



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



18ª CÂMARA CÍVEL

Apelação Cível nº 32885/2005

Apelante : Laboratórios Pfizer Ltda. e outro

Apelado : Eli Lilly do Brasil Ltda.

Relator : JDS Des. Roberto Felinto

APELAÇÃO.

Propriedade Industrial. Patente.

Ação visando inibir que a sociedade empresária lance, fabrique e comercialize no Brasil o medicamento Cialis, produzido para o tratamento de disfunção erétil. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do pedido de nova perícia ter sido indeferido pelo Juízo a quo. Rejeição. Laudo pericial que demonstra, de forma detalhada e minuciosa, a inexistência de infração aos direitos de patente das autoras, ora apelantes, sobre o PI 1100088-0 (princípio ativo sildenafil – medicamento Viagra), eis que não existe no relatório descritivo da carta de patente informações relativas a propriedades físico-químicas, composição da formulação e indicação das variáveis importantes na definição de compostos inibidores de PDE5 (que não os compostos da fórmula (I)), de modo a possibilitar sua fabricação por técnico no assunto; portanto, apenas os inibidores de cGMP PDE do grupo das "pirazolopirimidinonas para o tratamento da impotência" estão reivindicados na patente.

Acerto da sentença. Livre fabricação, lançamento e comercialização do produto no território brasileiro. Desprovisionamento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 2005.001.328855, originários da 8ª Vara Empresarial da Comarca da Capital (processo nº 2004.001.042744-9), em que são apelantes Laboratórios Pfizer Ltda. e Pfizer Limited, e apelada Eli Lilly do Brasil Ltda.,

ACORDAM os Desembargadores que compõem a 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por **unanimidade** de votos, em conhecer e rejeitar a preliminar argüida de nulidade

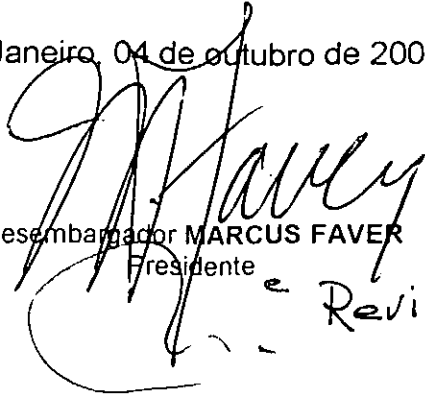


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2005.


Desembargador MARCUS FAVER
Presidente

e REVISOR

JDS Des. ROBERTO FELINTO
Relator

Participou também do julgamento:

Des. *Jáira Medeiros* (Vogal)
JMV



18ª CÂMARA CÍVEL

Apelação Cível nº 32885/2005

Apelante : Laboratórios Pfizer Ltda. e outro

Apelado : Eli Lilly do Brasil Ltda.

Relator : JDS Des. Roberto Felinto

VOTO

Adoto o relatório já constante dos autos.

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Preliminarmente, argüem as autoras, ora apelantes, pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Juízo *a quo* aproveitou prova colhida nos autos da ação conexa (processo nº 2003.001.034974-6) – laudo pericial elaborado pelo I. Perito do Juízo, sustentando ser o mesmo omissivo e inexato nos resultados, aduzindo que necessariamente deveria ter sido complementado e corrigido por uma 2ª perícia elaborada por especialista em Propriedade Industrial, notadamente em patentes, indicado pelo INPI ou pela ABAPI, que restou indeferida.

Como se verifica da sentença atacada, o magistrado bem enfrentou a preliminar acima argüida, agora reiterada em sede recursal.

Entendeu o magistrado sentenciante que:

“A conexão das ações se justifica para que não sejam proferidas decisões contraditórias e, ainda, para que seja feita a instrução conjunta dos processos. É o que ocorre nos autos, inclusive com a produção de prova documental e, principalmente, pericial, servíveis para ambos os processos, considerada a semelhança de seus objetos.”

