

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
9ª Vara Federal do Rio de Janeiro

PROCEDIMENTO COMUM Nº 0162125-81.2016.4.02.5101/RJ

AUTOR: NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY propõe ação sob o procedimento comum, em face do **INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, requerendo a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de patente PI 9810870-0, e que seja determinado ao INPI que defira tal pedido com base em reivindicações apresentadas e conceda a patente após o pagamento da retribuição necessária.

Assevera que o seu pedido de patente foi depositado em 16/09/1998, via Tratado de Cooperação de Patentes (TCP). Após o início da fase nacional, o INPI indeferiu tal pedido em 03/04/2012, por entender que a matéria reivindicada não apresentava atividade inventiva frene aos ensinamentos revelados em WO9305646 (d1), Saunders & Bush 1979 (D2), Cooke et al 1996 (d3) e Conkling et al 1990 (D4), não atendendo assim as disposições dos artigos 8º e 13º da LPI. Irresignada, a autora interpôs recurso administrativo, refutando as equivocadas alegações do INPI e apresentando um quadro de 22 reivindicações, a fim de melhoras ainda mais a definição de sua invenção. Contudo o INPI manteve seu entendimento, de que a invenção, mesmo na forma do novo quadro de 22 reivindicações, não seria patenteável e proferiu decisão negando provimento ao recurso interposto, fundamentando na ausência de dados experimentais que comprovem que a invenção realmente funciona e teria sido concretizada, ou seja, que de fato seria possível diminuir drasticamente os níveis de nicotina, sem impactar negativamente no crescimento da planta, prejudicando a comprovação do requisito atividade inventiva. Ressalta que não há previsão legal para tal exigência do INPI, já que o mesmo atrelou a presença da atividade inventiva à comprovação dos seus resultados. Não bastasse esse equivocado posicionamento, ao longo do processo o INPI não formulou qualquer exigência para que a autora tivesse a oportunidade de apresentar tais dados e demonstrar o efeito técnico de sua invenção, somente sabendo dessa novação administrativa do INPI na decisão terminativa do procedimento administrativo, violando assim a LPI e os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Requer a anulação da referida decisão do INPI e que o processo administrativo

seja reaberto para oportunizar à autora para apresentar os dados experimentais que comprovam o efeito técnico de sua invenção, mesmo considerando que tal exigência carece de amparo legal.

A parte autora junta procuração e documentos.

Certidão confirmando o recolhimento das custas no Evento 9.

Decisão no Evento 3, noticiando a impossibilidade de autocomposição, fixando valor de caução, deferindo o pedido de tutela e determinando a citação da parte ré.

A parte autora comprova o recolhimento do caução no Evento 12.

Contestação, parecer técnico e documentos do INPI no Evento 16. No mérito, conclui que não assiste razão à autora, visto que ficou caracterizado a falta de atividade inventiva da patente, não atendendo aos dispositivos dos arts. 8º e 13º da LPI. Essa falta de atividade inventiva foi comprovada através do parecer técnico, elaborado pela diretoria de patentes e por isso não houve nenhum equívoco por parte do INPI. Já sobre a alegação de cerceamento do direito de resposta, tal fato não ocorreu, visto que a manutenção do indeferimento da patente se deu pela falta de atividade inventiva. Requer a improcedência do pedido.

A parte autora se manifesta em réplica no Evento 20 e ressalta que a manutenção do indeferimento do seu pedido de patente foi feita pela alegação de que a invenção reivindicada careceria de atividade inventiva, uma vez que não teria sido comprovado o efeito técnico dessa invenção, somente em fase de recurso ocorreu essa decisão quanto à falta de dados comprobatórios do efeito técnico da invenção, decisão essa sem direito a recurso, sendo cerceada a oportunidade da parte autora se manifestar e se defender. Alega ainda que tal comprovação fere o princípio da legalidade, visto que a LPI não exige comprovação do efeito técnico da invenção reivindicada em pedido de patente para que a atividade inventiva seja reconhecida. Requer ainda, se o juízo não considerar a reabertura do processo administrativo, a concessão da respectiva patente. Afirma que o INPI não impugnou dois fatos relatados na inicial, presumindo-se assim verdadeiros nos termos do art. 341 do CPC. Esclarece que o INPI indeferiu seu pedido de patente sob a alegação de não ter comprovado o efeito técnico da invenção e, por mera liberalidade, trouxe à inicial documentos comprovando o efeito técnico surpreendente de seu produto, dessa forma a principal razão para o indeferimento do seu pedido foi desconstruída e deveria ter sido reconhecida pelo INPI, diante do princípio da boa-fé objetiva, contudo o INPI alegou em contestação uma irregularidade no recurso administrativo da parte autora que não foi apontada durante o processo administrativo, devendo ser rejeitada em face da preclusão administrativa, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica. Afirma que a invenção reivindicada apresenta atividade inventiva. Requer o julgamento antecipado da lide e subsidiariamente a realização de prova técnica.

Decisão, no Evento 25, noticiando a impossibilidade do julgamento antecipado da lide visto que a questão controvertida é de caráter técnico, sendo indispensável a realização de prova pericial, que, dada a complexidade tecnológica e científica da matéria, não pode ser do tipo simplificada, deferindo assim a prova pericial e nomeando perita.

No Evento 29, a parte autora requer a reconsideração sobre o julgamento antecipado da lide e subsidiariamente apresenta os quesitos.

Nos Eventos 30 e 31, o INPI indica assistentes técnicos e apresenta os quesitos.

No Evento 33, mantida a decisão de indeferimento do julgamento antecipado da lide, indeferido o pedido de perícia em duas etapas e de determinação de calendário processual. Determina a apresentação dos honorários pela perita.

A Perita se pronuncia no Evento 37 e informa seus honorários.

O INPI se pronuncia no Evento 39, no sentido de que acha os valores dos honorários periciais um tanto elevados.

A parte autora concorda com os honorários da perita no Evento 45 e requer prosseguimento do feito.

No Evento 50, em resposta à pronuncia do INPI no Evento 39, a perita mantém seus honorários.

Decisão, no Evento 51, atribuindo o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais à parte autora e fixa tais honorários, com a respectiva comprovação de pagamento no Evento 53.

Decisão no Evento 56 fixa data para início da prova pericial.

Reunião realizada sem a presença do INPI no Evento 72 e pedido para nova designação de data.

O INPI se manifesta no Evento 79 no sentido de que não tem interesse em participar da reunião.

A Perita apresenta o laudo pericial no Evento 92.

A parte autora concorda com o laudo pericial no Evento 98 e ratifica os pedidos formulados na inicial.

O INPI, no Evento 99, apresenta manifestação da sua área técnica quanto ao laudo apresentado e ressalta que dados relativos a ausência de problemas

relacionados ao crescimento da planta não devem ser considerados na análise da atividade inventiva do pedido de patente por não serem inerentes ao pedido conforme originalmente depositado e que a manutenção do indeferimento foi feita com base aos mesmos documentos do estado da técnica citados durante o exame em primeira instância administrativa.

A parte autora, no Evento 105, se manifesta em relação à impugnação ao laudo pericial apresentado pelo INPI.

Nada mais sendo requerido pelas partes, vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório, passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Mérito

Trata-se de ação visando à anulação do indeferimento e concessão da patente de invenção nº PI 9810870-0, requerida pela autora **North Carolina State University**. Trata-se de PI intitulada "*regulação de expressão de quinolato fosforibosil transferase*", depositada em 10/06/1998. Foi indeferida pelo INPI em 03/04/2012, sob o fundamento de falta atividade inventiva, conforme arts. 8º e 13 da Lei da Propriedade Industrial (LPI). O indeferimento também se baseou na falta de clareza na definição das reivindicações (Evento 1, OUT5). Interposto recurso administrativo, com novo quadro reivindicatório (Evento 1, OUT6), o INPI manteve o indeferimento em decisão de 11/11/2014 (Evento 1, OUT7).

O autor alega, em síntese, que essa decisão do INPI é nula, pois possui atividade inventiva e que é desnecessário a comprovação do efeito técnico. Assim, houve atendimento aos dispositivos citados da LPI, que assim estabelecem:

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

(...)

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. 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.

Na via judicial o INPI continua a sustentar, através do parecer técnico juntado no Evento 16, OUT42, que não há atividade inventiva quanto ao PI 9810870-0.

A questão controversa é, eminentemente, técnica. Para tanto, foi realizada prova pericial pela perita do Juízo, a Dra. Ana Cláudia Dias de Oliveira, bióloga e Doutora em Biotecnologia Vegetal, que apresentou o extenso e aprofundado laudo pericial constante no Evento 92. Nele, a perito apura a presença de atividade inventiva com base no último quadro reivindicatório e conclui pela presença de tal requisito, assim afirmando:

"149. Ao analisar o último quadro reivindicatório apresentado em grau de recurso administrativo e na Inicial da presente Ação, pode-se observar que a solução técnica de métodos e ferramentas para obter plantas, células de plantas e sementes de tabaco transgênicas é concretizada através da molécula de DNA de SEQ ID NO:1, o constructo de DNA contendo a dita sequência, pelo processo de preparação de célula transformada de *Nicotiana tabacum* com redução de produção da enzima QPRTase, pelo processo de produção de sementes de tabaco transgênicas, pelo processo de redução de expressão de um gene de quinolato fosforibosil transferase em uma célula vegetal e pelo processo de produção de plantas de tabaco transgênicas.

(...)

154. No caso do pedido de patente PI9810870-0, fica evidente que a questão acerca da patenteabilidade está focada na presença ou não de atividade inventiva, ou seja, se seria óbvio ou não para um técnico no assunto concretizar a solução para o problema técnico existente.

(...)

156. Diante disso, a pergunta para verificar se a invenção reivindicada no pedido de patente PI9810870-0 apresenta atividade inventiva deve ser: "A partir dos ensinamentos revelados em D1, D2, D3 e D4, um técnico no assunto, com o objetivo de obter plantas de tabaco com nível reduzido de nicotina, seria motivado a chegar às moléculas e constructos de DNA por meio da redução da expressão da enzima quinolato fosforibosil transferase (QPRTase)?"

(...)

163. Na descrição detalhada da invenção (fl. 5-7 do RD) ainda é possível observar outras etapas do racional utilizado pelos inventores para chegar à invenção:

i. Os inventores tinham conhecimento de que a nicotina era produzida em plantas de tabaco pela condensação de ácido nicotínico e 4- metilaminobutanal.

ii. Dois loci reguladores, Nic1 e Nic2, atuavam como reguladores codominantes de produção de nicotina. iii. Ao analisar enzimas de raízes de mutantes Nic simples e duplos, os inventores constataram que as atividades das enzimas QPRTase e PMTase eram diretamente proporcionais aos níveis de biossíntese de nicotina.

iv. Uma vez que a atividade de QPRTase estaria estritamente correlacionada com o teor de nicotina, os inventores constataram que a construção de plantas de tabaco transgênicas com níveis de QPRTase diminuídos resultaria em plantas com níveis reduzidos de nicotina nas folhas. Experimentos mostraram que a expressão de RNA de NtOPT1 anti-senso diminuía a quantidade de QPRTase nas raízes do tabaco.

v. Conforme mencionado pelos inventores nas fls. 7, linhas 3-6 do Relatório Descritivo, processos de transformação de tabaco com transgenes já eram conhecidos no estado da técnica, entretanto, não era do conhecimento do estado da técnica os processos para diminuir o teor de nicotina em plantas de tabaco sem impactar negativamente em outras características agronômicas da espécie *Nicotiana tabacum*.

vi. Assim, os inventores realizaram experimentos em que constataram que plantas de tabaco tendo expressão reduzida de QPRTase poderiam fornecer produtos de tabaco tendo teor de nicotina reduzido.

vii. Os inventores constataram ainda que o gene TobRD2, citado em Conkling et al. (1990), poderia codificar uma QPRTase de *Nicotiana tabacum*. A partir daí, os inventores forneceram uma sequência de cDNA de NtQPT1 e a sequência de aminoácidos da enzima codificada.

viii. Como níveis elevados de QPRTase eram detectados em raízes, mas não em folhas, para determinar que NtQPT1 codificou QPRTase, os inventores utilizaram a cepa bacteriana de *Escherichia coli* (TH265), um mutante carecendo de quinolino fosforibosil transferase (nadC-). Esse mutante não cresce em meio mínimo carecendo de ácido nicotínico. Assim, a expressão da

proteína de NtQPT1 nessa cepa bacteriana conferiu fenótipo NadC+, o que confirmou que NtQPT1 codificava a QPRTase. Os resultados mostraram que a expressão de DNA de SEQ ID NO:1 em células bacterianas TH265 conferiram o fenótipo NadC+ nessas células, confirmando que essa sequência codificava a QPRTase.

ix. A partir de então, os inventores examinaram os efeitos de mutantes Nic1 e Nic2 e os efeitos de “topping” em tabaco, em níveis de mRNA de estado estacionário de NtQPT1 e em níveis de nicotina. Os inventores constataram que, se NtQPT1 estivesse envolvido na biossíntese de nicotina, poderiam ocorrer 2 situações: os níveis de mRNA de NtQPT1 seriam mais baixos em mutantes duplos Nic1/Nic2 e os níveis de mRNA de NtQPT1 aumentariam após o “topping”. Após experimentação, os inventores observaram que os níveis de mRNA de NtQPT1 em mutantes duplos Nic1/Nic2 foram encontrados como sendo 25% daqueles do tipo selvagem. Além disso, dentro de seis horas do “topping”, os níveis de mRNA de NtQPT1 em tabaco aumentaram cerca de oito vezes. **Com esses experimentos, os inventores constataram que NtQPT1 poderia ser determinado como um gene regulador** chave na via de biossíntese da nicotina.

x. A regulação de expressão de gene em genomas de células de plantas pode ser conseguida por integração de DNA heterólogo sob o controle transcricional de um promotor que seja funcional em um hospedeiro e em que a fita transcrita de DNA heterólogo seja complementar à fita de DNA que é transcrita a partir do gene endógeno a ser regulado. **Até a data de prioridade não se conhecia inteiramente o mecanismo de tal regulação de expressão gênica anti-sentido.**

xi. A tecnologia anti-sentido era conhecida no estado da técnica para criar plantas transgênicas. A mesma coisa para a tecnologia de RNA antisentido para inibir a produção de enzimas, a exemplo, a enzima poligalacturonase em tomates.

164. Neste contexto, **não há como dizer que a obtenção de moléculas de DNA modificadas, plantas e sementes transgênicas da invenção foram escolhas e resultados óbvios para um técnico no assunto.** O caminho percorrido para chegar ao produto e processo da invenção foi cercado de diversos conhecimentos alcançados por experimentação, conforme descrito acima.

(...)

172. Pode-se concluir através das metodologias descritas (Teste de Motivação Criativa e problema-solução) que **o pedido de patente**

PI9810870-0 não é óbvio, estando presente o requisito de atividade inventiva. *Um técnico no assunto, diante de um problema técnico à época da prioridade reivindicada (12.06.1997) não seria motivado a chegar à invenção do pedido de patente PI9810870-0 levando em consideração os ensinamentos disponíveis no estado da técnica (D1 a D4).*

E sobre a descrição das reivindicações no relatório descritivo, assim se manifestou a Perita Judicial:

*182. As reivindicações do pedido de patente PI9810870-0 incluem a sequência de cDNA que codifica uma quinolato fosforibosil transferase (QPRTase) (SEQ ID NO:1), o constructo de DNA, ou cassete de transcrição, contendo essa sequência, o processo de preparação de célula vegetal da espécie *Nicotiana tabacum* com redução da enzima QPRTase, processo de produção de sementes transgênicas, processo para redução da expressão de um gene de quinolato fosforibosil transferase em uma célula vegetal e processo de produção de uma planta de tabaco transgênica com nível de nicotina reduzido nas folhas.*

*183. Conforme detalhado na seção anterior, de análise da condição de suficiência descritiva, pode-se concluir que **o pedido de patente PI9810870-0 está descrito de modo suficiente e também de modo claro e preciso, com as reivindicações fundamentadas no relatório descritivo,** estando de acordo com o art. 25 da LPI.*

Por fim, ela conclui que:

*v. **A matéria pleiteada nas reivindicações 1-22 do pedido de patente PI9810870-0 apresenta atividade inventiva frente ao estado da técnica disponível à época da prioridade reivindicada (D1 a D4), estando de acordo com os art. 8º e 13 da LPI.** Após análise do processo administrativo e dos documentos apresentados em fase judicial, não há como dizer que a obtenção de moléculas de DNA modificadas, plantas e sementes transgênicas da invenção foram escolhas e resultados óbvios para um técnico no assunto. O caminho percorrido para chegar ao produto e ao processo da invenção foi cercado de diversos conhecimentos alcançados por experimentação.*

(...)

*ix. As 22 reivindicações do pedido de patente PI9810870-0 **estão em conformidade com o disposto no Artigo 25 da LPI,** uma vez que estão fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.*

x. Após análise pericial dos processos administrativo e judicial do pedido de patente PI9810870-0, o parecer **conclui que o pedido de patente PI9810870-0 apresenta todos os requisitos e condições de patenteabilidade, estando de acordo com os artigos 8º, 11, 13, 15, 24 e 25 da LPI.**

O INPI contestou o laudo pericial, apresentando as formulações técnicas do Evento 99, OUT88. Nesse confronto de opiniões técnicas, há que se acolher as conclusões do perito quando devidamente fundamentadas, o que é o caso dos autos. Nesse sentido, é o posicionamento do egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVEL. PATENTE DE INVENÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LAUDO PERICIAL BEM ELABORADO E FUNDAMENTADO. PATENTE VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...)

5. **Em caso de divergência entre os pareceres técnicos apresentados pelas partes e o laudo pericial produzido pelo Perito designado pelo Juízo, este último deve prevalecer**, a uma porque tal perito goza da confiança do magistrado sentenciante e, além disso, em razão de o expert oficial se colocar em posição mais distante das partes litigantes. *Precedentes. (...)*

7. No caso concreto, **há um confronto de teses com considerações técnicas de parte a parte, mas pela análise que ora se faz, o laudo pericial tem os seus fundamentos fulcrados em linhas técnicas bem enfrentadas**, enquanto a apelante, irresignada com o laudo contrário ao seu interesse, ao invés de se concentrar em defender a validade de suas patentes, não mediu esforços no ataque à competência dos peritos para a elaboração da perícia.

8. Após a extensa e completa introdução a respeito do assunto abordado, explanação conceitual do direito de patentes e indicação das referências utilizadas para a elaboração do laudo, os peritos iniciaram a fundamentação técnica, realizando um exame substantivo preliminar de cada patente em cotejo. Em seguida, o laudo pericial inicia a análise do caso concreto, abordando os seguintes temas, divididos em seções: violação à adição de matéria (art. 26 da Lei 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial); ausência de novidade (arts. 8º e 11 da LPI); ausência de atividade inventiva (arts. 8º e 13 da LPI); ausência de suficiência descritiva (art. 24 da LPI); e violação à proibição do duplo patenteamento (art. 58 da LPI).

9. **Ao Juiz é necessário que se socorra do técnico no assunto e, in casu, o enfrentamento contido no parecer dos peritos judiciais - técnico, bem elaborado e fundamentado - elucidou a questão de forma clara, bem abalizada nos pareceres dos mais diversos**

doutrinadores de propriedade industrial. O laudo pericial foi adotado pelo Juízo a quo como razões de decidir e, também, como fundamento da presente decisão. A sentença deve ser mantida.

10. *Recursos desprovidos.*

(TRF-2, AC 0038577-58.2012.4.02.5101, rel. Juiz Fed. GUSTAVO ARRUDA/MACEDO, DJ 17/12/2018; grifei)

Portanto, o que se conclui é que o pedido de patente PI9810870-0, conforme relatório descritivo juntado no recurso contra indeferimento (Evento 1, OUT6), apresenta todos os requisitos e condições de patenteabilidade, estando de acordo com os artigos 8º, 13 e 25 da LPI. Por isso, acolho o pedido da autora de anular a decisão do INPI que rejeitou o recurso, para determinar à autarquia que defira tal pedido de patente, nos termos do 37 da LPI, possibilitando assim à depositante o pagamento da retribuição correspondente à concessão, nos termos do artigo seguinte.

Em relação ao pedido de pagamento de anuidades vencidas, rejeito-o, na medida em que tal questão está regulada pelos arts. 84 a 86 da LPI, devendo a autora continuar a realizar o pagamento de tais anuidades, mesmo antes do trânsito em julgado da demanda.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo **PROCEDENTE EM PARTE** a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, para anular a decisão de indeferimento do pedido de patente PI 9810870-0 e condenar o INPI a deferir tal pedido com base no quadro reivindicatório apresentado em 04/06/2012 (Evento 1, OUT6), com a publicação em RPI, possibilitando assim à depositante o pagamento da retribuição correspondente à concessão, nos termos do art. 38 da LPI.

Tendo em vista a sucumbência da autora foi mínima, condeno ainda o INPI ao pagamento das custas e ao ressarcimento das despesas adiantadas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 e §§ 2º e 4º do CPC.

Ausente o reexame necessário, dada ausência de condenação do INPI em valor superior ao art. 496, §3º, I do CPC.

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

CELSO ARAUJO SANTOS
Juiz Federal