

Nº CNJ : 0507811-09.2005.4.02.5101  
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES  
EMBARGANTE : ELI LILLY COMPANY  
ADVOGADO : OTTO B LICKS E OUTROS  
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL - INPI  
PROCURADOR : MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS  
ORIGEM : TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE  
JANEIRO (200551015078111)

## RELATÓRIO

Trata-se de embargos infringentes opostos pela empresa ELI LILLY COMPANY, às fls. 1533/1563, em face do acórdão de fls. 1502/1503, que deu provimento à remessa necessária e à apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, consolidando o entendimento no sentido da legalidade do ato administrativo que indeferiu a patente PI 9606903-1, de titularidade da empresa-apelada, ora embargada, ELI LILLY COMPANY, tendo em vista que a referida patente não atende aos requisitos básicos estabelecidos no art. 8º da Lei 9.279/96.

No voto vencedor, de fls. 1455/1464, proferido pelo Exmo. Desembargador Federal Messod Azulay Neto, prevaleceu o entendimento no sentido de rejeitar a preliminar arguida pelo INPI, asseverando que assiste razão ao apelante quando afirma que a qualificação do perito deveria ser compatível com a área de conhecimento do objeto da patente, não sendo caso, porém, de nulidade da sentença, uma vez que o ponto controvertido da lide restou circunscrito em saber se a patente em questão possui condições de registro em face do que determinam os artigos 8º e 10º, VIII da LPI, consoante despacho de fl. 668.

Consolidou o entendimento no sentido de que nem o acordo TRIPS e nem a legislação brasileira possuem dispositivo que autorize a concessão de patente de novo uso ou nova formulação de dosagem de substâncias já conhecidas. Asseverou que o fato de uma mesma substância ser utilizada para outra finalidade não resulta em matéria patenteável por não envolver um passo inventivo (de acordo com o TRIPS), ou atividade inventiva (de acordo com a Lei brasileira), constituindo, no máximo, uma simples descoberta de um novo uso terapêutico, que não é considerado invenção nos termos do art. 10º da Lei 9.279/96.

Destacou que a concessão de um novo monopólio para um segundo uso de substâncias já conhecidas, prolongaria indefinidamente os direitos privados do titular da patente sobre uma matéria que não apresenta os requisitos, internacionalmente aceitos, de patenteabilidade e, em contrapartida, reduziria o direito público de acesso aos novos conhecimentos pela sociedade brasileira, e impediria que pesquisadores nacionais desenvolvessem novas formulações e novos medicamentos.

Por fim, concluiu que da leitura do laudo pericial de fls. 810/850, em especial, das respostas dos quesitos dos réus de nºs 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, extrai-se que a patente PI 9606903-1 não possui os requisitos do art. 8º da Lei 9.279/96.

Por sua vez, o voto vencido, de fls. 1473/1497, exarado pela Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, inicialmente acompanhou o relator rejeitando a preliminar de nulidade da sentença, na medida em que o ponto controvertido da lide restou circunscrito às condições de patenteabilidade do pedido, não abrangendo aspectos que exijam conhecimentos específicos na área do objeto da patente.

Quanto ao mérito, entendeu o seguinte: que o segundo uso pode ser patenteável, dependendo da modalidade em que se enquadre; que o caso em concreto trata-se da utilização como remédio de um insumo já existente no estado da técnica, mas que não era até então utilizado como medicamento; que é possível o registro da patente de segundo uso desde que superados os empecilhos técnicos; que o pedido de patente de segundo uso pela fórmula suíça é aceita no Brasil pelo INPI; que as alterações nas reivindicações feitas pela empresa-embargante foram legais e aceitas pelo INPI; que a reivindicação contida na PI 9606903-1 não é um processo e, por isso, não se aplica a regra contida no art. 229-A da LPI; que a patente européia EP 50705 não é anterioridade impeditiva à reivindicação contida na PI 9606903-1, estando presente o requisito da novidade e da atividade inventiva por não ser óbvio o novo uso para a tomoxetina.

Às fls. 1505/1513 foram opostos embargos de declaração pela empresa ELI LILLY COMPANY que foram rejeitados por unanimidade pela Segunda Turma Especializada, consoante fls. 1527.

A empresa ELI LILLY COMPANY em suas razões recursais, de fl. 1533/1563, sustenta, em síntese, o seguinte:

1) Que o Brasil não prevê expressamente a patente de segundo uso na LPI, porém adota o sistema genérico de classificação, ou seja, tudo que não está expressamente mencionado na Lei como não patenteável é passível de proteção. As exceções ao patenteamento na atual Lei se dão nos artigos 10 (o que não é considerado invenção) e no artigo 18 (das invenções não patenteáveis);

2) Que a restrição à concessão das patentes de segundo uso, configura violação aos artigos 5º, XXIX e XXII da CF, pois a garantia patentária é uma conquista da humanidade e cabe a sociedade brasileira preservá-la. Ressalta que sem patente não tem genérico, de modo que o genérico só chegará às prateleiras após ser inventado e patenteado, sendo que a invenção só ocorrerá, se o inventor e o investidor não foram amedrontados com ameaças veladas de restrição indevida da concessão da sua patente;

3) Que o próprio INPI reconhece a patenteabilidade de usos médicos diversos de um mesmo composto, desde que se possa aferir novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (os três requisitos de patenteabilidade) em relação a cada um desses usos, e não ao composto em si, sendo que o pedido de patente PI 9606903-1 refere-se a uma invenção de segundo uso médico, mais especificamente, uso da tomoxetina para o tratamento de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade), droga essa já conhecida para o

tratamento de desordem do trato urinário;

4) Que o INPI considerou a patente EP 501705 como anterioridade à patente PI 9606903-1 no que se refere à dosagem do medicamento, tendo reconhecido o uso da tomoxetina como medicamento para o tratamento da TDAH como sendo novo e inventivo, fruto de intensas e custosas pesquisas clínicas desenvolvidas pela embargante. Afirma que a novidade, no caso, reside no objetivo inusitado, nas propriedades desconhecidas e revolucionárias da tomoxetina para o tratamento da TDAH;

5) Que a novidade há que ser considerada e aferida vinculada ao tipo de doença ou distúrbio a que se destina, destacando que o uso da tomoxetina no pedido de patente PI 9606903-1 não possui qualquer relação com o EP 501705 a não ser o fato de ambas conterem o princípio ativo tomoxetina;

6) Que, ao contrário do que ficou consolidado no voto vencedor, a patente PI 9606903-1 preenche os requisitos do art. 8º da LPI, consoante os termos dos quesitos 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 do laudo pericial de fls. 810/850 em especial os quesitos 18 e 22 (fls. 825/827) que confirmam que a patente em questão apresenta novidade, atividade inventiva e aplicação industrial;

7) Que o objeto da patente PI 9606903-1 não é uma mera descoberta, não incidindo o art. 10, I da Lei 9.279/96, na medida em que não ocorrem nos usuários da tomoxetina para outras doenças, efeitos colaterais óbvios ou aparentes. Ressalta que caso os pareceres técnicos e a perícia judicial não sejam suficientes para comprovar que o pedido objeto da patente PI 9606903-1 é novo e inventivo, será necessária a realização de nova perícia focada nos requisitos de patenteabilidade;

8) Que não há a incidência dos artigos 10, VIII e 229-A da LPI, pois o laudo pericial é claro ao afirmar que o pedido em questão reivindica a aplicação de um princípio ativo conhecido, em proporções específicas, para a fabricação de um medicamento para o tratamento de uma doença (fl. 823 - quesito 12), não se apresentando na forma prevista nas Diretrizes para reivindicação de processos. A PI 9606903-1 não pretende proteger um método terapêutico, mas sim um medicamento que serve para tratar uma determinada doença.

CONTRARRAZÕES DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL às fls. 1565/1622 arguindo inicialmente preliminar de nulidade da sentença, na medida em que o laudo pericial foi elaborado por perito que, consoante fl. 792, possui formação na área de Desenho Industrial, Comunicação Visual e Direito, consoante ofício de fl. 1213 do Conselho Regional de Química da 3ª Região, no qual a entidade informa que o conteúdo da perícia dos presentes autos deve abranger conhecimentos específicos e especializados de Química Orgânica, razão pela qual o perito deve ter formação acadêmica na área de química, com nível superior, seja como engenheiro químico ou químico.

Quanto ao mérito expõe, em resumo, o seguinte:

1) Que para uma reivindicação de segundo uso médico, o material de partida é uma substância conhecida, para fabricar um medicamento, cujo processo de obtenção da substância também é conhecido, mas para uma nova aplicação terapêutica. Assim, não há possibilidade de proteção da substância propriamente dita, pois a mesma já é conhecida, por isso não é uma proteção do produto que é o composto em si. Também não poderia ser protegido o processo de fabricação do composto, pois o mesmo também já está descrito no estado da técnica. A proteção no caso do segundo uso se dá ao conjunto, isto é, ao uso da substância conhecida para fabricar um medicamento para um novo uso terapêutico. Portanto, o objeto da patente não é o produto, mas sim uma atividade, a qual é representada pelo processo. Ou seja, tem-se um processo de obtenção de um medicamento para tratar TDAH, usando a tomoxetina como ingrediente ativo, sendo, portanto, um PROCESSO;

2) Que o INPI ao interpretar reivindicações de segundo uso médico como reivindicações de processo, considerando que o que está sendo patenteado não é o composto em si, ou seja, o produto, mas sim a utilização desse composto no processo de fabricação de um medicamento, na realidade, abre a possibilidade de uma proteção futura para a tecnologia, de modo que tais reivindicações não recairiam em métodos terapêuticos não passíveis de patenteamento. Afirma que as normas que conferem direito às patentes devem ser interpretadas de forma restritiva, ainda mais na área de medicamentos, na qual há a função social da propriedade e o interesse público à saúde;

3) Que o art. 229-A da LPI veda a concessão de patente de "processo" à luz da legislação sobre patente de medicamentos, que não se resume ao método de preparação do princípio ativo do medicamento. Ressalta que o pedido de patente PI 9606903-1 foi efetuado entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, enquadrando-se na vedação estabelecida no art. 229-A da LPI;

4) Que o conteúdo do documento EP 0501708 é considerado estado da técnica e revela não somente uma composição farmacêutica contendo a tamoxetina, inclusive com suas dosagens, como também oferece várias informações a respeito da farmacologia do composto, como por exemplo, vias de administração, avaliações terapêuticas e efeitos colaterais. Aduz que o INPI não fez um exame de mérito do pedido de patente PI 9606903-1 quanto aos requisitos de patenteabilidade, esclarecendo que os pareceres de fls. 230 e 248 na realidade referem-se ao fato de que o tratamento seria novo e inventivo em relação ao desenvolvimento tecnológico e não em relação ao aspecto legal;

5) Que no caso de ser decidido pelo prosseguimento administrativo da patente PI 9606903-1, deverá ter a anuência da ANVISA, nos termos do art. 229-C da LPI.

Pela decisão de fls. 1624 os embargos infringentes foram admitidos.

Redistribuído o feito, vieram-me conclusos os autos.

Manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL às fls. 1631/1637 opinando pelo provimento dos embargos infringentes na mesma linha de fundamentação do voto vencido, com o consequente prosseguimento do procedimento administrativo da PI

9606903-1.

Manifestação do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL à fl. 1640 informando que providenciou a publicação da revogação da tutela antecipada, conforme determinado no voto vencedor, à fl. 1464.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 05 de março de 2013.

## VOTO

### Preliminar: nulidade do processo desde a perícia (rejeição)

De fato, como realça o INPI, arguidor dessa nulidade, o laudo pericial constante às fls. 809/850, foi elaborado por perito que não possui exatamente conhecimentos específicos e especializados de química orgânica, pois como se vê à fl. 792, sua formação se dá na área de desenho industrial, comunicação visual e direito, não atendendo o que consta do ofício de fl. 1213 do Conselho Regional de Química da 3ª Região.

Todavia, a questão foi superada quando do julgamento da 2ª Turma, e não se fez matéria objeto de divergência, sendo certo, ademais, que no caso sequer se pode considerar que ela tenha dado causa a alguma nulidade absoluta que se pudesse aventar no curso dos presentes embargos.

Com efeito, já na inicial a própria embargante já dizia que a matéria versa exclusivamente sobre interpretação e aplicação de disposições legais a um caso bem delineado em torno da negativa de patente decidida administrativamente pelo INPI.

Posteriormente, na petição de fls. 666/667, mais uma vez a ELI LILLY chama atenção para o fato de que a causa a ser dirimida pela perícia determinada pelo juiz não versa sobre patenteabilidade, mas sim sobre privilegiabilidade, à luz da decisão do INPI em interpretação dos artigos, 8º, 10 e 229-A da LPI.

O próprio perito, em resposta ao quesito 17 do autor, à fl. 825, conclui sua resposta no sentido de que: *“Em minha opinião está ocorrendo um impasse legal neste caso decorrente de uma normatização mal elaborada, mal descrita ou mal interpretada”*.

E, realmente, analisando o caso, as alegações de ambas as partes, os documentos e as provas em geral, o que se observa é que o ponto nodal da questão e que se reproduz na divergência que delimita os presentes embargos, não carece de prova técnica nos moldes mais restritos de conhecimentos químicos específicos, porquanto sobre a questão química propriamente, a matéria está bem esclarecida nos documentos.

Em rigor a perícia seria até mesmo dispensável, e isso se vê em muitos dos quesitos que são respondidos quase sempre com reportagem do perito a documentos que constam dos autos, pesquisas públicas à disposição de qualquer um na internet, pareceres, peças do processo administrativo do INPI etc.

Sendo assim, supera-se a alegação preliminar do INPI e passa-se ao mérito.

### Mérito

O ponto nodal da questão, constante da divergência, se situa em decidir se a patente PI 9606903-1, denominada "patente de segundo uso", é passível de registro em favor da embargante ELI LILLY COMPANY, porque da forma como reivindicada não configura um processo de obtenção ou modificação de substância, nem um mero método terapêutico, mas sim novo e inventivo uso?

De fato, como se tem procurado pontuar em escritos sobre a possibilidade de concessão de patentes de segundo uso no Brasil, o enfrentamento dessa questão não pode se dar com base em argumentações recheadas de vieses ideológicos. E isso vale para qualquer das partes: tanto para as autarquias públicas naquilo em que repercutem diretrizes políticas de momento, quanto para setores cuja essência da existência profissional, constitucionalmente assegurada, diga-se, também fazem com que acabem se comprometendo com a ótica mais liberal que envolve o direito de propriedade em geral.

No caso em tela há que se procurar o reforço jurídico da questão, segundo os princípios e regras que hoje estão postos em nosso direito, as quais, por evidente que seja, já se veem às voltas com interferências ideológicas insuperáveis em suas produções, mas cujo momento e âmbito de debates, no legislativo, é mais adequado do que o judicial.

Nessa esteira, vê-se que no Brasil, o sistema contempla a propriedade intelectual privada desde a Constituição, mas de acordo com os incisos XXIX, XXII e XXIII do art. 5º, sendo certo que na legislação vigente, no que concerne às patentes, em regra vige o sistema genérico de classificação onde tudo que não está relacionado de forma expressa na Lei como não patenteável, em princípio seria passível de proteção, o que em tese autorizaria o registro das denominadas patentes de segundo uso.

No caso, é necessário aferir se o que pretende a embargante com o pedido de patente de segundo uso é viável perante o direito nacional posto.

