



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

AVENIDA RIO BRANCO, 243, ANEXO I - 11 ANDAR - Bairro: CENTRO - CEP: 20040-009 - Fone: (21)3218-8384 -  
www.jftrj.jus.br/ - Email: 31vf@jftrj.jus.br

**MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5049913-56.2021.4.02.5101/RJ**

**IMPETRANTE:** GILEAD PHARMASSET LLC

**IMPETRADO:** PRESIDENTE DO - INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RIO DE JANEIRO

**SENTENÇA**

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GILEAD PHARMASSET, LLC em face da PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando a concessão da segurança para que seja declarada: i) *"a anulação da decisão do INPI que indeferiu o pedido de patente PI0809654-6 com base na Resolução 208/2017"* e para determinar à autoridade impetrada que ii) *"proceda ao novo exame dos requisitos de patenteabilidade do pedido de patente PI 0809654-6 com base nas Diretrizes para o Exame de Pedidos de Patente nas áreas de Biotecnologia e Farmacêutica depositados após 31/12/1994, publicadas na RPI nº 1648, em 06/08/2002, vigentes à época do depósito, em que não era exigida a definição ou caracterização da estereoquímica absoluta do centro quiral dos isômeros de "eluição rápida" e "eluição lenta", bem como que publique na RPI o novo parecer técnico resultado do exame do pedido de patente PI 0809654-6, conforme item b., em prazo razoável, considerando o disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal."*

Alega, em síntese, que depositou o pedido internacional PCT/US/2008058183 em 26.03.2008, tendo dado entrada na fase nacional junto ao INPI em 30.09.2009, sob a forma do pedido de patente PI0809654-6. Afirma que o INPI publicou o primeiro parecer técnico do exame do pedido apontando que ele não atenderia ao disposto nos artigos 8º, 13, 24 e 25 da LPI. A impetrante informa que apresentou resposta ao parecer, com alterações do quadro reivindicatório, superando as objeções apontadas pelo examinador e refutando as demais conclusões sobre a falta de atividade inventiva e suficiência descritiva. Alega, porém, ter sido surpreendida, em 09.05.2018, com o parecer de indeferimento do pedido patentário pelo INPI, aplicando, ao caso, o entendimento previsto na Resolução 208/2017, que instituiu as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na área de Química, cuja publicação ocorreu somente em 02.01.2018, quase 10 anos após o depósito do referido pedido de patente.

Sustenta o INPI que as reivindicações 1 a 7 não possuiriam atividade inventiva e o relatório descritivo não apresentaria suficiência descritiva para a obtenção do estereoisômero da reivindicação 5, contrariando o disposto no art.24 da LPI. Informa que interpôs recurso administrativo, excluindo as reivindicações 5 e 6 e ajustando as demais reivindicações, de modo a melhor definir e esclarecer o objeto reivindicado. Afirma que o INPI apresentou parecer intermediário em que ratificou a posição no sentido de faltar suficiência descritiva quanto às reivindicações 2 e 5 e parte das reivindicações 3 e 4 com fundamento no disposto na Resolução 208/2017. Informa que apresentou manifestação quanto a esse parecer, demonstrando a suficiência descritiva quanto à reivindicação 2, já que a reivindicação 5 havia sido excluída do novo quadro reivindicatório. O INPI, então, apresentou segundo parecer intermediário, em 18.08.2020, novamente com base na Resolução 208/2017. Aduz que, mesmo após os esclarecimentos prestados, notadamente quanto à indevida aplicação das aludidas diretrizes

**5049913-56.2021.4.02.5101**

**510005556219 .V74**



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

estabelecidas nesta Resolução no exame do pedido de patente PI0809654-6, depositado antes da vigência da referida Resolução, e também citando outros casos semelhantes, em que o INPI não aplicou a referida Resolução, a autarquia rejeitou o seu recurso.

Afirma, no entanto, que o ato do INPI viola o direito líquido e certo da impetrante de não ter aplicada contra si retroativamente norma cuja vigência teve início muito posteriormente ao depósito do pedido de patente PI 0809654-6, de acordo com o que dispõe o art.24 da LINDB, bem como pelo direito constitucional ao devido processo legal administrativo, contraditório e ampla defesa e de não receber tratamento anti-isonômico pelos órgãos da Administração Pública, garantido pela Constituição da República.

Documentos acostados junto à inicial e custas parcialmente recolhidas (Evento 1).

Decisão (Evento 3), indeferindo a liminar requerida.

Manifestação espontânea apresentada pela Blanver Farmoquímica e Farmacêutica S.A (Evento 6), pleiteando o acesso à íntegra dos autos, a fim de verificar se o presente *writ* versa sobre algum ato administrativo praticado em procedimento administrativo que envolva a tecnologia do Sofosbuvir.

Manifestação da parte impetrante (Evento 11), pugnando pela rejeição de qualquer pedido de ingresso no feito requerido pela Blanver.

Decisão (Evento 12),determinando à Secretaria para retirar o segredo de justiça aposto pela parte impetrante no presente mandado de segurança.

A autoridade impetrada prestou informações (Evento 14), em que junta nota técnica em anexo (Anexo 2), pugnando pela denegação da segurança. Sustenta que as Diretrizes de exame visam conferir segurança jurídica e estabilidade ao exame de pedidos de patente. Sustenta que a impetrante, inclusive, utilizou-se de normas constantes da Diretriz de Exame - Resolução nº 169/2016. Aduz que o indeferimento do pedido de patente da impetrante ocorreu em virtude do art.24 da LPI e não em função específica do advento da Resolução 208/2017, como faz crer a parte impetrante, sendo que é aquele fundamento legal que concretiza o princípio de que o privilégio temporário, após a sua expiração, poderá ser reproduzido por qualquer técnico no assunto, beneficiando a sociedade como um todo. Sustenta ainda que a Diretriz de Exame publicada em 06.08.2002, em nenhum momento, tratou da chamada "estereoisomeria", que consistiu no ponto fulcral que levou à manutenção do indeferimento do pedido de patente.

Manifestação do INPI, requerendo o seu ingresso na demanda e ratificando integralmente as informações prestadas pela autoridade impetrada (Evento 15).

Manifestação apresentada pela Blanver Farmoquímica e Farmacêutica S.A (Evento 17), requerendo a sua admissão no feito na qualidade de litisconsorte passivo. Pugna, preliminarmente, pela inadequação da via eleita, em vista da necessidade de ampla dilação probatória. No mérito, sustenta pela ausência de violação a direito líquido e certo. Pleiteia a intimação da União e da DPU para participar do feito como litisconsórcio passivo e como interessada no presente mandado de segurança. Pleiteia também condenação da impetrante na litigância de má-fé, por abuso de direito uso de sigilo processual sem fundamentação.



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

Decisão (Evento 19), indeferindo o requerimento da empresa Blanver para o feito na qualidade de litisconsorte passivo.

Manifestação do MPF (Evento 22), opinando pela denegação da segurança.

Manifestação apresentada pela parte impetrante sobre as informações prestadas pela autoridade impetrada e o parecer do MPF. Requer também o desentranhamento dos autos da petição apresentada pela Blanver no Evento 17, tendo em vista o indeferimento do seu pedido para integrar o feito (Evento 24).

Eis o que importa relatar. Passo a decidir.

**FUNDAMENTAÇÃO**

**Do indeferimento de pedido de desenhamento da petição da Blanver**

Indefiro o pleito da impetrante, no Evento 24, de desentranhamento da petição da Blanver Farmoquímica e Farmacêutica S.A, no Evento 17, em que requereu a intervenção nos autos na qualidade de litisconsorte passiva necessária.

Com efeito, embora a decisão do Evento 19 tenha indeferido o requerimento da Blanver, ela é passível de recurso junto ao TRF da 2ª Região, de modo que não se pode, ao menos nesse momento, ser desentranhada.

**Mérito**

No presente *writ*, a parte impetrante pleiteia a anulação da decisão do INPI que indeferiu o pedido de patente PI0809654-6, com o pedido para que a autoridade profira nova decisão com base nas Diretrizes vigentes à época do referido pedido patentário, sob o principal argumento de que a decisão indeferitória baseou-se na Resolução 208/2017, que foi publicada depois da data do depósito do referido pedido de patente, realizado em 26.03.2008. A nova Resolução teria instituído diretrizes novas para exame dos pedidos de patentes da área química, de modo que não poderia ter sido aplicada retroativamente ao caso, acarretando violação ao artigo 24 da LINDB, segundo o qual é vedado declarar inválidas situações plenamente constituídas com base em mudança de orientação geral em âmbito administrativo ou judicial.

Sustenta ainda que a autarquia violou as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tendo em vista que a impetrante não foi intimada, antes de ver o seu pedido patentário indeferido, para se adequar às novas diretrizes contidas na Resolução 208/2017, além de não ter conferido tratamento isonômico ao exame da patente, uma vez que o INPI não aplicou a referida Resolução em outros casos semelhantes.

Passo a apreciar as questões levantadas no *writ*.

A decisão do INPI, que indeferiu a patente PI0809654-6, não é inválida no que se refere à aplicação do artigo 24 da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

Com efeito, o artigo 6º da LINDB dispõe sobre a vedação da retroatividade da lei que atinja ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, enquanto, o artigo 24 da LINDB veda, especificamente, a retroatividade de aplicação de orientação geral nova, em âmbito judicial ou administrativo, sobre a interpretação de um determinado dispositivo legal a situações plenamente constituídas, ou seja, de modo a impedir que atinja a validade de ato ou decisão tomada com base em orientação geral anterior, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

Assim dispõe o art.24 da LINDB:

*"Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento)*

*Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público."*

Conforme exposto nas informações prestadas pela autoridade impetrada e na Nota Técnica anexa (Evento 14), a decisão do INPI que indeferiu o pedido de patente não se fundamentou apenas na Resolução 208/2017, publicada posteriormente ao depósito da patente.

Na verdade, o indeferimento ocorreu em virtude da insuficiência descritiva do relatório da patente, nos termos do artigo 24, da LPI, tendo a referida Resolução sido mencionada apenas para reforçar o argumento indeferitório com base nesse artigo, uma vez que as Diretrizes por ela trazidas apenas constituem consolidações dos entendimentos administrativos anteriormente firmados pelo INPI sobre a interpretação conferida ao artigo 24 da LPI no caso das patentes da área de química (estereoquímica).

Desse modo, como não houve modificação da orientação geral da autarquia em relação à interpretação do referido artigo, até mesmo porque, como salientou a autoridade impetrada, a Diretriz de exame anterior de 06.08.2002, vigente à época do depósito do pedido de patente, *"em nenhum momento tratou da chamada "estereoisomeria", que foi o ponto fulcral que levou à manutenção do indeferimento do pedido de patente"* (Evento 13, Informações 1, fl.3), sendo que a menção à Resolução 208/2017 constituiu apenas em mais um argumento de reforço para fundamentar a falta de insuficiência descritiva prevista no art. 24 da LPI, não é aplicável ao caso o disposto no art.24 da LINDB.

Nesse sentido, colaciona-se abaixo trecho esclarecedor, apresentado em Nota Técnica em anexo às informações da parte impetrada, sobre o papel exercido pela Resolução 208/2017 na decisão que indeferiu a patente PI0809654-6 (Evento 14, Anexo 2, fl.5)

"(...)

*As diretrizes são lastreadas em um conjunto de normas jurídicas, dispostas na lei e em atos normativos administrativos. A inobservância de um dispositivo das diretrizes podem ensejar uma violação de uma norma jurídica que fundamenta aquele dispositivo. O ponto da*



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

*diretriz 208/2017 questionado não trouxe inovação jurídica, muito menos existe em um vácuo jurídico, pois apenas consolidou a prática administrativa. No caso do PI0809654-6, uma clara violação ao disposto no Art. 24 da LPI.*

*Nessa baila, destacamos que a Resolução 208/2017 não inova ao esclarecer tanto ao examinador de patentes quanto aos depositantes sobre a suficiência descritiva (Art. 24 da LPI) quando aplicada a um caso técnico concreto, ou seja, estereoquímica. Apenas torna claro como o Art. 24 da LPI deve ser aplicado neste campo técnico específico.*

*Convém destacar que o examinador de patentes não precisaria se apoiar na Resolução 208/2017 para apontar o óbice em relação ao Art. 24 da LPI no caso do PI0809654-6. Vejamos o excerto do parecer técnico de Ciência em fase recursal (despacho 120) notificado por meio da RPI 2569 de 31/03/2020:*

*(...) De fato, a objeção de falta de suficiência descritiva para a matéria pleiteada na antiga reivindicação 5 também vale para a atual reivindicação 2. Como descrito no rd, os compostos fosforamidatos são obtidos na forma de uma mistura diastereoisomérica (inclusive o composto pleiteado na reivindicação 1 e descrito no exemplo 25) devido à quiralidade no átomo de fósforo e a purificação desta mistura é realizada através de cromatografia em fluido supercrítico, resultando em um isômero de eluição lenta e em outro de eluição rápida, como observado no exemplo 81. Neste mesmo exemplo é descrita a separação das misturas diastereoisoméricas dos fosforamidatos dos exemplos 15, 39 e 49 do presente pedido. Não é apresentado qualquer ensinamento relacionado à separação da mistura diastereoisomérica do exemplo 25, entretanto, a recorrente alegou em primeira instância que os ensinamentos do exemplo 81 podem ser extrapolados para a mistura diastereoisomérica do exemplo 25. Observa-se, entretanto, que apesar da alegação da Recorrente, não há dados suficientes no rd para a caracterização dos dois estereoisômeros pleiteados na reivindicação 2. Sendo assim, ainda que se considere ser possível extrapolar os ensinamentos do exemplo 81 relacionados à separação das misturas dos exemplos 15, 39 e 49 para o exemplo 25, entende-se que dada a ausência da definição da estereoquímica absoluta dos isômeros de “eluição rápida” e “eluição lenta”, um técnico no assunto necessitaria de experimentação indevida para reproduzir os estereoisômeros da reivindicação 2.*

*Chamamos atenção que em momento algum o examinador se apóia na Resolução 208/2017 para justificar à Impetrante o óbice em relação à suficiência descritiva (Art. 24 da LPI). Reconhecemos que em momento posterior no mesmo parecer, o examinador cita a dita Resolução, mas apenas com intuito de esclarecer que tal entendimento se encontra em harmonia com entendimentos técnicos da Autarquia, não sendo uma singularidade no exame do PI0809654-6.*

*Novamente a Resolução não inova ao estabelecer que deficiências de suficiência descritiva (Art. 24 da LPI) não podem ser contornadas pela incorporação de informações não reveladas no momento do depósito (Art. 32 da LPI). A impetrante, em fase recursal, ao ser confrontada com um óbice insanável foi convidada a apresentar esclarecimentos na inaplicabilidade do Art. 24 da LPI ou excluir a matéria considerada insuficientemente descrita. A recorrente insistiu em não excluir a matéria objetada e em repisar argumentos técnicos já rejeitados pelos examinadores à época. O fato é que a matéria inicialmente revelada no PI0809654-6 não permitia ao técnico no assunto alcançar os estereoisômeros especificados na reivindicação 2 do quadro reivindicatório apresentado por meio da petição 870180056919 de 29/06/2018, não atendendo ao disposto no Art. 24 da LPI.*

*(...).”*



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

O artigo 24 da LINDB é inaplicável ao caso, não apenas em virtude da Resolução 208/2017 não inovar no exame da patente depositada, como visto acima, mas também porque, mesmo que ela constituísse em uma orientação geral nova do INPI, na hipótese em apreço, quando a publicação foi publicada, ainda não havia situação jurídica plenamente constituída em favor da parte impetrante, uma vez que o processo administrativo concessório da patente ainda se encontrava em andamento, sendo que sequer havia ato administrativo praticado pela autarquia, de deferimento ou indeferimento da patente ora depositada.

Assim, não houve qualquer violação ao princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, uma vez que não havia pronunciamento definitivo do próprio INPI anterior à vigência da Resolução 208/2017, não se aplicando ao caso a teoria dos atos próprios, consubstanciada na vedação do comportamento contraditório - *venire contra factum proprium*, uma das vertentes da boa-fé objetiva, que visa aquele dispositivo legal da LINDB tutelar.

Também não houve violação às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao afirmar a impetrante que não lhe foi oportunizado readequar o seu pedido patentário com base na referida Resolução 208/2017.

Com efeito, no presente caso, conforme a descrição dos acontecimentos ocorridos no processo administrativo concessório da patente PI0809654-6, bem discriminada na Nota Técnica em anexo à manifestação da autoridade impetrado, (Evento 14, Anexo 2), é possível observar que a Resolução 208/2017 foi expressamente mencionada, pela primeira vez, como reforço de argumento no parecer que fundamentou o indeferimento pelo INPI do pedido patentário, publicado na RPI 2469 de 02/05/2018, de modo que a parte impetrante, antes de protocolar a peça de recurso, teve ciência da aplicação dessa Resolução ao caso, não tendo apresentado manifestação a esse respeito em sua peça de recursal.

Do mesmo modo, mais uma vez, a Resolução 208/2017 foi expressamente citada em parecer do INPI que enfrentou o recurso apresentado pela impetrante e as contrarrazões apresentadas pela empresa interessada Blanver Farmacêutica e Farmoquímica S.A, tendo sido dada ciência à parte impetrante, conforme publicado na RPI 2569 de 31.03.2020, tendo a impetrante se manifestado tempestivamente sem ter apresentado mais uma vez objeção à aplicação da Resolução.

Tendo em vista que foram apresentadas novas alegações pela parte impetrante, o INPI exarou novo parecer retirando o óbice relativo à falta de atividade inventivo, com base na Resolução 169/2016, tendo a autarquia feito exigência, com base no artigo 214 da LPI, sem que a impetrante tenha se manifestado, novamente, quanto à Resolução 208/2017, o que ocorreu apenas posteriormente, em 14.12.2020, não tendo sido aceito pelo INPI em virtude da sua intempestividade, como se verifica abaixo (Evento 14, Anexo 2, fl.4):

"(...)

*Com base nos contra-argumentos apresentados pela Impetrante na petição supracitada, esta Autarquia elaborou novo parecer retirando o óbice relacionado à falta de atividade inventiva (Art. 13 da LPI) com base nos testes de atividade inventiva previstos na Resolução 169/16. Mais uma vez, destacamos que a retirada do óbice em questão foi baseada em uma normativa de 2016, 8 anos após o depósito do pedido em lide. Apesar da mudança de posição da Autarquia em relação ao óbice relacionado à falta de atividade inventiva (Art. 13 da LPI), foram mantidos os óbices*



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

*em relação à falta de suficiência descritiva (Art. 24 da LPI) e falta de fundamentação (Art. 25 da LPI). Diante disso, a 2ª Instância fez exigência técnica com base no Art. 214 da LPI (despacho 121 na RPI 2589 de 18/08/2020) para que a Impetrante excluísse a reivindicação 2 e, fizesse emendas nas reivindicações 3 a 5, do quadro reivindicatório apresentado por meio da petição 870180056919 de 29/06/2018.*

*Por meio da petição 870200131835 de 19/10/2020, a Impetrante se manifestou tempestivamente repisando os contra-argumentos já trazidos em relação a sua discordância do INPI em relação à alegação de falta de suficiência descritiva (Art. 24 da LPI) em parte da matéria pleiteada. **Novamente, há de se destacar que a Impetrante não traz à baila qualquer objeção em relação à utilização da Resolução 208/2017 em seus apontamentos.***

***Destacamos, que como citado pela Impetrante, por meio da petição 870200156709 de 14/12/2020 (2 meses após o prazo legal para se manifestar em relação à exigência notificada no dia 18/08/2020), a mesma apresenta outros contra-argumentos em relação aos óbices apontados no parecer de exigência em fase recursal. Esta petição não pôde ser aceita face à intempestividade da mesma em relação ao prazo estabelecido no Art. 214 da LPI. Logo, a petição foi não conhecida tendo em vista o determinado no Art. 219(I) da LPI (fora do prazo legal). Apenas nessa petição, a Impetrante traz à baila seu argumento da ilegalidade da aplicação da Resolução 208/2017.***

