incluindo soluções, para o combate de pulgas e carrapatos em cães e gatos: PI 86 07230; PI 8803258-2; PI 9510169-1 e o próprio produto FRONTLINE® spray;

uso de anticristalizantes e/ou produtos citados e/ou exemplificados na patente PI 9603919-1 como tal: PI 9510169-1 sorbitol, ésteres de sorbitol polioxietilenados; na JP 5078206 de 1991 e EP 943097711.3 de 1994, ambas relativas a composições acaricidas com emprego de polivinilpirrolidona; US 5607707 de 1992 que emprega polissorbatos, como o polissorbato 60 como emulsificantes em composições para emprego em produtos para animais e humanos;

uso de solvente como os éteres de glicol empregados na patente PI 9603919-1 como preferidos: PI 9510169-1; uso de co- solvente como empregados na patente PI 9603919-1: patente US 4668666 que trata de composições inseticidas

para o combate de pulgas e carrapatos em cães e gatos empregando como solventes voláteis isopropanol e etanol e, ainda, como anti-oxidantes o BHA e o BHT. Em caso negativo justificar

RESPOSTA: Em todas as descrições citadas existe a presença de produtos apresentados neste quesito. O uso de FIPRONIL já era conhecido em formulações anteriores, bem como o uso de polivinilpirrolidona, polissorbatos, BHA, BHT, etc. Entretanto, não podemos perder o foco da questão, estamos analisando uma patente de composição. Assim sendo, no caso específico em que estamos tratando neste laudo, se a argumentação da autora fosse correto, qualquer patente que apresentasse polivinilpirrolidona, polissorbatos, BHA, BHT, etanol, etc. em sua composição, independente do contexto, não poderia ser expedida.

Quesito 83 - Confirme o Sr. Perito que de acordo com as referências citadas no quesito acima a composição da reivindicação 1 da patente PI 9603919-1, não apresenta atividade inventiva, pois todos os elementos que poderiam integrar composições desse tipo são usuais, notadamente quando observado os exemplos constantes da patente, conhecidos de um modo geral e empregados em composições semelhantes com fins e funções idênticas. Em caso negativo justificar, notadamente quando a patente pode empregar qualquer anticristalizante conhecido.

RESPOSTA: Na minha análise, vejo que só seria possível a caracterização da falta de atividade inventiva se o produto da composição fosse obtido, por um técnico no assunto a luz do estado da técnica, de forma óbvia. Como estamos analisando uma patente de composição, não podemos olhar os componentes listados no quesito anterior de forma isolada, caso contrário qualquer pedido de patente que usasse etanol como solvente seria indeferido. Temos que olhar se a composição apresentada apresenta alguma novidade. Desta forma, não considero que a invenção apresentada seja desprovida de atividade inventiva.

Quesito 84 - Considerando que o documento PI 9510169-1, já previa o emprego de inibidores de cristalização para formulações de FIPRONIL, o Sr. Perito vê alguma atividade inventiva em incluir um inibidor de cristalização na formulação da patente PI 9603919-1? Em caso positivo justificar.

RESPOSTA: O documento PI9510169-1 refere-se, resumidamente a: “Uma composição emulsionável para o controle de insetos, especialmente de cupins, compreendendo como ingredientes ativos um fenil 3-CN pirazol 1-substituído, e um piritenóide, e um solvente fracamente polar, e uma agente emulsificante, e um solvente solúvel em água. Essas composições evitam a formação de cristais”; enquanto que o documento PI 9603919-1 refere-se resumidamente a:

“a) um derivado de N-fenil-pirazol, conforme fórmula (I) ali constante; um inibidor de cristalização, que responde ao teste segundo o qual: 0,3 ml de uma solução A compreendendo 10% (P/V) do composto de FIPRONIL, no solvente definido no item c) adiante, bem como 10% deste inibidor, é depositado sobre uma lâmina de vidro a 20° C durante 24 horas, depois do que observa-se a olho nu menos de 10 cristais, de preferência 0 cristal, sobre a lâmina de vidro, um solvente orgânico tendo uma constante dielétrica compreendida entre 10 e 35,

um co-solvente orgânico promotor de secagem tendo um ponto de ebulição inferior a 100° C e uma constante dielétrica compreendida entre 10 e 40.”

Apesar de existir alguma semelhança, acredito que vale a pena frisar que em ambos os casos estamos tratando de patente de composição. Assim, é importante lembrar que em uma Composição, a junção de dois ou mais ingredientes resulta "em uma propriedade adicional ou diferente, que os componentes não têm em comum". Há alguma semelhança entre os dois documentos, principalmente por que ambos citam derivados de fenil-pirazol. Em ambos os documentos também há a citação de solventes. Fica claro que no primeiro caso (PI9510169-1), a solução adotada para a composição envolve a formação de uma composição emulsionável, contendo ingredientes ativos um fenil 3-CN pirazol 1- substituído, e um piritenóide, e um solvente fracamente polar, e uma agente emulsificante, e um solvente solúvel em água. Essas composições evitam a formação de cristais. A solução apresentada na patente PI9603919-1 envolve um componente ativo N-fenil Pirazol, um inibidor de cristalização, um solvente (escolhido em uma dada faixa de polaridade) e um co-solvente (escolhido dentro de uma dada faixa de polaridade). Como é possível constatar, na comparação das duas patentes, as duas apresentam o mesmo objetivo, ou seja, a criação de uma composição que possa ser aplicada em um dado sistemas, evitando a formação de cristais do componente ativo. Entretanto, também fica claro que ambas patentes atingem tais objetivos de forma distinta, assim, não considero que após a leitura do documento PI 9510169-1, um técnico no assunto chegaria de forma óbvia, as reivindicações descritas no documento 9603919-1, isto só seria possível através de estudos, testes e Pesquisa & Desenvolvimento.

