



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Registro: 2021.0000431813**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2017998-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MERCK SHARP & DOHME CORP., é agravado LABORATÓRIO QUÍMICO E FARMACÊUTICO BERGAMO LTDA..

**ACORDAM**, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso. Vencido o relator, que declara. Acórdão com o 2º Juiz. Declara voto vencedor o 3º Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR CIAMPOLINI, vencedor, J. B. FRANCO DE GODOI, vencido, CESAR CIAMPOLINI (Presidente) E ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 2 de junho de 2021

**CESAR CIAMPOLINI**  
**PRESIDENTE E RELATOR DESIGNADO**  
**Assinatura Eletrônica**



## 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

### Agravo de Instrumento nº 2017998-49.2020.8.26.0000

Comarca: São Paulo – 1ª Vara Empresarial e de Conflitos  
relacionados à Arbitragem

MM. Juiz de Direito Luís Felipe Ferrari Bedendi

Agravante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Agravado: Laboratório Químico e Farmacêutico Bergamo Ltda.

### VOTO Nº 23.251

*Ação cominatória, cumulada com pedidos de indenização, em que se quer, primordialmente, a condenação da empresa ré a abster-se de infringir patente de invenção de sua titularidade (formulação farmacêutica). Contestação que reconhece o uso da formulação patenteada em medicamento similar (embora em quantidades pequenas), negando-a em genérico. Defesa que não nega, por igual, a identidade das bulas dos medicamentos, defendendo que isto, todavia, não importa em contrafação, somente demonstrável por perícia. Alegação defensiva, além disso, de que a patente é nula e que essa nulidade pode ser deduzida em contestação perante qualquer Juízo. Decisão de origem que denegou a liminar. Agravo de instrumento da autora.*

*Decisão de origem que se reforma, posto que se está em sede cautelar, cujo mérito restringe-se à concomitante presença de aparência de bom direito e de perigo na demora, ambos identificados no caso em julgamento.*

*“Fumus boni iuris”*: Vigência da patente, que nem mesmo está a ser posta em xeque perante a Justiça Federal, única competente para apreciar sua validade, o que se não admite perante a Justiça do Estado. Enquanto não invalidada a patente, há de produzir efeitos: “Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração, que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. Além disso, a presunção de legitimidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para, só após, dar-lhes execução. A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levam à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos.” (HELY LOPES MEIRELLES). Presunção de identidade dos medicamentos, quanto se trata de confrontar similar ou genérico com o remédio de referência inovador: art. 3º da Lei 6.360/1976 (Lei da Vigilância Sanitária), na redação que lhe foi dada pelas Leis 13.235/2015 e 9.787/99 (Lei dos Genéricos).

*“Periculum in mora”*: presença “in re ipsa”, na medida em que a lentidão inerente ao processo beneficiará, caso não concedida a liminar,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*exatamente quem está, ao que tudo indica, a infringir patente alheia. Cumpre minimizar os efeitos negativos das delongas processuais.*

*O receio de que a liminar cause prejuízos ao réu não é óbice à concessão da liminar, pois “o juiz não pode [...] ficar com as mãos amarradas para a repressão de um ilícito. O indeferimento da liminar também causa efeitos irreparáveis ao autor, devendo o juiz tutelar o direito mais provável em detrimento do direito que for mais incerto” (LÉLIO DENICOLI SCHMIDT).*

*Decisão reformada. Recurso provido, deferida a tutela cautelar inibitória.*

Tendo divergido do ilustre relator, Desembargador J.B. FRANCO DE GODOI e vindo a ser honrado com a adesão à divergência pelo douto 3º Juiz, Desembargador ALEXANDRE LAZZARINI, veio a prevalecer meu voto, pronunciado quando da conclusão do julgamento em sessão de 2 de junho de 2021. Cabe-me, deste modo, a escrever o acórdão pela maioria, como relator designado.

Posto isso, é adotado o relatório lançado no voto do relator sorteado.

Fundamentando, tem-se que, pela ação cominatória, cumulada com pedidos de indenização, posta em Juízo, a ora agravante, Merck Sharp & Dohme Corp., quer, primacialmente, a condenação do ora agravado, Laboratório Farmacêutico Bergamo Ltda., a abster-se de infringir a patente PI 0307802-7, de sua titularidade, que tem



vigência até 27/11/2028 e objeto consistente na “*Formulação farmacêutica compreendendo Temozolomida, processo para a produção da mesma, bem como artigo fabricado contendo pó liofilizado compreendendo temozolomida*” (fls. 51/76). Essa patente cobre o medicamento que fabrica e comercializa sob o nome **Temodal**.

Expõe, na inicial, a Merck, que o agravado, Laboratório Bergamo, vende o produto genérico **Temozolomida** e o similar **Temolida**, com autorização obtida junto à Anvisa, o que ela, Merck, não pôde oportunamente impedir, pois ainda não tinha obtido a patente no INPI, o que demandou 15 anos de exame pela autarquia. Não quer “*suspender ou anular os registros sanitários da Bergamo*” (fl. 5), mas apenas obter ordem impeditiva da comercialização do produto.

As bulas dos produtos indicam a mesma composição, consoante pareceres de cinco renomados especialistas e demonstrativo gráfico a fls. 15/16. Os produtos do Laboratório Bergamo “*contém o mesmo princípio ativo, mesma concentração, mesma via de administração, mesma posologia, mesma indicação terapêutica, são equivalentes farmacêuticos e intercambiáveis com o Temodal*” (fl. 15), infringindo, pois, a dita patente.

Invocando precedentes deste Tribunal e procurando demonstrar aparência de bom direito e perigo na demora, pediu liminar de abstenção da prática de atos de infração patentária pela comercialização do genérico **Temozolomida** e do similar **Temolida**.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Na contestação, o Laboratório, quanto aos fatos, não nega que comercialize o produto similar: “*apesar de ter o registro sanitário dos medicamentos similar **Temolida** e genérico **Temozolomida**, o Réu não comercializa o produto genérico, sendo, além disso, muito pequeno o mercado para o produto na forma de apresentação injetável, o que denota que o impacto de sua atuação não é tão significativo quanto a Autora faz transparecer.*” Procura demonstrar com números que o **market share** do medicamento similar que vende é diminuto (fls. 699/700).

Ainda na defesa, longamente **(a)** disserta acerca da nulidade da patente de que se cuida, o que, explica, cabe fazer como matéria de defesa em qualquer Juízo ou Tribunal (fls. 704/712), e **(b)** procura demonstrar a ausência de infração à patente PI 0307802-7, o que, para se ter como certo, a seu pensar, de todo o modo, dependeria de aferição por perícia técnica, até porque “*O SIMPLES FATO DE UM MEDICAMENTO SER GENÉRICO OU SIMILAR NÃO IMPLICA, AUTOMATICAMENTE, INFRAÇÃO A UMA PATENTE, como faz crer a Autora*” (fls. 712/721).

A liminar foi indeferida em que pese o MM. Juiz **a quo** ter vislumbrado aparência de bom direito na postulação. **Verbis:**

“ ... apesar de a parte autora ter demonstrado indícios de seu direito, por meio da comprovação dos registros das patentes de processo e da juntada de cinco pareceres de profissionais renomados, em que constatada a possibilidade de cópia do procedimento de síntese da substância, ainda não é possível aferir a probabilidade do direito” (fls. 612/616).



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

S. Exa. entendeu, todavia, haver necessidade, para decidir, de prova técnica, a cargo da autora.

É o que se tem de útil nos autos, na fase postulatória, para decisão acerca da pretendida liminar inibitória.

Pois bem.

Como se vê, é incontroverso – afirmado na inicial e, mais do que não negado, verdadeiramente confessado na contestação – que o Laboratório Bergamo comercializa o produto similar **Temolida**. O réu reconhece que o faz, embora em quantidades que reputa desimportantes.

Mais ainda, o réu, contestando, não nega o que está escrito nos pareceres de professores trazidos aos autos pela autora, no sentido de que as bulas dos medicamentos são iguais.

Ao contrário, procura, na resposta, posto que não pôde fugir à conclusão, de senso comum, de que **se as bulas são iguais há infração patentária**, procura levar a discussão para considerações em torno de que “*o simples fato de um medicamento ser genérico o similar não implica, automaticamente, infração a uma patente.*”

Sendo estes os fatos, como foram postos pelas partes na fase postulatória, assim estabelecida a **litiscontestatio**, há que se dar efetividade à presunção de validade do ato administrativo.

