



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2014.0000097110

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1001930-76.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A, são apelados ASTRAZENECA AB e ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. Declarará voto convergente o 3º juiz. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARALDO TELLES (Presidente sem voto), TASSO DUARTE DE MELO E FABIO TABOSA.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2014.

LIGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº 18.135
APEL. Nº: 1001930-76.2013.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
APDO.: ASTRAZENECA AB E OUTRO

CERCEAMENTO DE DEFESA – Produção de prova pericial – Desnecessidade – Elementos fáticos, aliados às provas até então produzidas, que permitiam ao magistrado sentenciar o feito desde logo – Preliminar rejeitada.

AÇÃO INIBITÓRIA - Pretensão de a ré se abster de praticar qualquer ato violador da patente de titularidade das autoras – Suspensão do processo em razão de ação ajuizada na Justiça Federal, na qual se questiona a nulidade da patente das autoras da presente ação inibitória – Irrazoabilidade no caso – Objeto das ações distintos, devendo cada prova ser produzida nas respectivas ações propostas – Patente que, estando dentro de sua validade, permite que seu titular zele por sua proteção – Ação de nulidade de patente, ademais, que somente foi ajuizada após a distribuição da presente ação inibitória - Alegação de prejudicialidade externa afastada.

AÇÃO INIBITÓRIA – Pretensão de a ré se abster de praticar qualquer ato violador da patente de titularidade das autoras – Ré que deve mesmo se abster de produzir, usar, expor ou colocar à venda, vender, importar, exportar, ter em estoque, ocultar ou receber, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação aos direitos de propriedade industrial das autoras – Possibilidade, todavia, de requerer registro sanitário do genérico junto à ANVISA - Inteligência do inc. VII, do art. 43 da Lei nº 9279/96, que não impede terceiro, ainda que sem o consentimento do titular do direito de patente, a praticar atos visando exclusivamente a obtenção de registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para exploração do produto objeto da patente, que somente poderá fazê-lo após a expiração dos prazos estipulados no art. 40 – Recurso provido, em parte.

Ação inibitória ajuizada por Astrazeneca AB. E Outra em desfavor de Eurofarma Laboratórios S.A., sob a alegação de violação aos direitos de propriedade industrial das autoras, consistentes da carta patente PI 0107445-8, foi julgada procedente pela r. sentença de fls. 555/558, proferida pela d. magistrada TONIA YUKA KOROKU, determinando que a ré se abstenha de produzir, usar, expor ou colocar à venda, vender,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

importar, exportar, ter em estoque, ocultar ou receber, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação aos direitos de propriedade industrial das autoras, carreando à vencida a sucumbência de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, apelou a ré buscando reforma, alegando, em preliminar, cerceamento de defesa, e, no mérito, pugna pela improcedência da ação, ao argumento da inexistência de violação de patente, ou alternativamente pede a suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de ação de nulidade de patente).

Recurso bem processado, com resposta das apeladas, subiram os autos.

É o relatório.

De início, não ocorreu o alegado cerceamento de defesa, eis que o desencadear do processamento estava a exigir o cumprimento pela Magistrada da sua obrigação de solucionar rapidamente o litígio, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 125, inc. II, e 130).

Aliás, como vem reiteradamente decidindo a jurisprudência, a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. “A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado” (REsp. 101.171, REL. MIN. FRANCISCO REZEK). Ainda: “Em matéria de julgamento antecipado da lide predomina a prudente discricção do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o principio basilar do pleno contraditório” (Resp. 3047-ES, REL. MIN. ATHOS CARNEIRO).

E, no caso concreto, afigurava-se mesmo desnecessária a realização de prova pericial, mormente porque os elementos fáticos autorizavam o juízo afastar providência de menor relevância ao deslinde da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

controvérsia, passando então legitimamente, desde logo, ao julgamento da lide sem afronta a qualquer normatização constitucional e infraconstitucional, até para propósitos de prequestionamento.

Aliás, como bem observou a magistrada, “A tabela comparativa constante da inicial (fls. 10) e não especificadamente impugnada pela ré, mostra que as substâncias químicas e a quantidade são as mesmas nos dois medicamentos, o que deixa evidente a violação da patente da autora, sendo desnecessária perícia para tanto, até porque não nega explicitamente em nenhum momento que o seu medicamento é um genérico do medicamento da autora” (fls. 557).

De outro lado, efetivamente determina o art. 265, IV, do CPC que se suspende o processo, entre outras hipóteses, quando a sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.

A respeito do assunto, leciona Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, volume I, 39ª edição: “O inciso IV do artigo 265 determina a suspensão do processo sempre que a sentença de mérito estiver na dependência de solução de uma questão prejudicial que é objeto de outro processo, ou de ato processual a ser praticado fora dos autos, como as diligências deprecadas a juízes de outras comarcas ou seções judiciárias”.

No caso, não há questão prejudicial externa em razão de tramitar perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro demanda em que se discute nulidade de patente, porque estando válida a patente, a prova da alegada violação deve ser realizada aqui nesta ação, ao passo que lá será feita a prova da nulidade da patente. Enquanto não anulada a patente, tem a autora o direito de zelar pela sua patente de invenção obtida junto ao INPI.

Ainda, a ação de nulidade de patente foi ajuizada somente após a distribuição da presente ação inibitória, e, conforme já se decidiu, “não é dado à parte dispor sobre a suspensão do processo, sendo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

estabelecidas hipóteses num rol fechado, de maneira que não se concebe que uma parte possa criar, voluntariamente, por via de atividade processual, uma causa de suspensão do feito. Na espécie, a ordem cronológica das ações, tal como acima exposta, inviabiliza o reconhecimento da causa de suspensão da primeira das ações.” (cf. AI 0261548-28.2012.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Fortes Barbosa).

Quanto ao mérito, segundo relatado na inicial da ação principal, muito embora a substância ativa fulvestranto fosse reconhecidamente eficiente no tratamento de câncer, suas propriedades físico-químicas acarretavam dificuldades substantivas para a preparação de um medicamento com boa biodisponibilidade, liberação prolongada e efeitos adversos aceitáveis.

Mas a autora Astrazaneca AB, após anos de pesquisa e milhões de dólares investidos em pesquisa, desenvolveu medicamento inovador comercializado sob a marca FASLODEX, à base da substância ativa fulvestranto, registrado na ANVISA sob nº 116180114 (fls. 56/57), indicado para o tratamento de mulheres pós-menopausa com câncer de mama, localmente avançado ou metastático que fracassaram a uma terapia de manipulação hormonal prévia.

E, com o fito de proteger sua invenção no Brasil, foi depositado perante o INPI o pedido de patente de invenção PI0107445-8, pedido esse que veio a ser deferido pela autarquia federal, inclusive porque teve prévia anuência da ANVISA.

Todavia, tomando ciência de que a Eurofarma Laboratórios requereu registro na ANVISA do medicamento genérico com o mesmo princípio ativo daquele desenvolvido pela autora Astrazeneca AB, e temendo que pudesse haver infringência da patente de invenção obtida junto ao INPI, requereu-se, nos autos de medida cautelar, a exibição do formulário de petição (FP1) devidamente preenchido e entregue à ANVISA e o modelo da bula do referido medicamento.

Assim, de posse dos documentos questionados na cautelar



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de exibição de documentos, entenderam as autoras-apeladas que o medicamento genérico da ré-apelante estaria violando a patente de que são titulares, razão pela qual requereram e foram atendidas na pretensão colocada na presente ação.

É evidente que, conforme já deixei consignado no AI 0038336-25.2013.8.26.0000, em que figuram as mesmas partes, de conformidade com o inc. VII, do art. 43 da referida lei, não está impedido terceiro, ainda que sem o consentimento do titular do direito de patente, a praticar atos visando exclusivamente a obtenção de registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para exploração do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40.

Na lição de FERNANDO EID PHILIPP, referida disposição (inc. VII, do art. 43), introduzida na lei de propriedade industrial em 14.02.2001, tem “...como principal objetivo o de encorajar e incitar o crescimento do mercado de medicamentos genéricos no Brasil. Em outras palavras, essa alínea permite a realização de atos preparatórios (por exemplo, testes), durante o período de proteção da patente de invenção, com vistas à obtenção de uma autorização para a comercialização de medicamentos genéricos. Além da realização dos testes necessários, esse novo dispositivo modificou a prática anteriormente adotada, notadamente em relação ao momento previsto para se requerer a autorização visando a comercialização de medicamentos. Ou seja, a autorização para a comercialização de medicamentos genéricos, que anteriormente poderia ser solicitada somente após a expiração do prazo de proteção da patente que protegia o mesmo princípio ativo, pode, com o advento da Lei n^o 10.196, ser requerida mesmo durante o período de proteção da patente do medicamento, sem a caracterização de um dos autos de contrafação.” (in, Patente de Invenção, Ed. Juarez de Oliveira, pág. 74/75).

Assim, embora não se possa impedir a ré de buscar registro junto à ANVISA, não pode ela efetivamente produzir, usar, expor ou colocar à venda, vender, importar, exportar, ter em estoque, ocultar ou receber, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação aos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

direitos de propriedade industrial das autoras, porque **a apelante somente poderá, por lei, comercializar o medicamento genérico após expirado o prazo da patente das apeladas.**

E o simples cogitar-se que a verdadeira intenção é comercializar, de imediato, o medicamento genérico, não têm o condão de impedir a pretensão da apelante, porque ancorado (registro) na própria lei, e também diante de as apeladas terem a seu dispor, se isso realmente vier a ocorrer, mecanismos legais para fazer valer seus direitos, além de eventual indenização em caso de contrafação.

Pelo exposto, dou provimento, em parte, ao recurso, apenas para conferir à apelante o direito de buscar registro de seu medicamento genérico junto à ANVISA, mantido o critério sucumbencial.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora