



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0011209-06.2014.4.02.5101 (2014.51.01.011209-9)
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
APELANTE : ROMARK LABORATORIES LC E OUTRO
ADVOGADO : RJ133459 - ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL E OUTRO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00112090620144025101)

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA – PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL – CONSTATAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE E DO PREPARO DAS APELAÇÕES – DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL – REFORÇO DE FATOS JÁ ALEGADOS – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DESENTRANHAMENTO E DESCONSIDERAÇÃO REJEITADOS - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E DA PERÍCIA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – LAUDO PERICIAL DETALHADO E CONCLUSIVO – INDEFERIMENTO DE SEGUNDA PERÍCIA - AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA – NULIDADE DA PATENTE – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 8º E 13 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO DAS APELANTES EM HONORÁRIOS RECURSAIS - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I – Inocorrência de intempestividade da apelação da FARMOQUÍMICA S.A., vez que foi protocolada dentro do prazo de 15 dias úteis estabelecido no artigo 1003, § 3º, do Código de Processo Civil.

II – Afastada a alegação de deserção dos recursos, de acordo com o artigo 1007, § 4º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que os recolhimentos foram realizados dentro do prazo para apelação e antes de qualquer intimação do juízo para realizar o preparo.

III - Indefere-se o desentranhamento ou a desconsideração dos pareceres juntados pela ROMARK, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite a juntada de documentos, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé, conforme ocorreu nesta ação (Recurso Especial 1634851/RJ, Diário de Justiça Eletrônico de 15/02/2018). Ainda, o mesmo Tribunal já entendeu que “*fato novo não se confunde com documento novo acerca de fato alegado*” (Recurso Especial nº 466.751), que é o caso dos aludidos pareceres, que não tratam de fatos novos, mas de novos documentos que sustentam a validade da PI9808722-3, que foi defendida desde a contestação.

IV - Não prospera o argumento de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, por ter a decisão se baseado no laudo técnico do perito. Ora, em se tratando de ação de nulidade de patente de invenção, questão eminentemente técnica, deve o magistrado se valer do auxílio de especialista para proceder ao exame comparativo de documentos. No caso, o juízo julgou as questões de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se das provas dos autos, principalmente da prova técnica consubstanciada no laudo pericial, da jurisprudência e da legislação aplicável, tendo explicitado as razões pelas quais decidiu pela procedência do pedido e pela concessão da antecipação da tutela, não se configurando ausência de fundamentação.

V – Não se verificando nulidade da perícia, vez que atendeu aos ditames estabelecidos no



Código de Processo Civil, em especial ao artigo 473, e que a matéria está suficientemente esclarecida, deve ser indeferido o pedido de realização de segunda perícia, não se aplicando o artigo 480 do mesmo diploma legal.

VI - A patente PI9808722-3, apesar de cumprir o requisito “*novidade*”, vez que atingiu um resultado novo, não atende ao requisito “*atividade inventiva*”, porque não reflete um ato de criação, mas apenas uma conclusão a que um técnico no assunto chegaria de maneira óbvia com base no estado da técnica da época. Assinale-se que não é o resultado que é patenteável, mas a invenção, devendo ser confirmada a sentença que declarou a nulidade da patente PI9808722-3, por violação aos artigos 8º e 13 da Lei de Propriedade Industrial.

VII - Quanto aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, “*inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial*” (Recurso Especial 1378699/PR, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, Diário de Justiça Eletrônico de 10/06/2016). No caso, o INPI ofereceu resistência direta à pretensão, tendo, inclusive, requerido o provimento da apelação interposta pela FARMOQUÍMICA S.A., devendo ser mantida sua condenação em honorários advocatícios.

VIII – Remessa necessária e apelações de ROMARK LABORATORIES, L.C. e de FARMOQUÍMICA S.A. desprovidas. Ficam os honorários advocatícios em desfavor das apelantes majorados em 3% (três por cento) do valor dos honorários fixados na sentença, de acordo com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, **por unanimidade, negar provimento à remessa necessária e às apelações**, na forma do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2019 (data do julgamento)

ANTONIO IVAN ATHIÉ

Desembargador Federal - Relator



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0011209-06.2014.4.02.5101 (2014.51.01.011209-9)
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
APELANTE : ROMARK LABORATORIES LC E OUTRO
ADVOGADO : RJ133459 - ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL E OUTRO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00112090620144025101)

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária, tida por interposta, apelações cíveis de **ROMARK LABORATORIES, L.C.** e **FARMOQUÍMICA S.A.**, em face da sentença (folhas 1949/1960 e 2125/2130) proferida na ação ordinária proposta por **EUROFARMA LABORATORIOS S/A**, tendo como assistentes simples **HYPERMARCAS S.A.** e **BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A. (NEOQUÍMICA)**, em face de **ROMARK LABORATORIES, L.C.** e do **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI**, que julgou procedente o pedido, declarando nulo o ato administrativo de concessão da patente PI9808722-3, por ausência de atividade inventiva, deferindo antecipação de tutela suspendendo os efeitos da referida patente, *erga omnes*. A sentença também determinou ao INPI adoção das providências administrativas necessárias ao integral cumprimento da decisão, e publicação na Revista da Propriedade Industrial – RPI, e assentou que as despesas adiantadas pela autora deveriam ser ressarcidas pelos réus e os condenou em honorários advocatícios em 15%, *pro rata*, sobre o valor atribuído à causa, em favor da **EUROFARMA LABORATORIOS S/A**.

