

IV - APELAÇÃO CÍVEL 2004.51.01.525105-9

RELATORA : JUÍZA FEDERAL CONVOCADA MARCIA HELENA
: NUNES/NO AFAST. RELATOR
APELANTE : LIBBS FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTROS
APELADO : SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
ADVOGADOS : EDUARDO G. CAMARA JUNIOR E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
: INDUSTRIAL - INPI
PROCURADORA : ROSA MARIA RODRIGUES MOTTA
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
: INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADA : ROSA MARIA RODRIGUES MOTTA
ORIGEM : TRIGÉSIMA OITAVA VARA FEDERAL DO RIO DE
: JANEIRO (200451015251059)

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pela autora LIBBS FARMACÊUTICA LTDA, fls.992/1009 e pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, fls. 1055/1060, contra a r. sentença de improcedência, fls. 973/978 e 987/989 (Embargos de Declaração), proferida pelo Juízo da 38ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, nos autos da ação de rito ordinário ajuizada por LIBBS FARMACEUTICA LTDA em face do INPI e de SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, objetivando a declaração de nulidade do registro da patente de invenção PI 1101055-0, de titularidade da empresa ré.

Sustenta a autora que, em 14/05/1997, SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT depositou perante o INPI o pedido de patente de invenção nº PI 1101055-0, intitulado *Di-hidroespirorenona como Antiandrogênio*, o qual foi concedido em 01/07/2003, com prazo de vigência de 20 anos, contados a partir da data do primeiro depósito no exterior. Aduz que a invenção, objeto do privilégio mencionado, carece de requisitos essenciais à sua patenteabilidade.

Aduz que, muito embora, não tenha havido erro por parte do INPI que aplicou a regra excepcional do artigo 230, da LPI, fato é que a patente PI 1101055-0 é nula de pleno direito, uma vez que tem por objeto o mesmo conteúdo de patente alemã DE 3.022.337, depositada em 1980, pela Ré, e publicada em 1982, já expirada na Alemanha, não tendo sido estendida para o Brasil. Sustenta, assim, que a invenção descrita na patente anulanda integra o domínio público no País desde 1982.

Segue discorrendo que a patente PI 1101055-0 padece de vícios de mérito e de processamento, enumerando que seu objeto não constitui uma invenção, tratando-se de mera

constatação/descoberta de um efeito inerente do composto drospirenona, apenas desconhecido anteriormente; que estão ausentes os requisitos da novidade e da atividade inventiva, indispensáveis à validade da patente, existindo, ainda, vício formal, por ausência, nas suas reivindicações, da expressão “caracterizado por”. Invoca os artigos 8º, 10, I, 11, 13 e 46, da Lei 9.279/96, bem como o artigo 170, IV da Constituição Federal e o artigo 20, I, da Lei 8.884/94.

Contestação do INPI, fls. 255/259, informando que a Diretoria do INPI concluiu que, de fato, a patente *sub judice* carece de atividade inventiva, estabelecida nos artigos 8º e 13, da LPI. Argumenta, no entanto, que há relação de dependência entre a patente *pipeline* e aquela concedida no país de origem e que a ação, da forma como foi proposta, fere o artigo 230, da LPI, acarretando, assim, a impossibilidade jurídica do pedido. Sustenta, ainda, sua ilegitimidade passiva para a causa.

Contestação da empresa ré, fls. 261/291 e documentos de fls. 292/484, com preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, visto que a patente PI 1101055-0 foi concedida no Brasil através de um regime especial, segundo o qual, não cabe ao INPI examinar o mérito do pedido de patente, devendo, apenas, observar as condições dispostas no artigo 230 e ss. da LPI.

No mérito, argumenta que a patente alemã DE 3022337, de sua propriedade, utilizada pela empresa autora como referência para justificar a pseudo-ausência de atividade inventiva da PI 1101055-0 foi considerada durante o processamento de exame da patente europeia EP 398460 B1, a qual serviu de base para a patente *pipeline* PI 1101055-0. Segue, argumentando que a invenção na qual a patente anulanda está baseada se refere ao uso de di-hidroespironona simultaneamente em diversas indicações, quais sejam, a) perturbações induzidas por aldosterona, b) irregularidades hormonais (estabilização de ciclo) e, c) para contracepção e d) para tratamento de perturbações induzidas por andrôgenio, conforme consta na reivindicação 1, donde se conclui que o ensinamento técnico definido na referida reivindicação representa uma invenção e não uma mera descoberta como pode ser argüido apenas se considerando o efeito antiandrogênico intrínseco, posto que o efeito simultâneo somente pode ser verificado por experimentação, tratando-se, portanto, de uma contribuição para o estado da técnica. Aduz que a di-hidroespironona não pode ser precisamente utilizada como reivindicada na patente PI 1101055-0 sem o reconhecimento deste efeito.

