



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

418440

2005.51.01.500427-9

---

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO  
APELANTE : AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA  
PROCURADOR : FABIO ESTEVES GOMES  
APELADO : MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FOEDERUNG DER WISSENS-CHAFTEN EV E OUTRO  
ADVOGADO : RODRIGO DE ASSIS TORRES E OUTROS  
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI  
PROCURADOR : VANIA MARIA PACHECO LINDOSO  
ORIGEM : TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200551015004279)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAU NETO - RELATOR) Embargos de Declaração opostos pela PROCURADORIA DA REPÚBLICA , na pessoa do DR. Paulo Fernando Corrêa, contra acórdão de fls. 873/879, adiante transcrito, que já foi objeto de Embargos de Declaração opostos pela empresa litigante MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FOEDERUNG DER WISSENS-CHAFTEN EV E OUTRO, improvidos, à unanimidade, como se confere na certidão de fls. 1.005, com acórdão publicado em 10/09/2010.

*APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – CONCESSÃO DE PATENTE – ANVISA – ANUÊNCIA PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 229-C DA LEI 9.279/96.*

*I - Foge ao bom senso pensar que os requisitos de uma patente farmacêutica necessitem de dupla análise e por dois órgãos públicos distintos, traduzindo-se isso em burocracia desnecessária, com prejuízos conceituais, econômicos e humanos.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

418440

2005.51.01.500427-9

---

*II - A vingar o entendimento de que o artigo 229-C passou a conferir a ANVISA poderes para decidir sobre requisitos de patenteabilidade é o mesmo que subtrair do INPI toda a sua independência e autonomia, para subordiná-lo a ANVISA, resultando isso em inarredável contrassenso.*

*III - Claro está que a única interpretação possível para o artigo 299-C não importa em nenhuma nova atribuição para ANVISA, (de análise de requisitos de patenteabilidade), mas sim na oportunidade, dada pelo legislador, de antecipar sua atuação administrativa de vigilância sanitária, pronunciando-se sobre eventual riscos à saúde – o que antes só ocorria com a efetiva comercialização do produto no mercado, podendo agora fazê-lo antes da concessão da carta-patente.*

*IV - De outro lado, não se nega nos autos que a patente da empresa apelada é de segundo uso, assim denominada por objetivar a aquisição de novos títulos privilegiáveis com base em princípio ativo já conhecido, ao argumento de que as buscas por novas moléculas se tornaram economicamente proibitivas, levando os laboratórios a investirem em novos efeitos terapêuticos da mesma substância química.*

*V - Forçoso reconhecer que o fato de uma patente ser de segundo uso não importa necessariamente em carência de novidade, sendo possível que novos efeitos terapêuticos se originem de pesquisas e estudos em tal sentido, de caráter absolutamente inovador, sem que se configurem em meras descobertas oriundas de uso do medicamento.*

*VI – O corre que a patente em questão, por ser do tipo pipeline, nunca teve os requisitos de patenteabilidade analisados pelo INPI, inexistindo nos autos qualquer tipo de prova que ateste a novidade inarredável, ou tampouco as análises, pesquisas e investimentos realizados na tentativa de demonstrar que o segundo uso se caracteriza em uma nova invenção, como afirmado na peça inicial.*

*VII - De sorte, não havendo nos autos prova de novidade da patente, e estando diante de patente de segundo uso referente a fármacos que, utilizados primeiramente para uma determinada doença, passam a ser empregados para combater outra enfermidade, aliado ao fato de que os requisitos do bem nunca foram objeto de análise, pelo INPI, não há como*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

418440

2005.51.01.500427-9

---

*confirmar a sentença sob pena de concessão de monopólio sem os devidos requisitos legais.*

*VIII – Apelação e Remessa Necessária providas.*

Alega o Parquet, em suas razões de fls. 1.020/1.029, que o presente recurso é tempestivo, uma vez que só foi intimado das decisões que julgaram a Apelação e os Embargos de Declaratórios em 23/11/2010, e que o prazo de interposição do presente é de cinco dias a contar de sua intimação pessoal, não se podendo olvidar da previsão legal de cômputo em dobro.