A **FARMOQUÍMICA** requereu a reconsideração da antecipação dos efeitos da tutela concedida na sentença de folhas 1949/1960 (folhas 1974/1984).

A **ROMARK LABORATORIES, L.C.** interpõe apelação (folhas 2132/2160) defendendo a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 11, *caput*, do Código de Processo Civil. Alega que a sentença simplesmente adotou o entendimento do perito de que a invenção protegida pela patente PI9808722-3 não apresenta atividade inventiva. Assevera que a sentença proferida ignorou a conexão deste processo com o de nº 0135511-05.2017.4.02.5101, e que ambos deveriam ter sido sentenciados conjuntamente, nos termos dos artigos 55, § 1º, e 58 do Código de Processo Civil. Sustenta que há diversas deficiências na prova pericial. Destaca que o perito não utilizou qualquer método para análise da atividade inventiva; que a análise da atividade inventiva foi equivocada, que não houve avaliação da possibilidade de nulidade parcial da patente, visto que a matéria definida nas reivindicações dependentes da patente não foi analisada, e que houve quebra do princípio da imparcialidade pelo perito, vez que favoreceu a **EUROFARMA**, ao disponibilizar seu laudo unicamente para esta empresa antes de entregá-lo ao juízo. Sustenta que há atividade inventiva, na medida em que um técnico no assunto, com o objetivo de desenvolver um medicamento de amplo espectro, contra infecções causadas por parasitas vivendo no trato gastrointestinal de humanos, e que apresenta alta eficácia e segurança, a partir dos ensinamentos revelados em D2 a D8, não seria motivado a chegar a tal invenção. Ressalta que o único documento que contém informação acerca do tamanho ideal de partícula de



tizoxanida e/ou nitazoxanida a ser utilizado em composições farmacêuticas é a declaração do inventor, conforme esclarecido pelo perito em resposta ao seu quesito complementar nº 5 (folha 1761) e este documento não pode ser utilizado como anterioridade. Assegura que o disposto nos artigos 8º e 13 da Lei de Propriedade Industrial – LPI foi atendido, na medida em que a invenção apresenta atividade inventiva frente aos ensinamentos revelados em D2 a D8, tal como reiteradamente apontado pelo INPI (folhas 599/609, 1108/116, 1642/1674 e 1916/1918) e confirmado pela Faculdade de Farmácia da UFRJ (folhas 1721/1739 e 1878/1891). Requer a declaração de nulidade da sentença recorrida, ou a conversão do julgamento em diligência para realização de segunda perícia, ou a improcedência do pedido, vez que sua invenção é patenteável.

A HYPERMARCAS S.A. e a BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A. (NEO QUÍMICA) apresentam pedido de assistência simples à EUROFARMA (folhas 2172/2176).

A ROMARK junta as guias de recolhimento de preparo (folhas 2234/2235 e 2237/2240), esclarecendo que o primeiro recolhimento é datado de 10/08/2017.

Foi deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação apresentado por ROMARK LABORATORIES no agravo de instrumento nº 0010207-70.2017.4.02.0000 (folhas 2241/2242).

O INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI (folha 2248) informa que foram tomadas as devidas providências no sentido de cumprir a decisão de suspensão da tutela de urgência deferida.

A FARMOQUÍMICA S.A., assistente da ROMARK LABORATORIES, L.C., também apresenta apelação (folhas 2249/2272), alegando que a prova pericial concluiu de forma equivocada pela falta de atividade inventiva da PI9808722-3. Argumenta que não foi utilizado um método para a análise da atividade inventiva; que o perito alegou que não haveria atividade inventiva, pois um técnico poderia chegar à invenção da ROMARK, enquanto o correto seria verificar se tal técnico seria motivado a percorrer o caminho necessário para chegar à invenção, na esperança de resolver o problema técnico solucionado por ela; que a análise pericial foi incompleta, uma vez que apenas a matéria definida nas reivindicações independentes foi analisada, ou seja, a matéria definida nas reivindicações dependentes da patente PI9808722-3 não foi analisada e, portanto, foi incorretamente eliminada a possibilidade de nulidade parcial (artigo 47 da LPI), e que o perito quebrou o princípio da imparcialidade ao disponibilizar seu laudo unicamente para EUROFARMA, antecipadamente e, portanto, favorecê-la em seu detrimento e da ROMARK. Aduz que a sentença julgou procedente o pedido, sob a equivocada alegação de que a invenção protegida pela patente PI9808722-3 não apresentaria atividade inventiva, com base na prova pericial equivocada. Assevera que a sentença carece de fundamentação, em nítida violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e aos artigos 11, *caput*, e 489, §1º, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil. Requer: a) a declaração de nulidade da sentença ora recorrida, ou b) a conversão do julgamento da apelação em diligência para realização de segunda perícia, com base no artigo 938, § 3º, do Código de Processo Civil, a fim de: (i) analisar, de forma correta e imparcial, por meio do método determinado pelo INPI (artigo 473, inciso III, do Código de



Processo Civil), o requisito da atividade inventiva pela invenção protegida pela patente em questão; (ii) averiguar e constatar que a matéria definida nas reivindicações dependentes da presente patente apresenta atividade inventiva e, ato contínuo, a patente deve, no máximo, ser anulada parcialmente, ou (iii) constatar as deficiências da prova pericial produzida; ou c) a total improcedência do pedido e a manutenção da patente nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil, na medida em que a causa está madura, já que o INPI reiteradamente (folhas 599/609, 1108/1116, 1642/1647 e 1916/1918) confirma que a invenção da ROMARK é patenteável, tal como a Faculdade de Farmácia da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ (folhas 1721/1739 e 1878/1891). Junta a comprovação do recolhimento das custas (folhas 2273/2275).

O INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação da FARMOQUÍMICA (folha 2278).

A EUROFARMA impugna (folhas 2279/2285) os pedidos de intervenção como assistentes simples, deduzidos por HYPERMARCAS S.A. e BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A. (NEO QUÍMICA). Juntou documentos (folhas 2286/2339).

Em contrarrazões às apelações de FARMOQUÍMICA S.A. e de ROMARK LABORATORIES, L.C. (folhas 2340/2376 e 2390/2430), a EUROFARMA alega que a decisão que atribuiu efeito suspensivo às apelações é nula de pleno direito, eis que não atendidos os comandos do artigo 93, IX, da Constituição Federal e dos artigos 298 e 489, §1º, I, II e III, do Código de Processo Civil, haja vista que genérica e não fundamentada. Sustenta que é irrelevante a fundamentação de ROMARK em seu requerimento de efeito suspensivo; sendo que se há risco de dano grave ou de difícil reparação, *in casu*, este risco é indubitavelmente reverso e em desprestígio de toda uma coletividade, do Estado, em última análise, e da concorrência, dentre a qual se inclui a ora apelada. Afirma que, conforme pontuado na peça de impugnação de EUROFARMA, além de as empresas HYPERMARCAS S.A. e BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A. (NEO QUÍMICA) não terem demonstrado o preenchimento dos requisitos legais do artigo 119 do Código de Processo Civil, as postulantes a intervenientes já têm pretensão própria veiculada em ação independente (processo nº 0179027-75.2017.4.02.5101) e são, invariavelmente, beneficiárias da decisão com eficácia *erga omnes*, que decorre da nulidade aqui reconhecida. Defende a deserção, por não recolhimento do preparo quando da sua interposição, e a intempestividade do recurso da FARMOQUÍMICA. Argumenta que a alegação de falta de fundamentação é apenas o inconformismo da apelante com a conclusão da perícia e da sentença. Aduz que o fato de o *decisum* recorrido adotar os conhecimentos técnicos da perícia do juízo, na formação de sua convicção, ao lado das demais provas documentais, de nada invalida ou macula de nulidade a sentença que, acertadamente, se valeu de prova técnica para a resolução de lide complexa e que demandava, justamente, a análise técnica. Esclarece que, em relação à metodologia empregada para a condução dos trabalhos técnicos e apresentação dos resultados alcançados, foi firmada antes mesmo da apresentação do laudo, em diligência ocorrida no dia 18/10/2016, na sede do juízo *a quo*, em que o perito, juntamente com as partes e seus assistentes, estabeleceram por horas, os aspectos relevantes e controversos da presente demanda, a forma da condução, metodologia, apresentação e entrega do trabalho técnico (folhas 1397/1399). Sustenta que inexistente qualquer



vício ou deficiência no laudo pericial, eis que empregou a metodologia clássica e adequada para a análise da atividade inventiva, sugerida pelas próprias apelantes. Ressalta que a falta de atividade inventiva da patente repousa no fato de que outros estudos já traziam o estado da técnica utilizado, de modo que não houve nova solução. Alega que tanto a perícia, quanto o juízo, estão, nos termos da lei processual civil (artigos 473, § 2º, 490 e 492, todos do Código de Processo Civil), adstritos aos limites da discussão posta nos autos e neste caso foi exatamente o que se verificou. Requer a apreciação e acolhimento dos pleitos preliminarmente deduzidos, com vistas a: (i) reconsiderar a decisão monocrática de folhas 545/547, que cassou a antecipação dos efeitos da tutela concedida em sentença e atribuiu efeito suspensivo à apelação de ROMARK; (ii) decidir e acolher, de plano, a impugnação ao pedido de assistência; (iii) inadmitir, de plano, as apelações de ROMARK e FARMOQUÍMICA, eis que desertas, sendo que a da FARMOQUÍMICA também é intempestiva. Pugna pelo desprovisionamento das apelações de ROMARK e FARMOQUÍMICA, em sua totalidade, mantendo-se a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos pela ora apelada, declarando, liminar e definitivamente, a nulidade da PI9808722-3, condenando, assim, as apelantes ao pagamento de verbas sucumbenciais recursais.

Às folhas 2378/2384 e 2432/2438, a EUROFARMA apresenta impugnação aos pedidos de intervenção como assistentes simples deduzidos por HYPERMARCAS S.A. e BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A. (NEO QUÍMICA).

A HYPERMARCAS S.A. e BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A. (NEO QUÍMICA) oferecem contrarrazões (folhas 2457/2491) às apelações, sustentando que a composição farmacêutica do medicamento ANNITA (medicamento de referência da ROMARK) entrou para o domínio público no Brasil em 2015, possibilitando a qualquer empresa comercializar produtos similares, propiciando remédios de preço mais acessível à população e impulsionando o sistema de proteção de patentes. Argumenta que a patente PI9808722-3 foi concedida em manifesto desacordo com a Lei de Propriedade Industrial (artigo 8º combinado com artigo 13), notadamente em razão da ausência de atividade inventiva, por meio da prática de “*evergreening*”. Requer seja negado provimento à apelação.