Consignando a desnecessidade de se discutir a presença de novidade, no caso concreto, sustenta que o ensinamento técnico da patente PI 1101055-0 é novo se comparado ao da referência DE 3022337, tendo em vista que esta referência não revela qualquer efeito antiandrogênico de di-hidroespironona e, por conseguinte, logicamente não ensina o tratamento simultâneo de diversas condições, uma das quais requer a ocorrência de atividade antiandrogênica do ingrediente ativo.

Fundamenta que nem todos os elementos constituintes reivindicados na patente PI 1101055-0 foram revelados na patente DE 3022337 e que um técnico versado no assunto não poderia inferir a matéria reivindicada na patente brasileira partindo dos ensinamentos da referência alemã. Aduz, ainda, que a combinação das propriedades antagonísticas de aldosterona e gestagênicas da di-hidroespironona com antiandrogenicidade não é um resultado que um versado na técnica poderia simplesmente esperar com base apenas nas propriedades “conhecidas” de gestágenos derivados de espirolactona, argumentando que a atividade contraceptiva é justamente a razão pela qual um técnico no assunto não poderia concluir que a di-hidroespironona poderia ser utilizada como está sendo agora, pois a espirolactona não poderia ser empregada para todas as

três finalidades (diurética, antiandrogênica e contraceptiva) devido à quase desprezível atividade gestagênica em relação aos efeitos antagonísticos de aldosterona.

Quanto à expressão “caracterizado por”, aduz que a obrigatoriedade de tal expressão em reivindicações de patentes encontra-se prevista no Ato Normativo 127, não na Lei de Propriedade Industrial, não havendo que se falar em descumprimento do artigo 46, da LPI. Além disso, argumenta que a PI 1101055-0, que é caso de *pipeline* e sujeita às disposições do artigo 230, da LPI, foi concedida exatamente como foi concedida a correspondente patente EP 398460 B1 na Europa, pelo Escritório de Patentes Europeu, a qual não continha a referida expressão em seu texto.

Réplica, fls. 486/500.

Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela, fl. 501, foi anexado aos autos o parecer técnico elaborado pela Diretoria de Patentes, fls. 528/538.

Foram anexados os seguintes pareceres: fls. 132/153, fls. 154/155 e fls. 586/619, pela autora e fls. 303/313, pela empresa ré. .

Petições e documentos, fls. 623/688 e fls. 692/853.

Agravo retido interposto nas fls. 885/894, pela empresa ré, contra a decisão de fl. 858, que deferiu prova pericial requerida pela parte autora.

Manifestação do INPI, fl. 924, pela procedência da ação.

Não se realizando a prova pericial, tendo em vista a desistência da autora no que se refere a tal pleito, fls. 935/938, a magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que colidia com os termos do art. 230 da Lei 9.279/96 e só poderia ser declarada a nulidade da patente do tipo “pipeline” se tivesse havendo desatendimento aos requisitos do mesmo dispositivo legal (fls. 973/978).

Opostos embargos de declaração, considerando a autora ter sido desatendido o § 6º do mesmo art. 230 da Lei 9.279/96 (fls. 981/986), foi proferida a sentença que os rejeitou, nas fls. 987/989.

Da mencionada sentença, apela a empresa autora, fls. 992/109, pugnando por sua reforma, reprisando os mesmos argumentos que já defendera.

Contra-razões da empresa ré, fls. 1017/1045, pela manutenção da sentença apelada.

Também apela o INPI, fls. 1055/1060, da forma de seu último pronunciamento de fl. 924, sustentando que a ação deveria ter sido julgado procedente por faltar atividade inventiva à matéria objeto da patente questionada.

Contra-razões da empresa ré, fls. 1073/1083.

Parecer do Representante do Ministério Público Federal, nas fls. 1099/1103, opinando pela manutenção da sentença.

Admitida a prevenção apontada pelo Sistema de Processamento Eletrônico de Dados, nos termos do despacho de fl. 1096, esta foi mantida, conforme despacho de fl. 1122.

É o relatório. Peço data.

MARCIA HELENA NUNES

Juíza Federal Convocada - Relatora

V O T O

Conheço da apelação, porque presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas em face de sentença que julgou improcedente o pedido, nos autos de ação ordinária ajuizada por LIBBS FARMACEUTICA LTDA em face do INPI e de SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, objetivando a declaração de nulidade do registro da patente de invenção PI 1101055-0, de titularidade da empresa ré.