No mérito, aduz que “em que pese ter-se considerado que o artigo 229-C da Lei 9.279/96 não conferiu à ANVISA poder de análise de requisitos de patenteabilidade, entendeu-se – frente aos elementos constantes nos autos – que a patente em questão, pipeline e de segundo uso, não teve provado o requisito essencial de novidade, valendo notar que em seu parecer ministerial de fls. 737/759, o ora signatário, não se pronunciou sobre o mérito do apelo, por considerar que, na presente hipótese, afigurar-se-ia imprescindível a interveniência do órgão ministerial de primeira instância, fato que se traduziria omissão inarredável, pugnando, ao final, por sua supressão, anulando-se, se for o entendimento da Corte, a decisão de primeiro grau tal como postulada no referido parecer

É o relatório.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO  
Relator - 2ª Turma Especializada

VOTO



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

418440

2005.51.01.500427-9

---

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO - Relator) – Como relatei, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria Regional da Republica da 2ª Região, contra acórdão de fls. 873/879 e confirmado em sede de Embargos de Declaração opostos pela empresa Apelada.

Recurso sem condições de prosperar, carecendo o Ministério Público, ao meu sentir, do binômio - legitimidade e interesse.

Vejamos a primeira:

Consoante a lei, a atuação do Ministério Público no processo pode ocorrer de duas formas, a saber, ou como parte - ou como fiscal da lei. Confirmam-se os artigos 81 e 82 do CPC.

Art. 81 – O ministério Público exercerá o direito de ação nos casos previstos em lei, cabendo-lhe, no processo, os mesmos poderes e ônus que às partes.

Art. 82 – Compete ao Ministério Público intervir:

I – Nas causas em que há interesses de incapazes;

II – nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, interdição, casamento, declaração de ausência e disposições de última vontade.

III – nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terra rural e nas demais causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

418440

2005.51.01.500427-9

---

Tanto uma quanto outra exige previsão legal, sem a qual faltará ao Ministério Público legitimidade para agir consoante se extrai da inteligência dos artigos 6º e 84 do CPC.

Art. 6º - Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

Art. 84 – Quando a lei considerar obrigatória a intervenção do Ministério Público, a parte promover-lhe-á a intimação sob pena de nulidade do processo.

De outro lado, o teor do artigo 84 do CPC nos mostra a intervenção ministerial pode desaguar em – dever de agir ou em faculdade para agir.

Assim, tivesse o Ministério Público, por força do que preceitua o artigo 84 do CPC, a obrigação de intervir nas ações em que se discute Propriedade Industrial - não poderia disso se abster - como frequentemente faz em processos que tratam dessa matéria, por não visualizar interesse público que justifique sua atuação no feito.

Nesse sentido trago à colação trecho de Manifestação Padrão de muitos dos Procuradores da República, em processos em que se discute propriedade Industrial, incluindo o douto signatário.

*A Matéria versada nos presentes autos não configura contudo, hipótese de intervenção do Ministério Público.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

418440

2005.51.01.500427-9

---

*Isso porque, atualmente a doutrina e jurisprudência vêm se consolidando no sentido de fixar o conceito de interesse mais amplo que aquele identificado pela presença de pessoa de direito público na relação processual ou por mero interesse patrimonial da mesma.*

*Confira-se a propósito, o teor do v. acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário de nº 91.643/ES:*

“ Ministério Público. Intervenção. Interesse Público (conceito). Código de Processo Civil, art. 82, III (interpretação).

A circunstância de a pessoa de direito público ser parte na causa não constitui razão suficiente para a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público, se não evidenciada a conotação de interesse público. Na espécie, o princípio do art. 82, III, do Código de Processo Civil não obriga a intervenção do Ministério Público pelo só aspecto de haver interesse patrimonial da Fazenda Pública – recurso extraordinário conhecido e provido.”

