



02930367



9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

7

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 994.08.050415-6, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BAYER-SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (E OUTROS(AS)) e SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA sendo apelado LIBBS FARMACEUTICA LTDA.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEVES AMORIM (Presidente) e JOSÉ ROBERTO BEDRAN.

São Paulo, 13 de abril de 2010.

JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação cível com revisão nº 618.951-4/5-00

Apelante: Schering Aktiengesellschaft

Apelada: Libbs Farmacêutica Ltda.

Comarca: São Paulo

MM. Juiz de 1ª instância: Dr. Marcio Antonio Boscaro

VOTO nº 4759

EMENTA: AGRAVO RETIDO – Pretensão da autora para que seja realizada nova prova pericial – Inadmissibilidade – A prova produzida no feito obedeceu ao devido processo legal e teve o condão de esclarecer a questão *sub judice* – Agravo não provido.

PATENTE – Pretensão da empresa autora para que a ré cesse a prática de atos que impliquem infração às suas patentes de invenção, bem como cesse a importação do princípio ativo, fabricação, oferecimento e/ou venda do produto de sua fabricação – Prova pericial e declaração ulterior à propositura da demanda acerca da nulidade da patente da autora – Não configurada a infração aos alegados direitos patentários, imperiosa a improcedência da ação - Apelo não provido.

RELATÓRIO.

1. Cuida-se de ação cominatória ajuizada por Schering do Brasil Química e Farmacêutica Ltda e Schering Aktiengesellschaft



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(Schering AG) em face de Libbs Farmacêutica Ltda visando a cessação, por parte da ré, dos atos que infringem as patentes PI 1101055-0 e PI 9711060-4, a cessação da importação do princípio ativo, fabricação, oferecimento e/ou venda do produto "Elani", ou outro similar que viole as tais patentes, bem como toda e qualquer campanha ou esforço de divulgação do referido produto, sob pena de multa diária de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais).

2. Nessa ação, as autoras ainda pretendem que a empresa ré seja condenada ao pagamento de indenização pela infração de suas patentes, cujo *quantum* deve ser apurado em sede de liquidação. E, por fim, requerem a condenação da ré aos ônus da sucumbência.

3. A autora "Schering Brasil" foi excluída da lide, consoante decisão prolatada na ação conexa (processo nº 000.05.063424-0)(fls. 840/843), já que seu interesse na lide é meramente econômico.

4. Feito regularmente processado e instruído, conforme relatado pela r. sentença de fls. 1459/1474, proferida na ação conexa, que julgou procedente aquela demanda, e, como decorrência lógica dessa decisão, julgou improcedente a presente ação cominatória.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5. A r. sentença recorrida também julgou extinta, sem apreciação do mérito, a medida cautelar em apenso, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, e, condenou a autora "Schering" no pagamento das custas, despesas processuais (incluídos os honorários do perito judicial), bem como honorários advocatícios arbitrados em R\$ 50.000,00, atualizáveis a partir da data da sentença, nos termos do art. 20, §4º, do Código de Processo Civil.

6. Às fls. 1417/1427 foram opostos embargos de declaração pela "Schering", posteriormente rejeitados por decisão proferida nos autos em apenso.

7. Recorre a autora "Schering" visando, inicialmente, o julgamento do agravo retido interposto na ação conexa para que seja deferida a produção de nova prova pericial, anulando-se todos os atos processuais posteriormente praticados à fase instrutória.

8. No mérito, requer a reforma da r. sentença recorrida sob a alegação, em síntese, de que o julgado é omissivo e contraditório, além de ter realizado apreciação equivocada dos fatos e provas colacionados aos autos.

9. Em suas razões recursais, a "Schering" reforça que a PI 1101055-0 prevê não só o uso combinado de drospirenona e

65.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

etinilestradiol como anticoncepcional, mas trata simultaneamente alguns distúrbios hormonais. Logo, da existência da patente decorre seu direito de exclusividade de uso e exploração, podendo impedir terceiros, no caso a empresa "Libbs", de fazer uso da invenção patenteada sem sua prévia autorização, especialmente, por meio da comercialização do produto "Elani".

10. Alega, ainda, que a PI 9711060-4 é uma patente de processo para preparação de drospirenona e processo para preparação de composto intermediário ligada diretamente ao processo para a preparação do composto ativo protegido pela PI 1101055-0. Portanto, diante dessas colocações, a r. sentença recorrida deve ser reformada, devendo ser julgada integralmente improcedente a ação conexa (processo nº 000.05.063424-0) e integralmente procedente a presente ação, reconhecendo-se a inequívoca infração das patentes de invenção PI 1105501-0 e PI 9711060-4 pelo medicamento "Elani", com a determinação da cessação da importação do princípio ativo, fabricação, oferecimento e/ou venda do referido produto, ou outro similar que viole as tais patentes, bem como toda e qualquer campanha ou esforço de divulgação do produto. Por fim, requer que sejam invertidos os ônus sucumbenciais.