Nesse ponto, há que se partir da premissa que nosso ordenamento não o veda, e somente o exame caso a caso, diante do que foi provado nos autos, é que pode resolver as diversas questões que se apresentem ao Judiciário.

De imediato há de se afastar a alegação de que se está diante de simples método terapêutico vedado pelo art. 10 VIII da LPI. Pois como delimitou a Desembargadora LILANE RORIZ (fl. 1486), *“o pedido de patente em questão não pretende proteger um método terapêutico, mas sim um medicamento que serve para tratar um determinada doença”*. Ou seja, um medicamento com nova fórmula não se confunde mesmo com método terapêutico.

Também comungo da posição adotada pelo voto vencido no que tange à conclusão de

que, no caso, não se está diante da concepção de processo que é vedada pelo art. 229-A da LPI. No caso o que se visa a proteger é o uso de uma substância conhecida para fabricar um medicamento para um novo uso terapêutico. A substância tomoxetina já era conhecida e o processo para chegar a ela também e por óbvio não poderiam ser patenteados. Mas as duas coisas, o uso da substância mediante nova composição para fins terapêuticos, isso sim é o objeto da patente.

Nisso, muito bem parece ter enfrentado a questão o voto vencido da Desembargadora LILIANE, no sentido de que:

Fl. 1488:

*"Assim, está-se diante de uma substância já conhecida e contida no estado da técnica - a tomoxetina, inventada originalmente para tratar problemas urinários, mas que nunca chegou a ser usada efetivamente como medicamento, para esse ou para outro fim, e cujo processo de produção também já é conhecido e contido no estado da técnica - para a qual se inventou um "novo" uso médico, agora para tratar distúrbios de atenção.*

*O que se pretende patentear, entretanto, não são as etapas do processo de preparação do "novo" medicamento que contém tomoxetina, mas sim a invenção de um novo uso para a tomoxetina, após acrescentá-la a outros materiais."*

E completando tal raciocínio também merece reprodução como parte da presente fundamentação, o seguinte trecho do voto vencido:

Fl. 1491:

*"Ora, o insigne Perito do Juízo é contundente ao afirmar que "não existe nenhuma característica técnica de processo neste pedido" (fl. 831), razão pela qual, não cabe à entidade autárquica inferir que, por se tratar de patente de segundo uso, só pode ser apreciada como processo e, em consequência, enquadrar o pedido na regra de exceção contida no art. 229-A e indeferi-lo, diante da data de seu depósito legalmente antecipado.*

*Em outras palavras, como bem asseverado pelo ilustre membro do Parquet, no parecer ofertado aos autos, "não se pode admitir o entendimento de que necessariamente toda reivindicação de patente de segundo uso, através do modelo suíço, seja considerada patente de processo, abstraindo-se a análise do objeto da mesma" (fls. 1452)*

No mesmo sentido comungo da resolução dada à causa no que concerne à possibilidade, no caso, das modificações do quadro reivindicatório, pois elas se deram para atender ao INPI e ao art. 36 da LPI.

Enfim, embora nem o Acordo TRIPS e nem a legislação brasileira possuam dispositivos que autorizem, expressamente, a concessão de patente de novo uso ou nova formulação de dosagem de substâncias conhecidas, como bem destacou o voto vencedor, a Lei n. 9.279/96, estabelece no art. 8º, que são patenteáveis as invenções que atendam aos

requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Aqui sim parece que está o ponto nodal da divergência, pois segundo a autarquia (fls. 318/320), o recurso administrativo da ora embargante deveria ser negado porque:

*"... quanto à proposta de nova reivindicação, esta não tem como ser aceita, uma vez que o medicamento reivindicado não é novo em relação ao estado da técnica representado pelo documento EP 501705 citado nos pareceres técnicos anteriores, embora na proposta de reivindicação este medicamento esteja caracterizado por sua nova e inventiva aplicação, cabe lembrar que uma nova aplicação dada a um produto per se não o torna novo" (grifo nosso).*

Com efeito, em que pese o denominado “segundo uso” não ser expressamente vedado por nosso ordenamento, há que haver em relação a ele, um inequívoco preenchimento dos requisitos da novidade e inventividade, os quais ainda devem ser aferidos de forma bem mais rigorosa, uma vez que se trata de partir de alguma coisa já conhecida (no caso o conjunto substância e processo), ambos no estado da técnica, para que se lhe estenda um outro monopólio.

Sendo assim, consta dos autos que a substância tomoxetina já era conhecida desde 1982, como um inibidor da norepinefrina (EP501705), havendo referência por parte do INPI que também já havia registros de que tal substância também era alvo de avaliações clínicas como atuante em tratamento de depressão (fl. 612).

Por outro lado, a mesma tomoxetina é uma substância já conhecida para o tratamento da incontinência urinária, e foi objeto da patente EP 0501708, também de titularidade da empresa embargada (fl. 848 - quesito 36).

O que se pretende agora (segundo o último quadro reivindicatório) é que a mesma substância seja aplicada como “uso de tomoxetina na quantidade de 5 a 100 mg e um veículo farmacologicamente aceitável, caracterizado pelo fato de ser para preparação de um medicamento para tratar de um distúrbio de hiperatividade/deficiência de atenção”. Assim a PI 9606903-1, consiste no “segundo uso” da tomoxetina, agora no tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade - TDAH (fls. 86 e 194).

Cabe avaliar, então, se o fato de já haver sido constatada anteriormente a eficácia da tomoxetina como inibidor do crescimento da norepinefrina quando da EP 501705, isso levaria um técnico no assunto a verificar a possibilidade de seu emprego para tratar déficit de atenção e hiperatividade, uma vez que esse composto também já tinha sido empregado para tratar depressão, uma doença também neurológica.

Aqui é que a meu ver, e mediante uma necessária análise de cada caso, como é o presente, a novidade se vê um pouco esvaziada, pois não me foi possível chegar à mesma conclusão do voto vencido, no sentido de que apenas por não ter sido anteriormente descrito o uso da substância para o TDAH e não ter havido notícias de pesquisas sobre ela para uso em tal doença, isso induza a concluir que haja evidente novidade a respeito de sua eficácia em doença neurológica, na medida em que isso já era aventado anteriormente, como se viu acima.



E mais, quanto à inventividade mesmo, também não pude extrair dos autos a demonstração exata dos passos dados para a determinação da dosagem, os efeitos empíricos no ser humano etc., tal como motivado no voto vencido, senão mediante a mera dedução que nele se fez em razão dele também ter considerado haver novidade no novo uso da substância.

Em resumo, seria fácil concluir pela inventividade, mesmo que de forma deduzida, se a novidade restasse inequívoca, pois algo que verdadeiramente é novo, certamente precisou de alguns testes e pesquisas para ser constituído como tal.

Acontece que não há como me convencer, pelas razões já expostas a respeito da análise dos documentos juntados aos autos, de que haja novidade no pretendido segundo uso. Por conseguinte, também não encontrei provas documentais ou de outra natureza que evidenciassem os passos da inventividade necessária à patente pretendida. Há, sim, argumentos que: “por certo o medicamento ensejou muita pesquisa”, mas sobre isso nada se provou a respeito no caso concreto.

A meu ver, não importou nem mesmo a forma como foi alterado várias vezes o quadro reivindicatório, porquanto substancialmente o que se vê é mesmo um segundo uso de algo que não é novo e sobre o qual não se verifica a rigor nenhuma inventividade.

Conforme afirmado pelo Exmo. Relator da apelação, as patentes de segundo uso são geralmente concedidas para fármacos que, usados primeiramente para uma determinada doença, passam a ser empregados posteriormente, para combater outra enfermidade, e eu completaria então que para que nisso se veja novidade, é preciso que não reste dúvida a respeito de que tudo não aconteceu acidentalmente ou mediante aproveitamento de conhecidos efeitos da substância para um gênero de doenças, como no caso se verificou com a indicação da tomoxetina para distúrbios de ordem neurológica.