Relevando notar que a discricionariedade, nesses casos, largamente exercida, é prova cabal de que não atua na condição de “custos legis” (fiscal da lei), por se tratar de função que não se escora em faculdade – mas sim em dever.

Ora, se a atuação do Ministério Público nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no § 2º do artigo 499 do CPC, por não ser ele parte no processo (não integra a lide nem como autor, nem como réu); nem atuar como fiscal da lei (matéria de intervenção facultativa, sem



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

418440

2005.51.01.500427-9

---

previsão legal) forçoso concluir que carece de legitimidade processual para recorrer.

Art. 499 - O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público.

§ 2º. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer assim no processo em que é parte, como naqueles em que oficiou como fiscal da lei.

Com referência ao segundo elemento – interesse de agir – também não se visualiza o requisito, vendo-se que a decisão, ao contrário, é daquelas em que a prestação jurisdicional foi concedida, justamente, em prol do interesse público (negou-se registro à patente) não se justificando o recurso Ministerial requerendo a nulidade de dois julgamentos, legitimamente efetuados, sob o crivo do contraditório e de todas as questões arguidas no processo.

Relevando notar, por fim, que tanto o julgamento da Apelação (fls.826 a 968), quanto o julgamento dos Embargos de Declaração (fls 1.000/1.006) contaram com a presença do Representante do Ministério Público e sua interveniência conforme se confere no Relatório, fls 830, fazendo menção ao Parecer do ora signatário (fls 737/759) à luz das mesmas considerações.

Ante o exposto, não conheço os Embargos de Declaração por faltar ao Ministério Público condições recursais.

É como voto



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

418440

2005.51.01.500427-9

---

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO  
Relator – 2ª Turma Especializada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – AÇÃO EM QUE SE DISCUTE TÍTULO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ACÓRDÃO PROFERIDO EM FAVOR DA PRETENSÃO DA ANVISA - PEDIDO DE PATENTE NEGADO - ARGUÍÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE – RECURSO NÃO CONHECIDO

I – O teor do artigo 84 do CPC nos mostra a intervenção ministerial pode desaguar em – dever de agir ou faculdade para agir.

II - Assim, tivesse o Ministério Público, por força do que preceitua o artigo 84 do CPC, a obrigação de intervir nas ações em que se discute Propriedade Industrial - não poderia disso se abster - como frequentemente faz em processos que tratam dessa matéria, por não visualizar interesse público que justifique sua atuação no feito.

III – A discricionariedade, nesses casos, largamente exercida, é prova cabal de que não atua na condição de “custos legis” (fiscal da lei), por se tratar de função que não se escora em faculdade – mas sim em dever.

IV - Ora, se a atuação do Ministério Público nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no § 2º do artigo 499 do CPC, por não ser ele parte no processo (não integra a lide nem como autor, nem como réu); nem atuar como fiscal da lei (matéria de intervenção



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

418440

2005.51.01.500427-9

---

facultativa, sem previsão legal) forçoso concluir que carece de legitimidade processual para recorrer.

V - Com referência ao segundo elemento – interesse de agir – também não se visualiza o requisito, vendo-se que a decisão, ao contrário, é daquelas em que a prestação jurisdicional foi concedida, justamente, em prol do interesse público (negou-se registro à patente) não se justificando o recurso Ministerial requerendo a nulidade de dois julgamentos, legitimamente efetuados, sob o crivo do contraditório e de todas as questões arguidas no processo.

VI - Relevando notar, por fim, que tanto o julgamento da Apelação (fls.826 a 968), quanto o julgamento dos Embargos de Declaração (fls 1.000/1.006) contaram com a presença do Representante do Ministério Público e sua interveniência conforme se confere no Relatório, fls 830, fazendo menção ao Parecer do ora signatário (fls 737/759) à luz das mesmas considerações.

VII – Recurso que se negou conhecimento.

### ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, não conheceu o recurso do Ministério Público Federal nos termos do voto do Relator, determinando-se a juntada das notas taquigráficas.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2011.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO  
Relator - 2ª Turma Especializada



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

418440

2005.51.01.500427-9

---