Constata-se, inicialmente, a perda de objeto superveniente do agravo retido interposto nas fls. 885/894, tendo em vista a desistência, por parte da autora, da realização de prova pericial, que chegara a ser deferida pelo Juízo *a quo*. Por tal motivo, não foi requerida pela agravante-ré a sua apreciação como preliminar ao exame do recurso, ao formular suas contra-razões, o que também impede seu conhecimento.

Consigno que o pleito autoral é juridicamente possível, na medida em que objetiva a anulação da patente de invenção PI 1101055-0, sendo certo que inexiste, em nosso ordenamento jurídico, proibição quanto a tal formulação em Juízo. O fato de se tratar de *pipeline*, concedida nos termos do artigo 230, da LPI, confunde-se com o mérito da causa. Registre-se que o INPI apenas alterou sua posição quanto ao aspecto jurídico (não quanto ao aspecto técnico) e no curso do processo abandonou a sustentação de tal preliminar.

Sendo assim, passo à análise da hipótese propriamente dita.

Como se sabe, o artigo 230 da Lei nº 9.279/96 introduziu no direito brasileiro o sistema *pipeline*, mecanismo especial e excepcional de revalidação de patentes concedidas em países estrangeiros. Os bens e processos mencionados no dispositivo não eram patenteáveis de acordo com a sistemática anterior ao advento da Lei de Propriedade Industrial, e só vieram a ser patenteáveis por força de pressões decorrentes de Acordos Multilaterais a que veio aderir o Brasil, estando a disciplina específica dada à matéria na nova legislação, *in verbis*:

“Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

(...)

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

(...)

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

Desta forma, os requisitos de patenteabilidade, quais sejam, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, não são analisados no momento da concessão deste tipo especial de patente, eis que já analisados quando da concessão no País de origem. Ressalte-se que o artigo 230 da LPI, em que pese dispensar a análise da existência dos requisitos acima citados, para fins de concessão da patente *pipeline*, determina a observância dos artigos 10 e 18 da mesma lei, devendo, o requerente comprovar a concessão da patente no país estrangeiro de origem. Por fim, nos termos do § 6º do artigo acima transcrito, as disposições da LPI são aplicáveis, no que couber, ao sistema *pipeline*.

Os artigos 10 e 18, da Lei nº 9276/96, assim dispõem:

“Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.”

“Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de

obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Encontra-se pacificado o entendimento de que, para fins de concessão de um pedido de registro de patente, nos termos do artigo 230, da LPI, os requisitos previstos no artigo 8º da mencionada lei não serão analisados. Trata-se de uma questão lógica, na medida em que se tais requisitos fossem analisados o pleito seria indeferido, pois lhe faltaria, certamente o primeiro deles, qual seja, a novidade, uma vez que se trata de patente de revalidação de outra já existente, concedida no país de origem.

No entanto, não há que se concluir pela impossibilidade de verificação posterior de tais requisitos, sob pena de se garantir a existência de um patente absoluta, blindada, insuscetível de revisão, o que se traduz em violação ao postulado da inafastabilidade do controle judicial, consagrado pelo artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

No entanto, assim como ocorre com as patentes comuns, sendo verificado, posteriormente ao momento da concessão, a ausência de qualquer dos requisitos mencionados, é possível a anulação da respectiva patente *pipeline*, sob pena de se permitir a existência de uma patente absoluta, blindada, intocável, como já mencionado.

A se manter o entendimento defendido pela empresa ré, de que as patentes *pipeline* não podem ser revistas, no que se refere aos requisitos cuja verificação dispensa-se no momento da concessão, estar-se-á endossando uma posição anti-isonômica, na medida em que invenções cuja patenteabilidade não era permitida pela legislação nacional precedente, ao se tornarem patenteáveis, passam a fazer jus a uma proteção maior do que a prevista para as patentes comuns. Certamente, este não foi o objetivo do legislador.

Sendo assim, considerando o disposto no § 6º, do artigo 230 c/c os artigos 46 e 56, *caput* e § 1º, da Lei de Propriedade Industrial e artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, é plenamente possível a verificação, pelo Poder Judiciário, da existência dos requisitos previstos no artigo 8º, da LPI.

“Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.”

“Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.”

(...)

No que se refere aos requisitos previstos no artigo 8º, da Lei de Propriedade Industrial, no caso concreto, o INPI se manifestou nos termos do parecer de fls. 528/538, datado de 27.10.2004, consignando que a patente PI 1101055-0 carece de atividade inventiva, nos seguintes termos:

“... O uso do composto como contraceptivo e como antagonista da aldosterona indubitavelmente já estava na técnica. Quanto ao uso para o tratamento de irregularidades hormonais (estabilização do ciclo) ou terapia de substituição hormonal questiona-se se a expressão distúrbios ginecológicos abrangeria irregularidades hormonais na pré-menopausa (estabilização do ciclo) e terapia de substituição hormonal no climatério. Segundo a Autora a Classificação Internacional de Doenças (1980) insere os distúrbios da pré-menopausa e do climatério no termo mais amplo. Este dado é corroborado na 10ª edição da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - Transtornos não Inflamatórios do Trato Genital Feminino.

