



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 198259 - SP
(2023/0228921-8)**

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE : SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
LUIZ ROBERTO AYOUB - RJ066695
FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
JOAO GUILHERME VERTUAN LAVRADOR - SP334937
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
AGRAVADO : BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG
AGRAVADO : BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO G. DA SILVA GOULART PEREIRA -
SP232717
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
IGOR MANZAN - SP402131
BERNARDO MARINHO FONTES ALEXANDRE - RJ215707
DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL E
CONFLITOS DE ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL
CÍVEL DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DO RIO
DE JANEIRO - RJ

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO E PREVENÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. FACULTATIVIDADE. DECISÃO QUE SE MANTÉM PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO

1. Havendo multiplicidade de demandas envolvendo a mesma lide,

o juízo prevento é aquele que primeiro conheceu da primeira ação ajuizada. Precedentes.

2. Existe questão prejudicial externa envolvendo ação de infração e ação de nulidade, fundadas no mesmo direito de propriedade industrial. No entanto, essa relação de subordinação lógica deve ser apurada com máxima cautela, somente sendo justificada a suspensão quando efetivamente reconhecida a infração.

3. A suspensão, no entanto, será facultativa, quando a produção de prova na Justiça estadual tenha a funcionalidade de demonstrar, com maior clareza, se o objeto da disputa está, de fato, compreendido na tecnologia patenteada ou minimamente esbarra nos direitos de propriedade industrial do demandante, que, por sua vez, é objeto da ação de nulidade na Justiça Federal.

4. Decisão que se mantém pelos próprios fundamentos.

5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrichi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 25 de setembro de 2024.

Ministro João Otávio de Noronha
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 198259 - SP
(2023/0228921-8)**

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE : SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
LUIZ ROBERTO AYOUB - RJ066695
FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
JOAO GUILHERME VERTUAN LAVRADOR - SP334937
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
AGRAVADO : BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG
AGRAVADO : BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO G. DA SILVA GOULART PEREIRA -
SP232717
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
IGOR MANZAN - SP402131
BERNARDO MARINHO FONTES ALEXANDRE - RJ215707
DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL E
CONFLITOS DE ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL
CÍVEL DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DO RIO
DE JANEIRO - RJ

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO E PREVENÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. FACULTATIVIDADE. DECISÃO QUE SE MANTÉM PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO

1. Havendo multiplicidade de demandas envolvendo a mesma lide,

o juízo prevento é aquele que primeiro conheceu da primeira ação ajuizada. Precedentes.

2. Existe questão prejudicial externa envolvendo ação de infração e ação de nulidade, fundadas no mesmo direito de propriedade industrial. No entanto, essa relação de subordinação lógica deve ser apurada com máxima cautela, somente sendo justificada a suspensão quando efetivamente reconhecida a infração.

3. A suspensão, no entanto, será facultativa, quando a produção de prova na Justiça estadual tenha a funcionalidade de demonstrar, com maior clareza, se o objeto da disputa está, de fato, compreendido na tecnologia patenteada ou minimamente esbarra nos direitos de propriedade industrial do demandante, que, por sua vez, é objeto da ação de nulidade na Justiça Federal.

4. Decisão que se mantém pelos próprios fundamentos.

5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por SUN FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA. (“Sun Pharma”), contra a decisão que reconheceu a competência da 1ª Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro/RJ para apreciar duas demandas propostas em 2023 – uma de autoria da Sun Pharma, outra de autoria da Boehringer – que discutem a possibilidade de comercialização dos medicamentos genérico e similar “Esilato de Nintedanibe” e “Nidhi”, da agravante, à luz de uma suposta (porém inexistente) infração à patente incremental PI0519370-2 da agravada, cujo limitado objeto diz respeito somente ao uso do composto nintedanibe e seu sal esilato – os quais já estão em domínio público – para preparar medicamento para tratar uma doença específica: a Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI).

Alega que a decisão que, acolhendo o agravo interno, reconsiderou a decisão anterior para:

1) declarar competente o Juízo da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro

para conhecer e julgar as ações sobre infração à patente PI0519370-2, quais sejam: a ação n. 0875986-16.2023.8.19.0001 da 1ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro e a ação n. 1075667-63.2023.8.26.0100 da 1ª Vara Empresarial da Comarca de São Paulo, devendo esta ser imediatamente remetida ao Juízo 1ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, competente para a matéria, ante a prevenção;

2) revogar a decisão liminar proferida na ação n. 1075667-63.2023.8.26.0100 da 1ª Vara Empresarial da Comarca de São Paulo;

3) revogar a suspensão genérica dos processos em tramitação na Justiça estadual;

4) restabelecer a decisão liminar proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, devendo dela constar, expressamente, que "a patente PI0519370-2 não impede a produção ou comercialização de medicamentos genéricos ou similares contendo nintedanibe e seus sais com objetivo de outros usos que não prevenção ou tratamento de fibrose pulmonar idiopática", conforme anotação no INPI determinada pela Justiça Federal.