O Ministério Público Federal (folhas 2500/2509) opina pelo desprovisionamento dos recursos, por considerar que não há dúvidas sobre o acerto da decisão de que a patente PI9808722-3, concedida sob o título “*composições farmacêuticas TIZOXANIDA e NITAZOXANIDA*”, carece de validade por falta de atividade inventiva, decorrendo de maneira comum e vulgar do estado da técnica consubstanciada pela patente estrangeira D2 (US 5.578.621) e D3 (3.950.351).

AITHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, na qualidade de terceira interessada, requer juntada de substabelecimento (folhas 2510/2511).

ROMARK LABORATORIES, L.C. (folhas 2513/2515) requer o provimento da apelação, seja para determinar a realização de uma nova perícia, seja para determinar a total improcedência do pedido e a manutenção da patente PI9808722-3. Juntou diversos pareceres (folhas 2516/2522, 2523/2534, 2536/2541).



A EUROFARMA manifesta-se sobre as alegações e os documentos da ROMARK LABORATORIES, L.C. (folhas 2545/2550), requerendo o imediato desentranhamento e a desconsideração da documentação acostada às folhas 2516/2541, para todo e qualquer efeito, já que a apelante deixou de produzir sua prova, já à disposição, no momento adequado e oportuno, como o fez ao apresentar pareceres técnicos anteriormente (folhas 627/649; 1694/1719; 1721/1739; 1878/1891). Requer também o indeferimento do pedido de realização de uma nova perícia, haja vista que inexistente qualquer vício ou hipótese resguardada pela lei processual civil a justificar a procedência do pedido da apelante, que decorre apenas do mero descontentamento de ROMARK com o resultado pronunciado em sentença e mantido, liminarmente, no colegiado por esta 1ª Turma Especializada (folhas 924/925). A título subsidiário, requer a concessão de prazo mínimo de 15 dias, a contar do despacho concessivo, para que EUROFARMA rebata, sob o viés técnico, os 3 novos pareceres apenas colacionados por ROMARK, por aplicação do disposto no artigo 437, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. Juntou documentos (folhas 2552/2567).

HYPERMARCAS S.A. e BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A. (NEO QUÍMICA) apresentam petição (folhas 2558/2578), requerendo a apreciação do pedido de assistência, bem como o desentranhamento dos documentos intempestivamente apresentados pela ROMARK. Reiteram a necessidade de indeferimento da segunda perícia. Requerem, subsidiariamente, a concessão de prazo razoável, não inferior a 30 dias, para que possam se manifestar quanto ao teor dos documentos técnicos apresentados.

O INPI junta a manifestação de seu órgão técnico (folhas 2579/2585), opinando pelo atendimento dos requisitos de patenteabilidade da patente PI9808722-3, conforme disposto no artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial – LPI.

A EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. (folhas 2586/2594) rechaça a admissibilidade de juntada aos autos de nova documentação que traz mais do mesmo e, ainda, submetida a esta Turma Especializada extemporaneamente. Ressalta que não há qualquer fato novo que permita à apelante fazer uso de tal prerrogativa e que justifique a reabertura de discussão de matéria fática já devidamente enfrentada antes mesmo da prolação da sentença nestes autos. Reitera o pedido anterior de imediato desentranhamento do conteúdo de folhas 2545/2550. Assevera que os pareceres apenas agora apresentados não contribuem com nada novo para a discussão aqui travada e, sob o aspecto técnico, não oferecem qualquer elemento adicional a modificar o procedimento pericial nestes autos conduzido, tampouco a ensejar a revisão das conclusões alcançadas. Aduz que além de novamente, importarem “juízos pessoais (e não institucionais)” sobre questionamentos estrategicamente endereçados pela contratante ROMARK, os pareceres traduzem imprecisões técnicas. Destaca a equivocada compreensão do conceito de “atividade inventiva”, que foi desvirtuado e confundido com “novidade”, na contramão do que prescreve o artigo 13 da Lei nº 9.279/96. Requer o indeferimento do descabido pleito de nulidade da prova pericial e de suas conclusões, haja vista a estrita observância da legislação aplicável, seja do ponto de vista processual, seja do ponto de vista técnico. Afirma que a conclusão pericial pela falta de atividade inventiva está devidamente fundamentada na arte anterior (D2 ou D3 combinado com D4, D5 e/ou D6). Assevera que está demonstrada a obviedade do caminho trivial empregado pelo inventor ou por qualquer técnico no assunto para determinar uma faixa de



tamanho de partícula sem experimentação inexata, ou seja, a partir de conhecimentos óbvios e atingindo resultados esperados. Alega que a LPI, as Diretrizes de Exame de Patentes do próprio INPI e a doutrina são bastante claras no que consiste à aferição do requisito da atividade inventiva para dar ensejo ou não à patenteabilidade de um determinado objeto/processo, ou seja, há que se verificar se há ou não obviedade da invenção, e nada mais. Sustenta que não procedem, sob qualquer ótica em que se avalie a questão, os argumentos do INPI, na linha de que outros fatores devem ser considerados para avaliação da atividade inventiva, como no presente caso, efeito técnico surpreendente e efeitos tóxicos. Assevera que a invenção é a composição reivindicada e não o efeito por ela proporcionado que, na verdade, constitui o resultado, que, por si só, não é patenteável (item 5.3 da Resolução nº 169/2016 do INPI). Requer a rejeição da realização de segunda perícia. Juntou documentos (folhas 2595/2617).