(...)

Em face de tudo o que foi exposto, fica evidente que o conhecimento da atuação do composto drospirenona como um diurético do tipo antagonista de aldosterona US 4.129.564, associado aos conhecimentos da patente DE 30.22.337, a qual revela o seu uso para contracepção e para distúrbios ginecológicos, bem como a sua ligação ao receptor androgênico possibilitariam a um técnico no assunto o desenvolvimento da patente em questão, ferindo frontalmente o requisito da atividade inventiva fundamental à concessão de uma patente.”

Em sua apelação, nas fls. 1055/1060, assim se manifestou a autarquia:

“...Na verdade, vale destacar, a título de esclarecimento, que a proteção patentária usualmente denominada pipeline é uma proteção, por assim dizer, extravagante, condicionada a critérios e regras de processamento próprios, visando a proteger matéria que, pelos requisitos usuais de proteção, como, e.g., a novidade, não mais seria passível de patenteamento e criando requisitos, como, igualmente a título exemplificativo, a não comercialização anterior ou a inexistência de preparativos anteriores para exploração no País.

Assim, dando cumprimento, como não poderia deixar de ser, à norma prescrita no artigo acima transcrito, as patentes de revalidação, conhecidas como “pipeline”, recebem tratamento excepcional tão somente no momento de sua concessão, tendo em vista que não sofrem exame de mérito quanto aos requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial).

(...)

No entanto, após a concessão, a patente fica submetida aos ditames da LPI (Lei nº 9279/96), passível, portanto de processo administrativo de nulidade e ação de nulidade nos termos dos artigos 51 e 56 da LPI.

(...)

E, reexaminando a matéria, concluiu o setor técnico do INPI, através do laudo juntado pela Autarquia que, no mérito, no que diz respeito aos requisitos indispensáveis para a manutenção da patente questionada, realmente, já estaria integrando o estado da técnica, pois, foram considerados dois documentos, quais sejam, as patentes US 4.129.564 e DE 30.22.337, que, em conjunto, anteciparam a matéria objeto da patente anulanda, mostrando que esta não apresenta atividade inventiva.”

Cabe transcrever trechos do parecer de fls. 132/153, da lavra da Dra. Ana Cristina Almeida Muller, o qual revela a ausência de atividade inventiva da patente PI 1101055-0:

“...é possível o questionamento da validade da patente PI 1101055-0 por falta de atividade inventiva, tendo em vista a obviedade da matéria descrita e reivindicada da mesma. Senão, vejamos:

- i. Da patente US 4,129,564, é sabido o uso da drospirenona, um análogo da espironolactona, como diurético do tipo antagonista de aldosterona. É citado, ainda, que a espironolactona é um diurético convencional;*
- ii. Da patente DE 3022337, publicada em 1º de julho de 1982, é conhecido o uso da drospirenona, preferencialmente associada com etinilestradiol, para a contracepção e o tratamento de distúrbios ginecológicos, sendo o ciclo menstrual irregular um distúrbio ginecológico, conforme a Classificação de Doenças (item V.C). É citado, ainda, que a espironolactona, um antagonista de aldosterona, apresenta efeito contraceptivo.*

Assim, já era conhecido o uso da drospirenona como diurético do tipo antagonista de aldosterona, bem como seu uso para contracepção e para estabilização de ciclo menstrual. Resta, agora, demonstrar se seria óbvio para um técnico no assunto, ao combinar os ensinamentos do estado da técnica, sentir-se induzido a testar o uso da drospirenona para tratar distúrbios induzidos por androgênio.

Nesse sentido, há o conhecimento revelado na patente US 4,347,245 sobre a atividade anti-androgênica da espironolactona, que ainda que para uso tópico, levaria o técnico no assunto a testar a provável existência desta atividade (anti-androgênio) para a drospirenona, na medida em que são análogos e já apresentavam, ao menos a atividade diurética e a contraceptiva em comum.

Ora, se a drospirenona é um análogo da espironolactona, ambas apresentam atividade diurética e contraceptiva (mesmo que no caso da espironolactona apenas quando usada em altas dosagens) e a espironolactona possui atividade anti-androgênio, é de se esperar que a drospirenona também apresente esta atividade.

(...)