Tal como fundamentei, como relator, nesta Câmara, recentemente, noutro caso de direito patentário em fase de apreciação de tutela liminar (AI 2116748-86.2020.8.26.0000), a antecipação de tutela defere-se a quem tem aparência de bom direito decorrente do ato administrativo expedido pelo INPI.

O mérito cautelar restringe-se à apreciação da existência de *periculum in mora* e *fumus boni iuris*, que, concomitantemente, hão de estar presentes para deferimento da medida, como lembra SÉRGIO SEIJI SHIMURA em seu Arresto Cautelar, ao enfatizar, com DONALDO ARMELIN, que esses requisitos, na verdade, consistem no próprio mérito da ação cautelar (págs. 95/98).

Escreveu o Ministro PÁDUA RIBEIRO, efetivamente, como relator no STJ:

“Em suma, o mérito do recurso especial interessa ao processo principal. O mérito no processo cautelar se refere ao *fumus boni iuris* e ao *periculum in mora*. Quanto à existência destes, sim, o exame deve ser exaustivo. Vislumbra-se a possibilidade de êxito ou fracasso do recurso especial, mas se deve saber com certeza a respeito da existência ou não daqueles requisitos.

Por isso, não deve a agravante se insurgir contra a apreciação meramente superficial do recurso, afinal, não é este o momento apropriado para se examiná-lo exaustivamente. O fato é que, sem prejuízo de seu futuro julgamento, pôde-se vislumbrar apenas vislumbrar a incidência da Súmula n.º 7 a obstar seu conhecimento. Isso é o suficiente para que se conclua não





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

existir a aparência do bom direito.

Ausente o *fumus boni iuris*, não se defere a medida cautelar pleiteada.”  
**(AgRg na Medida Cautelar 6.757; grifei).**

No presente caso, onde se julga exatamente o mérito cautelar, há aparência de bom direito no pleito da autora, que teve deferida e tem em vigor a patente PI 0307802-7. Daí ser mais provável, em exame de cognição perfunctória, o direito da autora, decorrente de ato administrativo que nem mesmo está sendo questionado perante a Justiça Federal pela ré, que o diz nulo, mas não busca a declaração respectiva no foro próprio.

O ato administrativo, de fato, enfatize-se, opera efeitos, enquanto vigorar. A respeito, a doutrina de HELY LOPES MEIRELLES, mencionada neste precedente da Câmara:

“Ação cominatória por alegada contrafação de produtos. Patente de invenção, deferida pelo INPI, cuja validade é discutida na Justiça Federal. Decisão que determinou o prosseguimento do feito. Agravo de instrumento da ré, alegando a existência de prejudicialidade externa.

O ato administrativo produz efeitos até que seja eventualmente anulado. Até que isto ocorra, opera plenamente a proteção da propriedade industrial certificada pelo INPI, de modo que não se vislumbra qualquer relação de dependência entre as ações. HELY LOPES MEIRELLES: 'Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração, que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

governamental. Além disso, a presunção de legitimidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para, só após, dar-lhes execução. A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levam à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos.'

Ausência de prejudicialidade externa: inteligência do art. 313, V, a, do CPC. Precedentes do STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.' (AI 2215592-71.2020.8.26.0000, de minha relatoria; grifei).

E o perigo na demora, de sua parte, está *in re ipsa*, na medida em que a lentidão inerente ao processo beneficiará, se não concedida a liminar, exatamente quem está, ao que tudo indica, a infringir patente. Cumprir minimizar os efeitos negativos das delongas processuais.

Decidiu a Câmara noutro julgado com apoio na valiosa lição de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT, em tema de direito marcário, é verdade, mas com solução e fundamentos perfeitamente aplicáveis ao caso ora em julgamento, de direito patentário:

“Ação de dissolução parcial de sociedade, apuração de haveres e inibitória. Tutela provisória deferida em parte, reconhecido, desde logo, o

rompimento do vínculo societário. Pleitos inibitórios indeferidos. Agravo de instrumento da autora.