A ROMARK (folhas 2618/2621) alega que os pareceres técnicos elaborados pelos professores de farmácia da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO - UERJ, da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF e da FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ ratificam e acrescentam aos esclarecimentos técnicos anteriores de que a invenção protegida pela patente PI9808722-3, é patenteável. Ressalta que os pareceres, a par de não trazerem fatos novos, demonstram que diversas universidades de renome não concordam com a posição adotada pelo perito. Aduz que, tendo sido dada a devida oportunidade para a EUROFARMA e o INPI se manifestarem sobre tais pareceres técnicos, estes devem ser considerados por esta Turma Especializada para fins de julgamento dos recursos, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, devendo o pedido de desentranhamento e descon sideração da EUROFARMA ser indeferido. Destaca que o INPI, ao comentar os referidos pareceres, mantém e ratifica o seu reiterado entendimento de que sua invenção protegida pela patente PI9808722-3 é patenteável. Assevera que o INPI, às folhas 2580/2585, informa que a prova pericial produzida contém deficiências. Reitera o pedido de provimento das apelações, para reformar integralmente a sentença, confirmando a validade da patente em questão, ou para determinar a realização de segunda perícia.

Decisão indeferindo o ingresso na lide requerido pelas empresas HYPERMARCAS e NEO QUÍMICA como assistentes simples da EUROFARMA. A questão envolvendo os pareceres apresentados pela apelada junto com a petição de folhas 2513/2515, foi deixada para ser apreciada por ocasião do julgamento das apelações (folha 2622).

HYPERMARCAS S.A. e BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A. (NEO QUÍMICA) interpõem agravo interno (folhas 2628/2635) em face da decisão de folha 2622, alegando que o simples fato de as agravantes possuírem legitimidade para ajuizar demanda contra a ROMARK e o INPI com o intuito de anular a PI9808722-3, sob outro fundamento (ação nº 0179027-75.2017.4.02.5101, em trâmite perante a 31ª Vara Cível), já se mostra suficiente para afastar o entendimento de que não há interesse jurídico na sentença favorável, que resultará, justamente, na anulação da patente em questão. Afirmam que o interesse jurídico das agravantes se torna ainda mais evidente se levado em consideração que estas já colocaram no mercado medicamento genérico/similar com a composição farmacêutica do medicamento ANNITA®. Frisam que o resultado da presente demanda afeta diretamente a esfera jurídica das agravantes, que, em função do resultado desta lide, estariam violando direito justamente da



ROMARK, sendo inequívoco que o resultado da lide impacta diretamente na relação jurídica entre as agravantes e a ROMARK. Salientam que, em que pese as agravantes terem pleiteado o ingresso nesta demanda na qualidade de assistentes simples, caberia, ainda, o pedido na qualidade de assistente litisconsorcial, visto que o reconhecimento da nulidade da patente é de seu próprio interesse. Afirmam que a desistência das agravantes da ação anteriormente ajuizada em face da patente anulanda (processo nº 0135511-05.2017.4.02.5101) teve por objetivo justamente evitar que perdurasse o debate iniciado pela ROMARK sobre a necessidade de julgamento conjunto das ações reputadas conexas, demonstrando que as agravantes atuaram justamente para evitar qualquer tumulto processual. Requer o provimento do presente agravo interno e a reforma da decisão agravada com o deferimento da assistência simples.

A EUROFARMA apresenta contrarrazões ao agravo interno (folhas 2643/2652), requerendo seu desprovimento e a manutenção da decisão que indeferiu o pleito das agravantes de figurarem como assistentes simples.

A ROMARK também apresenta resposta ao agravo interno (folhas 2653/2660), pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que as agravantes não possuem interesse jurídico no feito, tendo inclusive ajuizado ação própria.

O agravo interno foi provido (folhas 2668/2671), para reformar a decisão agravada e deferir o ingresso de HYPERMARCAS S.A. e BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A. (NEO QUÍMICA), na condição de assistentes simples da autora EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A., nos termos do artigo 119 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia.

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2019

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal – Relator



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0011209-06.2014.4.02.5101 (2014.51.01.011209-9)
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
APELANTE : ROMARK LABORATORIES LC E OUTRO
ADVOGADO : RJ133459 - ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL E OUTRO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00112090620144025101)

VOTO

Conheço da remessa necessária, tida por interposta (Súmula 61 deste Tribunal), das apelações de ROMARK LABORATORIES, L.C. e de FARMOQUÍMICA S.A., porque presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Rejeito a alegação de intempestividade da apelação da FARMOQUÍMICA S.A., vez que foi protocolada em 14/09/2017 (folhas 2249/2272) e a sentença publicada em 29/08/2017 (folha 2233), dentro do prazo de 15 dias úteis estabelecido no artigo 1003, § 3º, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de deserção feita pela EUROFARMA, importa esclarecer que a ROMARK apresentou apelação em 24/08/2017 (folhas 2132/2160), mas recolheu as custas anteriormente, em 10/08/2017 (folhas 2237/2240), apenas as juntou posteriormente aos autos. Por sua vez, a apelação de FARMOQUÍMICA S.A. foi protocolada em 14/09/2017 (folhas 2249/2272) e ela recolheu as custas em 15/09/2017 (folhas 2273/2275), no dia seguinte.

Portanto, tendo em vista que os recolhimentos foram realizados dentro do prazo para apelação e antes de qualquer intimação do juízo para realizar o preparo, afasto a alegação de deserção dos recursos, de acordo com o artigo 1007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a atribuição de efeito suspensivo à apelação da ROMARK pela decisão monocrática proferida no agravo de instrumento nº 0010207-70.2017.4.02.0000 (folha 545/547) foi revogada em o julgamento dos embargos de declaração naqueles autos (folhas 955/962 do referido agravo de instrumento).

De outro giro, fica indeferido o desentranhamento ou a desconsideração dos pareceres juntados pela ROMARK (folhas 2516/2541), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite a juntada de documentos, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé, conforme ocorreu nesta ação (Recurso Especial 1634851/RJ, Diário de Justiça Eletrônico de 15/02/2018).

Ainda, o mesmo Tribunal já entendeu que “*fato novo não se confunde com documento novo acerca de fato alegado*” (Recurso Especial nº 466.751), que é o caso dos aludidos pareceres, que não tratam de fatos novos, mas de novos documentos que sustentam a validade da PI9808722-3, que foi defendida desde a contestação.



Resta superada a impugnação ao pedido de intervenção formulado por HYPERMARCAS S.A. e BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A. (NEO QUÍMICA), na condição de assistentes simples da autora EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A., nos termos do artigo 119 do Código de Processo Civil, diante do provimento do agravo interno (folhas 2668/2671).

Também não prospera o argumento de nulidade da sentença por ausência de fundamentação formulado por ROMARK LABORATORIES, L.C. e de FARMOQUÍMICA S.A., por ter a decisão se baseado no laudo técnico do perito.

Em se tratando de ação de nulidade de patente de invenção, questão eminentemente técnica, deve o magistrado se valer do auxílio de especialista para proceder ao exame comparativo de documentos. No caso, o juízo julgou as questões de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se das provas dos autos, principalmente da prova técnica consubstanciada no laudo pericial, da jurisprudência e da legislação aplicável, tendo explicitado as razões pelas quais decidiu pela procedência do pedido e pela concessão da antecipação da tutela, não se configurando ausência de fundamentação.

Além disso, o fato de não ter havido julgamento em conjunto deste processo com o processo nº 0135511-05.2017.4.02.5101, que lhe é conexo, não induz à nulidade da sentença proferida nestes autos, ao contrário do defendido pela ROMARK em sua apelação, até porque aquele processo foi extinto sem resolução do mérito por sentença que homologou a desistência requerida pelas então autoras HYPERMARCAS S/A E BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA e FARMACÊUTICA S.A. (NEOQUÍMICA), não tendo ocorrido decisões conflitantes (folhas 2122/2123).

De igual modo, a alegação de que a perícia seria nula em função de não ter utilizado nenhum método para a análise da atividade inventiva, também deve ser rejeitada. Examinando o laudo pericial (folhas 1400/1508) e o laudo complementar (folhas 1746/1779), depreende-se que foram abordados os aspectos legais e técnicos para análise da validade da patente, de forma detalhada, tendo sido explicitado qual o estado da técnica na ocasião.

Tal como explanado pelo *expert* no laudo complementar (folhas 1749/1750):

“No que tange ao método aplicado para elaboração do Laudo Pericial, foi devidamente destacado no item “Análise do Problema” toda a legislação específica da área, considerada por este Perito em seu Laudo, bem como pelo INPI na época do depósito da patente PI 9808722-3, o que fica evidenciado pelo fato de não haver qualquer crítica do INPI em seu Parecer Discordante quanto a isso. Destaco ainda que a resolução 169/2016 é de 15 de Julho de 2016, ou seja, não era vigente à época do depósito da patente PI 9808722-3.

Assim, não resta dúvida de que o método aplicado para elaboração do Laudo Pericial é plenamente aceito pelos especialistas da área, sendo



este o da análise do problema pela solução.”

Em relação à ausência de avaliação da nulidade parcial da patente, ressalte-se que as reivindicações independentes são as responsáveis por definir a invenção protegida, sendo que as reivindicações dependentes apenas listam detalhamentos e características adicionais da invenção, sem exceder os limites impostos pela reivindicação independente a que se refere. Portanto, como foi constatada a ausência de atividade inventiva por meio da análise das reivindicações independentes (principais), não havia como se considerar nulidade parcial por meio de exame das reivindicações dependentes (acessórias), que são apenas esclarecimentos daquelas. Cabe aqui o raciocínio de que o acessório segue o principal.

Quanto à alegação de que teria havido quebra da imparcialidade pelo perito, vez que a EUROFARMA teria tido acesso ao laudo pericial em primeiro lugar, importa esclarecer que não houve prejuízo para nenhuma das partes, já que todas puderam impugnar o laudo, que foi devidamente complementado (folhas 1746/1779), em resposta às impugnações ofertadas.

Assim sendo, tendo em vista que não há nulidade da perícia, vez que atendeu aos ditames estabelecidos no Código de Processo Civil, em especial ao artigo 473, e que a matéria está suficientemente esclarecida, fica indeferido o pedido de realização de segunda perícia, não se aplicando o artigo 480 do mesmo diploma legal.

