



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000217871

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2205036-49.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A., são agravados ALLERGAN INC e ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA..

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator que declara. Acórdão com o 2º Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR CIAMPOLINI, vencedor, FRANCISCO LOUREIRO (Presidente), vencido, FRANCISCO LOUREIRO (Presidente) e FORTES BARBOSA.

São Paulo, 15 de março de 2017

CESAR CIAMPOLINI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2205036-49.2016.8.26.0000

VOTO Nº 16.000

Ação cominatória. Propriedade industrial. Demanda entre indústrias farmacêuticas. Decisão que deferiu antecipação dos efeitos da tutela com fundamento em pedidos de patente de medicamento apresentados pelas autoras junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI. Agravo de instrumento da ré, que visa a produzir e comercializar produto com a mesma formulação.

Circunstâncias fáticas que demonstram que a proteção a que se refere o art. 44 da Lei de Propriedade Industrial é insuficiente para resguardar os direitos das autoras. Ré que não nega ter copiado a invenção. Incontroversa, inadmissível e desproporcional demora do INPI (12 anos desde o pedido de registro de patente) que coloca em risco, até mesmo, a utilidade econômica da patente, sob a ótica da retribuição devida ao inventor, seu justo lucro como contrapartida do que investiu em pesquisa e na viabilização do produto farmacêutico. Avanços da ciência que, de sua parte, podem fazer com que o medicamento discutido seja superado por outros mais modernos, antes mesmo do pedido de patente ser analisado de forma definitiva, tamanho o lapso de tempo decorrido.

Dever do Poder Judiciário controlar, sob os



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

influxos dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, desvios na execução de atos administrativos, “vis à vis” sua adequação legislativa. Doutrina de FABIO CALDAS DE ARAÚJO e parecer de emérito juriconsulto, o Professor JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO. Inadmissibilidade da demora imposta ao particular, a afrontar os princípios da razoável duração do processo e da proporcionalidade. Precedentes dos Tribunais Superiores da Nação acerca da proteção do jurisdicionado frente a atos omissivos da Administração. Doutrina de ADRIANA ZAWADA MELO e SAMUEL MIRANDA ARRUDA.

Ré que não nega que as autoras sejam titulares de patentes em vários países signatários do acordo T.R.I.P.S. e com significativo grau de desenvolvimento tecnológico, em que pese divergência sobre a validade da propriedade industrial anteriormente deferida na União Europeia. Documentos relacionados às patentes europeias que abonam a pretensão das autoras, confirmando a plena vigência do registro patentário durante a pendência de apreciação de recurso. Ademais, o principal fundamento utilizado no pedido de revogação da propriedade industrial na Europa já foi afastado pelo INPI.

Indeferimento na primeira instância do INPI de um dos pedidos de registros de patente que não afasta a aparência de bom direito das autoras. Efeitos suspensivo e devolutivo dos recursos administrativos, nos termos do § 1º do art. 212 da Lei 9.279/96. Decisões da autarquia que, de resto, são frequentemente revistas em grau recursal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Recorrente que não negou que o medicamento que pretende inserir no mercado brasileiro tenha a mesma formulação química daquele já produzido e comercializado pelas agravadas. Imoralidade da posição parasitária da agravante que, valendo-se da desproporcional demora do INPI em decidir, busca lucro desmesurado com a venda de produto copiado, para cujo surgimento em nada contribuiu. Comportamento que deve ser analisado sob a ótica do ilícito lucrativo (doutrina de DANIEL LEVY). Aplicabilidade, além disso, da cláusula geral de boa fé, espelhada no art. 422 do Código Civil, que permeia todo o direito objetivo pátrio.

Efeitos jurídicos do depósito de patente que devem ser analisados em conjunto com as previsões legais a respeito da repressão aos autos de concorrência desleal. Deferimento da patente que apenas declara e reconhece o direito do inventor. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal, da lavra dos Desembargadores CARLOS ALBERTO GARBI, PEREIRA CALÇAS, ÊNIO ZULIANI e TASSO DUARTE DE MELO. Precedente da Ministra NANCY ANDRIGHI no Superior Tribunal de Justiça. Insuficiência do art. 44 da Lei 9.279/96 como ferramenta apta a resguardar, em todos os casos, os direitos do depositante de patente. Resolução nº 16 da Associação Brasileira de Propriedade Industrial.

Manutenção da ordem cominatória liminar deferida pelo douto Juízo “a quo”. Agravo de instrumento desprovido.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Tendo, com a devida vênua, divergido do ilustre relator, Desembargador FRANCISCO LOUREIRO, fui honrado com a adesão do eminente Desembargador 3º Juiz, FORTES BARBOSA, à posição que externei na sessão de julgamento.

Coube-me, por isso, a redação do acórdão.

Adoto, de pronto, o relatório feito pelo Desembargador relator sorteado (fls.).

Isto posto, no entender da maioria, o recurso deve ser improvido, mantendo-se a ordem cominatória liminar deferida pelo douto Juízo *a quo* (fls. 103/104).

Discute-se nestes autos a antecipação dos efeitos da tutela com fundamento em pedidos de patente de medicamento apresentados pelas agravadas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI.

Examinando situação análoga, em julgamento da 10ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, relatei acórdão citado na minuta recursal, que assim restou ementado:

“Propriedade industrial. Pedido de registro de privilégio de invenção junto ao INPI. Patente ainda não deferida. Mera expectativa de direito



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

que não configura violação da patente neste momento. Cerceamento de defesa, por indeferimento de prova pericial. Inocorrência. Se a ação não é viável, por impossibilidade jurídica do pedido, afrontaria o princípio da economia processual produzir-se desnecessária perícia. Ressalva do direito de indenização, cabente ao autor, em face das rés, caso se configure violação de patente, entre a data da publicação do pedido e sua concessão, se presentes os pressupostos legais. Sentença mantida, também com invocação do art. 252/RITJSP, com alteração do resultado, de improcedência para carência de ação. Apelo do autor a que se nega provimento." (Ap. 0135379-89.2009.8.26.0100).

Em que pese a validade dos fundamentos expostos no aresto mencionado, existem circunstâncias fáticas na presente demanda que a diferenciam daquela e indicam que a proteção a que se refere o art. 44 da Lei de Propriedade Industrial é, aqui, insuficiente para resguardar os direitos das agravadas. Aqui é necessário que se prestigie, pelo desprovimento deste recurso, a liminar requerida.

A par do substancialmente menor tempo decorrido no exame pelo INPI, como se lê do acórdão então lavrado, há que se considerar, primacialmente, que lá, ao contrário daqui, a parte que demandava contra quem depositara a patente dizia não ter copiado a invenção.

A relevância deste último ponto é destacada neste voto, quando cuido, mais adiante, do enriquecimento sem causa, da repressão à má fé e da tipificação de conduta de concorrência desleal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Pois bem.

A incontroversa, inamissível e desproporcional demora do INPI, coloca em risco, até mesmo, a utilidade econômica da patente, sob a ótica da retribuição devida ao inventor, seu justo lucro como contrapartida do que investiu em pesquisa e na viabilização do produto farmacêutico. Os avanços da ciência, que decorrem principalmente da pesquisa por outros laboratórios, podem fazer com que o medicamento discutido seja superado por outros mais modernos antes mesmo do pedido de patente ser analisado de forma definitiva, tamanho o lapso de tempo decorrido.

A agravada trouxe aos autos parecer de emérito juriconsulto, o Professor JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, onde, a respeito, tratando do cenário de concorrência em que se insere a atividade dos laboratórios, escreveu S. Exa.:

“Por outro lado, o inventor também não pode ficar totalmente dependente da maior ou menor morosidade da autoridade administrativa competente. Assim como é verdade de que justiça retardada é justiça negada, também o é que, neste domínio, uma decisão demorada por redundar, na prática, numa patente negada. (...) Ora, um atraso excessivo e irrazoável do INPI no exame do pedido e na concessão da patente acaba por redundar, em termos práticos, num encurtamento efetivo e substancial do prazo legalmente estabelecido, violando a lei e conduzindo à frustração dos objetivos do legislador nacional e ao desequilíbrio dos interesses ponderados da inovação e da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

concorrência. Igualmente violado, neste caso, é o princípio da proporcionalidade em sentido amplo, que também densifica do princípio do Estado de Direito, na medida em que o encurtamento da patente configura uma restrição excessiva e irrazoável do direito fundamental de propriedade intelectual do inventor. (...) Ocorre que a mora do INPI em conceder a patente poderá levar ao cenário em que uma vez concedida a patente e garantida a exclusividade, a tecnologia em questão já estará obsoleta, por conta da evolução tecnológica presente em cenário concorrencial. Neste cenário, os consumidores, uma vez concedida a patente, poderão inclusive não mais ter interesse naquela tecnologia, razão pela qual estarão frustradas as tentativas do titular de buscar ser ressarcido por investimentos feitos anos atrás.” (fls. 446 e 451/452; grifei e dei destaque em negrito).

Lembre-se, com **FABIO CALDAS DE ARAÚJO**, que o Poder Judiciário tem o dever de controlar, também sob os influxos dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, desvios na execução, pelo Executivo, de atos administrativos, *vis à vis* sua adequação legislativa:

“A atividade administrativa emana do Poder Executivo, em suas diversas esferas de manifestação (Administração direta ou indireta). Esta atividade é sempre *secundum legem*. Por este motivo, o Poder Judiciário sempre poderá realizar o exame do ato administrativo quanto à sua adequação normativa. A administração pública deve atuar *secundum legem* e sua atividade deve ser voltada para a tutela dos direitos fundamentais do cidadão. Se a finalidade do Estado reside em organizar a vida em sociedade, em benefício do ser humano, o Poder Judiciário tem o dever de controlar desvios normativos na execução dessa atividade. Na execução da atividade administrativa o juiz não analisa apenas a infringência à lei em sentido estrito, mas aos princípios que informam a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

atividade administrativa (proporcionalidade, razoabilidade, motivação, moralidade, eficiência).

É óbvio que não cabe ao juiz suprir a atividade administrativa por meio de invasão na esfera privativa do administrador. Contudo, desde que seja verificado desvio de finalidade ou ilegalidade na prática do ato administrativo, não há limitação para sua revisão na esfera judicial, sem prejuízo dos mecanismos de controle externo, como aquele que é realizado pelo Tribunal de Contas. O que não se admite em hipótese alguma é impedir o controle da legalidade do ato administrativo sob o mote da discricionariedade, uma vez que mesmo o ato discricionário se vincula aos motivos de sua fundamentação. Esta motivação é objetiva e sindicável por parte do Poder Judiciário." (Curso de Processo Civil, Tomo I – Parte Geral, 2016, págs. 289/290).

O Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de decidir mandado de segurança impetrado por expropriado por interesse social – reforma agrária – para questionar grande demora do Poder Executivo em, uma vez feita a vistoria da propriedade rural, deflagrar o processo expropriatório (MS 32.898-AGR, relator o Ministro TEORI ZAVASKI).

A segurança foi denegada, dadas considerações fáticas feitas pelo saudoso relator, que sensibilizaram a maioria dos julgadores (a saber, atos do próprio administrado que importaram em delongar o processo administrativo). Todavia, votou vencido o Ministro GILMAR MENDES, que concedia a segurança com fundamentação – que tenho por irresponsável – acerca da inconstitucionalidade da longa demora impingida ao proprietário:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

“Todavia, conquanto não se aplique o prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 4º, § 2º, da Lei 8269/93, entendo ser necessário que o arcabouço normativo da desapropriação passe por uma releitura constitucional da razoável duração do processo, do devido processo legal e da proporcionalidade.

Isso porque, tanto o Decreto-Lei 3365/41 (Lei Geral de Desapropriação) quanto as leis 8629/93 e 4132/62, bem como a Lei Complementar 76/93, não estipulam expressamente prazo de conclusão da fase declaratório-administrativa.

A questão que importa é saber se, em face da garantia da razoável duração do processo, é possível o 'cidadão-proprietário' ficar eternamente esperando o ato administrativo declaratório para poder definir se será privado de seu bem imóvel e quanto receberá a título de justa indenização.

(...)

Não considero razoável, tampouco extraído da Constituição, nenhum substrato que configure total discricionariedade temporal de a Administração culminar com a fase administrativa, a qual é necessária para seguir adiante com a fase negocial (amigável) ou judicial (litigiosa).

(...)

Portanto, enquanto o proprietário aguarda definição pelo poder público acerca do interesse social subjacente à desapropriação, as limitações ao exercício do direito de propriedade não podem se afastar dos ditames constitucionais, entre eles o princípio da proporcionalidade cuja restrição deve ser adequada, necessária e proporcional.

Além disso, a imposição de restrições ao pleno exercício do direito de propriedade deve preservar a utilidade privada e o poder de disposição enquanto aguarda a definição administrativa quanto à declaração de interesse social para fins de reforma agrária.

Todas essas considerações convergem para a necessidade de se firmar



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

prazo razoável para que o poder público ultime sua intenção de intervir drasticamente na propriedade particular, mediante o instituto da desapropriação.

Entender diversamente é o mesmo que permitir que o cidadão fique *ad aeternum* com 'espada de Dâmocles sobre si, aguardando a solução de questão administrativa, a qual repercute negativamente em sua esfera de propriedade, seja pela desvalorização de mercado do imóvel, seja pela fuga de interessados em negociar bem pendente de apreciação pelo poder público de drástica intervenção estatal." (grifei).

As colocações feitas pelo Ministro MENDES acerca da demora imposta ao particular, a afrontar os princípios da razoável duração do processo e da proporcionalidade, bem assim a legitimar a intervenção corretiva do Poder Judiciário via mandado de segurança, *mutatis mutandis*, devem ser trazidas para o caso ora sob julgamento: não pode a agravada “*ficar eternamente esperando ato administrativo*” que defira suas patentes, fechando o Judiciário seus olhos à “*total discricionariedade temporal*” da Administração no concluir o processo de licenciamento das patentes. Este caso de direito patentário indica a “*necessidade de se firmar prazo razoável para que o poder público ultime*” (isto é, o INPI) o processo administrativo de sua competência. “*Entender diversamente é o mesmo que permitir*” que a agravada, inventora do medicamento, “*fique 'ad aeternum' com 'espada de Dâmocles' sobre si, aguardando a solução de questão administrativa, a qual repercute negativamente em sua esfera de propriedade*”.

Do Superior Tribunal de Justiça, transcrevo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

ementa de julgado em que se deferiu segurança para apreciação de processo administrativo acerca de pedido de concessão de benefícios da Lei da Anistia, em caso de excessiva demora da Administração, com invocação, precisamente, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. LEI N. 8.632/1993. EX-EMPREGADO DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. DEMORA DO MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES EM DECIDIR A RESPEITO DO PEDIDO DE ANISTIA. REALIZAÇÃO DE ATOS NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO ABUSIVA CARACTERIZADA.

1. Mandado de segurança impetrado contra omissão do Ministro das Comunicações, consistente na ausência de análise do pedido de anistia do impetrante, em tempo razoável. A autoridade coatora aduz que o processo administrativo precisou de instrução suplementar, necessária à verificação das alegações do requerente.

2. A instrução, de ofício, de processo administrativo tem suporte nos artigos 29, 35 e 36 da Lei n. 9.784/1999, de tal sorte que o tempo necessário à resposta de consulta formulada a outro órgão a respeito de determinados fatos ou atos, por si só, não caracteriza abuso ou protelação, quanto ao dever de decidir.

3. Contudo, à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e da eficiência, constantes do art. 2º da Lei n. 9.784/1999, e do princípio da razoável duração do processo, contido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, os atos necessários à instrução do processo administrativo devem ser realizados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

4. No caso específico dos autos, a conclusão dos autos para julgamento do Ministro das Comunicações, em 15 de abril de 2012, revela que a instrução do feito era suficiente à decisão, razão pela qual se mostra apta à configuração da alegada omissão abusiva, quanto ao dever de decidir, uma vez que até a data da impetração, 11 de março de 2013, não havia sido proferida decisão. De outro lado, ainda que considerada a necessidade de instrução do feito administrativo, não há como se entender razoável o tempo em que o processo está tramitando, considerando que, conclusos para decisão em abril de 2012, somente em fevereiro de 2013 é que houve preocupação com instrução suplementar.

5. Mandado de Segurança concedido para que a autoridade coatora determine ao órgão interno de auditoria que se pronuncie a respeito da consulta formulada pela Consultoria Jurídica, conforme o prazo do art. 24, caput e parágrafo único, da Lei n. 9.784/1999; e, findo este, proceda ao julgamento do pedido administrativo no prazo de 30 dias, prorrogáveis mediante motivação, conforme previsão do art. 49 da Lei n. 9.784/1999." (MS 19.890, BENEDITO GONÇALVES).

Os fundamentos de ambos os arrazoados judiciais que acima invoco, oriundos de nossos Tribunais Superiores, em temas de Direito Administrativo, remetem, para além da proporcionalidade, para o princípio do art. 5º, LXXVIII, da Lei Maior, o da razoável duração do processo (trazido pela EC 45/2004).

Igualmente em doutrina é pacífico que essa norma se aplique à Administração: *v.g.*, ADRIANA ZAWADA MELO *et alii*, Constituição Federal Interpretada (coord. de ANNA CANDIDA DA CUNHA FERRAZ), 4ª ed., pág. 49; SAMUEL MIRANDA ARRUDA, Comentários à Constituição do Brasil (coord. de J. J.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

GOMES CANOTILHO, GILMAR FERREIRA MENDES, INGO WOLFGANG SARLET e LENIO LUIZ STRECK, págs. 507 e seguintes).

Da lição de SAMUEL MIRANDA ARRUDA,
 trago à colação:

“O constituinte deu ao direito fundamental uma louvável amplitude. Não o restringiu à esfera criminal e nem mesmo limitou-o aos processos judiciais. Quis garantir a razoável duração dos processos nos planos 'judicial e administrativo'. Evidentemente, há diferenças consideráveis entre essas duas esferas que mantêm suas próprias peculiaridades. Contudo, a plena proteção do interesse do cidadão só se faria se o direito fosse estendido também no âmbito administrativo, pois muitas vezes a demora judicial nada mais é do que uma reiteração da morosidade de um anterior procedimento administrativo, o que castiga duplamente o administrado/jurisdicionado.” (ob. cit., págs. 510/511; grifei).

Posto isso, registre-se que a agravante não nega que as agravadas sejam titulares de patentes em vários países signatários do acordo T.R.I.P.S. (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) e com significativo grau de desenvolvimento tecnológico (*e.g.* Estados Unidos, Canadá, Coréia, Austrália, Nova Zelândia, como é incontroverso e, de resto, decorre dos documentos a fls. 274/558, na numeração dos autos de origem), em que pese divergência sobre a validade da propriedade industrial anteriormente deferida na União Europeia.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

A respeito das patentes europeias, inclusive, há, nos autos, documentos que abonam a pretensão das autoras: manifestação de advogado estrangeiro, confirmando a plena vigência do registro patentário durante a pendência de apreciação de recurso (fls. 217/222), além de certidão trazida aos autos pela própria agravante (fls. 117/120), a indicar que a propriedade industrial não havia sido revogada em 20/9/2016 (“*status: the patent has been granted*”).

Ademais, *in casu*, o principal fundamento utilizado no pedido de revogação da propriedade intelectual na Europa já foi afastado pelo INPI (fls. 112/113).

Por outro lado, o indeferimento na primeira instância do INPI de um dos pedidos de registro de patente formulados não afasta a aparência de bom direito das agravadas: de fato, o § 1º do art. 212 da Lei 9.279/96 esclarece que todos os recursos administrativos serão recebidos “*nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber*”.

E, como assinalado com propriedade pelas recorridas no item 16 da contraminuta -- posto que é o que muitas vezes ocorre --, as decisões iniciais da autarquia são, frequentemente, revistas em grau recursal (fls. 185/186).

Enfatizo que a agravante, em sua contestação (fls. 696/719, na numeração dos autos de origem), não negou que o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

medicamento que pretende inserir no mercado brasileiro tenha a **mesma formulação química** daquele já produzido e comercializado pelas agravadas, ao contrário do que ocorria, por exemplo, no caso que julguei como relator, na 10ª Câmara de Direito Privado, antes mencionado (Ap. 0135379-89.2009.8.26.0100).

De se invocar, portanto, a **imoralidade da posição parasitária da agravante** que, valendo-se da desproporcional demora do INPI em decidir acerca das patentes requeridas pela agravada, busca lucro desmesurado com a venda do produto copiado, para cujo surgimento em nada contribuiu, nem um centímo nisso investindo.

O comportamento da agravante deve ser analisado sob a ótica da repressão do ilícito lucrativo: a contrafação poderá ter causado danos devastadores sobre a propriedade industrial das agravadas quando o INPI, enfim, decidir, beneficiando sobremaneira, no meio tempo, a comercialização do produto genérico.

