

Kasznar  
Leonardos

1919

PROPRIEDADE  
INTELECTUAL

07/15  
nº 8

Cláudio Roberto Barbosa |  
Eduardo Colonna Rosman |  
Elisabeth Kasznar Fekete |  
Fabiano de Bem da Rocha |  
Filipe Leonardos | Gabriel Leonardos |  
Gustavo Barbosa | João Luis Vianna |  
Liz Starling | Nancy Caigawa |  
Rafael Lacaz Amaral | Ricardo Boclin |  
Ronaldo Varela Gomes | Tatiana Silveira

[kasznarleonardos.com](http://kasznarleonardos.com)

## Uma Multa Memorável: CADE Sanciona Farmacêutica em 36 Milhões por “sham Litigation”

Por Gabriel Leonardos | [gabriel.leonardos@kasznarleonardos.com](mailto:gabriel.leonardos@kasznarleonardos.com)  
e Rafael Salomão Safe Romano Aguillar | [rafael.aguillar@kasznarleonardos.com](mailto:rafael.aguillar@kasznarleonardos.com)

O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) decidiu recentemente multar uma grande empresa farmacêutica em 36 milhões de reais pela prática de “sham litigation”, em caso que envolveu o pedido de patente de um medicamento usado no tratamento do câncer. Muito embora esta não tenha sido a primeira multa milionária aplicada pelo CADE a uma farmacêutica, casos como este ainda são raros, de modo que a jurisprudência da autarquia ainda está sendo gradativamente construída.

O Tribunal do CADE é um órgão judicante da autarquia federal, cuja missão institucional é zelar pela ordem econômica constitucional, que se pauta pelos princípios da livre iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. A doutrina do chamado sham litigation, por sua vez, pode ser compreendida grosso modo como um abuso do direito de litigar, caracterizado pela prática de se recorrer ao Judiciário no intuito de constranger os concorrentes pela ação em si, não importando a pertinência de seu objeto ou chances de sucesso.

No presente caso, a empresa multada havia depositado pedido de patente de processo para a droga referida acima antes da entrada em vigor do Acordo TRIPS no Brasil (posteriormente as reivindicações do pedido foram ampliadas para abranger o produto em si também). Como é sabido, o Brasil não aceitava patentes de fármacos até a promulgação da atual Lei da Propriedade Industrial em 1996, que foi editada para adequar o ordenamento jurídico brasileiro ao TRIPS. Apesar disso, no momento em que a empresa depositante requereu o exame do pedido perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o TRIPS já estava em vigor.

Dado que o INPI indeferiu o pedido de patente com base na não patenteabilidade de fármacos na época do depósito, a empresa iniciou uma série de processos judiciais para superar esta decisão e para ter a sua patente concedida, baseada na tese razoável de que a lei aplicável deveria ser aquela vigente no momento do requerimento de exame do pedido e no preenchimento de todos os requisitos legais de patenteamento. O CADE não condenou a empresa por sham litigation em função deste primeiro processo e desta primeira tese em particular, mas por conta dos passos subsequentes que foram tomados.

Com efeito, a empresa foi acusada de praticar “forum shopping” e condenada por sham litigation em decorrência da propositura de ações contraditórias nos foros da Justiça Federal do Rio de Janeiro e de Brasília. No Rio, depois que o INPI indeferiu seu pedido de patente pela segunda vez (desta vez sob a alegação de falta de atividade inventiva), a empresa buscou a suspensão do processo administrativo de concessão da patente até que o Juízo decidisse a questão acerca do preenchimento deste requisito legal. Entrementes, em Brasília, a empresa processou a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) requerendo a concessão da exclusividade de comercialização do medicamento em questão com base no artigo 70, 9, do TRIPS, sendo certo que esta previsão das disposições transitórias do referido tratado nunca foi regulamentada no Brasil, que preferiu adotar outros mecanismos para garantir a proteção de fármacos desenvolvidos antes da entrada em vigor da nova Lei da Propriedade Industrial no país, como as patentes pipeline, por exemplo.

Em apertada síntese, combinando ambas as decisões liminares obtidas nos processos citados acima, a empresa obteve no Rio de Janeiro a suspensão do processo administrativo de seu pedido de patente no INPI, ao mesmo tempo em que o Juízo de Brasília concedeu a exclusividade de comercialização para o composto objeto deste mesmo pedido de patente. Este movimento fez com que um competidor previamente existente fosse retirado do mercado por meses, o que ensejou a reclamação junto ao CADE por comportamento anticompetitivo, que acabou por condenar a empresa na já referida multa histórica de 36 milhões de reais.

De fato, a empresa foi denunciada ao CADE por uma associação da indústria de genéricos, que fez com que o caso fosse tratado como uma questão de interesse público concernente à saúde pública e à política de acesso a medicamentos. Sendo assim, a decisão do CADE revela-se deveras importante para indicar o entendimento da autarquia a respeito do que pode ser considerado comportamento anticompetitivo e infração à ordem econômica em matéria de abuso de direitos de propriedade intelectual e sham litigation.

Kasznar Leonardos acompanha com atenção o desenrolar dessas questões e encontra-se ao dispor para lhe fornecer mais informações. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco, seja por escrito ou pelo telefone, diretamente ao seu contato usual em nosso escritório ou para [gabriel.leonardos@kasznarleonardos.com](mailto:gabriel.leonardos@kasznarleonardos.com).