*Face ao não cumprimento da exigência e ao não convencimento do INPI diante dos argumentos técnicos apresentados, não coube a esta Autarquia senão negar o provimento do recurso ao indeferimento, uma vez que o pedido em lide não atende ao disposto nos Arts. 24 e 25 da LPI. Tal ato foi notificado por meio do despacho 111 na RPI 2612 de 26/01/2021.*

*(...)"*

Observa-se, portanto, que a parte impetrante teve diversas oportunidades, em âmbito administrativo, para requerer ao INPI a readequação do pedido patentário com base na Resolução 208/2017, ou, ao menos, para se manifestar expressamente contra a aplicação da aludida Resolução, o que não ocorreu, tendo apenas se manifestado em petição não conhecida pelo INPI pela intempestividade.

Verifica-se que o INPI, inclusive, formulou, em âmbito recursal, exigência à impetrante para readequar o seu pedido ao mudar o seu entendimento, depois da manifestação da própria impetrante apresentada após a decisão indeferitória em 1ª instância administrativa, em relação à falta do requisito de atividade inventiva, tendo por base Resolução também posterior ao depósito da patente: Resolução 169/2016. Isso apenas demonstra que a impetrante poderia ter requerido a readequação do seu pedido com base na Resolução 208/2017 em âmbito recursal, o que não o fez.

Ainda que se cogitasse que tal readequação não poderia ser feita por consistir em adição de matéria após o requerimento administrativo, o que violaria o art.32 da LPI, a impetrante, do mesmo modo, também teve oportunidade de se manifestar, em momento oportuno, expressamente contra a aplicação retroativa da Resolução 208/2017, o que não aconteceu, como visto.



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

Portanto, não há como se alegar que houve violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Do mesmo modo não houve violação ao princípio da isonomia. Com efeito, a Nota Técnica apresentada em anexo às informações trazidas pela autoridade impetrada bem esclareceu que em relação às patentes PI0813363-8 e PI0916069-8, que possuem alguma similitude com a patente da lide, por reivindicarem compostos esteroisoméricos, "*os examinadores técnicos entenderam que o Relatório Descritivo permitia ao técnico no assunto alcançar tais compostos com as informações apresentadas pelo Titulares no momento do depósito, o que não se pôde concluir no exame técnico da patente em lide.*" (Evento 14, Anexo 2, fl.7).

Pode-se, portanto, depreender, com isso, que no tocante àquelas patentes o INPI entendeu que não havia insuficiência descritiva, diferentemente do que aconteceu com a patente indeferida PI0809654-6 que, como visto mais acima, foi indeferida com base no art.24 da LPI (falta de suficiência descritiva), tendo a Resolução 208/2017 sido mencionada apenas como reforço de argumento pela autarquia.

Sendo assim, não há direito subbjetivo da parte impetrante na anulação da decisão administrativa que indeferiu a patente PI0809654-6, a fim de que fosse proferida nova decisão com base nas Diretrizes para o Exame de Pedidos de Patente nas áreas de Biotecnologia e Farmacêutica depositados após 31.12.1994.

Ressalto que este julgamento não impede que a parte interessada impugne judicialmente o mérito da decisão do INPI que indeferiu a patente PI0809654-6 através das vias próprias ordinárias, exceto pela causa de pedir posta neste mandado de segurança.

**DISPOSITIVO**

Diante do exposto, nos termos da fundamentação, **DENEGO A SEGURANÇA.**

Condeneo o impetrante nas custas já pagas. Sem honorários (STF, Súmula 512, e STJ, Súmula 105).

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

Transitada em julgado a presente sentença, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

---

Documento eletrônico assinado por **MARCELO LEONARDO TAVARES, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.jfrrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510005556219v74** e do código CRC **96366edf**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): MARCELO LEONARDO TAVARES  
Data e Hora: 15/7/2021, às 9:24:17