Logo, não há nada de inventivo na patente PI 1101055-0 em propor o uso da drospirenona, isolada ou em conjunto com o etinilestradiol para tratar simultaneamente: perturbações induzidas por aldosterona; irregularidades hormonais (estabilização do ciclo) e; para contracepção e, para tratamento de perturbações induzidas por androgênio. O conhecimento de todos esses efeitos já era dominado pelo homem da técnica.”

Cumpre, ainda, transcrever trechos do parecer da engenheira química e advogada Maria Margarida Mittelbach, de fls. 586/619:

“...Ora, de posse dos conhecimentos de que a dihidroespirorenona apresenta ação anti-aldosterona e gestagênica e, ainda, conhecendo que a spironolactona apresenta ação anti-aldosterona e efeito androgênico e, também, efeitos gestagênico (mesmo que somente em altas dosagens), qualquer técnico de mediano saber seria induzido a testar a ação da dihidroespirorenona como antiandrógena, como uma análoga da spironolactona.

Assim, uma vez que, a ação antiandrógena seria perfeitamente previsível, não ultrapassando o que o técnico da especialidade podia, tal como estava a técnica no momento, achar, não há, na “verificação” descrita e reivindicada pelo titular, nada de surpreendente ou não óbvio, portanto destituída a invenção de atividade inventiva e, como tal, não passível de proteção.”

Merecem, também, menção os seguintes excertos do douto parecer do professor Denis Borges Barbosa (fls. 758/843):

“(…)

Não há presunção de validade de um título não examinado pelo INPI em seus requisitos essenciais. A jurisprudência é tranqüila quanto a isso (...). Se, como indica a consulente, foi feito exame por parte do INPI por ocasião do pleito judicial, e tal exame apontou a insuficiência do privilégio concedido em pipeline, a presunção é reversa. Presume-se a validade do ato administrativo do INPI que, examinando a matéria em primeira e única vez, se manifesta pela inexistência dos pressupostos constitucionais de proteção (...).

(…)

A missão do INPI é precisamente resguardar pelos interesses de terceiros, cuja liberdade de exercer a atividade econômica (art. 1º, IV da Carta de 1988), com a tecnologia de que têm conhecimento e de que necessitem é afrontada por uma patente sem novidade e atividade inventiva. Impedido, por ato de exceção, de exercer tal missão, o retorno à normalidade, ensejado pela apreciação judicial, merece o idêntico prestígio que seria conferido à sua manifestação inicial. (...)

Interessante notar-se que, tendo em vista a presunção de legitimidade dos atos administrativos, o parecer técnico do INPI deve prevalecer e teria de ser desconstituído por prova hábil em contrário. Assim, ao contrário de se acolher a tese da ré de que a autora, ao desistir da perícia, não se desincumbiu do ônus probatório, a verdade é que tal ônus passou a ser da ré.

Releva notar que a proteção constitucional de concessão do direito temporário de exclusividade ao titular de uma patente, inserta no inciso XXIX do art. 5º da Lei Maior, só se justifica para retribuir pesados investimentos relativos à novidade, à atividade inventiva, a par da utilização industrial, pelo que já não se pode sustentar uma concessão de tal natureza se a matéria já se encontrava no estado da técnica e qualquer técnico da área poderia ter chegado às mesmas conclusões de utilização dos componentes da mesma fórmula objeto de proteção de patentes anteriores.

Sendo assim, ausente o requisito de atividade inventiva, o pleito de anulação da patente PI 1101055-0, merece prosperar.

Pelo exposto, dou provimento às apelações interpostas pela parte autora e pelo INPI, para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar procedente o pedido autoral, declarando a

nulidade da patente PI 1101055-0, a contar da data do parecer do INPI, de fls. 528/538 (27.10.2004), inclusive porque a Autora, em sua inicial, reconheceu que “*Não há erro por parte do INPI, que simplesmente aplicou a regra excepcional do artigo 230, da LPI*”. Condene a empresa ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, atualizado desde o julgamento.

Indefiro, porém, o pleito de antecipação de tutela recursal, tendo em vista o disposto no § 2º, do artigo 57, da LPI (que determina ao INPI, com o trânsito em julgado, dar a devida publicidade acerca da decisão de declaração de nulidade de patente) e em se tratando de matéria cujo entendimento ainda não se encontra sedimentado. Transitado em julgado o presente acórdão, intime-se o INPI para publicar a anotação, para ciência de terceiros.

É como voto.

MARCIA HELENA NUNES

Juíza Federal Convocada - Relatora

VOTO - VISTA

O Exmo. Sr. Juiz Federal Convocado Marcelo Leonardo Tavares:

Após leitura dos autos, em especial do cuidadoso voto proferido pela MM. Juíza Federal Márcia Helena Nunes, relatora, venho me pronunciar sobre duas questões que parecem importantes na análise do feito: 1ª.) possibilidade de ser declarada a nulidade de patente *pipeline*, e 2ª.) desnecessidade de produção de outras provas no presente procedimento.

Da possibilidade de ser declarada a nulidade de patente *pipeline*

A atual Constituição Federal erige um Estado Democrático de Direito de índole social e possibilita a intervenção do Poder Público na ordem econômica a fim de cumprir os fundamentos da República, dentre eles, os valores do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, I e IV) e seus objetivos, com destaque para o da construção de uma sociedade livre, justa e solidária e o da garantia do desenvolvimento social (art. 3º.).

Assim, a Constituição organiza sua ordem econômica baseada nos princípios de um capitalismo temperado, em que devem conviver de forma harmoniosa valores que inicialmente poderiam parecer contrapostos, como os da livre iniciativa, da garantia da propriedade privada e da livre concorrência, de um lado e, de outro, da valorização do trabalho humano, da existência digna, da justiça social e da função social da propriedade.

Inspirado nesses elevados valores, prevê que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção à criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (art. 5º, XXIX).

Destaco que a referida previsão constitucional de proteção da propriedade industrial, no que interessa ao feito, assegura aos autores de inventos privilégio temporário, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Da passagem, vê-se que o direito de propriedade industrial consiste em privilégio temporário de uso, que deve observar prazo suficiente para incentivar a atividade de pesquisa daquele que se dispôs ao trabalho e ao investimento, mas não exacerbado a ponto de prejudicar a livre concorrência e a proteção do consumidor. Somente uma previsão legal adequada seria capaz de conferir equilibrada proteção à determinação constitucional de se assegurar direito de propriedade do inventor e, ao mesmo tempo, atender aos interesses sociais.

É justamente o aspecto constitucional da proteção da invenção que se está a tratar.

O art. 8º, da Lei de Propriedade Industrial - LPI (Lei no. 9.279/96), exige que a invenção, para ser considerada como tal, observe as características de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

A contrario sensu, a pretensa criação intelectual industrial que não apresentar uma das três características, invenção não será e não merecerá proteção do ordenamento jurídico brasileiro.

Ordinariamente, os requisitos materiais da patenteabilidade podem ser verificados pela autoridade brasileira em quatro momentos, de acordo com a LPI: 1) na apreciação administrativa do pedido de patente (art. 19), 2) mediante processo administrativo de nulidade instaurado de ofício ou mediante requerimento, no prazo de seis meses contados da concessão da patente (art. 51), 3) mediante ação judicial de nulidade de patente, enquanto viger a patente (art. 56) e 4) como matéria de defesa incidental.

O preenchimento dos requisitos materiais de patenteabilidade gera direito subjetivo em favor do inventor; significa dizer, a Constituição confere o direito ao privilégio temporário de exploração comercial exclusiva de invento ao autor. No território nacional, a verificação dos requisitos é feita por pessoa jurídica administrativa de Direito Público, sendo que, havendo lide a respeito da questão, cabe ao Judiciário dirimi-la, atendendo à determinação constitucional da inafastabilidade do conhecimento de lesão ou ameaça a um direito (art. 5º, XXXV).

A denominada patente *pipeline* é conferida pelo Estado brasileiro em regime excepcional de revalidação de patentes solicitadas em outros países que aqui não poderiam ser deferidas com base na legislação anterior à atual, desde que a proteção seja garantida em tratado ou convenção.

No regime especial *pipeline*, a autoridade brasileira, por determinação legal, não avalia os requisitos materiais da patenteabilidade no momento do depósito do pedido.

A questão que se coloca no presente feito é se o afastamento inicial da referida apreciação impede a verificação dos requisitos substanciais posteriormente à expedição da carta-patente.

A resposta deve ser negativa.

O reconhecimento da patente *pipeline* não tem o condão de conferir direito de propriedade intelectual àquilo que não é invenção por falta de requisito material, pois a Constituição somente prevê o privilégio de uso temporário exclusivo de invenção, e não daquilo que não o é, como se tem afirmado desde o início.

A interpretação conforme à Constituição do art. 230, § 6º, da LPI, é aquela que possibilita ao poder público a análise dos requisitos materiais de patenteabilidade nos outros momentos previstos pela Lei, sob pena de haver desequilíbrio na proteção dos valores constitucionais contrapostos, concedendo indevidamente direito de propriedade industrial àquele não merece usá-lo em detrimento do interesse social, do desenvolvimento nacional e da proteção do consumidor. A proteção da propriedade por aquele que não merece detê-la contrariaria a ordem constitucional brasileira.

Sendo assim, no que se refere à primeira questão, concluo que deve ser aplicada interpretação conforme à Constituição ao art. 230, § 6º, da LPI, para que se permita a declaração da nulidade posterior à concessão da patente *pipeline* se verificado o não preenchimento de um dos requisitos materiais de patenteabilidade.

Da desnecessidade de produção de outras provas no presente caso

Deve ser observado, ainda, neste processo, se o feito se encontrava maduro para sentença no momento em que foi prolatada e se a declaração de nulidade da patente anteriormente deferida pelo INPI, por parte desta Egrégia 1ª. Turma Especializada, não violaria o direito à ampla defesa, de índole constitucional (art. 5º, LV), em caso de reforma da sentença.

O que deve ser evitado é que eventual ato do INPI fique indevidamente sem possibilidade de apreciação judicial, o que violaria as regras constitucionais da inafastabilidade de conhecimento de lesão sofrida ou de ameaça de lesão (art. 5º, XXXV) e do devido processo legal (art. 5º, LIV).

A ação foi proposta em 19 de agosto de 2004 (fls. 02). Nesse momento, havia uma carta-patente de invenção, por revalidação, deferida em favor para a primeira ré, pelo INPI. O ato administrativo gozava de presunção de validade e veracidade, com o reconhecimento administrativo implícito dos requisitos materiais de patenteabilidade.

Caberia inicialmente à autora ônus da prova de que a patente deveria ser anulada.

Contudo, observe-se que presunção relativa da presença dos requisitos de patenteabilidade foi quebrada desde a contestação, em 03/11/2004, quando o INPI declarou que *“foi encaminhado o referido processo à Diretoria de Patente para que fossem examinados os argumentos apresentados no tocante a privilegiabilidade do invento, tendo a referida Diretoria concluído que, de fato, não apresenta ela atividade inventiva, conforme estabelecido nos artigos 8º. e 13 da LPI”* (fls. 257). No entanto, concluiu a

autarquia, em que pese a falta de um dos requisitos, o modelo de patente *pipeline* não permitiria a apreciação do pedido de nulidade.

O parecer que embasou a informação da contestação, no sentido de que a Diretoria de Patentes concluía pela falta de atividade inventiva, foi juntado às fls. 527/538 em 04/02/2005.

A segunda ré apresentou duas teses de defesa de mérito: 1^a.) não seria possível a análise dos requisitos materiais de patenteabilidade, e 2^a.) os requisitos, no presente caso, foram preenchidos. Tinha, pois, interesse em demonstrar, por meio de prova, que a segunda tese era correta. Em especial pelo fato de que ficara claro, na peça de resistência do INPI, que a autarquia não vislumbrava a presença de um dos requisitos. É importante destacar esse fato no processo: desde o início não havia presunção de que os requisitos da patenteabilidade estavam presentes e a segunda ré sabia que sua segunda tese de defesa estava a descoberto.

A autora assumiu o ônus e, atendendo à determinação judicial para especificação de provas (fls. 549), requereu a realização de perícia, a fim de demonstrar a falta de um dos requisitos materiais de patenteabilidade (fls. 552/553).

O INPI (fls. 557) afirmou não ter provas para produzir.

A segunda ré, pautando-se na postura da autarquia no sentido de que a patente *pipeline* não poderia ter os requisitos substanciais de patenteabilidade examinados em ação de nulidade, abriu mão da produção de outras provas e requereu o indeferimento da realização da perícia solicitada pela autora (fls. 559/561).

Ao agir assim, deixou sem respaldo probatório sua tese subsidiária de defesa, desenvolvida a partir das fls. 275 na contestação, de que os requisitos de patenteabilidade estavam presentes no caso.

A autora reiterou a necessidade de perícia às fls. 579/580.

A prova técnica foi deferida (fls. 858).

A primeira ré interpôs agravo retido do deferimento da realização da perícia (fls. 885/894).

Houve resposta ao recurso às fls. 911/919.

Às fls. 924, o INPI apresentou petição em que *“deixa de formular quesitos e indicar assistente técnico, em vista da reformulação de seu posicionamento originário, pode que as patentes de revalidações, conhecidas como “pipeline”, recebem tratamento excepcional tão-somente no momento da sua concessão, tendo em vista que não sofrem exame de mérito quanto dos requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial). Após isso, não podem ser tratados de modo diferente às demais patentes”*.

Veja-se que, a partir desse momento, cai o obstáculo que impedia a produção de eficácia administrativa da quebra da presunção de regularidade da patente concedida.

Explico. O INPI, desde o início, quando apresentou a contestação, afirmou que não havia atividade inventiva. No entanto, no primeiro momento, entendia que deveria, mesmo assim,

ser preservada a carta-patente, pois não seria admissível analisar-se o requisito material de patenteabilidade de invenção em ação de nulidade de patente *pipeline*. Em virtude desse entendimento, a ré manteve, por sua conta e risco, a postura de resistir à realização produção de prova material, pois sustentava haver obstáculo legal ao deferimento reconhecimento da pretensão autoral, em que pese também ter alegado mais do que isso na peça de defesa. Como já afirmado, sua segunda tese de defesa, subsidiária, ficou desabrigada no processo.

A autora, então, desistiu da produção da prova pericial, pois compreendeu que poderia fruir, agora, dos efeitos da manifestação do INPI que reconhecia a falta de atividade inventiva do objeto patentado (fls. 962/965)

O Juízo Federal de primeiro grau, à vista da desistência da produção da prova pericial, determinou que o feito fosse encaminhado para julgamento antecipado (art. 330, I, do CPC), por não haver mais prova a ser produzida. Mas deu oportunidade para a primeira ré recorrer na passagem “Decorrido o prazo para eventual recurso, voltem conclusos para sentença” (fls.967).

A decisão saneadora foi publicada em 19/01/2007 (fls. 967).

Há certidão de não houve manifestação das partes (fls. 968), em 07 de fevereiro de 2007. A sentença foi proferida (fls. 973/978).

A primeira ré teve duas oportunidades para requerer a produção de prova: quando o juízo determinou a especificação, a fim de que fosse resguardado seu interesse, caso sua primeira tese fosse repelida pelo Judiciário e houvesse necessidade de apreciação dos requisitos materiais de patenteabilidade, e a segunda chance, quando o juiz, atendendo ao direito ao contraditório e à ampla defesa, deu-lhe oportunidade de recorrer, mediante agravo de instrumento ou retido, da decisão interlocutória saneadora.

Sem a interposição do recurso atacando o ato de saneamento, houve preclusão no que se refere ao exercício do direito, pela segunda ré, à realização de perícia. O feito passou a ficar maduro para sentença, bem como está maduro para pronunciamento amplo do Tribunal, uma vez que o art. 516, do CPC prevê: “*Ficam também submetidas ao tribunal as questões anteriores à sentença, ainda não decididas*”. Em sentido contrário, as questões anteriores à sentença já decididas (e não impugnadas, mediante agravo), como a que fixa não haver necessidade de produção de outras provas no ato saneador, estão atingidas pela preclusão e não podem ser conhecidas pelo Tribunal porque a ele não são devolvidas pela apelação.

Adiro, portanto, integralmente, ao voto da eminente relatora, com a adição dos argumentos ora expendidos.

É como voto.

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2008.

MARCELO LEONARDO TAVARES

Juiz Federal Convocado

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE *PIPELINE*. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO POSTERIORMENTE À CONCESSÃO, DA PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 8º DA LPI. INAFSTABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. COMPROVADA A AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA, ANULA-SE A PATENTE PIPELINE A PARTIR DA DATA DO PARECER TÉCNICO DO INPI EM TAL SENTIDO.

I - O artigo 230, da Lei de Propriedade Industrial dispensa a análise dos requisitos usuais de proteção previstos em seu artigo 8º, para fins de concessão da *pipeline*. No entanto, determina a observância dos artigos 10 e 18 da mesma lei, devendo o requerente comprovar a concessão da patente no país estrangeiro de origem. Consigna, por fim, nos termos do seu § 6º que as disposições da LPI são aplicáveis, no que couber, ao sistema *pipeline*. Possibilita-se, desta forma, e, com base nos princípios da isonomia e da inafastabilidade do controle judicial (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), a verificação, posteriormente ao momento da concessão, da existência dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Além disso, já que se trata de título não examinado antes pelo INPI em seus requisitos essenciais, não opera a seu favor a presunção da validade.

II- Devidamente comprovada, nos autos, a ausência de atividade inventiva, no tocante à patente PI 1101055-0, nos termos da conclusão adotada pelo Parecer Técnico do INPI, no sentido de que o objeto da patente questionada já estaria integrando o estado da técnica, ao serem consideradas as patentes anteriores US 4.129.564 e DE 30.22.337, que, em conjunto, antecipariam a matéria objeto da patente anulanda, mostrando que esta não apresenta atividade inventiva, o que foi corroborado pelos demais pareceres anexados aos autos pela parte autora, há que se anular a patente em questão, a partir da data do citado Parecer Técnico.

III - Indeferida a antecipação da tutela recursal, face ao disposto no § 2º, do artigo 57, da LPI e por não se tratar de matéria de entendimento sedimentado.

IV - Sentença reformada. Apelações conhecidas e providas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento às apelações interpostas pela parte autora e pelo INPI, nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2008 (data do julgamento).

MARCIA HELENA NUNES

Juíza Federal Convocada - Relatora