'O receio de que a liminar cause prejuízos ao réu não é óbice à concessão da liminar, pois 'o juiz não pode [...] ficar com as mãos amarradas para a repressão de um ilícito'. O indeferimento da liminar também causa efeitos irreparáveis ao autor, devendo o juiz tutelar o direito mais provável em detrimento do direito que for mais incerto' (LÉLIO DENICOLI SCHMIDT). Caso em que a agravante é dona da marca 'ESAMC', detendo seu registro como tal perante o INPI. Marca cujo uso foi cedido à sociedade dissolvida, correspectivamente à cessão do uso, pelas agravadas, das instalações físicas de escola que a sociedade parcialmente dissolvida ocupava. Deste modo, o regime aplicável ao uso de um, aplica-se também ao uso do outro; assim como não pode a agravante reivindicar a propriedade das instalações físicas onde se desenvolviam as atividades sociais, do mesmo modo não podem os agravados reivindicar a marca de que é dona a agravante. Enfim, tal a clareza de seu direito, que não é razoável que a agravante fique, por anos a fio, diante de previsivelmente longo tramitar processual, de mãos atadas, a assistir impotente o uso indevido de sua marca.

Por outro lado, não é porque não há prova, ainda, de prejuízos à marca ESAMC, que não se há de reconhecer seu evidente direito à injunção. A violação à marca é permanente. 'O desvio de clientela é dano irreparável ou de difícil reparação, pois é sempre muito difícil mensurar e obter pleno ressarcimento para os prejuízos sofridos' (DENICOLI SHMIDT).

Ausência de dano potencial, com o pronto reconhecimento do direito marcário da agravante, para os consumidores (corpo discente), na medida em que a emissão dos diplomas com a marca ESAMC é-lhes assegurada pelo art. 99 do Decreto Federal 9.235/2017 e, bem assim, a agravante se compromete a isto garantir.

O não deferimento da tutela pretendida implicaria no benefício dos agravados decorrente do que se convencionou denominar 'ilícito lucrativo'. Como escreveu o Desembargador PEREIRA CALÇAS ao relatar, nesta Câmara, a Ap. 1001216-08.2018.8.26.0338, citando DANIEL LEVY, 'no contexto dos comportamentos antijurídicos, a teoria do ilícito lucrativo leva o agente a estimar as perdas inerentes à sua condenação, confrontando-as com os benefícios previsíveis que a concretização da atividade ilícita pode gerar; é somente se a receita ilícita for maior do que o montante da sanção que o sujeito agirá, decidindo, em total conhecimento de causa e no âmbito de uma preocupação de racionalidade econômica, transgredir a regra de direito' (...) 'A teoria do ilícito lucrativo tem como objetivo atuar no desequilíbrio dessa fórmula malévola. A desproporção entre uma condenação tradicional da *restitutio in integrum* e os lucros hoje auferidos com alguns ilícitos exige uma revisão de conceitos. Tanto que, no esforço europeu de luta contra a pirataria, recorrentemente aparece o problema da contingencialização desses ilícitos.'

Decisão recorrida reformada. Agravo de instrumento provido em parte, acolhidos os pedidos inibitórios formulados pela agravante, com ressalva deste tumultuado ano letivo de 2020, durante o qual a sociedade dissolvida poderá continuar a usar a marca de propriedade da autora.” (AI 2007547-62.2020.8.26.0000, de minha relatoria).

No julgado acima invoca-se a teoria do ilícito lucrativo, a partir de observação do emérito Presidente, Desembargador PEREIRA CALÇAS. Essa teoria serve também a fundamentar esta decisão. Trata-se de evitar que infrações patentárias – em cuja defesa sempre se poderão arguir, como aqui o faz a parte ré, questões de aparente complexidade para os leigos – persistam por todo o longo tempo de duração do processo, a pretexto de instrução probatória em que



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

se deva produzir perícia.

Por fim, à guisa de reforço de argumentação, traz-se à colação valioso precedente da Câmara que afirma a presunção *hominis* de identidade dos medicamentos, quanto se trata de confrontar genérico com remédio de referência, inovador, e ainda com considerações em torno de ser, até mesmo, desnecessária, tais as circunstâncias, a produção de prova pericial (este último tema, anoto, não está em julgamento neste agravo de instrumento):

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. Alegação de contrafação de patente de medicamento. (...) Pedido de suspensão da ação, em razão de prejudicialidade externa, afastado. Proteção da propriedade industrial que deve ser resguardada até eventual anulação junto ao INPI. Precedentes. Pedido de declaração incidental da nulidade da patente pela Justiça Estadual. Impossibilidade. Competência da Justiça Federal. Jurisprudência do STJ. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade da realização de prova pericial, diante do registro do medicamento genérico junto à ANVISA, com comercialização antes da fluência do prazo contido no artigo 40 da Lei 9.279/96. (...) SENTENÇA REFORMADA EM PEQUENA EXTENSÃO. RECURSO DA CORRÉ ONCOEXPRESS E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDOS. APELO DA CORRÉ SANDOZ DESPROVIDO.”  
(Ap. 1068232-48.2017.8.26.0100, AZUMA NISHI).