No mérito, tal como relatado, a sentença julgou procedente o pedido da EUROFARMA, declarando nulo o ato administrativo de concessão da patente PI9808722-3, concedida à ROMARK LABORATORIES, L.C. (folha 57), por ausência de atividade inventiva, suspendendo os efeitos da patente PI9808722-3, *erga omnes*.

O artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/96) estabelece que “*é patenteável a invenção que atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.*” É também necessário que a patente apresente “*suficiência descritiva*”, segundo os artigos 24 e 25 da Lei de Propriedade Industrial.

O artigo 13 da mesma lei dispõe que “*a invenção é dotada de **atividade inventiva** sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do **estado da técnica**”.* Por sua vez, o artigo 11, § 1º, da LPI conceitua “***estado da técnica**” como “tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17”.*

Vale observar o item 1.9.2.2 das Diretrizes de Exame de Patentes de 2002 do INPI, vigente à época da concessão da patente PI9808722-3:

“Uma vez aferida a novidade de determinada invenção de um pedido de patente de invenção, o examinador verificará a existência de atividade inventiva. A existência de novidade é pré-requisito essencial para a existência de atividade inventiva.



Na aferição da existência de atividade inventiva deve-se considerar se um técnico no assunto, que conhecesse à época as citações do estado da técnica consideradas, teria sido motivado a realizar a combinação ou modificações necessárias para chegar à invenção em questão. Tal aferição só pode ser baseada em documentos publicados antes da data de depósito ou da prioridade do pedido.”

O perito do juízo concluiu que a patente PI9808722-3 não apresenta “atividade inventiva”, tendo prestado os seguintes esclarecimentos em seu laudo complementar (folhas 1752/1753):

*“As patentes D2 e D3, de autoria de Jean-François Rossignol, mesmo autor da patente em análise PI 9808722-3, já apresentavam a preparação de tizoxanida (I) e nitazoxanida (II), sua utilização em formulações farmacêuticas, bem como seu uso no tratamento de infecções por parasitas, bactérias e fungos. Inclusive, foi realizado em D2 um ensaio clínico envolvendo 80 pacientes, onde 500 mg de uma combinação contendo tizoxanida (I) e nitazoxanida (II), quando administrada duas vezes por dia e durante 3 a 7 dias consecutivos, mostrou-se altamente eficaz (60-95%) contra *Trichomonas vaginalis*, *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia*, *Enterobius vermicularis*, *Ascaris lumbricoides*, *Necator americanus*, *Ancylostoma duodenale*, *Trichuris trichiura*, *Strongyloides stercoralis*, *Taenia saginata*, *Taenia solium*, *Diphyllobotrium latum* e *Hymenolepis nana*, não sendo verificada a toxicidade da preparação neste ensaio clínico. Desta forma, **pode-se afirmar de modo inequívoco, que era de conhecimento público a eficácia e segurança de preparações contendo tizoxanida (I) e nitazoxanida (II), como formuladas em D2, para a finalidade destacada na patente PI 9808722-3.***

A diferença entre a patente PI 9808722-3 e os documentos D2 e D3 consiste, então, na obtenção de formulações contendo tizoxanida (I) e nitazoxanida (II), a partir da aplicação de técnicas de micronização e posterior seleção da faixa de granulometria específica de I e II, onde era objetivada a maior eficiência possível, sem apresentação de efeitos tóxicos. Assim, a patente PI 9808722-3 demonstra que formulações contendo tizoxanida (I) e nitazoxanida (II) com tamanho de partículas de 5 m a 200 m (média = 34 m) são mais efetivas que aquelas onde este varia de 170 m a 520 m (média = 352 m). Estes resultados estão de acordo com os ensinamentos presentes nos documentos D4 e D5, os quais já mostravam que o uso de técnicas de micronização proporcionava melhoria da dissolução e absorção gastrointestinal de fármacos de dissolução baixa ou lenta, e conseqüentemente, maior eficácia da preparação farmacêutica.

Na patente PI 9808722-3 foi ainda verificado que a micronização de tizoxanida (I) e nitazoxanida (II), quando conduzida para tamanhos de



partículas menores que 5 m, faz com que a formulação estudada apresente elevada toxicidade, diferente do observado nas condições estudadas em D2.

Diante de todo o exposto, considero que um técnico no assunto, diante do Estado da Técnica, seria motivado a chegar a uma composição farmacêutica como estabelecida na patente PI 9808722-3.

Este é o motivo para a conclusão apresentada por este Perito de que o conceito inventivo das reivindicações independentes 1, 9, 11, 16, 20, 23, 24, 25, 26 e 27 decorreria de forma óbvia a partir de D2 e D3 combinados com D4 ou D5, não restando dúvidas que o Laudo Pericial apresentado anteriormente não está baseado em “achismos” e sim fundamentado em informações técnicas presentes na literatura disponível na época do depósito da patente PI 9808722-3.” (grifei)

Assim, restou demonstrado que o *resultado novo* obtido com a patente PI9808722-3, qual seja, a obtenção de formulações contendo tizoxanida (I) e nitazoxanida (II), a partir da aplicação de técnicas de micronização e posterior seleção da faixa de granulometria específica de I e II, onde era objetivada a maior eficiência possível, sem apresentação de efeitos tóxicos, *não decorreu de um ato de criação, mas sim de uma descoberta óbvia baseada no estado da técnica*. Isso porque os documentos D2 e D3 comprovavam que era de conhecimento público a eficácia e segurança de preparações contendo tizoxanida (I) e nitazoxanida (II), para a finalidade destacada na patente PI9808722-3, e os documentos D4 e D5 já mostravam que o uso de técnicas de micronização proporcionava melhoria da dissolução e absorção gastrointestinal de fármacos de dissolução baixa ou lenta, e conseqüentemente, maior eficácia da preparação farmacêutica.

Portanto, a patente PI9808722-3, apesar de cumprir o requisito “*novidade*”, vez que atingiu um resultado novo, não atende ao requisito “*atividade inventiva*”, porque não reflete um ato de criação, mas apenas uma conclusão a que um técnico no assunto chegaria de maneira óbvia com base no estado da técnica da época. Assinale-se que não é o resultado que é patenteável, mas a invenção.

Vale transcrever trecho do parecer do Ministério Público Federal que opinou pelo desprovisionamento das apelações (folhas 2500/2509):

“Em síntese, seguem os motivos pelos quais a invenção de patente n.º PI9808722-3 não observa o requisito da atividade inventiva, encontrando-se no estado da técnica.

Vejamos.

Primeiro. Cumpre ressaltar que a própria autarquia concedente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, em 21 de dezembro



de 2000, no decorrer do trâmite e procedimento administrativo para a concessão da referida patente apresentou Parecer Técnico negativo de patenteabilidade (à fl. 214) da invenção em comento, em razão do estado da técnica apresentado, vez que o medicamento apresentaria uma composição já conhecida, argumento este, reiterado à fl. 1457, conforme apresenta o quesito de nº 68, *ipsis litteris*:

QUESITO 68: Durante o processo administrativo de concessão o INPI emitiu parecer técnico rejeitando a patenteabilidade da invenção definida e reivindicada na patente PI9808722-3 (parecer negativo item 7.1 – RPI 1567 de 16.01.2001)?

Favor justificar em caso de resposta negativa.

Resposta: Sim, O item 7.1 das publicações do INPI (RPI 1567 de 16/01/2001) notificou a emissão de parecer negativo de patenteabilidade em exame do pedido de patente. (Grifo nosso.)

Segundo. Além da contradição acima apurada, o ilustre Perito Judicial no seu Laudo Técnico, às fls. 1.419/1.420, apresentou argumentos suficientemente aptos a ensejar a manutenção da sentença ora vergastada. Isto porque, conforme demonstrado, os documentos referentes a Patente estrangeira D2 US 5.578.621 e D3 3.950.351 de Jean-François Rossignol, mesmo autor da Patente em análise PI9808722-3, já apresentavam os compostos (i) nitazoxanida e (ii) tizoxanida, bem como seu uso para o tratamento de infecções por parasitas, bactérias e fungos, apurada através de ensaios clínicos em humanos, conforme fl. 1.752.

Terceiro. Os Recorrentes – ora apelantes – não se desincumbiram do ônus processual de comprovar o direito alegado, ao contrário, apenas limitaram-se única e exclusivamente em apresentar argumentos vazios e sem qualquer justificativa técnica para fundamentar a manutenção da referida patente ou demonstrar a atividade inventiva por eles arguida.

Desta feita, com base no estudo realizado dos autos deste processo, não há dúvidas sobre o acerto da decisão, de que a patente de nº 9808722-3 concedida sob o título “Composições farmacêuticas TIZOXANIDA e NITAZOXANIDA” carece do requisito de validade por falta de atividade inventiva, decorrendo de maneira comum e vulgar do estado da técnica consubstanciada pela patente estrangeira D2 US 5.578.621 e D3 3.950.351.

Em vista dos argumentos apresentados, filio-me ao entendimento adotado pelo douto juízo a quo, que, com base nos fundamentos



técnicos apresentados pelo ilustríssimo Perito Judicial, julgou procedente o pleito autoral para decretar a nulidade do ato administrativo que concedeu a patente nº 9808722-3, por contrariar as disposições dos arts. 8, 2ª parte, e 13 caput, ambos da Lei da Propriedade Industrial.

Ex positis, indiscutível a lógica e a coerência da sentença atacada, que, por tais motivos, merece ser mantida em sua integralidade.”

Assim, resta confirmada a sentença que declarou a nulidade da patente PI9808722-3, por ausência de atividade inventiva e violação aos artigos 8º e 13 da Lei de Propriedade Industrial, ficando desprovidos os recursos de apelação de ROMARK LABORATORIES, L.C. e de FARMOQUÍMICA S.A. e a remessa necessária tida por interposta.

Quanto aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, “*inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial*” (Recurso Especial 1378699/PR, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, Diário de Justiça Eletrônico de 10/06/2016).

No caso, o INPI ofereceu resistência direta à pretensão, tendo, inclusive, requerido o provimento da apelação interposta pela FARMOQUÍMICA S.A., por isso ficando mantida sua condenação em honorários advocatícios.

Diante do desprovimento das apelações de ROMARK LABORATORIES, L.C. e de FARMOQUÍMICA S.A., ficam os honorários advocatícios em desfavor deles majorados em 3% (três por cento) do valor dos honorários fixados na sentença, de acordo com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, **nego provimento** à remessa necessária tida por interposta e aos recursos de apelação de ROMARK LABORATORIES, L.C. e de FARMOQUÍMICA S.A.

É como voto.

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2019

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal — Relator