



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**2ª VARA CÍVEL**

Rua Jericó s/n, Sala A2/A3, Vila Madalena - CEP 05435-040, Fone: (11) 3815-0497, São Paulo-SP - E-mail: pinheiros2cv@tjsp.jus.br

**CONCLUSÃO**

Em 10 de julho de 2017, faço estes autos conclusos à MM<sup>a</sup> Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, Dra. ANDREA FERRAZ MUSA.

Eu, \_\_\_\_\_, escrevente, subscrevi.

**SENTENÇA**

Processo: **1010743-63.2016.8.26.0011 - Procedimento Comum**

Requerente: **Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda e outro**

Requerido: **União Química Farmacêutica Nacional S/A**

Juiz de Direito: Dra. **Andrea Ferraz Musa**

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por **Allergan Inc e Allergan Produtos Farmacêuticos** em face de **União Química Farmacêutica Nacional S/A**.

Diz a autora que desenvolveu produto denominado *Combigan*, que consiste numa solução oftálmica de tartarato de brimonidina e maleato de timolol, 0,2%/0,5%. Trata-se de uma alfa-adrenérgico agonista receptor com um inibidor do receptor beta-adrenérgico indicado para redução da pressão intraocular (IOP) em pacientes com glaucoma ou hipertensão ocular que necessitem de terapia adjuvante ou substitutiva devido a IOP controlada de forma inadequada.

Portanto, trata-se de um produto capaz de controlar a doença crônica denominada glaucoma ou hipertensão ocular

Segundo a autora, o *Combigan* é objeto de patentes concedidas em dezenas de países, como Austrália, Canadá, China, Coreia, Estados Unidos, países da União Européia, etc.

No Brasil, o *Combigan* é objeto dos pedidos de patente nº PI 0302584-5, BR 1220140116901-9 e BR 122014016915-9, todos pendentes perante o INPI há muitos anos. Esclarece que o depósito do pedido de patente ocorreu em 9 de março de 2004, ou seja, há 12 anos.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**2ª VARA CÍVEL**

Rua Jericó s/n, Sala A2/A3, Vila Madalena - CEP 05435-040, Fone: (11) 3815-0497, São Paulo-SP - E-mail: pinheiros2cv@tjsp.jus.br

A ANVISA, todavia, reconheceu a segurança e eficácia do medicamento, concedendo o registro sanitário nº 101470162.

Ocorre que a ré, segundo a autora, "*aproveitando-se da demora do INPI*", solicitou perante a ANVISA a concessão de registro sanitário para comercialização de medicamento cópia ao *Combigan*, também à base de 0,2% de tartarato de brimonídina 0,5% de maleato de timolol, em suas versões genérica e similar.

Os registros foram concedidos pela ANVISA (registros nº 104971400 e 104971353). Esclarece a autora que a ANVISA não faz qualquer verificação quanto à existência de patentes e pedidos de patente para conceder o registro sanitário.

Entende a autora que a solicitação de tais registros revela que a ré pretende entrar no mercado brasileiro com medicamentos cópia do *Combigan*, em ato de concorrência desleal com a autora, visto que esta realizou maciços investimentos para desenvolver a droga e conseguir aprovação no mercado.

A autora, então, notificou a ré da potencial concorrência desleal, e recebeu resposta, na qual a ré afirmou que lançaria o produto no mercado, por entender que o produto não comporta acolhimento do pedido de patente junto ao INPI.

A autora, então, solicitou regime de urgência junto ao INPI, para análise do seu pedido de patente.

Enquanto o INPI não analisa o pedido, pretende a autora que a ré seja obrigada a respeitar o pedido de patente, abstando-se de produzir o medicamento em questão. Invoca, para tanto, o art. 42 e 44, da LPI.

Dessa forma, foi requerida a antecipação de tutela, para que a ré fosse obrigada a cessar as violações do direito de propriedade industrial da autora, abstando-se de explorar, manipular, armazenar e produzir, diretamente ou através de terceiros, distribuir, promover ou comercializar os medicamentos genéricos e similares ao *Combigan*, ou qualquer outro que compreenda características equivalentes àquelas definidas nas reivindicações dos referidos pedidos PI 0302584-5, BR 1220140116901-9 e BR 122014016915-9, até a decisão final do INPI nos processos administrativos ou a expiração dos prazos das respectivas patentes.

Ao final, a autora pede que a tutela seja confirmada de forma definitiva.

A fls. 566/570 foi deferida a tutela de urgência pleiteada.

A ré pediu reconsideração da decisão que deferiu a tutela. Porém, a decisão foi



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**2ª VARA CÍVEL**

Rua Jericó s/n, Sala A2/A3, Vila Madalena - CEP 05435-040, Fone: (11) 3815-0497, São Paulo-SP - E-mail: pinheiros2cv@tjsp.jus.br

mantida (fls. 673).

Foi interposto agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela antecipada. Num primeiro momento, foi deferido efeito ativo ao agravo, suspendendo a tutela antecipada. Porém, ao final a tutela foi mantida em superior instância.