Quesito 85 - Indique o Sr. Perito se um técnico na especialidade, em relação as composições onde o ativo é o FIPRONIL, conhecendo:

(1) o FRONTLINE® spray; (2) o problema da cristalização do ativo (como relatado); (3) conhecendo formulações usuais, como relatado em especial mas não exclusivamente, nas patentes PI 86 07230, PI 8803258-2, PI 9510169-1, US 5607707, JP 5078206 e EP 943097711.3 entre outras, todas relativas a composições acaricidas onde os solventes e demais aditivos do estado da técnica e a solução do problema de cristalização como relatado no pedido PI 9510169-1, poderia chegar, de uma forma relativamente previsível, a uma composição como a descrita na reivindicação 1 da patente PI 9603919-1. Em caso negativo, favor mencionar qual o efeito inesperado obtido com a composição da patente PI 9603919- 1.

RESPOSTA: Considero que com a literatura citada um técnico no assunto não chegaria de forma óbvia a invenção apresentada na patente. Apenas para exemplificar minha argumentação:

O documento JP 5078206, publicado em 30/03/1993, descreve uma composição acaricida para uso contra parasitóides de abelha. A composição descrita contém um acaricida, uma substância que atrai as abelhas, e um veículo neutro, que preferencialmente é a pilivinilpirrolidona. Neste documento a pilivinilpirrolidona é usado como um solvente neutro, enquanto que no documento PI9603919-1, este composto é usado como inibidor de cristalização.

Note que mesmo nos exemplos citados, não há uma correlação óbvia a ser estabelecida. Certamente um técnico no assunto não chegaria, desta forma, de forma óbvia ao resultado apresentado sem a necessidade de trabalhos na área de Pesquisa e Desenvolvimento. No corpo do laudo apresentado, outros exemplos são cotados, envolvendo os documentos listados na elaboração deste quesito.

Quesito 86 - Concorde o Sr. Perito que, em face das disposições do art. 46 da LPI, não preenchendo a composição da patente PI 9603919-1, o requisito de atividade inventiva seria nula de pleno direito? Em caso negativo justifique

RESPOSTA: Pela resposta ao quesito anterior, fica claro que não concordo com esta afirmação. Não há, no meu entendimento, violação do Art. 46 da LPI.

Quesito 87: O documento US5607707, publicado em 04.03.1997 conforme mostra o item 45 de sua folha de rosto, foi tornado acessível ao público após a data de prioridade da Carta Patente PI9603919-1, qual seja 29.09.1995, assim como após 26.09.1996, data de seu depósito no Brasil? Em caso de resposta positiva, pode ser afirmado que este documento não é estado da técnica para a Carta Patente PI9603919-1? Em caso de respostas negativas, favor justificar.

RESPOSTA: Sim. A Fl. 394 é possível constatar que o documento US5607707 foi publicado em 04/03/1997, logo, posterior a data de depósito da Carta Patente PI9603919-1 (26/09/1996). Desta forma, este documento não poderia ser considerado estado da técnica para a Carta Patente PI9603919-1.

Quesito 87: Ainda que fosse possível considerar o documento US5607707 como estado da técnica, tal documento descreve o uso de BHA, BHT, álcool e polissorbato 60 em composição com a mesma finalidade, aplicada da mesma forma e produzindo os mesmos efeitos que a composição definida na reivindicação 1, independente e principal, da Carta Patente PI9603919-1? Com as informações reveladas por este documento, um técnico no assunto seria capaz de chegar à composição especificamente definida na Carta Patente PI9603919-1, em todos os seus componentes, de uma maneira evidente ou óbvia? Em caso de respostas positivas, favor justificar.

RESPOSTA: No documento US5607707 BHA, BHT são usados como antioxidantes e o polissorbato 60 é usado como agente emulsificante, enquanto que na Carta Patente PI9603919-1 o polissorbato 60 é usado como inibidos de cristalização e o BHA e BHT são usados como agente oxidante. Desta forma, ainda que fosse possível considerar o documento US5607707 como estado da técnica, apenas com as informações reveladas por este documento, um técnico no assunto não seria capaz de chegar à composição especificamente definida na Carta Patente PI9603919-1, em todos os seus componentes, de uma maneira evidente ou óbvia.

Quesito 88: O documento US4668666 descreve o uso de polissorbato e, se positivo, esse uso é em composição com a mesma finalidade, aplicada da mesma forma e produzindo os mesmos efeitos que a composição definida na reivindicação 1, independente e principal, da Carta Patente PI9603919-1? Com as informações reveladas por este documento, um técnico no assunto seria capaz de chegar à composição especificamente definida na Carta Patente PI9603919-

1, em todos os seus componentes, de uma maneira evidente ou óbvia? Em caso de respostas positivas, favor justificar.

RESPOSTA: Não foi possível identificar o uso de polissorbato no documento US4668666. Normalmente polissorbato é usado como agente emulsificante.

Quesito 89: O documento US4668666 descreve o uso de etanol em composição com a mesma finalidade, aplicada da mesma forma e produzindo os mesmos efeitos que a composição definida na reivindicação 1, independente e principal, da Carta Patente PI9603919-1? Com as informações reveladas por este documento, um técnico no assunto seria capaz de chegar à composição especificamente definida na Carta Patente PI9603919-1, em todos os seus componentes, de uma maneira evidente ou óbvia? Em caso de respostas positivas, favor justificar.

RESPOSTA: No documento US4668666, etanol é usado como solvente enquanto que na da Carta Patente PI9603919-1 é usado como co-solvente. Neste ponto cabe uma ressalva. Quando se analisa uma patente de composição, devemos estar atentos à composição da mistura e seus respectivos efeitos. Citando o Professor Denis Borges Barbosa: “Cabe aqui analisar o caso específico das patentes de composição - como definido pelo Manual de Exame do INPI - uma composição é um agrupamento de ingredientes com um determinado propósito. Frequentemente, o objeto de uma patente de composição tem a forma de uma mistura de ingredientes...”.

Assim, ao analisarmos um composto químico conhecido, não é possível determinar a sua nulidade frente ao novo invento apenas por que ele já foi descoberto. Se este raciocínio for verdadeiro, qualquer pedido de patente que contenha etanol, apenas como exemplo, será invalidado, pois o etanol é um solvente utilizado freqüente em diversas formulações. Numa patente de composição, o efeito produzido pela composição é que deve apresentar novidade, atividade inventiva e não ser descrito pelo estado da técnica.

Quesito 90: O documento US4443437 descreve o uso de etanol em composição com a mesma finalidade, aplicada da mesma forma e produzindo os mesmos efeitos que a composição definida na reivindicação 1, independente e principal, da Carta Patente PI9603919-1? Com as informações reveladas por este documento, um técnico no assunto seria capaz de chegar à composição especificamente definida na Carta Patente PI9603919-1, em todos os seus componentes, de uma maneira evidente ou óbvia? Em caso de respostas positivas, favor justificar.

RESPOSTA: O documento US4443437 descreve o uso de etanol como um solvente em uma dada composição para o uso tópico no tratamento de ferimentos em animais. Cabe aqui a mesma observação descrita na resposta do quesito 89.

Quesito 91: O documento US19910812430 (ou US5439924) descreve o uso essencialmente cumulativo do BHA, BHT, etanol e dimetilsulfóxido em composição com a mesma finalidade, aplicada da mesma forma e produzindo os mesmos efeitos que a composição definida na reivindicação 1, independente e

principal, da Carta Patente PI9603919-1? Com as informações reveladas por este documento, um técnico no assunto seria capaz de chegar à composição especificamente definida na Carta Patente PI9603919-1, em todos os seus componentes, de uma maneira evidente ou óbvia? Em caso de respostas positivas, favor justificar.

RESPOSTA: O documento US19910812430 (ou US5439924) descreve o uso de BHA, BHT, etanol e dimetilsulfóxido como aditivos clássicos e solvente em uma dada composição para o controle de ectoparasitas em animais de sangue quente. Cabe aqui a mesma observação descrita na resposta do quesito 89.

Quesito 92: Algum dos documentos PI9510169-1, JP5078206 (ou EP499510), EP659341 (ou EP94309711), US5607707, US4668666, US4443437, US19910812430 (ou US5439924), ditos pela Autora como destruindo a novidade e atividade inventiva da invenção reivindicada na Carta Patente PI9603919-1, notadamente em sua reivindicação 1, independente e principal, revela claramente uma composição com a mesma finalidade, aplicada da mesma forma e produzindo os mesmos efeitos que a composição compreendendo concomitante a) um material ativo inseticida de fórmula (I) que é um derivado de N-fenil-pirazol, b) um inibidor de cristalização, que responde ao teste segundo o qual: 0,3 ml de uma solução A compreendendo 10% (P/V) do composto de fórmula (I) no solvente definido no item c) adiante, bem como 10% deste inibidor, é depositado sobre uma lâmina de vidro a 20°C durante 24 horas, depois do que observa-se a olho nu menos de 10 cristais, de preferência 0 cristal, sobre a lâmina de vidro; c) um solvente orgânico tendo uma constante dielétrica compreendendo entre 10 e 35; e d) um co-solvente orgânico promotor de secagem tendo um ponto de ebulição inferior a 100°C e uma constante dielétrica compreendida entre 10 e 40? Em caso de resposta positiva, favor citar o documento e transcrever precisamente o trecho onde se encontra tal citação.

RESPOSTA: Não. Nenhum dos documentos citados, isoladamente ou em conjunto, destruiria a novidade e a atividade inventiva descrita na Carta Patente PI9603919-1. Um técnico no assunto, a luz destas referências disponíveis, não chegaria de maneira óbvia as reivindicações descritas na descrita na Carta Patente PI9603919-1, sem um trabalho de pesquisa e desenvolvimento.

(Fls. 1558/1.562. Grifos adicionados)

Dessa forma, com base no laudo pericial e diversamente do alegado pela 1ª apelante, entendo que a patente PI 9603919-1 possui atividade inventiva.

Patente PI 8803258-2

A patente PI 8803258-2 é um “*processo para a preparação de um derivado de n-fenilpirazol, composição artropodocida, nematocida das plantas, anti-helmíntica ou antiprotozoários e método para o controle destas pragas*” e foi depositada em 13.06.1988, tendo como prioridade unionista a patente GB 87/13.768 (12.06.1987). O seu deferimento ocorreu em 26.03.1996, ao passo que a expedição de sua carta-patente ocorreu em 27.10.1998, pelo prazo de 10 anos. A sua titular é a 5ª apelante, sociedade BASF AGRO B V. Essa patente foi licenciada pela BASF AGRO para a sociedade Merial Limited (4ª apelante).

Embora já tenha expirado (27.10.2008), a patente PI 8803258-2 produziu efeitos até aquela data e constitui parte da causa de pedir em demanda indenizatória que tramitaria na Justiça Estadual de São Paulo, na qual a SESPO INDÚSTRIA figuraria como ré. Dessa forma, entendo que há interesse na apreciação de sua eventual nulidade.