11. O apelo foi recebido no duplo efeito (fls. 1450).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12. Contrarrazões da "Libbs" às fls. 1453/1467.

FUNDAMENTOS.

13. Inicialmente, consigno que o objeto da presente lide não é a declaração de validade das patentes mencionadas nos autos, sendo certo, ainda, que o Recurso Especial interposto pela "Schering", conforme noticiado às fls., foi recebido apenas em seu efeito devolutivo, motivos pelos quais parece-me incabível o sobrestamento do julgamento do presente recurso até que seja julgada a ação em trâmite perante a Justiça Federal, na qual discutem a validade das mesmas patentes de invenção.

14. Passo, então, à análise e julgamento dos recursos que foram submetidos à minha apreciação.

15. Inicialmente, conheço do agravo referido interposto pela "Schering", mas nego-lhe provimento.

16. Com efeito, não obstante a perícia tenha sido utilizada como prova nas duas ações pendentes entre as partes, nenhuma delas teve seu direito de defesa cerceado, porquanto ambas nomearam seus respectivos assistentes técnicos e formularam quesitos que foram respondidos, a contento, pelo perito judicial.

17. Além do mais, como cediço, sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cumpre aferir a necessidade de complementação



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

dos quesitos periciais ou outra prova necessária para o deslinde da questão.

18. No mérito, melhor sorte não assiste a apelante.

19. O cerne do presente litígio cinge-se, basicamente, ao pedido para que a "Libbs" cesse a prática de atos que impliquem infração às patentes de invenção PI 1105501-0 e PI 9711060-4, bem como cesse a importação do princípio ativo, fabricação, oferecimento e/ou venda do produto "Elani", ou outro similar que viole as tais patentes, bem como toda e qualquer campanha ou esforço de divulgação do referido produto.

20. Após detida análise dos autos, em especial, da leitura atenta dos inúmeros pareceres técnicos acostados ao feito, possível concluir que foi acertada a r. sentença que julgou procedente a ação conexa, e, como decorrência lógica dessa decisão, julgou improcedente a presente ação.

21. O laudo do perito judicial foi conclusivo e esclareceu, à sociedade, que o produto "Elani" não faz qualquer menção de que a dropirenona, além da ação antiandrógena, pode ser também utilizada para tratamento de outros distúrbios hormonais, conforme prevê a PI 1101055-0.

22. O referido laudo ainda esclareceu que a utilização da



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

associação drospirenona + etinilestradiol na forma como aparece no produto "Elani" está prevista na patente alemã DE 3022337A1, que já caiu em domínio público, e apenas faz menção à ação gestagênica da drospirenona e seu uso como contraceptivo.

23. Se assim é, e considerando que o produto "Elani" é produto indicado para contracepção e não faz menção sobre o tratamento dos distúrbios referidos na PI 1101055-0, não há que se falar em violação dos direitos patentários daí decorrentes, bem como os decorrentes da PI 9711060-4.

24. Somando-se a isso, não obstante a r. sentença recorrida tenha sido prolatada aos 22/1/2008, impossível ignorar o fato de que a PI 1101055-0 foi julgada nula pelo E. Tribunal Regional Federal – 2ª Região sob o fundamento de que lhe falta atividade inventiva, tendo em vista a obviedade da matéria nela descrita e reivindicada. Por conseguinte, não há o que se proteger se a matéria já se encontrava no estado da técnica e qualquer técnico da área poderia ter chegado às mesmas conclusões de utilização dos componentes da mesma fórmula objeto de proteção de patentes anteriores.

25. Ora. Ainda que o objeto da presente ação não tenha por fim a declaração de nulidade da PI 1101055-0, a tese da autora "Schering" baseou-se, fundamentalmente, na validade dessa



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

patente e na suposta infração cometida pela "Libbs", que faz uso da drospirenona como anticoncepcional no medicamento "Elani".

26. Por conseguinte, se a empresa "Schering" partiu de uma premissa que, na verdade, não lhe dá o direito de exclusividade sobre o uso da drospirenona, deduz-se logicamente que é regular o comércio do medicamento "Elani" pela empresa "Libbs".

27. Diante desse cenário, imperiosa a manutenção da r. sentença recorrida que bem julgou procedente a ação conexa, e, como decorrência lógica dessa decisão, julgou improcedente a presente ação cominatória.

28. Mantido o r. *decisum*, nada há alterar na condenação da empresa "Schering" ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

29. Pelo exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo retido interposto às fls. 698/769 (ação conexa), bem como ao presente apelo, nos termos da fundamentação supra.


JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR