

XXXIX 2019 abpi
INTERNATIONAL CONGRESS ON
INTELLECTUAL PROPERTY | ABPI

25|27
AUGUST
RIO | BRAZIL





Propriedade Intelectual no Judiciário Federal: Temas Polêmicos

Márcia Maria Nunes de Barros

Juíza Federal – 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro)





┌ PATENTES:

1. Complexidade da Instrução Processual
2. Prova Pericial
3. Atividade Inventiva e Testes de Obviedade
4. Aplicação Industrial
5. Litigância na Área Farmacêutica
6. Questões Processuais
7. Projeto de Combate ao *Backlog*





1. Patentes: complexidade da instrução processual



Complexidade e Dever de Fundamentação



- Propriedade Intelectual - matéria de natureza técnica
- Requisitos de Patenteabilidade – jurídicos



Dever de Fundamentação e Deveres de Colaboração e de Instrução das Partes



- Em casos de nulidade, há possibilidade de juntada de novos documentos?
- Em casos de indeferimento, há possibilidade de juntada de documentos não apresentados em sede administrativa?
- Há possibilidade de mudança do quadro reivindicatório (QR) em juízo?
- Em qualquer caso, deve ser feita a análise de todos os requisitos e condições de patenteabilidade?



Dever de Fundamentação



“O juiz não fica vinculado aos fundamentos e à conclusão a que chegou o perito no laudo, tampouco às opiniões dos assistentes técnicos das partes. Pode até utilizar-se de seu conhecimento privado, mas em qualquer caso deve fundamentar o porquê do acolhimento ou não acolhimento do laudo, das críticas dos assistentes técnicos ou do parecer técnico-científico de jurista ou de outro especialista”.

“Ainda que o juiz da causa tenha conhecimento técnico-científico a respeito da área de conhecimento sobre a qual deve recair a perícia (direito, medicina, história, economia, engenharia etc.) e tenha condições de, sozinho, fundamentar com elementos técnicos as razões de seu convencimento, não pode subtrair das partes o lídimo direito que elas têm (CF 5.º LV) de fazer a prova pericial para a demonstração de fato que dependa de conhecimento técnico-científico. **A prova não é produzida para a pessoa física do juiz, mas para o processo.** Em outras palavras, para o Poder Judiciário, o que engloba o Tribunal que eventualmente apreciará recurso oriundo do processo”.

(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery)





2. Patentes: Prova Pericial

Qualidade da Prova Pericial

Revista ABPI 89/2007

PROVA PERICIAL: CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO E PERÍCIA COMPLEXA

Ada Pellegrini Grinover

O ESCOPO DA PROVA PERICIAL E CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO PERITO

Alexandre Freitas Câmara

A QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA DOS PERITOS EM AÇÕES DE NULIDADE DE PATENTE

Denis Borges Barbosa e Ana Paula Buonomo Machado

DOS LIMITES DA LIBERDADE JUDICIAL NA ESCOLHA DO PERITO E DA PERÍCIA COMPLEXA

Cândido Rangel Dinamarco

ADMISSIBILIDADE DA PROVA PERICIAL COMPLEXA. DIREITO À PROVA E GARANTIAS PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS

Humberto Theodoro Júnior



abpi

EMARF
Escola da Magistratura
Regional Federal 2ª Região

Qualidade da Prova Pericial



- Perit@s especializad@s em cada área técnica
- Cadastro Eletrônico de Peritos e de Órgãos Técnicos ou Científicos - CPTEC (Resolução n.º TRF2-RSP-2016/00028, de 14/10/2016)
- Roteiro de processamento
- Despacho saneador (CPC art.465) - Fixação de pontos controvertidos e pedidos de provas
- Quesitos do Juízo (CPC art.470, II) e análise dos quesitos das partes (CPC art.470, I)
- Lista de documentos e tradução

Reunião para início dos trabalhos periciais (CPC art.474) na sede do Juízo



Gravação das reuniões

abpi

Delimitação



“Muito embora o laudo pericial tenha se pronunciado pela nulidade da patente, nada impede que este Tribunal, ao apreciar o recurso de apelação, firme, de maneira fundamentada, convicção em sentido ao contrário, pois, dentro da autorização prevista no artigo 436 do Código de Processo Civil de 1973, não se cogita a aplicação, no direito processual brasileiro, do sistema de prova tarifada. Além disso, não se pode olvidar que **o juiz é o perito dos peritos** (*peritus peritorum*)”.

(TRF2, 0501743-77.2004.4.02.5101, Segunda Turma Especializada, Rel. Des. Fed. André Fontes, unânime, j. 17/05/2016, E-DJF2R 03/06/2016).

Perícia: fornecer elementos técnicos para embasar a decisão judicial.

Juízo: proferir a decisão judicial, segundo a prova produzida nos autos (documentos, testemunhas, pareceres técnicos, pesquisas, etc.), inclusive os elementos técnicos fornecidos pela perícia, aplicando o direito ao caso concreto.





3. Patentes: Atividade Inventiva e Testes de Obviedade. Teste TMC.

Atividade Inventiva



Necessidade de o Poder Judiciário estabelecer **critérios objetivos** para a avaliação do preenchimento dos requisitos de patenteabilidade, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico preconizados pela Constituição Federal, adaptados à realidade brasileira de país em desenvolvimento.

O **teste de obviedade** deve ser **previamente definido e sindicável**, oferecendo um método de apuração objetivo e criterioso, de modo a dar efetividade ao princípio da segurança jurídica na análise do requisito de atividade inventiva e evitar a visão posterior tendenciosa (*hindsight bias*).





Obviedade



O **conceito técnico de obviedade** não está submetido à discricção individual do examinador, do perito ou do juiz, mas à ficção jurídica que representa o técnico no assunto (PHOSITA).

“Disto resulta que qualquer pessoa deve ser capaz de reconstruir cada passo da decisão, uma vez que ela deve basear-se em elementos objetivos e não resultar de uma inspiração divina” (Jochen Pagenberg, Instituto Max Plank).



Testes de Obviedade



EUA - Teste Graham: obviedade é uma questão de direito com base nas seguintes investigações factuais:

- a) determinar o alcance e o conteúdo do estado da técnica;
- b) determinar as diferenças entre a invenção reivindicada e o estado da técnica;
- c) Solucionar o nível ordinário de perícia na arte em questão.

União Europeia - Abordagem Problema-Solução (*problem-and-solution approach*):

- 1) determinar a "anterioridade mais próxima";
- 2) identificar o "problema técnico objetivo" a ser solucionado, e
- 3) considerar se a invenção reivindicada pode ou não ser óbvia para um técnico no assunto, a partir da anterioridade mais próxima e do problema técnico objetivo; + indicadores secundários (vantagem técnica inesperada, efeito técnico inesperado; solução de necessidade sentida há muito tempo e sucesso comercial derivado das características técnicas da invenção).



Técnico no Assunto



Trata-se de um profissional **regularmente qualificado** na área técnica do pedido de patente, que é detentor dos seguintes atributos:

- conhecimento de todo o estado da técnica, especialmente dos documentos referenciados;
- capacidade e meios para executar trabalhos de rotina e de experimentação científica;
- conhecimento e criatividade medianos, **não devendo ele ser considerado um autômato**;
- capacidade de procurar sugestões no domínio técnico geral da área em que tem conhecimento;
- capacidade de procurar por sugestão em áreas técnicas vizinhas caso surjam problemas semelhantes ou iguais em tais áreas;
- capacidade de procurar sugestões em outra área técnica, caso o estado da técnica de sua área assim o sugira;
- capacidade de buscar soluções e
- habilidade de fazer escolhas para tentar resolver problemas técnicos que se apresentem.

Não deve ser considerado um profissional altamente qualificado na sua área técnica. Não é equivalente ao inventor.



Testes de Obviedade



- **Teste da Motivação Criativa (TMC)** – Processo n.º 0802461-54.2011.4.02.5101 - Sentença publicada em 10/06/2015 (crestor): tem por finalidade determinar se um técnico no assunto seria motivado por **sugestão, ensinamento explícito ou implícito do estado da arte** a encontrar a solução técnica reivindicada, ou se sua criação decorreria de **verdadeira inventividade**.
- **Resolução INPI n.º 169/2016** – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade.





