



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.jfrj.jus.br/ - Email: 31vf@jfrj.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 0170801-18.2016.4.02.5101/RJ

AUTOR: XY, LLC

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SENTENÇA

Trata-se de ação proposta por XY, LLC em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, com vistas à declaração de nulidade do ato do INPI que indeferiu o pedido de concessão da patente de invenção PI0016049-0, destinada a proteger “MÉTODO PARA A CRIOPRESERVAÇÃO DE ESPERMA SELECIONADO PELO SEXO, E MÉTODO PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL OU FERTILIZAÇÃO IN VITRO”.

A parte autora alega, em síntese, que seu pedido de patente possui todos os requisitos de patenteabilidade, pelo que merece ser deferido e concedido.

Documentos juntados com a petição inicial. Custas integralmente recolhidas (Evento 1).

Emenda à petição inicial com juntada de recolhimento de caução e tradução juramentada de documentos (Evento 5).

Contestação do INPI (Evento 11) pugnando pela improcedência do pedido ao argumento de que o pedido de patente em litígio não possui atividade inventiva, pelo que seu deferimento e concessão violariam os artigos 8º e 13 da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96.

Réplica (Evento 19). A parte autora requereu a produção de prova pericial.

Decisão deferindo o requerimento de suspensão do processo para tratativas acerca de perícia consensual (Eventos 29 e 38).

Decisão deferindo a prova pericial e nomeando o perito judicial (Evento 65).

Laudo do perito judicial (Evento 113).

Manifestação da autora concordante com o laudo pericial (Evento 114).

Manifestação do INPI de discordância com o laudo pericial (Evento 115).

Manifestação da parte autora reiterando os termos da petição inicial (Evento 116).

Decisão determinando o encerramento da fase de instrução probatória (Evento 118).

Eis o que importa relatar. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Mérito

A controvérsia posta em julgamento tem natureza eminentemente fática. Consiste na análise sobre os pressupostos de patenteabilidade, notadamente atividade inventiva e suficiência descritiva do objeto do pedido de patente de invenção PI0016049-0.

Como a patente atacada foi depositada, em 22/11/2000, sua concessão se submete aos ditames da Lei 9.279/1996 (LPI), a qual deve reger seus requisitos formais e substanciais.

A LPI dispõe da seguinte forma sobre a patente de invenção:

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

(...)

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.”

(...)

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

(...)

“Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.”

A atividade inventiva merece o seguinte comentário por parte de Denis Borges Barbosa^[1]

“O segundo critério é o da atividade inventiva. Este vai ainda mais fundo na questão do equilíbrio de interesses para que seja concedida uma patente. É preciso que não só haja novidade, mas também que a eficácia e a importância econômica dessa nova técnica seja discernível, de forma que se promova não apenas mínimos aumentos incrementais da tecnologia, e sim algo que seja tão grandioso que justifique a criação de um monopólio instrumental (...)”

[1] O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade e Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 10.

Na patente em discussão, intitulada “MÉTODO DE CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS DE ESPERMA SELECIONADAS”, o privilégio refere-se a um método para congelar esperma selecionado por uma característica particular, bem como a uma amostra de esperma selecionado e métodos de empregar uma tal amostra. O método é particularmente útil para a preservação de esperma selecionado pelo sexo (Evento 1, Anexo 5).

O pedido foi indeferido pelo INPI por ausência do requisito de atividade inventiva frente aos ensinamentos encontrados nos documentos do estado da técnica: Maxwell & Johnson, 1997 (D1); Johnson et al., 1988 (D2); Stap et al., 1998 (D3) e Leeuw et al., 1993 (D4), e por falta de fundamentação das reivindicações no relatório descritivo, em suposta violação às disposições dos artigos 8º, 13 e 25 da Lei nº 9279/96 (LPI).

Em contestação, o INPI ratificou o ato de indeferimento do pedido de patente por entender que este não possui atividade inventiva. Afirma que as reivindicações do pedido de patente da autora seriam apenas agregações ou justaposições de características conhecidas, ou seja, combinações que resultam em um efeito que é a simples soma dos efeitos individuais de tais características já pertencentes ao estado da técnica. Sustenta que o efeito útil obtido se deu pelo aperfeiçoamento de técnicas e não pela inversão das etapas descritas no documento D3.