Nesse sentido, leia-se excerto de v. acórdão desta 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, da lavra do ilustre Desembargador PEREIRA CALÇAS:

“(…) Neste ponto, vem a calhar a manifestação de DANIEL LEVY que, com base na doutrina de RODOLPHE MÉSA, preleciona: 'no contexto dos comportamentos antijurídicos, a teoria do ilícito lucrativo leva o agente a estimar as perdas inerentes à sua condenação, confrontando-as com os benefícios



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

previsíveis que a concretização da atividade ilícita pode gerar; é somente se a receita ilícita for maior do que o montante da sanção que o sujeito agirá, decidindo, em total conhecimento de causa e no âmbito de uma preocupação de racionalidade econômica, transgredir a regra de direito (Responsabilidade Civil. De um direito dos danos a um direito das condutas lesivas. Ed. Atlas, 2012, fl. 108).

Prossegue o autor francês: '*A teoria do ilícito lucrativo tem como objetivo atuar no desequilíbrio dessa fórmula malévola. A desproporção entre uma condenação tradicional da 'restitutio in integrum' e os lucros hoje auferidos com alguns ilícitos exige uma revisão de conceitos. Tanto que, no esforço europeu de luta contra a pirataria, recorrentemente aparece o problema da contingencialização desses ilícitos* (mesma obra, fl. 109)." (Embargos Infringentes 0158873-75.2012.8.26.0100/50001, negrito e itálico do original; grifei).

Invoco ainda, nesse ponto, a cláusula geral de boa fé, que, espelhada no art. 422 do Código Civil de 2002, há tanto tempo é estudada pela doutrina civilística, era de se aplicar, sob o regime do Código Beviláqua, como se aplicava em todos os países cultos (a respeito, por todos os autores, reporto-me ao clássico La Règle Morale dans les Obligations Civiles, de GEORGES RIPERT).

Anoto que o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em memoráveis jornadas sob coordenação científica do grande Ministro RUI ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR, editou o seguinte enunciado, sob nº 27:

"Art. 422: na interpretação da cláusula geral da boa-fé, deve-se levar em conta o sistema do Código Civil e as conexões sistemáticas com outros estatutos normativos e fatores metajurídicos." (grifei).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

É o que, *data venia*, estou convicto se deva fazer no caso concreto, interpretando-se o direito patentário à luz da cláusula geral de boa fé que, expressamente inserida no Código Civil, permeia todo o sistema jurídico pátrio e, pois, informa o estatuto normativo da propriedade industrial, ou, mais especificamente, protege o direito do inventor de patentear sua criação.

Seguindo nessa linha de considerações, imperioso reconhecer que o depósito de patente gera efeitos jurídicos que, por sua vez, devem ser analisados em conjunto com as previsões legais a respeito da repressão aos atos de concorrência desleal.

Nesse sentido, a destacar que o deferimento da patente apenas declara e reconhece o direito do inventor, leia-se – fundada na melhor doutrina – declaração de voto do ilustre Desembargador CARLOS ALBERTO GARBI em v. acórdão da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial deste Tribunal:

“Em relação à concorrência desleal pela reprodução de patente, não obstante tenha entendimento de que ao depositário da patente deva ser garantida a proteção da invenção antes mesmo da concessão do registro, que apenas declara o direito, no presente caso, acompanho, igualmente, o voto do Douto Relator para negar a reparação pretendida pela concorrência desleal decorrente de suposta reprodução da patente referente ao sistema ' *Infinity View*’.

A respeito da natureza declaratória da patente, anota João da Gama Cerqueira: 'A patente não cria, mas apenas reconhece e declara o direito do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

inventor, que preexiste à sua concessão e lhe serve de fundamento. Seu efeito é, portanto, simplesmente declarativo e não atributivo da propriedade (Tratado da Propriedade Industrial, Ed. Forense, 1946, p. 225).

O autor, conquanto tivesse o ônus de comprovar suas alegações, não demonstrou interesse na produção de prova pericial, o que seria essencial para a prova da contrafação pelo réu do guarda-corpo denominado '*Sistema Infinity View*' e conseqüente reconhecimento da concorrência desleal. Neste sentido esclarece José Carlos Tinoco Soares:

' Com relação ao pedido de patente, apenas e tão-somente depositado, o seu titular, em princípio, não teria direito à ação, contudo, se conseguir provar que a utilização por terceiros se fez de molde a concorrer deslealmente, este será o caminho adequado a percorrer, ou melhor, pelo enquadramento do ato como crime de concorrência desleal e, diga-se, com sucesso diante de algumas decisões que no particular foram proferidas. E se assim proceder mediante a medida cautelar de busca e apreensão para a caracterização de confirmação da prática, ao depois promoverá a conseqüente ação ordinária objetivando a cessação da prática dos atos e o pagamento da indenização, sem mais delongas (Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 89)." (Excerto do voto do Desembargador GARBI na Ap. 1039814-24.2014.8.26.0024, relator Desembargador CAMPOS MELLO; destaques em negrito e itálico do original; grifei).

Também a destacar que o deferimento da propriedade industrial possui função meramente declaratória, ao analisar controvérsia relacionada com contrafação de direito marcário, veja-se trecho do já citado acórdão da pena do ilustre Desembargador PEREIRA CALÇAS:

"Impende ressaltar que, apesar de ser pacífico na doutrina brasileira, a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

teor do art. 129 da Lei nº 9.279/96, que se adquire a propriedade de uma marca no Brasil mediante registro deferido pelo INPI, forma de aquisição da propriedade marcária, que qualifica nosso sistema como atributivo, conforme ensino de MAITÊ MORO (Marcas Tridimensionais, Ed. Saraiva, 2009, fls. 46/47). Não se pode, porém, afirmar que a proteção legal à marca decorre exclusivamente do registro validamente expedido pelo INPI.

BENTO DE FARIA, em comentários ao Decreto nº 2.682/1875, nosso primeiro diploma legal sobre marcas, já ensinava que a lei brasileira, *'a exemplo das similares estrangeiras, prescreve formalidades que devem ser preenchidas para assegurar o uso exclusivo da marca industrial. A efetividade de tais garantias depende do registro, depósito e publicidade da mesma marca. A propriedade da marca repousa, é certo, no uso anterior; a sua posse afirma-se pela ocupação, mas essa propriedade não pode ser sempre oposta 'erga omnes' antes do respectivo registro. O registro tem por fim fixar a identidade da marca e tornar pública a sua posse, de modo a evitar as contrafações ou imitações involuntárias; é, portanto, a notificação ao público desse direito de propriedade, que, aliás, não cria, porém, revela. (...)* Entre nós, do exame dos dispositivos legais resulta que o registro da marca é mera presunção de propriedade, por si só não é título, sendo, portanto, simplesmente declarativo e não atributivo da mesma propriedade. O registro não cria a propriedade da marca nem destrói o direito que alguém possa ter à propriedade dela, desde que prove posse anterior. (Das Marcas de Fábrica e de Comércio e do Nome Comercial, Ed. J. Ribeiro dos Santos, Rio de Janeiro, 1906, fls. 231/234).

Na mesma linha, EUGÈNE POUILLET, em seu clássico 'Traité des Marques de Fabrique', proclama que 'o depósito não cria o direito, mas se limita a constatá-lo. Resulta necessariamente esta dupla consequência que o criador de uma marca pode, sem incorrer em alguma formalidade, depositar sua marca após ter feito o uso durante um tempo qualquer; e que, dentre dois depositantes sucessivos, não será necessariamente o primeiro depositante que possui em realidade o direito à marca, mas aquele que em primeiro lugar a utilizou. O depósito não constitui senão



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

uma presunção suscetível de ser destruída pela prova em contrário, ou melhor, pelo usò (obra mencionada, Ed. Marchal & Godde, Paris, 1912, fl. 192). (...)

Portanto, o depositante do pedido de registro da marca, antes de sua efetiva concessão, pode celebrar contratos de cessão e de licença, além de poder valer-se dos remédios judiciais para tutelar a integridade material ou reputação da marca depositada.” (Embargos Infringentes 0158873-75.2012.8.26.0100/50001, **negrito e itálico** do original; grifei).

Igualmente admitindo que a doutrina da concorrência desleal aplica-se à proteção da invenção antes do deferimento do pedido de patente, leia-se trecho de v. acórdão desta 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, da lavra do eminente Desembargador ÊNIO ZULIANI:

“Ainda que, à época dos fatos, não houvesse o deferimento de registro de patente, como aduzido nos recursos das partes, é certo que não se pode deixar de considerar a autoria da invenção no que respeita à exploração econômica do feito. Tanto é verdade que o próprio art. 44 da Lei de Propriedade Industrial assegura ao titular da patente o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto desde a data da publicação do pedido. Isto porque, do contrário, permitir-se-ia o proveito econômico de terceiros não autorizados em detrimento do autor do invento, o que não se aproxima da interpretação finalística que deve ser aplicada à legislação sob comento.

De tal forma, mesmo que inexistente o reconhecimento formal da invenção pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, caberia mesmo proteger os autores contra a prática desleal de subtração de tecnologia e que envolve verdadeiro enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Até porque, *'a lei tipifica como crime de concorrência desleal a exploração, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto', se o acesso ao segredo foi fraudulento ou derivou de relação contratual ou empregatícia (LPI, art. 195, XII e XI). Deste modo, a usurpação de segredo de empresa gera responsabilidade civil e penal, com fundamento na disciplina jurídica da concorrência. Apenas não haverá lesão a direito de um empresário se o outro, que explora economicamente o mesmo conhecimento secreto, também o obteve graças às próprias pesquisas. Neste caso, se nenhum dos dois titulariza a patente, não haverá concorrência desleal. Por outro lado, quando dois ou mais empresários exploram um mesmo conhecimento secreto, o primeiro deles a depositar o pedido de patente poderá impedir que os demais continuem a explorá-lo. (...)' (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, Vol. I, 15ª edição. Saraiva: São Paulo, 2011)."* (Ap. 0091322-93.2003.8.26.0100; grifos e destaques em itálico do original).

Ainda neste Tribunal, em caso que envolvia a
 contrafação de desenho industrial pendente de deferimento no INPI:

"OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL (DESENHO INDUSTRIAL). CONTRAFAÇÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL. Contrafação de sapatilhas 'Melissa Zaxy Cookies'. Ação ajuizada antes da concessão do registro do desenho industrial. Irrelevância. Depósito do pedido de registro anterior ao ajuizamento da ação. Pedido inicial da Apelante que abrange não só proteção à violação do desenho industrial, mas também a repressão a atos de concorrência desleal. Reprodução das características visuais do referido produto. Violação a desenho industrial e prática de concorrência desleal caracterizados, conforme robusta prova documental e pericial. (...) Agravo retido e recurso de apelação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

não providos.” (Ap. 0002283-04.2010.8.26.0565, TASSO DUARTE DE MELO; grifei).

No mesmo sentido, a doutrina de DANIEL COSTA LIMA DA ROCHA:

“Caber-nos-á, neste artigo, responder afirmativamente que o depositante de um pedido de patente é detentor do direito subjetivo de impedir que terceiro, sem o seu consentimento, produza, use, coloque à venda, venda ou importe produto por aquele produzido que seja objeto de pedido de depósito de patente, para tanto nos servindo a exegese conjunta dos artigos 20, 40, 42 e 44 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1.996.