Nossa legislação não proíbe novos usos, ainda que não os preveja expressamente como patenteáveis, mas não contempla o que não seja novo, inventivo, mediante utilização de substância que nada tem de novidade.

Nesse ponto, cotejando o que constata o perito do juiz, com o parecer técnico do INPI de fls. 331/333, hei por bem concluir que à luz de nossa legislação o que não é nova para fins de concessão de patente, é a composição contendo a tomoxetina, e não a utilização dela no tratamento do TDAH, e nisso, o INPI tem razão, embora muito mais pela aplicação do art. 8º da Lei n. 9.279/96.

Essa é a aplicação dos princípios e regras jurídicas que estão postos em nosso ordenamento ao caso concreto, inclusive o art. 27 de TRIPS, de forma sistemática.

Por fim, sob o prisma que se alega ideológico, cabe também fazer algumas ponderações.

É que de fato se admite que não é a simples vedação da concessão de patentes de segundo uso que será capaz de estimular a indústria nacional, a concorrência e o bem comum do consumidor e da população, senão até mesmo uma série de estratégias conjugadas para esse setor.

Por outro lado, se argumentos *ad terrorem* acenam com a possibilidade de desinteresse e cessação de investimentos de grandes indústrias setoriais, por conta da não proteção patentária ao segundo uso, também não se há de olvidar que esses grupos também não estão privados de lucrarem, e bem, com o desenvolvimento de tais pesquisas para “segundo uso” (não novo) e sua comercialização, ainda que não protegidos por ausência de novidade, só que num mercado em que haverão de competir com outras empresas que também podem aceder ao que, pela legislação nacional atual se encontra no estado da técnica, e a formação dos preços dos medicamentos ficará exatamente atrelada ao cruzamento de todos esses fatores: investimentos, custos, competência, reconhecimento no mercado, concorrência e livre iniciativa.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos infringentes opostos pelo pela empresa ELI LILLY COMPANY, a fim de que prevaleça o voto vencedor proferido às fls. 1455/1464, com os acréscimos e delimitações ora feitos.

É como voto

### D E S P A C H O

Reporto-me às notas taquigráficas da sessão de julgamento de 25/4/2013, da Egrégia 1ª Seção Especializada, que ora determino a juntada, para compor meu voto vencido.

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2013.

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

PROCESSO Nº 2005.51.01.507811-1 (10P)

### RELATÓRIO

DF MESSOD AZULAY: Egrégia Seção, o próximo pedido de preferência é o processo de número 10 da pauta ordinária, da relatoria do Desembargador Abel Gomes.

Há duas sustentações orais.

Também há embargos infringentes, Desembargador Abel. A embargante é a **Eli Lilly e o embargado é o INPI.**

**Está presente o advogado da Eli Lilly.**

O INPI também está presente e fará sustentação oral.

Desembargador Abel Gomes, Vossa Excelência tem a palavra para o relatório, tão

somente.

DF ABEL GOMES (RELATOR): Resumidamente:

(Lê)

“São embargos infringentes de Eli Lilly em face do acórdão da 2ª Turma também, que deu provimento à remessa necessária e à apelação do INPI, consolidando o entendimento no sentido da legalidade do ato administrativo que indeferiu a patente 96069031, de titularidade da apelada, ora embargada, Eli, tendo em vista que a referida patente não atende aos requisitos básicos do art. 8º da Lei 9.279/1996 (...)

(...) E, no mérito, destacando que não há - em resumo - na lei brasileira possibilidades dessas patentes de segundo uso, conforme os parágrafos que constam do relatório.”

O voto vencido é da Desembargadora Liliane Roriz - voto longo que transcrevo parte em meu relatório -, no sentido de que tanto há possibilidade na legislação brasileira, quanto no caso concreto. Examinando a documentação e até uma perícia que teria sido realizada em Primeiro Grau, ficou comprovado que o medicamento se enquadra, sim, dentro dos requisitos de patenteabilidade.

Depois foram impostos embargos de declaração, os recursos subiram - melhor poderão dizer as sustentações -, mas o Ministério Público Federal nesse caso se manifestou, opinando pelo provimento dos embargos infringentes na mesma linha do fundamento do voto vencido, com o conseqüente prosseguimento do procedimento administrativo de patente.

Este é o relatório resumido.

(RELATOR DF ABEL GOMES)

(PRESIDENTE DF MESSOD AZULAY)

PROCESSO Nº 2005.51.01.507811-1 (10P)

### SUSTENTAÇÃO ORAL

DR. ADVOGADO: Boa tarde, Excelências, membro do Ministério Público. Esse assunto, na realidade, é bem interessante, há um entendimento sobre uma questão interessante, que é a patenteabilidade de segundo uso médico.

A presente demanda foi ajuizada, como muito bem relatado, por conta de uma decisão proferida pelo INPI que indeferiu o pedido de patente da autora, ora embargante, aplicando a proibição do art. 229-A, da LPI (...)

(...) Eu termino a minha sustentação lendo um texto do Doutrinador e Professor Denis Borges Barbosa sobre esse caso, no qual ele diz:

(Lê)

“A nova aplicação de um produto é patenteado quando o objeto já conhecido é usado através de atividade inventiva, para obter resultado novo, e no caso concreto a patente em tela consiste na resolução de um objetivo técnico distinto do anteriormente alcançado, através do uso do elemento conhecido como tomoxetina - que é justamente esse caso -, ainda que nem o meio, nem o problema sejam em si novos, podendo dessa forma ser o produto patenteado sob o aspecto do requisito da novidade.”

Muito obrigado, agradeço e peço a procedência.

(RELATOR DF ABEL GOMES)

(PRESIDENTE DF MESSOD AZULAY)

PROCESSO Nº 2005.51.01.507811-1 (10P)

### SUSTENTAÇÃO ORAL

DR. ADVOGADO (INPI): Desembargador Azulay, boa tarde, na pessoa de Vossa Excelência eu cumprimento todos os demais membros da mesa e os Colegas também aqui presentes, dizendo da minha satisfação em voltar. Pretendo ser breve, sei que falo muito, não consigo ser tão breve assim, mas tenho umas observações bem interessantes sobre esse caso.

Começo dizendo que em um ponto, até fundamental, o INPI embargado e a autora embargante estão absolutamente de acordo e no outro ponto estão, absolutamente, em desacordo. (...)

(...) Mas o mérito, em suma, importante é isto: patente de segundo uso são concessíveis, mas o objeto deste específico pedido de patente não é admissível e, portanto, ele vê por

forçado requerer o obrigatório desprovemento dos embargos infringentes e manutenção da decisão prolatada, embora com o fundamento da possibilidade do patenteamento de segundo uso.

Agradeço a atenção de todos.

Muito obrigado.

(RELATOR DF ABEL GOMES)

(PRESIDENTE DF MESSOD AZULAY)

PROCESSO Nº 2005.51.01.507811-1 (10P)

#### ESCLARECIMENTOS

DF MESSOD AZULAY: Eu não voto neste processo, mas antes de passar a palavra para Vossa Excelência, Desembargador Abel, como o meu nome foi mencionado várias vezes, porque o voto vencedor é meu, eu gostaria de prestar um brevíssimo esclarecimento.

Quando essa matéria foi trazida ao Tribunal - a patente de segundo uso -, foi mais ou menos da forma como mencionou o Doutor Procurador do INPI: como o Nujol, que serve para pintar cabelo, serve como laxante e outros até como lubrificantes. Ou seja, sem muita fundamentação, veio mais ou menos assim.

Isso até me trazia à lembrança, e eu cheguei até a manifestar isso em um voto no Plenário, uma comparação meio grosseira que eu fazia. Eu dizia assim: ora, eu não aceito esse tipo de patente porque me lembrava a patente do fogão, para o qual eu descobri um novo uso.

Qual? Ele serve também para secar sapato. Quando voltamos da chuva, os sapatos estão úmidos, então eu os coloco dentro do forno e eles secam mais rápido. Daí, eu vou patentear o fogão de novo.

Trazia-me esse tipo de comparação que é meio grosseira e, por isso, eu coloquei no voto que não aceitava patente de segundo uso. Mas, por quê? Porque vinha sem uma fundamentação correta, sem uma perícia mais precisa. Como neste caso: não me parece que a perícia veio com um perito com *expertise* nessa matéria. Eu dizia que não aceitava isso. A coisa veio evoluindo e eu mesmo evolui no meu entendimento, embora não tivesse até hoje visto uma patente de segundo uso devidamente comprovada, com aqueles requisitos da novidade, da técnica, etc.

Eu não sou contra a patente de segundo uso, hoje eu posso dizer isso. O que ocorre é que até hoje eu não vi ninguém vir com esses requisitos comprovados, com a perícia. Eu, realmente, disse isso no voto, mas as comparações que me vinham eram as do Nujol e a do fogão. Não vi outras, pelo menos até hoje não consegui vislumbrar.

Só queria fazer essa observação e passar ao voto, pedindo vênica, pedindo desculpas.

O MP já me falou que não quer se manifestar. Passo, portanto, a palavra a Vossa Excelência.

(RELATOR DF ABEL GOMES)

(PRESIDENTE DF MESSOD AZULAY)

PROCESSO Nº 2005.51.01.507811-1 (10P)

VOTO

DF ABEL GOMES (RELATOR): Acho que o INPI vai sair mais contente do que os advogados. Vou dizer o porquê.

(Lê)

“Em relação à questão da perícia, de fato, o INPI argui a nulidade dizendo que o laudo pericial foi elaborado por perito que não possui exatamente conhecimentos específicos de química orgânica, pois, como se vê às fls. 792, sua formação se dá na área de desenho industrial, comunicação visual e direito, não atendendo ao que consta do ofício 1.213 do Conselho Regional de Química da 3ª Região. (...)

(...) Em rigor, a perícia seria até mesmo dispensável e isso se vê em

muitos dos quesitos que são respondidos quase sempre com reportagem do perito a documentos que constam dos autos, pesquisas públicas à disposição de qualquer um na *internet*, pareceres, peças do processo administrativo do INPI, etc.”

Sendo assim, eu supero a alegação dessa nulidade da perícia e passo ao mérito.

No mérito, como o caso traz realmente uma matéria nova, eu começo dizendo o seguinte:

(Lê)

“De fato, como se tem procurado pontuar em escritos sobre a possibilidade de concessão de patentes de segundo uso no Brasil, o enfrentamento dessa questão não pode se dar com base em argumentações recheadas de vieses ideológicos. E isso vale para qualquer das partes, tanto para as autarquias públicas, naquilo em que repercute em diretrizes políticas de momento, quanto para setores cuja essência da existência profissional - constitucionalmente assegurada, diga-se -, também fazem com que acabem se comprometendo com a ótica mais liberal que envolve o direito de propriedade em geral. (...)

(...) Em outras palavras, como bem asseverado pelo ilustre membro do *Parquet* no parecer ofertado aos autos: não se pode admitir o entendimento de que necessariamente toda reivindicação de patente de segundo uso, através de modelo suíço, seja considerada patente de processo, abstraindo-se a análise do objeto da mesma.”

Vejam que o próprio voto vencido se direciona no sentido do exame caso a caso.

(Lê)

“No mesmo sentido, comungo - digo eu - da resolução dada à causa no que concerne à possibilidade no caso das modificações do quadro reivindicatório - que foram modificados várias vezes -, pois elas se deram para atender ao próprio INPI.”

É o que diz o art. 36 da LPI. Essa questão foi bem analisada.

(Lê)

“E, enfim, embora nem o acordo tríplice, nem a legislação brasileira possuam dispositivos que autorizem expressamente a concessão de patente de novo uso, ou nova formulação de dosagem de substâncias conhecidas, como bem destacou o voto vencedor, a Lei 9.279 estabelece no art. 8º que são patenteáveis as invenções que atendam aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. (...)

(...) Com base nisso, estou negando provimento aos embargos infringentes propostos pela Eli Lilly, a fim de que prevaleça, com esses acréscimos - e até com os esclarecimentos do Desembargador Azulay -, o voto vencedor.

É o voto.”

(RELATOR DF ABEL GOMES)

(PRESIDENTE DF MESSOD AZULAY)

PROCESSO Nº 2005.51.01.507811-1 (10P)

VOTO-VOGAL

VENCIDO

DF PAULO ESPIRITO SANTO: Senhor Presidente, Egrégia Seção, o problema central aqui, o cerne dessa questão é saber sobre a patente de segundo uso, se é patenteado, e se no caso concreto existem condições de patentear o medicamento como segundo uso. Eu também comungo com o entendimento do INPI no sentido de que seria possível a patente de segundo uso. Não acho que todas as patentes, todos os pedidos de patente de segundo uso advêm de uma mera descoberta. Não. Eu acho que seria possível, em tese - apesar de o Doutor Azulay ter dito que nunca viu -, existir uma hipótese de segundo uso que estaria



enquadrada na hipótese do artigo 8º da Lei de Regência, tendo ela uma novidade, uma atividade inventiva.

E aqui está para mim uma situação muito tênue. Por quê? Quando se pode dizer que uma patente de segundo uso, que em tese pode ocorrer, estaria enquadrada no artigo 8º ou não? Em que sentido? Ela seria uma novidade, seria uma atividade inventiva etc. Eu acho realmente que existem casos e casos. No caso específico, esse medicamento e essa substância tomoxetina foi patenteada exatamente para o tratamento de incontinência urinária para os idosos. E o que se quer aqui é uma patente que foi negada pelo INPI, mas que foi concedida no Primeiro Grau de jurisdição. E na apelação do INPI houve um voto confirmando essa sentença, para que se aplicasse em transtorno de atenção e hiperatividade em crianças.

A grande complexidade dessa questão é que tanto o primeiro uso, quanto o segundo uso que se busca têm a ver com a questão mental. Um, por incontinência urinária, que tem a ver com a questão da mente e o outro com a questão do *deficit* de atenção.

Eu penso que nós não podemos em um país que está se desenvolvendo, um mundo que está em desenvolvimento, com base apenas em legislação... A legislação tem que ter uma interpretação bastante adaptada à evolução dos fatos, que deve ser dinâmica e não estática. Essa questão de patente de segundo uso tem que ser admitida a partir da evolução factual, da ciência, da vida em detrimento dos seus dispositivos específicos.

Claro que não se pode patentear procedimentos terapêuticos. Há aquele período de 95/97, há uma série de fatores aqui. Mas a questão que me faz pensar - e eu pensei muito sobre esse caso - é a seguinte: até que ponto o direito, como uma ciência estática, uma ciência escrita e necessária... Nós não vivemos sem o direito, pois ele é tão importante para o ser humano quanto o ar que ele respira, é impossível viver sem o direito. A pergunta que eu me faço é a seguinte: até que ponto a necessidade da dinâmica da evolução do ser humano, a necessidade da dinâmica da ciência - sobretudo ciência médica, ciência farmacológica -, até que ponto essa evolução não pode ser acompanhada por uma alteração legislativa, que não tem essa velocidade, mas pela dicção da jurisdição? Essa é uma das funções da jurisdição. A jurisdição tem uma função no direito muito importante porque ela cobre exatamente esse vazio que é adaptar uma eventual evolução científica e tecnológica àquela situação que a lei estaticamente determina e dispõe no sentido de uma proibição ou não.

A jurisprudência tem essa função muito importante, porque é uma atividade institucional que visa não só apaziguar os conflitos, mas visa adaptar aquilo que se tem como um direito, como uma aspiração para efeito de uma determinada situação da vida. E a tese no sentido de que o segundo uso, para tratamento de transtorno de atenção e hiperatividade de criança, logo de cara eu afasto a possibilidade de ser um acaso de uma descoberta. Por quê? Porque eu quero ver, como eu vi e estudei esse caso, se eventualmente a aplicação dessa tomoxetina, para esse segundo uso, ensejou investimento e estudo científico para que isso ocorresse, diferentemente, por exemplo, do Viagra. Porque no caso do Viagra, foi dado esse exemplo aqui, eles estavam estudando e tomando conta da patente disso para - eu não sou médico - quando tivesse uma pessoa com problema de coração, era um tratamento para a expansão dos vasos sanguíneos. Descobriu-se, sem querer, com as pessoas que estavam fazendo essas tentativas de descobertas para esse fim, que tinha um

efeito colateral. Isto para mim é descoberta: o efeito da questão da disfunção erétil. Eu não consigo ver em uma hipótese dessa um mero uso ou mera descoberta.

Eu tenho uma visão mais aberta, apesar de concordar com o Doutor Azulay de que é difícil demonstrar-se a aplicação de um segundo uso em moldes a se enquadrar na questão dos requisitos de novidade em uma atividade inventiva para ser patenteada. É difícil, não tenho dúvida. O que não se pode é deixar o homem sem nenhum incentivo, ou amarrado pela rigidez da lei estática, não permitindo que ele - não através de um acaso, não através de uma descoberta -, através de estudos científicos, consiga através de uma propriedade, essa tomoxetina, por exemplo, como poderia ser outros, fazer uma pesquisa para ver se eventualmente, sob o ponto de vista da ciência médica, da ciência farmacológica, um processo virtual, não digo virtual, um processo de fato para chegar a eventual tratamento de um mal para o qual ainda não há um remédio; ou se há, não é eficiente.

Podar a comunidade científica, podar a comunidade inventiva, a comunidade estudiosa, sob o ponto de vista do argumento de que isso é interesse de um grupo ou de uma empresa estrangeira que, tendo a patente desse medicamento para incontinência urinária em pessoas idosas, não pode desenvolver eventual estudo procedimental, desenvolver um processo para que aquele medicamento, não para eternizar sua patente de incontinência urinária, mas para se ter o efeito em outra terapia, não só uma terapia, até por profilaxia da medicina. Eu acho que fazer isso é não atender àqueles ditames da jurisdição, no sentido de que é só na jurisdição que se consegue avançar para uma situação que a lei não permite. A lei não permite o casamento de pessoas do mesmo sexo, mas a jurisprudência aqui no Brasil e agora em outros países está evoluindo. A questão é saber se é legal. Bom, sob o ponto de vista do direito positivo, não é. Mas sob o ponto de vista da evolução da jurisprudência para atender a uma realidade que não é a nossa, mas é uma realidade que está por aí, da questão da homossexualidade, eu acho que a jurisprudência tem a função de preencher esse vácuo.

Por exemplo, nós vimos a questão do aborto. É proibido abortar? É proibido. Eu, então, que tenho uma vinculação estreita e profunda com a minha questão religiosa pessoal, o aborto para mim é algo que agride extremamente as minhas convicções religiosas a respeito de Deus, a respeito do meu líder religioso. Porque quando a mulher engravida, já é um processo da vida. Tirar a vida? Não pode! E está na lei que não pode, mas a jurisprudência autoriza se o feto tem anencefalia, aquele defeito gravíssimo. A jurisprudência já autorizou. E a pergunta que se faz: a jurisprudência autorizou contrariamente à lei? Não, essa é uma evolução factual, evolução de um acontecimento que está na contramão da própria lei. Mas por causa disso nós vamos fazer com que aquela mãe tenha aquele filho? Alguns acham que sim, outros que não. Mas a maioria do Supremo Tribunal Federal entendeu que não. Eu sei que a própria Igreja Católica entendeu que tinha que ser assim.

De qualquer forma, é a jurisprudência, a atividade jurisdicional regulando situações que, às vezes, não estão bem tipificadas na lei. Eu acho que a tipificação da lei é muito importante - e é uma garantia - quando se trata exatamente daqueles direitos mais matemáticos, que é o Direito Tributário, para evitar de se tributar alguém que não pode ser tributado, e para aqueles direitos que afetam aquilo que é o mais importante bem de uma pessoa, a liberdade, que é o Direito Penal. Então, o princípio da tipicidade no Direito Penal é uma religião, é algo como se fosse um molde. O fato se enquadra aqui? No dizer

de Beling, que desenvolveu a teoria da tipicidade no Direito Penal, sim, é uma exceção. Mas não é bem assim a função da atividade jurisdicional na questão de matérias que não sejam de Direito Tributário ou Penal.

Eu acho que a jurisprudência tem que evoluir e precisa evoluir para o bem da própria sociedade, independentemente se indiretamente isso vai beneficiar uma empresa que fabrica medicamento, que já tem a patente para outro fim. Não, se ela desenvolver, no meu entender, um processo investigativo, científico, um processo que foi provado, que tentou ver se esse medicamento - não por acaso, como foi o caso do Viagra - tem diretamente uma importância nessa terapêutica, ou até em profilaxia desse mal. Ainda mais porque aqui, veja bem, uma, apesar de ser na mente, é para idoso e outra para criança. Eu não vejo como não se reconhecer.

Neste caso, esta empresa, com a vênia do INPI e do eminente Relator, desenvolveu um processo de pesquisa que não foi reconhecido formalmente pelo INPI. Mas é um processo de pesquisa científica para aplicação dessa substância em outra terapia ou na prevenção de uma terapia tão importante quanto a terapia do idoso. Eu não vejo por que a jurisprudência não deixa que isso aconteça. Com uma visão um pouco mais ampla a respeito da questão, aceito o segundo uso e avanço um pouco mais no sentido de não ficar tão fechado na questão da prova de que aquela invenção de segundo uso não estaria dentro de parâmetros de inventividade, de novidade, etc. E fiquei até feliz porque vi o representante do INPI dizer que tem colhido alguns casos - eu não conheço ainda, não sei se está judicializado - de patente de segundo uso. Acho uma coisa ótima. É essa a evolução do Direito. É essa a evolução da vida.

Por outro lado, vi que Doutor Messod Azulay, que é um grande conhecedor da matéria e respeito muito, disse que ainda não viu. Eu realmente deparei com esta aqui. Deparei e vi que houve um trabalho técnico de pesquisa científica dessa empresa para chegar a essa invenção, outra invenção que não aquela que era destinada à primeira patente. Com a máxima vênia do eminente Relator, eu o ouvi com muita atenção e li o voto da eminente Desembargadora Liliane Roriz, agora aposentada, e concordei plenamente com a sua conclusão. Até pensei que o Doutor Abel iria nesse sentido, mas eu não estava entendendo bem, porque eu não tenho a sua capacidade de entender bem esses votos de marcas e patentes, tenho me esforçado. Mas depois Vossa Excelência foi pelo voto vencido, julgou improcedente.

Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência. Não importa se eu ficar vencido, ou isolado, eu não me incomodo com isso. Pelo menos a minha voz, neste caso, ficaria, porque eu acho que a jurisprudência, com exceção do Direito Penal e do Tributário, não pode ficar fechada a determinados parâmetros estáticos, como são os parâmetros legais que regulam essa matéria de marcas e patentes, sobretudo se isso é para o bem do ser humano. Independentemente de, com essa patente, essa empresa usufruir exclusividade, para mim o que importa é a pesquisa científica. Então, com a máxima vênia, eu dou provimento aos embargos para manter como prevalente o voto vencido da Doutora Liliane proferido no Primeiro Grau de jurisdição recursal, vamos dizer assim, mas na 2ª Turma.