Prossegue o julgador *a quo*, afirmando que:

“(…) É desnecessária a produção de novas provas, quando os fatos relevantes à solução da controvérsia



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



já estejam devidamente comprovados, sendo que a inutilidade da produção de novas provas justifica o julgamento no estado da lide (CPC, art. 330, I)”.

Compulsando os autos, verifica-se, nitidamente, que todos os quesitos formulados por ambas as partes foram minuciosamente respondidos pelo Perito do Juízo, com fundamentação técnica-científica, sendo, portanto, desnecessária a produção de nova perícia.

Ademais, não há como se impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a primeira foi desfavorável à parte.

Comungo do entendimento da douta maioria de nossos Tribunais, de que não se deve considerar cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial, quando o Juiz, que é o destinatário final das provas, se convence, motivadamente, de que são desnecessárias outras provas, além das já constantes dos autos, para o esclarecimento dos fatos e a solução do litígio.

Inocorrendo, portanto, a alegada restrição ao direito de defesa, rejeito, a preliminar argüida de nulidade da sentença.

No mérito, melhor sorte não assiste às apelantes.

Como restou mencionado, nos autos da apelação cível nº 32.621/05, em que litigam as partes, em posição inversa, o cerne da controvérsia restringe-se a um único ponto, qual seja, averiguar se o uso, pela apelada, de um inibidor seletivo de enzima PDE5 está compreendido ou não no espectro de proteção das apelantes.

Em suas razões recursais, alegam as apelantes de que não há dúvida alguma a respeito da violação direta, pela apelada, às reivindicações 10 e 11 de sua patente PI 1100088-0, destacando a conclusão do laudó de um de seus assistentes técnicos:

“A Autora viola literal e diretamente a patente da Ré. O uso do tadalafil constitui violação da patente PI 1100088, pois o tadalafil é um inibidor de cGMP PDE, e é utilizado na fabricação de medicamento para o tratamento oral da disfunção erétil no homem, estando literalmente abrangido no escopo das reivindicações 10 e 11 da citada patente”. (fls. 2700 da ação declaratória).



Sustentam, a contrário do que restou decidido, que as reivindicações 10 e 11 da patente da PFIZER protegem, sim, o uso de qualquer inibidor seletivo da cGMP PDEv, para a produção de medicamento para o tratamento, via oral, de disfunção erétil no homem, inclusive o tadalafil, utilizado pela Apelada para idêntica finalidade, cujo medicamento é o denominado **Cialis**.

Destacam que outras empresas do ramo têm envidado esforços na busca de soluções próprias do problema, estas diversas da protegida pela PI 1100088-0 e o que é fundamental, no caso em tela, é a garantia ao direito de propriedade da apelante sobre sua invenção, consagrado pela Constituição Federal e legitimamente exercido nos termos da Lei de Propriedade Industrial.

Alternativamente, caso não seja reformada a sentença por tal fundamento, resguardando-se as reivindicações às apelantes, por ausência de violação literal à PI 1100088, pretendem seja declarada a infração por equivalência (reivindicações 1 a 9).

Prosseguem, alegando que o uso de tadalafil, reconhecidamente um inibidor seletivo de cGMP PDE5, na fabricação de medicamento para o tratamento pela via oral de disfunção erétil, é um meio equivalente ao objeto da invenção protegida, notadamente, nas reivindicações 1 a 9 da patente de PFIZER, uma vez que se verifica como única diferença a estrutura química do princípio ativo tadalafil, sendo sua função e efeitos exatamente idênticos aqueles preconizados na referida patente, quais sejam, inibir seletivamente cGMP PDE5 visando tratar a disfunção erétil do homem.

Com efeito, não se está discutindo nestes autos o princípio ativo registrado pelas partes, sildenafil (medicamento **Viagra**) ou tadalafil (medicamento **Cialis**) e sim a proteção relativa ao inibidor seletivo de cGMP PDE5.