Teste da Motivação Criativa (TMC)



- 1) Determinação do problema e da solução técnica reivindicada;
- 2) Definição do estado da técnica suscetível de conhecimento por um técnico no assunto;
- 3) Determinação das anterioridades relevantes: verificar as semelhanças e as diferenças entre a solução técnica reivindicada e as anterioridades, identificando as que sejam relevantes à análise;
- 4) Exame da motivação criativa: examinar se um técnico no assunto teria sido motivado a realizar a combinação ou as modificações necessárias para chegar à solução técnica reivindicada, tendo em vista as informações constantes do estado da arte;



Teste da Motivação Criativa (TMC)



- 4.1) Subsidiariamente, verificar **indícios de atividade inventiva aptos a afastar a obviedade**, tais como:
- (a) a solução de um problema técnico há muito conhecido, mas não solucionado;
 - (b) a superação de um preconceito ou barreira técnica;
 - (c) a obtenção de sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não à publicidade;
 - (d) o fato de a solução técnica apresentada pela invenção ser contrária aos ensinamentos do estado da técnica, obtendo efeito técnico inesperado.
- 4.2) **Concluindo pela obviedade, apresentar fundamentação com base em raciocínio objetivo apto a dar suporte à tese**, conforme o seguinte rol exemplificativo, não taxativo:
- (a) a combinação de elementos do estado da técnica de acordo com métodos conhecidos, produzindo resultados previsíveis;
 - (b) a mera substituição de um elemento conhecido por outro, sem a demonstração de efeito técnico vantajoso inesperado, obtendo resultados previsíveis;
 - (c) o uso de técnica conhecida na área geral, vizinha ou sugerida no estado da técnica da área em questão, para aprimorar dispositivos, métodos ou produtos similares, produzindo resultados previsíveis;
 - (d) a escolha de solução óbvia de se tentar, dentre um número finito de soluções previsíveis identificadas, com uma expectativa razoável de sucesso que se mostrou fundamentada;
 - (e) um ensinamento, sugestão ou motivação no estado da técnica, não necessariamente explícito, que teria levado alguém com conhecimento mediano a modificar a referência do estado da técnica ou a combinar os ensinamentos de referência do estado da técnica, para chegar à invenção reivindicada.



Teste INPI – Resolução n.º 169/2016



5.9 Três etapas são empregadas para determinar se uma invenção reivindicada é óbvia quando em comparação com o estado da técnica:

- (i) determinar o estado da técnica mais próximo;
- (ii) determinar as características distintivas da invenção e/ou o problema técnico de fato solucionado pela invenção; e
- (iii) determinar se, diante do problema técnico considerado, e partindo-se do estado da técnica mais próximo, a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto.



TMC no TRF da 2ª Região



- Processo nº 0138067-19.2013.4.02.5101, 2ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, Relator Desembargador Federal Marcello Granado, j. 06/06/2017, p. 30/06/2017.
- Processo n.º 0802461-54.2011.4.02.5101, 2ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, Relatora para o acórdão Desembargadora Federal Simone Schreiber, j. 14/08/2017.
- Processo n.º 0506840-58.2004.4.02.5101, 1ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, Relator Desembargador Federal Abel Gomes, j. 18/12/2017, p. 19/01/2018.
- Processo n.º 0022229-28.2013.4.02.5101, 2ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, Relatora Desembargadora Federal Simone Schreiber, j. 27/02/2018.
- Processo n.º 0015182-38.2017.4.02.0000, 1ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, Relatores Juízes Federais Convocados Flavio Lucas, j. 10/01/2018 e Gustavo Arruda, j. 09/08/2018.





4. Patentes: Aplicação Industrial

Aplicação Industrial



LPI, art. 15: a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

- Repetibilidade - sua aplicação deve produzir resultados constantes e iguais;
- Terrenalidade;
- Exequível quando empregados meios industriais ordinários, não de forma individual ou personalizada.





5. Patentes: Litigância na Área Farmacêutica



Patentes de Segundos Usos



Processo n.º 0507811-09.2005.4.02.5101

PI 960603-1 Titular: Eli Lilly Company

Atomoxetina para TDAH (anterior: depressão)

Decisão: fórmula suíça seria um “jogo de palavras” e a LPI não autoriza concessão de patente de novo uso ou nova formulação de dosagem de substâncias já conhecidas. A concessão de proteção a inventos menores violaria o equilíbrio entre benefício público/privado.

Processo n.º 0500427-92.2005.4.02.5101

PI 1100133-0 Titular: Max-Planck

Leishmaniose

Decisão: segundo uso não importa necessariamente em carência de novidade, novos efeitos terapêuticos podem se originar de pesquisas e estudos de caráter inovador.





Patentes de Seleção



Processo nº 0506840-58.2004.4.02.5101

AO: F Hoffmann La Roche

PI 9503468-4 – cloridrato de valganciclovir – medicamento VALCYTE

Decisão:

possibilidade de patentes de seleção

1º grau: critério mais rígido na aferição da inventividade: nova vantagem + efeito técnico inesperado (vantagem + substancial, resultado vantajoso que contrarie a percepção do estado da técnica, para além da capacidade de rotina do técnico no assunto)

TRF: a patente de seleção exige uma análise minuciosa dos requisitos legais, a concessão se contrapõe ao interesse da sociedade.



Obviedade por “necessidade de investimento” (1)



Processo n.º 0024644-18.2012.4.02.5101

A: Pró-Genéricos R: Sanofi-Aventis

Patente de combinação - PI 9708108-6 - medicamento ARAVA (artrite reumatoide)

INPI: nulidade

Laudo pericial: há atividade inventiva, pois um técnico no assunto não chegaria de maneira óbvia ao descrito na patente, sem que houvesse a necessidade de um investimento em pesquisa e desenvolvimento para chegar as reivindicações apresentadas



abpi

Obviedade por “necessidade de investimento” (1)



TRF, 1ª Turma:

III – No que tange à atividade inventiva, o expert do Juízo foi categórico ao afirmar que "*um técnico no assunto não chegaria de maneira óbvia ao descrito na patente PI9708108-6, sem que houvesse a necessidade de um investimento em pesquisa e desenvolvimento para chegar às reivindicações apresentada na patente em análise*", concluindo que há nela atividade inventiva;

IV – Não merece prosperar o pedido de desconsideração do laudo pericial, porquanto não se verifica no referido trabalho quaisquer incongruências, equívocos, ou falta de esclarecimentos sobre pontos relevantes que decorram de suas conclusões, haja vista que o perito, profissional da área específica, respondeu satisfatoriamente a todas as dúvidas e impugnações feitas ao laudo, sem necessidade de explicações em audiência;

V – Apelação e agravo retido desprovidos.



┌ Obviedade por “necessidade de investimento” (2)

Processo n.º 0071497-80.2015.4.02.5101

A: Cristália

Laudo pericial: ausência de atividade inventiva

Sentença: segurança jurídica e confiança legítima.



abpi

Obviedade por “necessidade de investimento” (2)



TRF, 1ª Turma:

1- (...) O Juízo sentenciante asseverou que, por mais que concorde com o laudo pericial que concluiu pela ausência de atividade inventiva, há grave risco a segurança jurídica na anulação de uma patente no último ano de sua validade (março de 2017);

5- O INPI manifestou-se (...) no sentido da nulidade da patente PI 9708108-6 de titularidade da apelada, ante a ausência do requisito da atividade inventiva (...). O laudo pericial, de fls. 2008/2237, assim como também os posteriores esclarecimentos do perito judicial, de fls. 2900/2944, concluíram que todos os requisitos foram atendidos, **exceto o da atividade inventiva**;

10- O interesse puramente econômico, consistente no lucro que a empresa tenha obtido e poderá continuar a auferir com a comercialização do medicamento, não pode se sobrepor ao prevalente interesse público do acesso à saúde, nem limitar a atuação futura de outros laboratórios. A mera alegação de resguardo à segurança jurídica, neste caso, deve militar em favor do interesse público e dos direitos constitucionais à vida e à saúde, garantidos na Constituição da República;





6. Patentes: Questões Processuais



-
- Portaria 285/2018 dos Juízes das Varas Especializadas em Propriedade Intelectual do RJ.
 - Remessa necessária em caso de patentes.
 - Concessão de liminares em casos de patentes: Justiça Federal x Justiça Estadual.



abpi



7. Patentes: Projeto de Combate ao *Backlog*



Processo n.º 5051373-49.2019.4.02.5101
Mandado de Segurança Coletivo
A: AFINPI, SINDISEP-RJ e ANPESPI

Pedidos:

I - que seja concedida a segurança para que a Autoridade Coatora restabeleça o “status quo ante”, mantendo a Norma de Execução 08 de 2019 e abstendo-se de suprimir as etapas inerentes ao procedimento de análise e confecção de relatório de busca de anterioridade previsto na Lei 9.279/96 e se abstenha de praticar atos que visem a discriminação dos autores de pedidos de registro de patentes, no que tange à qualidade do serviço público prestado, garantindo a observância dos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e impessoalidade.

II – Sejam declarada nulas as RESOLUÇÕES INPI/PR 240 e 241 de 2019, bem como as Normas de Execução SEI n.º 01, 02, 03, 04, 05, 06 DIRPA/PR de 2019



abpi



Obrigada!



abpi



Título da página (Tahoma Bold – 20)

Subtítulo da página (Tahoma Normal – 20)

Texto para o corpo do slide (Tahoma Normal – 16)