A prova pericial

O laudo da perícia judicial (Evento 113) concluiu que a PI0016049-0 preenche os requisitos legais de novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva, atendendo todas as condições de patenteabilidade, em conformidade com a LPI. Transcrevo trecho elucidativo do laudo (fls. 131-134):

No racional do INPI, o fato de o método pretendido conter uma etapa de obtenção de uma amostra de esperma selecionado pelo sexo por citometria de fluxo per se não faz com que o método pretendido atenda ao requisito de atividade inventiva e o mesmo ocorre em relação à técnica de criopreservação. O INPI alega que frente aos ensinamentos de D1, D2, D3 e D4, um técnico no assunto seria levado a estabelecer um método para criopreservação de células de esperma já selecionadas pelo sexo por citometria de fluxo, utilizando para isto as técnicas de criopreservação com alta expectativa de sucesso.

Ao comparar o estado da técnica mais próximo, o documento D3, fica evidenciado que não há apenas pequenas alterações como extensor, tempo de equilíbrio, etc, conforme afirma o INPI. Os processos de D1 a D4 não são processos iniciados pelo esperma selecionado, ponto nevrálgico do processo do pedido de patente PI0016049-0. Etapas adicionais destes processos do estado da arte, tais como incubação a altas temperaturas, são fatores de comprometimento da qualidade e estrutura da membrana espermática, um dos problemas do estado da técnica citado pela Autora.

A vantagem técnica inesperada do pedido de patente PI0016049-0 está justamente na superação dos problemas de sexagem e criopreservação, quando estes eram executados separadamente ou inversamente e na disponibilidade de esperma hábil após longo período transpassado entre a coleta e seu uso.

Conforme descrito, essa disponibilidade de esperma hábil após longo período da coleta, é o que gera o sucesso comercial do processo pleiteado, que permite o armazenamento de esperma já selecionado para uso futuro nas técnicas de inseminação artificial, principalmente na produção de gado de corte, gado leiteiro, suinocultura e na reprodução de animais de valor, como cavalos de corrida e animais de exposição.

Atualmente, ao analisar referências atuais, não como anterioridades, mas para conhecer em que etapa inovativa esta tecnologia se encontra, vemos que já há algumas melhorias em ambas as técnicas, mas ainda são melhorias pontuais e isoladas para cada metodologia de seleção por sexo e de criopreservação, conforme demonstrado na leitura dos documentos D1 a D4. Essas mesmas dificuldades em ambas as técnicas ainda são referenciadas isoladamente em artigos e congressos atuais de reprodução animal.

Conforme já demonstrado, antes do depósito do referido pedido de patente, a combinação das técnicas de criopreservação e seleção por sexo através da citometria de fluxo acarretava perdas significativas de fertilidade e/ou viabilidade do sêmen, entraves relatados no relatório descritivo e solucionados pelo método de criopreservação de esperma já selecionado.

Seguindo o conceito de novidade da LPI, pode-se considerar que o pedido de patente PI0016049-0 é novo frente ao estado da técnica disponível à época da prioridade reivindicada, uma vez que nenhum dos documentos D1 a D4 revelou de forma única as características pleiteadas nas reivindicações apresentadas.

A análise comparativa entre os documentos D1 a D4 e o pedido de patente PI0016049-0 mostra que um técnico no assunto não teria sido motivado a realizar a combinação ou as modificações necessárias para chegar à solução técnica reivindicada. Pelo contrário, um técnico no assunto seria motivado a perseguir caminhos divergentes com a análise dos documentos D1 a D4. Se os inventores do processo do pedido de patente PI0016049-0 utilizassem os métodos de seleção e criopreservação conhecidos no estado da técnica, na mesma ordem e nas mesmas condições, não chegariam ao resultado previsível alcançado, isso porque a técnica de seleção do estado da arte utilizaria uma amostra de esperma fresco para ser utilizado imediatamente após a coleta (o que não é o caso) ou esperma congelado (que traria danos estruturais ao espermatozoide), com o uso de Percoll para selecionar ou com o uso de corantes para identificar o esperma (o que não ocorre). E, ainda, poderia utilizar o mesmo processo com etapas invertidas e outras substâncias não inclusas no processo descrito do pedido de patente em análise, o que também não traria um resultado previsível, pois geraria os mesmos problemas estruturais relatados nas anterioridades e no relatório descritivo do pedido de patente.