O bem elaborado laudo técnico apresentado pelo Ilustre Perito do Juízo destaca, dirimindo o tema trazido à baila pelas apelantes (2902/2903):

“MECANISMOS DA INTURGESCÊNCIA PENIANA E PDEs

A ereção peniana ocorre com a capacitação do estímulo sexual pelo cérebro. Isso proporciona um aumento de influxo de sangue para os corpos cavernosos do pênis (corpos estes localizados

6.



3054
B

lateralmente à uretra) que aumenta de tamanho e torna-se rígido para facilitar o intercursos sexual.

Esse aumento se dá devido a um relaxamento da musculatura lisa que envolve os sinusóides vasculares (rede de vasos com passagens sangüíneas muito pequenas) dos corpos cavernosos; a essa musculatura, quando relaxada viabiliza a ereção peniana.

O processo de relaxamento desse músculo se dá quando suas células entram em contato com um mediador químico, que deflagra uma série de reações que levam ao seu relaxamento.

Esse mediador químico, como se descobriu no final dos anos 80, é um gás instável : o óxido nítrico (fórmula química NO) e tem duas origens:

a) Na primeira, o músculo liso está alinhado com células denominadas células endoteliais;

b) Na segunda, os nervos que atuam no músculo liso também liberam o óxido nítrico. Esses nervos denominados não-adrenérgicos e não-colinérgicos ou NANC.

Em ambos os casos, o óxido é nítrico proveniente de uma substância química denominada L-arginina.

Esta reação química é catalisada por uma enzima denominada óxido nítrico sintetase.

*O óxido nítrico produzido por estes dois métodos entra nas células do músculo liso e estimulam outra enzima (denominada guanilato ciclase) que converte outra substância química denominada **guanosina trifosfato (GTP) em monofosfato de guanosina cíclica (cGMP).***

A cGMP, por sua vez, estimula outras determinadas enzimas intracelulares (denominadas proteínas cinases) que promovem reações químicas que fazem com o músculo liso relaxe. A presença de cGMP na musculatura vascular e no corpo cavernosos resulta, em última instância, na diminuição de influxo de cálcio nestes tecidos, induzindo o relaxamento muscular. Este efeito permite a entrada de sangue nos sinusóides cavernosos, produzindo a ereção.

O cGMP pode também ser inibido. Um grupo de enzimas, denominadas fosfodiesterases ou (PDEs)

lv



3055
B

levam o cGMP a se transformar em uma substância química que não produz o efeito de relaxamento do músculo liso. Esta substância química que não é ativa é conhecida como 5'GMP. Assim, esta transformação do cGMP em 5'GMP tem o efeito de retirar o agente que provoca o relaxamento do músculo.(...)"

O ilustre perito discorre sobre o HISTÓRICO DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS RELATIVAS A PDES ANTERIORES A 09/06/1993, DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO DA PATENTE PI 1100088 (fls. 2904/2908).

Prossegue o expert, em resposta a quesito da ré-apelada, à fls. 2934:

"(...) 20) À luz das publicações científicas disponíveis, notadamente Stroev et al. 1979, Kuhovetz et al. 1979, Takamura et al. 1985, Stiefel et al. 1986, Schnyder et al. 1986, Wagenknecht et al. 1987, Ignarro et al. 1990, Rajfer et al. 1992 e Murray 1993 (cuja referência bibliográfica encontram-se no segundo parecer da Central de Desenvolvimento Tecnológico de Medicamentos (CEDETEM) do Departamento de Farmacologia da Universidade de São Paulo (USP), DE FLS. 1977 A 1978, dos presentes autos, e conforme descrito na patente PI 11000888-0 (EP (UK) 070255 - de fls. 166 a 188 dos presentes autos pode-se afirmar que a empresa inglesa Pfizer Limited não foi a primeira a identificar os inibidores de monofosfato de guanosina cíclico fosfodiesterase (cGMP PDE) potencialmente utilizáveis no tratamento da disfunção erétil?"