(RELATOR DF ABEL GOMES)

(PRESIDENTE DF MESSOD AZULAY)

PROCESSO 2005.51.01.507811-1 (10P)

VOTO-VOGAL

DF IVAN ATHIÉ: Senhor Presidente, eu estou de acordo com essa afirmação de que é possível a patente de novo uso, de segundo uso, até de terceiro ou de quarto usos, tudo depende de invenção, depende de pesquisas e de novidade. Mas eu vou direto em relação a este caso. Estiveram no meu gabinete os representantes das embargantes, os Doutores Advogados e, como sempre, apresentaram um memorial muito substancioso e com alegações até interessantes. Mas fiquei pensando muito essa noite sobre o caso.

A alegação principal, se é que compreendi bem, é de que essa tomoxetina seria o princípio

ativo de um remédio para incontinência urinária e que serviria só para idosos. Como se somente idosos tivessem incontinência urinária. Não é real, pois criança também tem incontinência urinária e, geralmente, a criança que apresenta esse problema também tem *deficit* de atenção e também hiperatividade. *Deficit* de atenção, por quê? Ela fica o tempo todo preocupada que vai se urinar toda. É um negócio muito chato e hiperatividade, por quê? Porque ela tem que mostrar que ela é superior em alguma coisa, então ela é hiperativa. Ela tem que mostrar que é superior àquela criança normal, que quando tem vontade de ir ao banheiro consegue segurar. O que houve, então, com esse medicamento? A simples constatação que também serviria para isso.

Há um medicamento, por exemplo, que determinadas pessoas que têm uma disfunção de uma glândula - geralmente femininas -, cujo nome não me recordo agora, têm que tomar diariamente. Acontece um efeito colateral interessante: o medicamento tem que ser tomado pela manhã e tem que se esperar meia hora para se alimentar. Umas seis ou sete pessoas que conheço e que usam esse medicamento têm um sono profundo, rapidamente, depois de ingerir esse medicamento. É um efeito secundário, um efeito colateral benéfico até. Mas isso é invenção, é novidade, é patenteável? Não é patenteável.

Como se descobriu também, por constatação, que alguns doentes terminais de câncer têm autorização, em alguns países da Europa, para fumar a maconha, que diminui a dor e a ansiedade. Então, é patenteável? Vamos patentear isso?

Eu estava até pensando aqui: nós paramos todos e fomos ao banheiro. Estava pensando, então, em patentear o pinico, o urinol e faríamos aqui mesmo e continuaríamos a sessão. Seria um segundo uso, um terceiro uso. Estou falando bobagem! Mas é mais ou menos isso: é um método constatável. Alguém conhece aquelas baianas de antigamente na Bahia, que vendiam acarajé na rua, com aquela saia rodada, bonita? Cada hora, hora e meia, ela chamava o menino: menino, vem cá! E o menino retirava o penico debaixo da saia dela e jogava o que ela fazia para o outro lado. É o segundo uso do penico, vamos patentear também!

Então, valendo-me da afirmação do eminente Relator de que não há no processo prova de que houve pesquisas constatando isso ou investimentos em relação a essa “descoberta”, que para mim é uma constatação, não vejo como assegurar a patente para esse efeito. Há remédios que necessariamente têm de ser tomados como, por exemplo, a quimioterapia. Nós vemos clínicas “Sem pelo”, “Menos pelo” e se faz aquilo com efeito secundário - perdem-se todos os pelos. Então, toma-se um remédio desse para ter um efeito secundário, constatável e não descoberto através de pesquisas e com paciência como, por exemplo, a penicilina. Acho que todos sabem como foi descoberta a penicilina. Foi por acaso, mas depois de longos dias, talvez meses de investimento e de pesquisas, descobriu-se que o fungo que caía sobre aqueles vermes é que os eliminavam e não a substância que o inventor estava aplicando neles e que não funcionava. Mas houve um trabalho, uma constatação. E esses gênios, evidentemente, precisam ser recompensados. E na verdade são os que menos precisam e usam o dinheiro, porque acabam vendendo a patente e quem se aproveita da patente são as grandes empresas.

Não sei se alguém conhece a história do câmbio automático. O inventor disso é um brasileiro. Ele vendeu a patente para a Chevrolet, recebeu um dinheirão e achou que podia viver em Paris com esse dinheiro todo. Uns cinco meses depois, voltou para cá sem um

tostão.

Enfim, com base nessas experiências de vida, e que o Juiz deve aplicar no julgamento, e tecnicamente com o que afirmou o eminente Relator de que não há prova de investimento, de descoberta, de pesquisa em relação a esse medicamento, peço a *maxima venia* ao Desembargador Paulo Espírito Santo para acompanhar o Relator e fazer prevalecer o voto de Vossa Excelência, negando provimento aos embargos.

É como voto.

(RELATOR DF ABEL GOMES)

(PRESIDENTE DF MESSOD AZULAY)

PROCESSO 2005.51.01.507811-1 (10P)

VOTO-VOGAL

DF ANDRÉ FONTES: Senhor Presidente, eu iria me limitar a concordar com o Desembargador Abel, mas diante do quadro e fundamentações do Desembargador Espírito Santo, do Desembargador Athié, eu não posso deixar de chamar atenção para dois aspectos.

Logo que cheguei ao Tribunal, eu era o vigésimo sétimo naquela ocasião, e sempre que havia algum problema na ida a algum evento pelo Tribunal e na ausência de outro interessado, havia quase um *dictamen* - numa espécie de um convite - para eu comparecer

ao evento e um deles foi o casamento entre pessoas do mesmo sexo aqui no Centro Cultural. Eu fui pego de surpresa porque fui convidado de um dia para o outro e disse o seguinte: casamento é de casal; se é dupla, é duplamento e não casamento. Tradicionalmente, religiosamente, por reprodução, sempre imagina-se que haja homem e mulher. Mas hoje, com a declaração do Desembargador Espírito Santo, eu fico imaginando que Sua Excelência deveria ter ido a esse evento, a que fui e causei um problema sério, porque não gostaram da minha manifestação. Eles acharam que eu estava fazendo alguma graça, mas não estava fazendo graça nenhuma, era duplamento e não casamento porque não era casal.

DF PAULO ESPIRITO SANTO: Preconceito.

DF ANDRÉ FONTES: O Desembargador Espírito Santo, que não foi convidado, certamente, deveria ter feito a defesa.

DF PAULO ESPIRITO SANTO: Eu não fiz apologia, não.

DF ANDRÉ FONTES: Não estou falando que Vossa Excelência fez, estou dizendo que eu fui convidado por decisão do Presidente na época e frustrei a plateia do Centro Cultural ao dizer que era contra o casamento. Eu não sabia que era para dizer que era a favor e eu disse que era contra, inclusive eu não sabia que havia uma distinção que era feita. Eu deveria ter feito a ressalva de que no Tribunal havia divergência. Mas na época eu insisti e chamo atenção para isso quase doze anos e meio depois.

Não vou falar do exemplo do penico. Acho que foi a primeira vez que ouvi no Tribunal um exemplo tão marcante de que o segundo uso é realmente uma... É como o Desembargador Azulay falou: não vou chegar à caricatura, à grosseria, mas faço apologia, sim, ao exemplo do Desembargador Athié, sempre muito franco, direto e preciso. Lamento novamente não estar ao lado de Sua Excelência, estou aqui ao lado do defensor - que eu não conhecia - da posição controversa.

Eu quero dizer a Vossas Excelências que muitas vezes a nós é apresentado um quadro de proteção, às vezes, é uma situação curiosa. Uma vez eu fui convidado para ir a uma penitenciária nos Estados Unidos e cheguei lá havia uma moça linda na penitenciária. Aí eu perguntei: essa moça está presa por quê? “Porque ela matou todos os namorados dela.” Eu até saí de perto. E ela sorrindo, uma coisa graciosa - com todo o respeito -, mas matou todos os namorados dela. E, às vezes, quem olha a situação, não vê o outro lado.