A ré ofertou contestação a fls. 696/719. Nesta, a ré insiste que a descrição "catastrófica" realizada na peça inicial induziu o juízo em erro. Afirma que a autora descreveu premissas fáticas irreais, sendo a pretensão juridicamente impossível. Isso porque a legislação exclui a proteção jurídica a pedidos de patente.

Entende, ainda, que não há ato de concorrência desleal, visto que não há prática de ato "*confusório*" para aquisição de clientela, visto que o medicamento será comercializado por meio de outra nomenclatura.

Afirma, ainda, que o pedido de patente principal foi indeferido (PI 0302584-5), e que houve revogação de patentes estrangeiras (como a Europeia e a Indiana).

Entende, assim, que há presunção contrária à pretensão da autora.

Outrossim, ressalta que é impossível obstar a utilização de tecnologia por meio de meros depósitos de patente, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Portanto, apenas a expedição da carta patente garante eventual direito da autora.

Logo, como não há patente, o pleito deveria ser julgado improcedente liminarmente.

Afirma, ainda, que o pedido de patente não angaria proteção pela sistemática da concorrência desleal. Para tanto, necessário seria a comprovação do emprego de maio fraudulento e desvio ilegítimo de clientela alheia. Afirma, que se não há patente, o uso da tecnologia não é ato ilícito.

Outrossim, não foi praticado qualquer ato com a finalidade de criar confusão quanto à origem do produto.

No mais afirma que, havendo o pedido de patente sido indeferido, nenhuma proteção detém a autora. Ressalta que as patentes estrangeira foram revogadas, e outras patentes não são aplicadas no Brasil.

Impugna, ainda, o valor da causa, que deve corresponder ao benefício econômico almejado.

Assim, pede a improcedência da ação.

Houve réplica a fls. 1053/1068.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**2ª VARA CÍVEL**

Rua Jericó s/n, Sala A2/A3, Vila Madalena - CEP 05435-040, Fone: (11) 3815-0497, São Paulo-SP - E-mail: pinheiros2cv@tjsp.jus.br

A fls. 1099/1208 a ré informou que o INPI analisou de forma definitiva o pedido de patente PI 032584-5 da autora, mantendo o indeferimento do pedido de patente, por ausência de atividade inventiva, na forma do art. 13 da LPI. Pediu, assim, a revogação da tutela.

A autora manifestou-se sobre as alegações da ré a fls. 1128/1140. Nesta, a autora defende a existência de três pedidos de patente autônomos. Assim, ainda que um houvesse sido indeferido, os demais devem ser mantidos. Defende que não há qualquer indício que o indeferimento do pedido original leve ao indeferimento dos pedidos divididos.

No mais, as partes ingressaram com várias petições, estendendo-se no debate das questões já levantadas.

É o relatório.

**DECIDO.**

A presente ação deve ser julgada antecipadamente, na forma autorizada pelo art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas.

Inicialmente, necessário ponderar que, desde o início da demanda, não se nega que a autora não seja, ao menos por ora, titular das patentes que se pretende defender.

Como salientado por ocasião do deferimento da tutela antecipada, levou-se em consideração a demora que o INPI leva para analisar os pedidos que lhes são submetidos, bem como o fato do pedido em questão haver sido depositado em 2004, e não haver sido analisado até então.

Observou-se, ainda, que a patente havia sido deferida em outros países. Por fim, levou-se em conta o enorme investimento da indústria farmacêutica na elaboração de drogas como a que é objeto da demanda.

Assim, em caráter excepcional, foi deferida a tutela, garantindo a proteção apenas até que a análise da patente fosse realizada pelo INPI, procedimento cuja urgência já havia sido solicitada.

Ocorre que, na atual fase processual, é preciso considerar a significativa mudança de cenário. Ora, em 4 de abril de 2017 sobreveio a decisão de desprovimento do recurso administrativo ratificando a decisão de indeferimento da patente – PI 0302584-5.

Tal decisão, proferida pelo INPI em caráter definitivo, altera de forma considerável a condição da autora. Isso porque, como dito anteriormente, a autora não é titular da patente que pretende defender: nem daquela cujo pedido foi indeferido expressamente pelo INPI, nem das demais, derivadas do pedido principal, que ainda não foram analisadas.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**2ª VARA CÍVEL**

Rua Jericó s/n, Sala A2/A3, Vila Madalena - CEP 05435-040, Fone: (11) 3815-0497, São Paulo-SP - E-mail: pinheiros2cv@tjsp.jus.br

E ao contrário do cenário que se desenhava no início do processo, não há elementos capazes garantir a proteção do simples depósito.

Ora, a patente principal foi indeferida. Assim, no tocante as patentes BR 1220140116901-9 e BR 122014016915-9, só podemos considerar que há uma mera expectativa de direito. Ao contrário da situação inicial, os elementos trazidos aos autos não indicam acolhimento do pedido.

Dessa forma, temos apenas o depósito do pedido, que está aguardando exame técnico até hoje.

Toda a pretensão da autora baseia-se no fundamento de que é titular da patente que diz defender. Mas não o é. O que a autora possui, com base no pedido, ainda não deferido, é mera expectativa de direito, e não o direito em si. Considerando, ainda, que o pedido principal foi indeferido, temos que sua expectativa não tem grande probabilidade de sucesso.