RESPOSTA: *Sim. Em 09/06/1993 já era do conhecimento da comunidade científica que para o inibidor ser eficaz no tratamento da disfunção erétil ele deveria ser eficiente na inibição da enzima cGMP PDEv conforme relatado por Murray em "Inibidores de fosfodiesterase VA" POR k.j. Murray em Drug*

L.



News and Perspectives" (DN&p) no vol. 6(3) pág. 150-156 (Abr/1993). (grifos nossos).

que: Em resposta a quesito da ré-apelante, à fls. 2952, descreve

*"8) O conjunto dos teores das reivindicações 10 e 11 da Carta Patente **PI 1100088-0** protege efetivamente o uso de qualquer inibidor da cGMP PDEv para a produção de medicamento para o tratamento oral, curativo ou profilático de disfunção erétil do homem?*

RESPOSTA: Não.

*Pelos itens **III.1** e **III.2** do presente laudo verifica-se que na patente **PI 1100088** (tanto na descrição, como nas reivindicações) estão descritas apenas substâncias químicas da série dos pirazolo [4,3-d]pirimidin-7-onas (fórmula(1)).*

(...)

Com relação às reivindicações 10 e 11 não existe no relatório descritivo informações relativas a propriedades físico-químicas, composição da formulação e indicação das variáveis importantes na definição de compostos inibidores de PDEv (que não os compostos da fórmula (1) de modo a possibilitar sua fabricação por técnico no assunto; portanto apenas os inibidores de cGMP PDE do grupo das "pirazolopirimidinonas para o tratamento da impotência" estão reivindicados na patente".

Apesar de ambas as substâncias, tadalafil e sildenafil, serem inibidores de PDEv, verifica-se que elas diferem, também, quanto ao seu grau de inibição em relação às diversas PDEs. Além da demonstrada duração de suas atividades: o Viagra possui a duração de aproximadamente 4 (quatro) horas e o Cialis de até 36 (trinta e seis) horas após a dose.

Além disso, a própria ANVISA atestou inexistir equivalência farmacêutica entre o Cialis e o Viagra.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



A sentença deu correta solução à contenda, merecendo ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, que passam a integrar o presente na forma do permissivo regimental.

Conclui-se que o componente químico tadalafil (medicamento Cialis), fabricado pela apelada, não infringiu qualquer das onze reivindicações da patente PI 1100088-0, concedida às apelantes, da mesma forma que foi constatada inexistência de infração aos direitos de patente, permitindo-se, como bem decidido pelo Juízo *a quo*, a livre fabricação, lançamento e comercialização do produto pela apelada, em todo o território brasileiro, em sede de tutela antecipada, confirmada pela sentença ora guerreada.

À conta de tais considerações, voto no sentido de conhecer e rejeitar a preliminar argüida de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2005.

JDS Des. ROBERTO FELINTO
Relator



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA



18ª CÂMARA CÍVEL

Apelação Cível nº 32885/05

Apelante : Laboratórios Pfizer Ltdª e outro

Apelado : Eli Lilly do Brasil Ltdª

Relator : JDS Des. Roberto Felinto

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Laboratórios Pfizer Ltda. e Pfizer Limited, figurando como autores-apelantes, nos autos da ação inibitória, pelo rito ordinário, que movem em face de Eli Lilly do Brasil Ltdª, com pedido de antecipação de tutela.

O feito veio redistribuído da 27ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, conforme se verifica do d. despacho de fls. 2645, por entender o ilustre magistrado paulista a evidente conexão entre a presente demanda e a dos autos do processo nº 2003.001.034974-6, no qual foi efetivada em primeiro lugar a citação.