Sobre o requisito de aplicação industrial, pode-se concluir que a invenção pleiteada no pedido de patente PI0016049-0 está de acordo com os artigos 8º e 15 da LPI.

A matéria reivindicada no pedido de patente PI0016049-0 está descrita de maneira clara e suficiente, com definições quantitativas e qualitativas claras, incluindo as alternativas preferíveis da invenção, de modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto, estando de acordo com o artigo 24 da LPI.

O pedido de patente PI0016049-0 está descrito de modo claro e preciso, com as reivindicações fundamentadas no relatório descritivo, estando de acordo com o artigo 25 da LPI.

O uso de ambos os métodos de análise de atividade inventiva, ProblemaSolução e Teste de Motivação Criativa, evidenciou o mesmo resultado, o de que o pedido de patente PI0016049-0 preenche os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial e as condições de suficiência descritiva e clareza e precisão das reivindicações, estando de acordo com os artigos 8º, 11, 13, 24 e 25 da LPI.

Diante dos resultados apresentados pela análise pericial, concluo que o pedido de patente PI0016049-0 está de acordo com todos os requisitos e condições estabelecidos pela Lei nº 9.279/96 e sugiro a concessão da patente.

O INPI, por sua vez, mantém seu posicionamento contrário às conclusões do perito, sem contudo, formular novos pedidos de esclarecimento (Evento 115).

Diante de tal contexto, não tenho motivos para discordar da avaliação técnica do perito judicial. Verifica-se que as provas dos autos foram extensiva e detalhadamente examinadas no laudo

pericial, tendo seu conteúdo sido considerado suficiente para comprovar a validade do pedido de patente em exame. Nota-se que a ré apenas reitera os argumentos já apresentados em contestação e petições posteriores, os quais não se mostram aptos a reverter as conclusões solidamente fundamentadas pelo perito judicial.

Em suma, o conjunto probatório apresentado pela ré não se apresenta suficiente para afastar a conclusão pericial, a qual transcorreu em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No sentido de prestigiar a prova pericial, colaciono o precedente abaixo:

“(...) a prova destina-se a formar o convencimento do juiz e, portanto, tratando-se de demanda que gira em torno de matéria eminentemente técnica (existência ou não de atividade inventiva), a prova pericial deve ser prestigiada, e só haveria razão para sua desconsideração, se os elementos fáticos e o conjunto probatório constantes dos autos demonstrassem, de forma concreta, conclusão em sentido contrário”. (AC 200551015163564, TRF2, 1ª Turma Especializada, Rel. Juiz Conv. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes)

Desse modo, a pretensão autoral merece acolhimento, uma vez que restou comprovado o atendimento aos requisitos de patenteabilidade do pedido de patente PI0016049-0.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a nulidade do ato de indeferimento da patente PI0016049-0, com o seu consequente deferimento, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o INPI em custas, despesas processuais e honorários de sucumbência no percentual de 15% sobre o valor da causa atualizado monetariamente.

Sentença não submetida ao reexame necessário (art. 496, CPC).

Transitada em julgado a sentença, o INPI deve realizar a publicação na RPI e as anotações de praxe.

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

[1] Tratado da Propriedade Industrial, Vol. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 3ª. edição. P. 179.

[2] Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2.ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 135

[3] A Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Forense. 2005.

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.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510008040935v18** e do código CRC **f85f1ffd**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARCELO LEONARDO TAVARES

Data e Hora: 29/6/2022, às 12:20:15

0170801-18.2016.4.02.5101

510008040935 .V18