Ora, a autora ainda não detém a titularidade da patente ou a exclusividade de sua comercialização.

Doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que apenas o titular da patente pode pleitear a sua defesa e indenização em face de terceiros. Dentre os diversos autores que tratam do tema, cite-se Luiz Guilherme de A. V. Loureiro:

*'De acordo com a norma do art. 44 da Lei de Propriedade Industrial, o direito à indenização surge após a concessão da patente. O simples depósito do pedido de patente não confere ao depositante a possibilidade de fazer valer os direitos da patente frente a um eventual contrafator. Mesmo porque a patente pode ser indeferida.*

(...)

*No entanto, para evitar uma situação injusta, a lei prevê a possibilidade de retroação do direito de indenização, que nasce com a efetiva concessão da patente, à época da publicação do pedido.'* (A Lei da Propriedade Industrial Comentada, São Paulo, LEJUS, 1999, pág. 112).

Ressalte-se que o depositando do pedido não fica absolutamente destituído de proteção jurídica. A lei confere a ele o exercício do direito de forma retroativa. Contudo, até a concessão da patente que, frise-se, pode vir a ser indeferida -, o que se tem é mera expectativa de direito.

A jurisprudência de nosso Tribunal também não destoia dessa orientação, o que pode ser visto, também dentre diversos julgados, na Apelação Cível nº 288.097.4/8, cujo relator foi o



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**2ª VARA CÍVEL**

Rua Jericó s/n, Sala A2/A3, Vila Madalena - CEP 05435-040, Fone: (11) 3815-0497, São Paulo-SP - E-mail: pinheiros2cv@tjsp.jus.br

Desembargador Elliot Akel, j. 03/11/09:

**'MARCAS E PATENTES COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM PEDIDO DE REGISTRO DE PATENTE JUNTO AO INPI EXISTÊNCIA DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIR TERCEIRO DE EXPLORAR PRODUTO SIMILAR EVENTUAL DIREITO INDENIZATÓRIA QUE PODERÁ SER POSTULADO APÓS A CONCESSÃO DA PATENTE PRECEDENTE DA CÂMARA CARÊNCIA DA AÇÃO RECONHECIDA RECURSO IMPROVIDO'.**

E ainda:

*“Processo Civil. Ação de abstenção de uso, fabricação e comercialização c.c. indenização. Produto objeto de pedido de patente depositado no INPI pela autora. Autora que ofertou réplica e foi regularmente intimada para especificar provas, quedando-se inerte. Produção de prova que incumbe primordialmente às partes, não competindo ao Juiz suprir a inércia de um dos litigantes. Nulidade inexistente. Preliminar rejeitada. Ação de abstenção de uso, fabricação e comercialização c.c. indenização. Produto objeto de pedido de patente depositado no INPI pela autora. Justiça Estadual que pode apreciar a questão relacionada ao estado da técnica, enquanto não deferido o pedido de patente pelo INPI, por consistir em óbice ao direito aduzido pela autora, sem qualquer prejuízo à ulterior análise pelo órgão administrativo. Inexistência de fato novo. O desarquivamento do pedido de patente se deu antes da réplica e da prolação da sentença. Depósito do pedido de patente que, por si só, não confere o direito de exclusividade, impondo-se ao depositante, antes da concessão, a demonstração da patenteabilidade do produto, sem o que não fará jus à proteção. Improcedência acertada. Recurso improvido.” (Ap. 0007304-77.2010.8.26.0009, MAIA DA CUNHA).*

*“Apelação. Direito Empresarial. Propriedade industrial. Pedido de privilégio de invenção junto ao INPI. Patente ainda não concedida. Mera expectativa de direito que não configura violação da patente neste momento. Possibilidade de obtenção por exploração indevida, caso se configure violação de patente, entre a data da publicação do pedido e da concessão da patente, na forma da lei. Autor que não cumpre o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, do CPC). Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, ora reproduzidos (art. 252 do RITJSP). Precedentes do STJ e STF. Apelo a que se nega provimento.” (Ap. 0004340-10.2009.8.26.0248, PEREIRA CALÇAS).*

A verificação de que a autora, de fato, não é titular da patente fulmina, no mérito,



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**2ª VARA CÍVEL**

Rua Jericó s/n, Sala A2/A3, Vila Madalena - CEP 05435-040, Fone: (11) 3815-0497, São Paulo-SP - E-mail: pinheiros2cv@tjsp.jus.br

toda a sua pretensão, seja no que diz respeito ao pedido de abstenção, seja quanto à indenização almejada. Assim, não há necessidade da produção de qualquer outra prova, pelo que o julgamento antecipado era de rigor.

Ante ao exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** a presente ação, e julgo extinto o feito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogando a tutela antecipada anteriormente deferida.

Em face da revogação da tutela, prejudicado o pedido de aplicação de multa.

Em face da sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

**P.R.I.**

São Paulo, 10 de julho de 2017.

D A T A

Em 10 de julho de 2017

recebi estes autos em Cartório.

Eu, \_\_\_\_\_, Escr., subsc.