O Juízo da 8ª Vara Empresarial da Comarca da Capital indeferiu antecipação da tutela às fls. 546/547, e, prolatou sentença às fls. 2847/2860, julgando extinto o processo, com exame do mérito, pela improcedência dos pedidos autorais.

Condenou as autoras ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, para cada uma.

Determinou, ao final, a juntada de cópias do laudo pericial (fls. 2.425/2.517 e 3.003/3.015) e da sentença proferida nos autos do processo nº 2003.001.034974-6 (ação conexa à presente).

Objetivavam as apelantes à abstenção pela parte ré-apelada de lançar, fabricar ou comercializar, no Brasil, o medicamento **Cialis**, sob pena de estar obrigada ao pagamento de multa pecuniária diária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Destacam as autoras, ora apelantes, serem renomadas empresas farmacêuticas, e que, após intensas pesquisas, criaram o medicamento **Viagra**, devidamente protegido pela patente de invenção PI 1100088-0, sendo o primeiro inibidor de PDE5, via oral, para tratamento da disfunção erétil, e que a empresa Lilly Icos, controladora da ré, Eli Lilly do Brasil Ltda, adotou exatamente a mesma tecnologia para a criação de um medicamento oral (**Cialis**) para o mesmo tratamento, o qual agiria da mesma



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



forma que o medicamento da autora, e que por ter lançado um medicamento para impotência contendo um inibidor PDE5, não agiu de acordo com os ditames da boa-fé, incorrendo em grave ilícito.

Em razão do julgamento desfavorável, as autoras Pfizer Ltd^a e Pfizer Limited, interpuseram recurso de apelação às fls. 2988/3009, arguindo, em preliminar, nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão desta ter se baseado exclusivamente no inconsistente laudo pericial produzido na ação declaratória conexa, bem como em face do indeferimento de seu pedido de realização da segunda perícia, que deveria ser elaborada por especialista em propriedade industrial, notadamente em patentes, e, no mérito, pela integral reforma da sentença, sob pena de categórica ofensa ao inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal, bem como aos artigos 24,25,41,42,183,I e 184,I, todos da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), por entender que a apelada viola de forma literal a patente da apelante, ou a infringe por equivalência.

O recurso interposto é tempestivo e as custas foram devidamente recolhidas, conforme certificado à fls. 3011.

Em contra-razões, às fls. 3015/3039, a ré, ora apelada, pugna para que seja afastada a preliminar de nulidade da sentença, e no mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

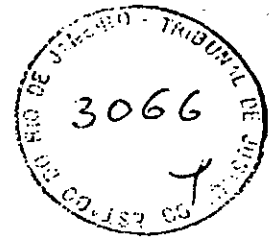
À douta revisão.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2005.

JDS Des. **ROBERTO FELINTO**
Relator



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



18ª CÂMARA CÍVEL

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 32885/2005

Embargante : Laboratórios Pfizer Ltda. e outra

Embargada : Eli Lilly do Brasil Ltda.

Relator : JDS Des. Roberto Felinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGÜIDADE.

As razões oferecidas na apelação cível foram suficientemente apreciadas, não estando o Julgador obrigado a decidir a questão posta a seu exame de acordo com o enfoque legal deduzido pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente, de fato e de direito, para fundamentar a sua decisão.

Além disso, incorrem as alegadas contradições ou omissões apontadas nos embargos declaratórios.

Rejeição dos embargos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração interpostos nos autos da Apelação Cível nº 2005.001.32885, originários da 8ª Vara Empresarial da Comarca da Capital (processo nº 2004.001.042744-9), em que é embargante Laboratórios Pfizer Ltda. e outra e embargada Eli Lilly do Brasil Ltda.,

ACORDAM os Desembargadores que compõem a 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por **unanimidade** de votos, em conhecer e rejeitar os embargos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2005.