A patente PI 8803258-2 possui três reivindicações, a seguir reproduzidas:

Reivindicação 1 - Processo para a preparação de um derivado de N-fenil-pirazol de fórmula geral (1)

Estrutura do N-fenil-pirazol de fórmula geral (1)

Reivindicação 2 - Composição artropodocida, nematocida das plantas, anti-helmíntica ou antiprotozoários, caracterizada por ser constituída por um ou mais compostos de fórmula geral (1) em uma quantidade de 0,00001% a 95% em peso, em associação com um ou vários veículos ou diluentes compatíveis.

Reivindicação 3 - Método para o controle de pragas de artrópodes, nematóides das plantas, helmintas ou dos protozoários, caracterizado por consistir no tratamento do local com uma quantidade eficaz do derivado de N-fenilpirazol, conforme definido na reivindicação 1, numa proporção compreendida entre 0,1 kg e 25 kg de composto ativo por hectare de local tratado'.

O processo concessório da patente PI 8803258-2 possui uma particularidade. Enquanto a análise dos seus requisitos de patenteabilidade se deu com os critérios estabelecidos pelo antigo Código da Propriedade Industrial, a concessão de sua carta-patente obedeceu aos parâmetros trazidos pela LPI.

Entretanto, diversamente do defendido pela 1ª apelante, não há qualquer ilegalidade nesse ponto. Isso porque todo o exame administrativo dos requisitos de patenteabilidade da PI 8803258-2 foi concluído até 26.03.1996, data em que o pedido de patente foi deferido, com amparo em parecer técnico emitido em 26.06.1995. Embora o Código da Propriedade Industrial admitisse a interposição de recurso dessa decisão, não há notícia de que isso tenha sido realizado no caso concreto. Dessa forma, quando a LPI entrou em vigor - em 15.05.1996 para os arts. 230, 231, 232 e 239, e 15.05.1997 para os demais artigos -, já não havia mais qualquer exame material a ser realizado, não se afigurando razoável a pretensão da 1ª apelante de que tudo deveria ser então refeito. Por outro lado, em 27.10.1998, a LPI já estava integralmente em vigor, de maneira que a carta-patente foi expedida em acordo com o seu regramento, inclusive no tocante ao prazo de vigência, sendo certo que o INPI não poderia expedir carta-patente nos termos do CPI, naquele momento já revogado.

Superado esse ponto, verifico que, em sua petição inicial, a 1ª apelante alega que a patente PI 8803258-2 não atenderia o princípio da novidade. Isso porque, nos termos do art. 4º da Convenção de Paris, o depositante de um pedido de patente teria a prioridade, no prazo de 12 meses, para depositar esse mesmo pedido nos outros países-membros. No caso da patente PI 8803258-2 (depositada no Brasil em 13.06.1988), a sua titular teria invocado prioridade de 12/6/1987, conferida pela patente inglesa GB 87/13768. Entretanto, segundo a 1ª apelante, a verdadeira prioridade da PI 8803258-2 seria a patente inglesa GB 85/31485, depositada em 20.12.1985. Assim, como a PI 8803258-2 não teria direito de prioridade, toda a matéria descrita no pedido PI 8607230-7, a qual seria idêntica à matéria descrita na patente GB 85/31485,

constituiria estado da técnica para o pedido PI 8803258-2, esvaziando os requisitos da atividade inventiva e novidade.

Não possui razão.

À época em que a patente PI 8803258-2 foi depositada no Brasil, estava em vigência o Código da Propriedade Industrial, que assim dispunha em relação ao conceito de estado da técnica:

Art. 6º São privilegiáveis a invenção, o modelo de utilidade, o modelo e o desenho industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial.

§ 1º Uma invenção é considerada nova quando não compreendida pelo estado da técnica.

§ 2º O estado da técnica é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvado o disposto nos artigos 7º e 17.

§ 3º Uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando possa ser fabricada ou utilizada industrialmente.

Veja-se que, nos termos do §2º do art. 6º do antigo CPI, constituía o estado da técnica apenas o conteúdo que estivesse acessível (por meio de descrição oral ou publicação) ao público³.

A publicação internacional da patente GB 85/31485 ocorreu em apenas em 02.07.1987, sendo posterior, à prioridade GB 87/13768, cujo depósito ocorreu em 12.06.1987. Dessa forma, o fato de a publicação da patente GB 85/31485 (que deu origem à PI 86072307, apontada pela autora como anterioridade) ser posterior faz com que a mesma não constitua anterioridade à patente GB 87/13768 (que deu origem à patente PI 8803258-2).

Dessa forma, como bem concluiu a sentença, o conteúdo da GB 85/31485 “*não [foi] tornado acessível ao público nos termos do art. 6º da Lei nº 5772/71, pois o que importa aqui é a publicação, não o depósito*” (fl. 2.015).

Nesse ponto, vale transcrever o trecho do laudo pericial em que a análise de tal ponto é realizada:

Quesito 42 - Concorda o Sr. Perito que, pelo menos, em relação ao Fipronil, não há novidade no composto e formulações descritos na patente PI 8803258-2, considerando o descrito na patente PI 8607230-7? Em caso negativo, justificar.

RESPOSTA: Não concordo. Apesar de ambas serem patentes de composição com alguma semelhança ente si, incluindo aí o Fipronil, na patente PI 8607230-7 (11 reivindicações) não há citação relativa à composição e a aplicação, bem como não há citação referente à ação anti-helmíntica e anti-protozoário.