O que acontece quando se outorga patente nesses casos é o contrário. Não se pode fazer pesquisa - até deveria porque a lei autoriza -, porque os laboratórios não deixam. Se Vossa Excelência outorgar a patente, não haverá desenvolvimento porque não haverá concorrência, ninguém poderá pesquisar mais nada: é meu e ninguém pode tocar. Essa é a discussão da patente. Se fosse um problema de pesquisa, de concorrência, como foi dito aqui, nós teríamos - com certeza - a voz presente da sociedade no sentido de que haja concorrência. Mas é o contrário: nós estamos limitando porque não haverá possibilidade de pesquisar nada. Quando um laboratório diz que é dele, agarra aquilo como se fosse a última coisa do mundo. E se alguém tiver interesse em fazer uma pesquisa, mesmo acadêmica, cuja autorização está na lei, há interpelação, dificuldades.

O outro lado da patente não é esse problema do ressarcimento, que é justo e que só existe no Brasil e nós somos os primeiros a preservar isso. O que me parece equivocado é esse outro lado de proibição, de restrição, que é contrário a tudo isso. Se um pesquisador, por acidente, descobre um laboratório em que o uso deve ser encaminhado para outra situação, isso vai fomentar o seguinte: “eu vou guardar esse segundo uso para que eu possa sempre prorrogar.” Daí, o desenvolvimento vai gerar um terceiro - como Vossa Excelência chamou atenção - e vai se guardar sempre os efeitos porque não interessa expô-los já à concorrência, interessa guardar, quer dizer, a patente é uma forma de inibição. Ela deveria ser uma forma de desenvolvimento, porque deveria abrir as portas do conhecimento, mas na prática não está acontecendo isso, ninguém consegue mais fazer pesquisa. Em nome de algo que nós achamos que é sincero e correto, fazem o contrário: impedem que haja pesquisa e desenvolvimento; não se consegue fazer.

Se Vossas Excelências verificarem pesquisas na *internet*, não pode ter uma interpelação porque o laboratório diz que já é patenteado. “Mas isso já foi patenteado?” “É porque agora tem o uso.” E haverá o terceiro, vão achar que o remédio agora é usado para adolescentes em condições tais, tais e tais. Vão especificando e não termina nunca. O prazo é de vinte anos. Não havia patentes de remédio no Brasil, passou a ser de vinte anos. E agora está se querendo, por decisão judicial, estender. Esse é o problema. Isso vai impedir o desenvolvimento de forma que cada vez menos pesquisadores possam trabalhar porque não podem mexer porque está patenteado.

O bom, portanto, é defendermos a patente daquilo que realmente nasceu, foi produzido, inventado, em que o engenho humano funcionou. No entanto, se vai usar roda para avião, para carro, se vai pôr uma roda num veículo espacial e se a roda for uma roda que não seja aquela que nós conhecemos, é uma nova roda, é uma novidade, eu não discuto. O problema é dar para cada função da roda uma patente. Essa não é - creio eu - a visão que nós temos, nem aprendemos.

De forma que peço licença para fazer essa consideração em homenagem a Vossas Excelências, porque o voto de Vossas Excelências foi muito importante.

Vossas Excelências sabem que eu fico no Plenário a ouvir e volta e meia menciono seus votos. Já lamentei não estar ao lado do Desembargador Athié, mas isso não impede que eu o ouça. É importante ouvir.

Eu queria fazer uma menção ao voto do Desembargador Abel, que foi um dos votos mais didáticos que eu já ouvi. Eu ouvi o voto do Desembargador Azulay há pouco, examinando os autos, mas, talvez, pelo retorno à condição de integrante de Seção, eu ainda esteja deslumbrado com os bons argumentos. Eu já tinha lido bons argumentos e agora confesso que fiquei muito impressionado com a didática do voto de Sua Excelência. Não que não haja didática no voto de Vossas Excelências, mas como foi um dos primeiros que eu ouvi hoje, eu gostaria de ressaltar isso.

Portanto, Senhor Presidente, peço licença para mencioná-lo e acompanhar o Relator Desembargador Abel para desprover o recurso de Eli Lilly Company.



(RELATOR DF ABEL GOMES)

(PRESIDENTE DF MESSOD AZULAY)

PROCESSO 2005.51.01.507811-1 (10P)

VOTO-VOGAL

DF MARCELO PEREIRA: Senhor Presidente, o que eu pretendo ponderar é a questão dos embargos infringentes e qual matéria teria sido devolvida.

Fiquei com essa preocupação a partir do voto de Vossa Excelência no sentido de recusar a patenteabilidade de segundo uso. Mas Vossa Excelência já esclareceu que a sua intenção talvez não fosse fechar essas portas, mas, sim, diante do caso concreto, entender que o argumento mais forte seria negar porque aquilo não seria propriamente uma novidade. E mesmo que fosse uma questão separada, eu entendo que não seria uma preliminar.

Portanto, tendo o voto vencido superado essa questão e ido além, entendo que os fundamentos para acompanhar o voto de Vossa Excelência poderiam ser, em princípio, diversos, ser no sentido - como ponderou o INPI - da possibilidade do patenteamento, mas

não no caso concreto.

Entendo que o voto do eminente Relator tratou dessa matéria de forma lapidar. E a única preocupação que eu tinha era quanto ao aspecto da novidade, porque independentemente de haver o processo inventivo... E eu saio do art. 229-A, porque acho que a questão mais forte aqui é a falta de novidade e quanto a isso estou me fiando no voto do eminente Relator que, com base em perícia e com base em parecer do órgão técnico, entendeu pela ausência de novidade no segundo uso, o que impede essa patente.

Portanto, com todas as vênias ao Doutor Paulo Espirito Santo, estou acompanhando o eminente Relator.

(RELATOR DF ABEL GOMES)

(PRESIDENTE DF MESSOD AZULAY)

PROCESSO 2005.51.01.507811-1 (10P)

### DECISÃO

A Seção, por maioria, negou provimento aos embargos infringentes nos termos do voto do eminente Relator. Vencido o Desembargador Paulo Espirito Santo que lhe dava provimento.

(RELATOR DF ABEL GOMES)

(PRESIDENTE DF MESSOD AZULAY)

#### EMENTA

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE PATENTE DE SEGUNDO USO - POSSIBILIDADE EM TESE - NÃO PREENCIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 8º DA LEI 9.279/96 NO CASO CONCRETO.**

1 - O Brasil contempla a propriedade intelectual privada desde a Constituição, mas de acordo com os incisos XXIX, XXII e XXIII do art. 5º, sendo certo que na legislação vigente, no que concerne às patentes, em regra vige o sistema genérico de classificação onde tudo que não está relacionado de forma expressa na Lei como não patenteável, em princípio seria passível de proteção, o que em tese autorizaria o registro das denominadas patentes de segundo uso.

2 - Necessidade de aferição, caso a caso, dos requisitos de patenteabilidade.

3 - Novidade se vê esvaziada na medida em que embora não tenha sido anteriormente descrito o uso da substância para o TDAH e não tenha havido notícias de pesquisas sobre ela para uso em tal doença a substância já era conhecida como inibidora de substância que interferia em outra doença neurológica, não parecendo de todo impossível a um técnico derivar sua utilização também para outras doenças do mesmo gênero.

4 - Inventividade que não se pode extrair dos autos, na medida em que não bem demonstrados os passos dados para a determinação da dosagem, os efeitos empíricos no ser humano etc.

5 - Embargos infringentes conhecidos e improvidos.

### ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2013.

ABEL GOMES

Desembargador Federal

Relator