Cássia
DESª. CÁSSIA MEDEIROS

Desembargador
Presidente

sem voto

Roberto Felinto
JDS Des. ROBERTO FELINTO
Relator



18ª CÂMARA CÍVEL

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 32885/2005

Embargante : Laboratórios Pfizer Ltda. e outra

Embargada : Eli Lilly do Brasil Ltda.

Relator : JDS Des. Roberto Felinto

RELATÓRIO

Embargos declaratórios apresentados às fls. 3059/3063 por Laboratórios Pfizer Ltda. e outra, objetivando esclarecimento do v. acórdão de fls. 3049/3057, alegando omissão quanto à necessidade de complementação da perícia, bem como sustentando omissão e contradição quanto à questão da proteção conferida pela PI 1100088-0, relativa à interpretação restritiva das reivindicações 10 e 11 e a necessidade de prequestionamento explícito sobre ambas as matérias.

É o relatório.

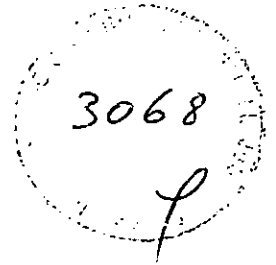
VOTO

Os embargos de declaração não merecem agasalho, já que se destinam a corrigir obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), que na hipótese, incorridas.

O acórdão não apresenta quaisquer dessas deficiências. Esta Relatoria não se omitiu de explicitar os motivos de seu convencimento, apontando os princípios e normas que entendeu incidentes ao caso, além de ter enfrentado explicitamente a preliminar argüida de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do Juízo *a quo* ter indeferido a segunda perícia requerida pelas ora embargantes.

Sustentam as Embargantes que o v. acórdão omitiu-se em citar os dispositivos constitucionais, bem como deixou de enfrentar as questões trazidas à baila, sob o fundamento de que não foram mencionados os artigos 437, 438 e 439, do Código de Processo Civil, que tratam da hipótese de cabimento de segunda perícia e artigos 24,25,41,42, 183, inciso I, 184; inciso I e 186, todos da Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial.

Apesar de não ter havido manifestação expressa a respeito de alguns dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, a sua aplicação ou não foram devidamente justificadas pelos fundamentos do julgado recorrido.



Na verdade, o que se deduz das razões das embargantes, a pretexto de ocorrência de omissões e necessidade de prequestionamento, é que as mesmas pretendem a reforma do julgado.

Como é cediço, os embargos não se prestam a provocar nova decisão da causa e o reexame de questões já decididas.

Cumpre lembrar, também, que o mesmo não centrou-se, tão somente, na distinção da estrutura da composição do taladafil e do sildenafil, não havendo, portanto, a alegada contradição a que se refere o art. 535, inciso I, do Código de Processo Civil.

Se, no sentir das embargantes a decisão não aplicou o direito corretamente, o que não pareceu à turma julgadora, o que se configura é contrariedade entre a interpretação da Câmara e o interesse das partes, o que em nada se assemelha à contradição (incongruência lógica entre as premissas e a conclusão do silogismo jurídico que embasa a decisão judicial), à omissão ou à obscuridade.

De outro lado, como já dito, as razões oferecidas na apelação cível foram apreciadas suficientemente, não estando o Julgador obrigado a julgar a questão posta a seu exame, de acordo com o enfoque legal deduzido pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente, de fato e de direito, para fundamentar a sua decisão.

Assim é que, se o intuito das embargantes é o de prequestionar, que lhe abram outra via recursal, já que aos embargos faltaria interesse em seu sentido processual de utilidade, necessidade ou proveito. Uma vez que as questões foram enfrentadas, nada mais há para prequestionar, restando às partes insatisfeitas intentar no percurso, sem mais delongas, da via recursal que reputem cabível para o reexame meritório, sob pena de trilharem o censurável caminho previsto no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

À conta de tais considerações, dirijo o meu voto no sentido de conhecimento e desprovimento dos presentes embargos de declaração.

É como voto.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2005.

JDS Des. **ROBERTO FELINTO**
Relator