Quesito 43 - Concorda o Sr. Perito que na pág. 47, última linha e pág. 28, linhas 1 a 5 da patente PI 86 07230-7, estado da técnica para a patente PI 8803258-2, consta, especificamente o trecho abaixo transcrito? Em caso negativo, justificar.

“Os compostos da fórmula geral I podem ser preparados pela aplicação ou adaptação dos métodos conhecidos (por exemplo métodos usados ou descritos na literatura química), geralmente uma formação heterocíclica seguida, se necessário, de uma mudança dos substituintes com uma proteção/desproteção de outros substituintes...” (grifos nossos).

RESPOSTA: Conforme pode ser visto nas descrições das páginas 28 e 47, não foi possível encontrar tal afirmação.

Quesito 44 - Concorda o Sr. Perito que alguns dos processos descritos para obtenção dos compostos da patente PI 8803258-2, são colidentes com os processos descritos na patente PI 8607230-7. Em especial no caso onde é obtido o composto FIPRONIL, razão da lide, há uma colidência total do processo, conforme abaixo apresentado? Em caso negativo, justifique.

(...)

RESPOSTA: Concordo que são colidentes. Entretanto sou obrigado a fazer a ressalva de que no meu entendimento a patente PI 86 07230 não é estado da técnica para a patente PI 8607230, pelas razões descritas no quesito 36”.

Quesito 29 - Tendo em vista a definição de estado da técnica dada pelo §2º do artigo 6º da Lei nº 5772/71, queira o Sr. Perito dizer se o pedido de patente PI 8607230-7, mesmo se considerando sua primeira publicação como WO 87/03781 em 02/07/1987, pode ser considerado como estado da técnica para o pedido de patente PI 8803258- 2.

RESPOSTA: Levando-se em consideração o §2º do artigo 6º da Lei nº 5772/71, considero que o pedido de patente PI 8607230-7, mesmo se considerando sua primeira publicação como WO 87/03781 em 02/07/1987, não pode ser considerado como estado da técnica para o pedido de patente PI 8803258-2 (prioridade unionista de 12/06/1987). (fls. 1.483/1495. Grifos adicionados.)

Continuando, verifico que o Magistrado de Primeiro Grau entendeu, com amparo no laudo pericial, que embora o quadro reivindicatório da patente PI 8803258-2 não definisse a invenção como medicamento, o seu relatório descritivo o fazia explicitamente. Como o antigo Código da Propriedade Industrial não admitia a concessão de patente sobre medicamento de qualquer espécie e com o objetivo de evitar confusão, o Magistrado Sentenciante decidiu incluir, em cada uma das três reivindicações, o apostilamento “*não tem por objetivo a utilização da composição objeto da invenção como medicamento de uso tópico em pessoas ou animais infectados*”.

Confira-se a fundamentação adotada na sentença, a seguir transcrita e adotada como razões de decidir:

A outra causa de pedir relativa à pretensão de nulidade da PI 8803258-2 diz respeito à previsão constante do art. 9º, letra “c”, da Lei nº 5771/71, verbis:

“Art. 9º Não são privilegiáveis:

a) *omissis*

- b) as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação;
- c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação;
- d) *omissis*”

A questão, portanto, conforme a causa de pedir, é se a concessão da patente PI 8803258-2 violou, de alguma forma, a proibição constante da letra “c” do art. 9º da Lei nº 5772/71, especialmente se for uma invenção de medicamento.

É fato incontroverso que essa patente foi pedida inicialmente contendo 15 reivindicações e, por força de exigência formulada pelo INPI (fls. 269) para impedir que as reivindicações ofendessem o disposto na letra “b” do art. 9º da Lei nº 5772/71, bem como a letra “d” do mesmo dispositivo legal.

O cumprimento dessa exigência fez com que o quadro reivindicatório ficasse reduzido para 3 reivindicações (fls. 271/273), transcritas acima, e a parte autora alega que essa redução impediria o titular da patente de utilizar seu objeto em produtos veterinários.

O perito do Juízo fez menção ao que consta do relatório descritivo dessa patente (fls. 1464):

“Na leitura do relatório descritivo é possível constatar que é afirmado que a invenção proporciona um método para o controle de pragas de artrópodes, nematóides das plantas, helmintas ou dos protozoários num determinado local com uma quantidade eficaz de um composto de fórmula geral (1). Além disto é listada uma série de pragas possíveis de serem combatidas pelo composto da invenção, incluindo, entre outras, carrapatos, parasitas nematóides que provocam infecções do trato gastrointestinal, protozoários, artrópodes, tais como traças e ácaros, que causam apodrecimento de produtos armazenados, tais como cereais, forragens de animais, madeira e bens domésticos como carpetes e têxteis, baratas, formigas e cupins, larvas de mosquitos, pragas que atacam culturas como tabaco, algodão, arroz, cana-de-açúcar, café, cochonilhas, gafanhotos. Ainda no relatório descritivo podemos encontrar na fl. 115, linha 15: “ Os compostos de formula geral (I) podem ser utilizados em particular no campo da medicina veterinária e da criação de gado e na manutenção da saúde pública contra artrópodes, hemintas ou protozoários que sejam parasitas de internos ou externos dos vertebrados, particularmente dos vertebrados de sangue quente, por exemplo o homem e animais domésticos, por exemplo gado bovino, caprino, ovino, eqüino, suíno, aves, cães, gatos e peixe...” mostrando que no relatório descritivo se apontava para o uso invento também como um medicamento, mesmo que seja de uso veterinário”.