Do corpo do acórdão do eminente  
Desembargador NISHI:

“No caso presente, a corr  SANDOZ pleiteou a produ o de prova pericial t cnica, a fim de que ficasse comprovada a alegada contrafa o   patente da autora (pp. 1.044/1.055); todavia, a quest o   incontroversa, por duas raz es.

Primeiro, porque a composi o dos medicamentos   a mesma, consoante se verifica da bula de ambos (pp. 132 e 158).

Segundo, porque conforme se l  da bula do medicamento produzido pela corr  SANDOZ, esta trata de medicamento gen rico.

Nos termos do artigo 3 , XXI, da Lei n.  6.360/1976, com as altera es promovidas pela Lei n.  9.787/99, que disp e sobre a vigil ncia sanit ria, medicamento gen rico   o 'medicamento similar a um produto de refer ncia ou inovador, que se pretende ser com este intercambi vel, geralmente produzido ap s a expira o ou ren ncia da prote o patent ria ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua efic cia, seguran a e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua aus ncia, pela DCI'.

  certo que a prote o   patente do medicamento n o impede o registro, junto   ANVISA Ag ncia Nacional de Vigil ncia Sanit ria, do medicamento gen rico, contudo, h  que se aguardar a expira o do prazo de vig ncia da patente contido no artigo 40 da Lei n.  9.279/96 para se proceder   explora o econ mica.

No caso presente,   n tido que a corr  SANDOZ, valendo-se da faculdade relativa ao registro, antecipou-se em comercializar o medicamento registrado como gen rico, de modo que n o comporta guarida a alega o de que n o houve viola o da patente concedida   autora e despicienda a realiza o de prova pericial no caso concreto para que aquela seja condenada aos danos materiais decorrente da viola o.” **(grifei)**.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Transcrevem-se, para clareza e adequada inteligência do acórdão do valioso precedente de relatoria do eminente Desembargador NISHI, definições constantes do art. 3º da Lei 6.360/73 (Lei da Vigilância Sanitária), com a redação que lhe deram as Leis 13.235/2015 e 9.787/99 (Lei dos Genéricos):

“**XX - Medicamento Similar** – aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, que apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca.”

“**XXI – Medicamento Genérico** – medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI.”

“**XXII – Medicamento de Referência** – produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro.”

A maioria, portanto, **deferiu** à autora tutela antecipada, prestigiando, ao fim e ao cabo, a invenção da Merck, protegida



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

durante o prazo legal por força de decisão tomada em processo administrativo em que teve que expor publicamente os elementos de sua pesquisa. Está-se, enfim, sob o primado do art. 5º, XXIX, da Constituição Federal:

“**Art. 5º** Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)”

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (...)”.

***Data venia***, então, **dá-se provimento** ao agravo de instrumento, concedendo-se à agravante liminar inibitória.

Determina-se ao agravado, Laboratório Bergamo que se abstenha de comercializar os medicamentos **Temolida** e **Temozolimida**, ou outros com a formulação da patente PI 0307802-7, durante o curso da ação principal, sob pena de multa cuja fixação, se necessário, comete-se ao elevado discernimento do douto Juízo de Direito ***a quo***.

Consideram-se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, influentes na elaboração deste acórdão.





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Na hipótese de, em que pese este prévio prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos correntes embaraços aos trabalhos forenses, motivados pela pandemia.

Em caso de interposição de declaratórios de cunho protelatório, a parte embargante poderá vir a ser apenada, na forma do § 2º do art. 1.026 do CPC.

**CESAR CIAMPOLINI**  
Presidente, 2º Juiz e relator p/ o acórdão



Voto nº 50510

Agravo de Instrumento nº 2017998-49.2020.8.26.0000

Comarca: São Paulo

Agravante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Agravado: Laboratório Químico e Farmacêutico Bergamo Ltda.

### **DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO**

Adoto o relatório.

Divirjo, entretanto, do i. Relator Designado para negar provimento ao recurso.

Pretende a agravante a concessão da tutela de urgência para impedir a agravada de comercializar o medicamento Temolida e o genérico Temozolomida durante a vigência da patente PI0307802-7 de sua titularidade.

Na reforma do Código de Processo Civil, foram delineados no art. 300 os requisitos para a concessão da tutela de urgência, devendo haver "in casu" elementos que evidenciem: i) a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o assunto, anota **CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO** que:

*"(...) Todas as tutelas jurisdicionais de urgência, como medidas provisórias que são, têm em comum, ao lado dessa sua destinação, (a) a sumariedade na cognição mediante a qual o juiz prepara a decisão com que as concederá ou negará e (b) a revocabilidade das decisões, que podem ser revistas a qualquer tempo, não devendo criar situações irreversíveis. Quer se trate de antecipar a tutela ou de acautelar o processo, a lei não*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*exige que o juiz se pautе por critérios de certeza, mas pela probabilidade razoável que ordinariamente vem definida como fumus boni juris (CPC, art. 300)". (INSTITUIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – São Paulo – Malheiros – 8ª ed - 2 016 – pág. 256).*

No caso dos autos a agravante comprovou a titularidade da patente PI 0307802-7 (fls. 69/98).

Entretanto, ao contrário do afirmado pela agravante, a agravada não confessou a infração, ao contrário, consignou que o seu pedido não abrange a forma em pó da medicação.

E, com efeito, se mostra necessária a realização da prova pericial a fim de se aferir com segurança eventual prática de ato ilícito por parte da agravada.

Referida prova se destina justamente a apurar a ocorrência de fatos para os quais é imprescindível o conhecimento de premissas técnico-científicas não disponíveis ao conhecimento do homem médio, como ocorre no caso em tela.

E, como bem observou o MM. Juiz "a quo":

*"Em que pesem as alegações da parte autora, a PI0307802-7 não abarca a substância "temozolomina" ou infringe a reivindicação 1, que assim dispõe expressamente:*

*"1. Formulação farmacêutica, caracterizada pelo fato de compreender temozolomida ou um sal farmaceuticamente aceitável do mesmo, pelo menos um diluente aquoso, um excipiente, um agente de volume, um*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*tampão, um agente ajustador de PH e, pelo menos um agente intensificador de dissolução, em que o dito agente intensificador de dissolução é L-treonina, e em que o dito excipiente é selecionado do grupo consistindo em polissorbato, polietileno glicol, propileno glicol, polipropileno glicol e suas misturas".*

*Note-se, portanto, que o invento objeto da patente é todo o processo específico de formulação e os seus componentes, dentre os quais a temozolomida ou outro anticancerígeno. Logo a violação é verificável ao se constatar que o medicamento produzido pela ré utiliza exatamente o mesmo sistema objeto da proteção e não qualquer um de seus componentes, de forma isolada.*

*Certamente, essa verificação se mostra impossível em cognição sumária, requerendo uma análise mais apurada do processo de formulação do medicamento da ré com todo seu processo e componentes.*

*Justamente por não se proteger a substância "temozolomida" em si que existem outros laboratórios que produzem medicamentos genéricos com a mesma função do "Temodal", com tal substância em sua composição."*

A probabilidade do direito, portanto, somente será demonstrada após a produção da perícia.

Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara:

*"Propriedade industrial -*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*Ação inibitória e indenizatória – Tutela de urgência indeferida – Afirmada violação de patente de modelo de utilidade – Ausência de prova inequívoca – Tampa destinada a promover o fechamento de embalagens para alimentos – Necessidade de verificação exata por meio de perícia – Insuficiência das fotografias e figuras disponibilizadas – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP, AI n. 2036414-36.2018.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, 1ª Cam. Res. Dir. Empr., j. em 17/05/2018)*

Tampouco se verifica no caso concreto o perigo de dano, pois a agravada já comercializa os medicamentos impugnados desde 2015 (fls. 07) e eventual prejuízo sofrido pela agravante poderá ser convertido em perdas e danos.

Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.

**J.B. FRANCO DE GODOI**

Relator



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial	Pg. final	Categoria	Nome do assinante	Confirmação
1	17	Acórdãos Eletrônicos	CESAR CIAMPOLINI NETO	1595D526
18	21	Declarações de Votos	JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI	15BB39B2

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 2017998-49.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.