(...)

Porque não se admite que alguém possa se enriquecer indevidamente em detrimento de outrem, nem tampouco possa existir o aproveitamento parasitário do esforço intelectual alheio, merece proteção o pedido de depósito da patente em que se observaram as formalidades do art. 21, *caput*, e parágrafo único, da Lei da Propriedade Industrial. Assim se estará garantindo o exercício de uma presunção *juris tantum* de propriedade da criação intelectual que merece ser protegida, a fim de se assegurar justiça e segurança jurídica às relações entre o criador e a criação.” (A Tutela Cautelar do Depósito de Patente, disponível na rede mundial de computadores em <https://goo.gl/Ap1aN1>; grifei).

Também no parecer do Professor
 CANOTILHO:

“A possibilidade de uma tutela liminar de natureza cautelar encontra-se



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

expressamente prevista na LPIB que remeta para vistas de proteção localizadas para além desse mesmo instrumento legal. Na verdade, deve-se considerar-se que a tutela liminar decorre diretamente do princípio do Estado de direito e do direito a uma tutela jurisdicional efetiva e sem lacunas. (...) Diferentemente, os vários afluentes de proteção jurídica, alicerçados nos conceitos jurídicos de propriedade intelectual (*lato sensu*), proteção patentária, direitos exclusivos temporários, proibição da concorrência desleal, apropriação indevida e enriquecimento sem causa se encontram no estuário do artigo 209º da LPIB, onde se manifestam como uma só realidade digna e carecida de tutela *ex ante* – a título liminar e cautelar – e *ex post* – a título de reparação de perdas e danos." (fls. 467/468; grifei).

Ainda no duto parecer:

"Estamos diante uma situação exemplar, estilizada e *ideal-típica*, do ponto de vista doutrinal, em que faz todo o sentido mobilizar as noções de concorrência desleal, apropriação indevida e enriquecimento sem causa. Trata-se de um produto intelectual criado com propósitos lucrativos, tendo o proprietário, a ALLERGAN, reivindicado sua propriedade do produto de várias maneiras, isto é, através da obtenção de patentes em vários países.

As empresas concorrentes de produtos similares pretendem copiar o medicamento de referência de forma consciente e deliberada. A cópia será efetuada para introdução no mercado em circunstâncias que, na ausência de proteção jurídica, conduzem a uma *falha de mercado assimétrica*, ou seja, as empresas de medicamentos similares seriam capazes de fazer cópias e coloca-las no mercado enquanto que a ALLERGAN não disporia de métodos físicos e jurídicos razoavelmente aptos para impedir essas empresas de fazer essas cópias e de as introduzir no mercado." (fls. 463; itálico do original; grifei).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Assim sendo, diante da cópia da formulação decorrente da pesquisa da agravada, objeto de patentes por esta tituladas no exterior por países signatários do T.R.I.P.S., imperiosa a aplicação das regras de repressão à concorrência desleal, mesmo antes do deferimento da patente pelo INPI. Afigura-se adequada, por isso, a liminar deferida pelo douto Juízo *a quo*, para proteção do legítimo inventor, que não pode ser penalizado, ficar à mercê de concorrente desleal que se aproveita de ilegal omissão do INPI: os ritos e as fórmulas sacramentais do processo civil devem ser interpretados à luz da Constituição Federal, não podendo se admitir sirvam de amparo à má fé e ao parasitismo.

No Superior Tribunal de Justiça, se bem que em caso de violação de direito marcário, que tem nuances que não o identificam plenamente com o direito patentário, veja-se como se decidiu em v. acórdão da lavra da ilustre Ministra NANCY ANDRIGHI.

Escreveu, evidentemente com muito maior maestria, a douta Ministra NANCY, fundamentos semelhantes ao que procuro aqui desenvolver:

“CIVIL E COMERCIAL. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DEPÓSITO EFETUADO JUNTO AO INPI. PENDÊNCIA DE REGISTRO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. (...)”



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

3. A finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

4. O art. 129 da Lei 9.279/96 subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre a marca. Mas a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator.

5. Assim, não apenas ao titular do registro, mas também ao depositante é assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no art. 130, III, da Lei 9.279/96. Interesse processual configurado.

6. Recurso especial provido.” (REsp 1.032.104; grifei e destaquei em negrito).

Do corpo do v. acórdão, extrai-se uma vez mais a invocação dos dispositivos que vedam a concorrência desleal, cuja aplicação se teve por imperiosa para impedir que terceiros se beneficiem da demora do INPI:

“Contudo, isso não significa que a ausência do registro da marca no órgão competente impede sua proteção, mormente quando já houve o depósito do pedido, encontrando-se o requerente apenas aguardando a análise do INPI.

É notória a demora do órgão administrativo em analisar os pedidos de registro de marca e o requerente não pode ser prejudicado por isso. Em outras palavras, a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator.

Conforme apontado por JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

'Só se justifica suportar o tempo e os custos inerentes ao processo no INPI se o título por ele expedido realmente proporcionar ao seu titular um direito de exclusividade e, conseqüentemente, os lucros decorrentes da exploração do bem imaterial. (...)

'De nada vale o título se não houver sincronia entre o momento em que a tutela jurisdicional é prestada e aquele em que ela se revela necessária, sendo o titular o direito, durante o trâmite do processo, obrigado a conviver no mercado com terceiro que se utiliza indevidamente da sua criação, sem ter suportado os investimentos necessários para desenvolvê-la.' (Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial. São Paulo: RT, 2007, p. 97).

Tanto assim que a doutrina e a jurisprudência admitem a adoção de medidas judiciais de proteção à marca ou reparação pelo seu uso indevido por aquele que, independentemente de ser o titular do registro, se sinta prejudicado. O fundamento invocado são os dispositivos que vedam a concorrência desleal. Observe-se, nesse sentido, o julgamento proferido no REsp 466.360/SP, de minha relatoria, DJe 20.10.2003). Some-se a isso o fato de os arts. 207 e 209 da Lei 9.279/96 não fazerem qualquer especificação acerca da legitimidade para a propositura de ações que visem à tutela da concorrência, referindo-se apenas ao *'prejudicadob*.

Em hipóteses como a presente, nas quais já houve o depósito do pedido de registro de marca, estando pendente apenas o seu deferimento pelo INPI, entretanto, sequer é necessário recorrer a esse entendimento, pois o art. 130, III, da Lei 9.279/96 é expresso em conferir também ao depositante – e não apenas ao titular do registro da marca – o direito de *'zelar pela sua integridade material ou reputaçãob*.

Nas palavras de TINOCO SOARES, *'os direitos são praticamente iguais tanto para com o titular como para o requerente do pedidob* (Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: RT, 1997, p. 206)." (REsp 1.032.104; itálico do original; grifei).

Por fim, reitero a insuficiência do art. 44 da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Lei de Propriedade Industrial como ferramenta apta a resguardar os direitos do depositante de patente antes do deferimento do registro pela autarquia competente, ao menos neste caso, uma vez que os prejuízos decorrentes da contrafação dificilmente serão ressarcidos após tão desarrazoada e desproporcional demora do Poder Público.

Nesse sentido, leia-se trecho da Resolução nº 16 da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, a respeito de pedidos de patente para produtos e processos farmacêuticos:

“A indenização posterior contemplada no art. 44 da Lei 9.279/96 raramente consegue reparar totalmente os danos causados pela contrafação, devendo-se privilegiar a rápida cessação do uso indevido (cf. Resolução Q 134 B da *AIPPI - Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*), para o que se faz necessária a obtenção da patente” (Resolução nº 16, disponível em <https://goo.gl/PQg7II>; grifei).

Igualmente, no parecer a que venho me reportando, de eminente Mestre luso:

“Ainda assim, como se verá, há casos, como no presente, em que a tutela injuntiva prevalece sobre a lógica da restituição a posteriori, observadas as particularidades da dificuldade ou quase impossibilidade de restituição, em tempo útil, dos prejuízos sofridos, de difícil cálculo, além da difícil retirada do medicamento, uma vez inserido no mercado, deste.” (fl. 462).

POR TAIS FUNDAMENTOS, expressando



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

minha admiração pelo tecnicamente impecável voto do relator sorteado, como sói acontecer com os pronunciamentos do ilustre Desembargador FRANCISCO LOUREIRO, mas,

Considerando aplicarem-se ao processo administrativo em tela os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXXVIII, da Lei das Leis);

Considerando que esses princípios fundamentais devem ser invocados para afastar a palpável possibilidade de obsolescência das patentes, face aos avanços da Ciência, à vista da inadmissível demora do INPI;

Considerando que outros países, em estágio de maior desenvolvimento tecnológico do que o nosso, também signatários do T.R.I.P.S., patentaram os inventos;

Considerando que, mesmo perante a Comunidade Europeia, as patentes continuam válidas, certo que os motivos que, em dado momento, deram causa à sua revogada suspensão, foram ditos inconsistentes pelo próprio INPI;

Considerando – fundamento que sobremodo sensibiliza a formação de meu convencimento como juiz – que a agravante, ao contestar a ação, não negou que a formulação do medicamento que pretende lançar no mercado, seja **cópia** daquela



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

inventada pela agravada;

Considerando a imoralidade desse proceder parasitário – a tipificar a conduta dolosa definida em lei como concorrência desleal – a que Justiça não pode fechar os olhos, certo que o princípio da boa fé objetiva permeia e informa todos os estatutos normativos do Direito Brasileiro;

Reiterando que o Poder Judiciário tem o dever de, uma vez verificado desvio de finalidade, sindicatar a atividade da Administração, se o caso deferindo medidas preventivas com fulcro no **art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal** (“*a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito*”); e, por fim,

Considerando que, neste momento ímpar da História da Nação que vivemos, em que a reafirmação da Democracia e das Instituições vem se dando principalmente por firmes e amplamente aplaudidas decisões da Justiça, neste contexto nacional, dizia, não será somente no âmbito criminal que se haverá de reprimir a má fé, a tolerância com práticas desleais e com a malemolência que infelicitam o Brasil;

TUDO ISTO CONSIDERADO, a maioria, então, **negou provimento ao recurso da ré,** mantendo, também por seus próprios e jurídicos fundamentos (Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, art. 252), a r. decisão agravada, da lavra da Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito ANDREA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

FERRAZ MUSA HAENEL, concessiva de liminar inibitória.

Na hipótese de apresentação de embargos de declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução nº 549/2011 deste egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.

São Paulo, 15 de março de 2017.

CESAR CIAMPOLINI
2º Juiz, relator para o acórdão