Essa conclusão do perito do Juízo foi motivada pelas respostas a vários quesitos das partes, abaixo transcritos:

“(v) o objeto da Carta Patente PI8803258-2 não recai sobre as proibições constantes no artigo 9º alínea (c) do CPI, no que diz respeito à aplicação tópica da composição objeto da reivindicação 2 para o controle de artrópodes em animais, em produtos armazenados, na madeira e bens domésticos;

RESPOSTA: Considero este o ponto fundamental nesta questão. Se olharmos as reivindicações, principalmente a número 2, não está definido explicitamente o uso da invenção como medicamento. Entretanto, isto está definido explicitamente no relatório descritivo. Assim, no meu entendimento, há a definição do uso da invenção como produto veterinário, o que violaria o artigo 9º alínea (c) do CPI (fls. 1523).

(vi) não houve qualquer irregularidade no processamento da Carta Patente PI8803258-2 perante o INPI.

RESPOSTA: No meu entendimento, o único ponto que pode ser argüido a respeito de algum equívoco na análise do INPI está no fato de, no relatório descritivo e não nas reivindicações, ser citado explicitamente a aplicação do invento como medicamento, o que contrariaria o Art. 9º - alínea c (fls.1523)”.

Analisando, uma a uma as três reivindicações, o perito do Juízo respondeu assim aos quesitos das rés (com grifos em negrito do Juízo) no que respeita aos usos possíveis do objeto da invenção PI 8803258-2 (fls. 1520):

“Quesito 19: Considerando as respostas aos Quesitos 13-18 acima, pode ser afirmado que a Carta Patente PI8803258-2 alcança aplicações da composição da reivindicação 2 também para o controle de artrópodes em animais, enquanto que o método da reivindicação 3 é específico para plantas? Em caso de resposta negativa, favor justificar.

RESPOSTA: Sim. A reivindicação 2 aborda o controle também em animais enquanto que o método da reivindicação 3 é específico para plantas ou outro controle de natureza ambiental, como por exemplo: tratar um terreno contra cupins antes da construção de uma casa, pois se correlaciona quantidade do produto a ser aplicada por hectare de local tratado.

Quesito 23: Considerando a resposta ao Quesito 22 acima, pode ser afirmado que a Carta Patente PI8803258-2, no que diz respeito à reivindicação 2 e suas aplicações tópicas específicas para controlar vetores em animais, produtos armazenados, madeira e bens domésticos não se enquadra tecnicamente na categoria de medicamento ou método de tratamento de doenças em animais? Em caso de resposta negativa, favor justificar.

RESPOSTA: A reivindicação 2 descreve: “Composição artropodocida, nematocida das plantas, anti-helmintica ou antiprotozoário, caracterizada por ser constituída por um ou mais compostos de fórmula geral (I) em uma quantidade de 0,00001% a 95% em peso, em associação com um ou vários veículos ou diluentes compatíveis”. Se esta composição gerar um produto que é usado para o tratamento de madeira, obviamente não teremos um medicamento. Se esta composição gerar um produto de uso tópico em pessoas ou animais infectados, poderemos sim ter um medicamento (de uso humano ou veterinário).

Quesito 2 (fls. 1527): O relatório descritivo da Carta Patente PI8803258-2 (página 12, linhas 8-11) declara que a invenção, na sua concepção técnica mais ampla, “proporciona um método para o controle de pragas de artrópodes, nematóides das plantas, helmintas e protozoários num determinado local”? Em caso de resposta negativa, favor justificar.

RESPOSTA: Sim. Esta afirmação está correta.

Quesito 3 (fls. 1527): Considerando o trecho do relatório descritivo da Carta Patente PI8803258-2 transcrito da página 12, linhas 8-11 [fls. 115 destes autos], conforme o Quesito 2 acima, pode ser afirmado que “o local” pode ser qualquer um onde o referido método de controle possa ser aplicado, ou está restrito as plantas e o meio ambiente? Favor justificar tecnicamente a resposta?

RESPOSTA: O termo “local”, presente no relatório descritivo da Carta Patente PI8803258-2, apresenta um significado amplo. Na página 12, iniciando na linha 15, temos: “ Os compostos de fórmula geral (I) podem se utilizados em particular no campo da medicina veterinária e da criação de gado e na manutenção da saúde pública contra artrópodes, hemintas, ou protozoários que sejam parasitas internos ou externos dos vertebrados, particularmente dos vertebrados de sangue quente, por exemplo o homem, e animais domésticos, por exemplo gado bovino, caprino, ovino, equino, suíno, aves, cães, gatos e peixes,...”. Desta forma, considero que o termo “local”, no contexto citado no quesito, não é restrito as plantas e ao meio-ambiente.

QUESITO 37 (fls. 1572)- Queira o Sr. Perito dizer se todas as aplicações do composto ativo da invenção da PI 8803258-2 estão relacionadas ao campo médico/veterinário.

RESPOSTA: Não. No relatório descritivo encontramos aplicações nos campos médico/veterinário, agrícola e no meio ambiente.

QUESITO 38 (fls. 1572) - Queira o Sr. Perito dizer se as proibições contidas no artigo 9º, alínea (c), da Lei nº 5772/71, são aplicáveis a todas as variáveis da invenção da PI 8803258-2.

RESPOSTA: No artigo 9º, alínea (c), da Lei nº 5772/71 temos:

“Art. 9º Não são privilegiáveis:

c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação;"

Pela leitura do relatório descritivo não resta dúvidas de que a invenção descrita na patente PI 8803258-2, também apresenta aplicação como medicamento. Assim, as proibições contidas no artigo 9º, alínea (c), da Lei nº 5772/71 poderiam ser aplicadas neste caso. Entretanto, conforme o questionamento elaborado no quesito, ela não seria aplicada a todas as variáveis da invenção, que também possui aplicação fora da área definida pelo Art. 9, alínea (c) da Lei 5772/71.

Dadas essas conclusões do perito do Juízo, cabe agora transcrever as regras pertinentes da Lei nº 5772/71:

“Art. 14. Além do requerimento, o pedido, que só poderá se referir a um único privilégio, conterá ainda:

- a) relatório descritivo;
- b) reivindicações;
- c) desenho, se for o caso;
- d) resumo;
- e) prova do cumprimento de exigências contidas em legislação específica;
- f) outros documentos necessários à instrução do pedido.

§ 1º O requerimento, o relatório descritivo, as reivindicações, o desenho e o resumo deverão satisfazer as condições estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

§ 2º As reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo, caracterizarão as particularidades do invento, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor”.

“Art. 55. É nulo o privilégio quando:

- a) seu objeto não observou as condições dos artigos 6º, 10, 11 e 12;
- b) tiver sido concedido contrariando os artigos 9º e 13;
- c) tiver sido concedido contrariando direitos de terceiros;
- d) o título não corresponder ao seu verdadeiro objeto;
- e) no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das providências determinadas por este Código, necessárias à apreciação e expedição da respectiva carta-patente;
- f) não tiver sido observado o disposto no § 3º do artigo 40.

Parágrafo único. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações do privilégio”.

É certo que as reivindicações delimitam os direitos do titular da patente, mas no caso concreto, conforme consta das conclusões do perito do Juízo, a aplicação desse objeto é que vai demonstrar se ele está ou não sendo utilizado como medicamento. Pelo só fato das análise das reivindicações, conclui-se que a abrangência delas *pode ou não incluir sua aplicação como medicamento*, mas o relatório descritivo prevê essa hipótese expressamente, conforme concluiu o perito do Juízo.

Anular *totalmente* a patente por causa desse defeito de forma não encontra previsão legal, pois o art. 55 da Lei nº 5772/71 prevê a nulidade, para o que interessa ao caso concreto, por ofensa ao disposto no art. 6º (requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), nos arts. 10, 11 e 12 (que não se reverem às invenções), art. 9º (vedações para a concessão) e art. 13 (que não se refere às invenções).

A proibição que constava do art. 9º “b”, da referida lei foi satisfeita pelo requerente da patente ao cumprir as exigências do INPI (fls. 269/274).

Verifica-se, pelo que foi provado neste processo, que há um paradoxo entre o que consta do relatório descritivo (fls. 115) e o quadro reivindicatório, que, repita-se, não amarra a invenção à sua aplicação como medicamento.

E como a nulidade, conforme previsão expressa no parágrafo único do art. 55 da Lei nº 5772/71, só poderia incidir sobre as reivindicações (uma, algumas ou todas), e também devido à impossibilidade de se declarar a nulidade de uma patente apenas pelo fato de relatório descrito contrariar a regra então em vigor do art. 9º, “c”, da mesma lei, entendo que merece prosperar o pedido alternativo

Portanto, pelo que foi provado neste processo e pelos argumentos constantes da causa de pedir, não há outro caminho a seguir a não ser fazer prosperar a pretensão *alternativa*, mas em parte, pois, conforme provado nos autos, o elemento FIPRONIL, utilizado na patente de composição PI 8803258-2 não teve o condão de descaracterizar a novidade da referida patente.

Sendo assim, deve-se fazer constar expressamente em cada uma das reivindicações da PI 8803258-2 (e conseqüentemente na carta-patente) o seguinte apostilamento: “não tem por objetivo a utilização da composição objeto da invenção como medicamento de uso tópico em pessoas ou animais infectados”.

(fls. 2.017/2.012. Grifos originais).

Desse entendimento, discordam as sociedades MERIAL (3ª e 4ª apelantes) e a BASF AGRO (5ª apelante), ao argumento de que nenhuma das reivindicações teria sido declarada nula, motivo pelo qual a sentença não poderia ter incluído apostilamento em tais reivindicações.

Entretanto, como observado pelo laudo pericial⁴, embora as reivindicações da patente PI 8803258-2 não definam expressamente o uso da invenção como medicamento, o seu relatório descritivo o faz. Por outro lado, nos termos do art. 9º, “c”, do antigo CPI, a patente sobre

medicamento era proibida. Ainda, há notícia nos autos de que as sociedades Merial ajuizaram ação em face da 1ª apelante, utilizando como fundamento as patentes PI 8803258-2 e PI 9603919-1, com o objetivo de impedir que a comercialização de produtos veterinários.

Nesse contexto, entendo irretocável a inclusão do apostilamento pelo magistrado *a quo*, com o fito de evidenciar a imprestabilidade da patente PI 8803258-2 na proteção de medicamentos, incluindo veterinários.

O apostilamento deve ser mantido na exata extensão em que foi determinado pelo juízo sentenciante, não devendo prosperar a pretensão da 5ª apelante (BASF AGRO) de substituí-lo. Nesse sentido, entendo que a redação definida pelo juízo atende perfeitamente ao propósito perseguido de evitar que a patente PI 8803258-2 seja utilizada fora dos limites impostos pelo antigo Código da Propriedade Industrial.

Custas, honorários advocatícios e honorários periciais

Não possuem razão as 3ª (Merial Limited), 4ª (Merial SAS) e 5ª (BASF AGRO) apelantes na pretensão de ver modificada a distribuição do ônus de sucumbência pelo Magistrado de Primeiro Grau, na medida em que houve acolhimento do pedido alternativo, o qual não constitui parte ínfima da demanda.

Outrossim, observo que, apesar de não serem titulares da patente PI 8803258-2, as 3ª e 4ª apelante deram causa à presente demanda, na medida em que ajuizaram demanda em face da 1ª apelante, utilizando as patentes impugnadas como causa de pedir.

Por outro lado, possui razão o INPI quando pleiteia a exclusão da condenação no reembolso da despesa com a perícia. A autarquia patentária não deu causa à propositura da presente demanda e executou perfeitamente seu *munus* registral. A necessidade de inclusão de apostilamento na patente PI 8803258-2 não pode ser imputada ao INPI.

Dessa forma, as 3ª, 4ª e 5ª apelantes devem reembolsar metade do valor da despesa havida pela 1ª apelante com a perícia, isto é, R\$15.000,00, cabendo a cada uma pagar à 1ª apelante a quantia de R\$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 21, *caput*, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, dou parcial provimento à remessa necessária e à apelação do INPI, para excluir a condenação do INPI no reembolso dos honorários periciais, nos termos da fundamentação *supra*. Nego provimento às demais apelações.

É como voto.

SIMONE SCHREIBER

DESEMBARGADORA FEDERAL

RELATORA

VOTO-VENCIDO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO) Com a vênua da eminente Relatora, acompanho parcialmente seu entendimento, divergindo apenas no sentido de dar provimento ao recurso da Merial Limited, Merial SAS e Basf Agro B V, de acordo com tudo

que disse na sessão de julgamento, subscrita em notas taquigráficas, que determino sejam juntadas aos autos como expressão de meu entendimento.

É como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

2ª Turma Especializada

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EXISTÊNCIA DE NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA NA PATENTE PI 9510169-1. EXISTÊNCIA DE NOVIDADE NA PATENTE PI 8803258-2. NECESSIDADE DE APOSTILAMENTO. EXCLUSÃO DO INPI NA CONDENAÇÃO NO REEMBOLSO DE PARTE DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INPI A QUE SE DÁ PROVIMENTO. DEMAIS APELAÇÕES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - Discute-se na presente demanda a nulidade das patentes de invenção PI 9603919-1 (*“composição antiparasitária para o tratamento e a proteção de animais de estimação”*) e PI 8803258-2 (*“processo para a preparação de um derivado de n-fenilpirazol, composição artropodocida, nematocida das plantas, anti-helmíntica ou antiprotozoários e método para o controle destas pragas”*).

II - A patente PI 9510169-1 atende aos requisitos da (i) novidade, na medida em que a composição que visa proteger era nova se comparada com o estado da técnica existente em 29.09.1995, data de sua prioridade unionista; e (ii) da atividade inventiva.

III - A patente PI 8803258-2 possui novidade. O fato de a publicação da patente GB 85/31485 (que deu origem à PI 86072307, apontada pela autora como anterioridade) ser posterior faz com que a mesma não constitua anterioridade à patente GB 87/13768 (que deu origem à patente PI 8803258-2).

IV - Nada obstante, deve ser adicionado apostilamento com o fito de evidenciar a imprestabilidade da patente PI 8803258-2 na proteção de medicamentos, incluindo veterinários.

V - Exclusão da condenação do INPI no reembolso de parte dos honorários periciais.

VI - Remessa necessária e apelação do INPI a que se dá parcial provimento. Demais apelações a que se nega provimento.

A C O R D Ã O

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento à remessa necessária e à apelação do INPI e negar provimento à apelação de Sespo Indústria e Comércio Ltda.; e, por maioria, negar provimento ao recurso de Merial Limited, Merial SAS e Basf Agro B V, nos termos do voto da Relatora. Vencido, em parte, o Desembargador Federal Messod Azulay Neto.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2015 (data do julgamento).

SIMONE SCHREIBER

DESEMBARGADORA FEDERAL

RELATORA

¹ Conferir TRF2. Apelação Cível 081328344.2007.4.02.5101. Relator Desembargador Federal Paulo Espírito Santo. Julgamento em 13.06.2014. Trecho relevante da ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL NULIDADE DE PATENTE DE INVENÇÃO. REQUISITOS. TRANSFORMAÇÃO EM **MODELO DE UTILIDADE NÃO JUSTIFICADA**. APLICAÇÃO INDUSTRIAL, NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA CONFIGURADAS. (...) **Apelação de DMV BRASIL desprovida e de FABIO JORGE provida, para determinar que o INPI apostile a carta patente do apelante (PI 99051877) para que a reivindicação passe a ter a seguinte limitação:** " I. Punho descartável (50,90) para haste tubular de perfuração de furo de gusa de altoforno siderúrgico, compreendendo:....".

² BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução Uma Introdução à Propriedade Industrial. 2ª ed, Lumen Juris. P. 344.

³ Esse conceito possui pequena, mas importante diferença, com o conceito de estado da técnica trazido pela LPI - que não deve ser utilizada na hipótese em exame. O §2º do art. 11 da LPI, inclui no estado da técnica o pedido ainda não publicado, mas já depositado, desde que venha posteriormente a ser publicado.

⁴ "(v) o objeto da Carta Patente PI8803258-2 não recai sobre as proibições constantes no artigo 9º alínea (c) do CPI, no que diz respeito à aplicação tópica da composição objeto da reivindicação 2 para o controle de artrópodes em animais, em produtos armazenados, na madeira e bens domésticos;

RESPOSTA: Considero este o ponto fundamental nesta questão. **Se olharmos as reivindicações, principalmente a número 2, não está definido explicitamente o uso da invenção como medicamento. Entretanto, isto está definido explicitamente no relatório descritivo. Assim, no meu entendimento, há a definição do uso da invenção como produto veterinário, o que violaria o artigo 9º alínea (c) do CPI** (fls. 1523. Grifos adicionados).