Alega que a decisão "equivocadamente afastou a existência de conexão com demanda anterior proposta pela Sun Pharma em face da Boehringer, em 2021, para debater a possibilidade de comercialização dos mesmos medicamentos, com a singela diferença de que à luz de outras duas patentes incrementais de titularidade da agravada (PI0913434-4 e PI0312811-3)" e com isso " não se atentou para as regras de conexão estipuladas pelo caput e §§ 1º e 2º do art. 55 do Código de Processo Civil, tampouco para o critério do juízo de conveniência estipulado pelo § 3º desse mesmo dispositivo, amplamente aplicado pela jurisprudência desta Col.

Corte".

Afirma que a decisão agravada desconsiderou os critérios dos arts. 55, *caput* e §§ 1º e 2º, e § 3º do CPC, uma vez que existe no caso em análise a identidade de pedidos e trata-se de litígio macro que impõe a reunião dos processos, conforme precedentes do STJ, pelo que deverá ser fixada a competência do Juízo paulista.

Entende pela ocorrência da prejudicialidade externa, nos termos da decisão de fls. 4.794-4.801, proferida pela Presidência, que suspendeu a tramitação das ações na Justiça estadual em razão da prejudicialidade existente entre essas demandas e aquela em trâmite perante a Justiça Federal, ao argumento de que não há qualquer prejuízo ao titular da patente advindo da suspensão das demandas de infração, porque a pretensão deduzida pela Boehringer em tais demandas é indenizatória, possuindo natureza exclusivamente pecuniária, e também por tratar-se de pretensão que pode ser facilmente convertida em perdas e danos caso as demandas venham a ser julgadas procedentes.

Entende, pois, "necessário afastar a perversa lógica adotada pela r. decisão agravada, segundo a qual a prejudicialidade externa somente estaria verificada na hipótese em que houvesse a inclinação do Magistrado para o julgamento de procedência da ação de infração de patente".

Ao final, requer: 1) a reconsideração da r. decisão ora agravada, a fim de fixar a competência do Juízo paulista, com a consequente cassação da decisão liminar proferida pelo Juízo carioca.

2) com fulcro no art. 313, V, *a*, do CPC, desde já a suspensão das ações em curso na Justiça Estadual, conforme inicialmente determinado pelo Min. Og

Fernandes na r. decisão de fls. 4.794/4.801.

3) subsidiariamente, requer seja submetido o presente agravo interno ao julgamento colegiado da Segunda Seção, a fim de ser provido com as balizas acima descritas.

4) que eventual julgamento do agravo interno seja realizado em sessão presencial, de modo a se viabilizar eventual esclarecimento de fato, dada a repercussão econômica do caso e a sua complexidade e importância para a solidificação da temática jurisprudencial.

O MPF manifestou-se às fl. 5380 - 5383 com parecer pelo conhecimento do conflito e, no mérito, ara declarar a competência do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível de São Paulo - SP.

É o relatório.

VOTO

Em que pese os argumentos apresentados, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sob argumento de conexão, pretendem os agravantes rediscutirem o mérito da demanda, pretensamente "escolhendo" o juízo que, em tese, seria mais favorável aos seus interesses.

Entretanto, segundo o entendimento desta Corte Superior, o âmbito cognitivo do conflito de competência **permite apenas a declaração do juízo competente para decidir determinada questão**, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal, a fim de se aferir a correção de decisões proferidas nas demandas que originaram o incidente (Precedente: AgRg no CC 131.891/SP, de

minha relatoria, Segunda Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 12/9/2014).

Da mesma forma, a avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência, que é basicamente evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual (REsp n. 1.255.498/CE, relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 29/8/2012).

A decisão ora atacada manifestou-se expressamente quanto a cada um dos pontos questionados, trazendo, inclusive, fundamentos e precedentes para o posicionamento adotado.

Vejamos.

Quanto à **existência ou não de conexão entre as ações para que, assim, fosse definido o juízo** em tese preventivo para o julgamento da questão relativa à infração da patente n. PI0519370-2, a decisão assim constou (fls. 5.070-5.072):

Dessa maneira, fica evidente a análise específica dos desdobramentos do reconhecimento do conflito positivo entre o Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível de São Paulo/SP e o Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.

De início, entendo que não se pode concluir pela aparente conexão entre a ação declaratória de não infração das patentes PI0913434-4 e PI0312811-3 (ação n. 1130110-32.2021.8.26.0100) e as ações relativas à patente PI0519370-2 (ação n. 0875986-16.2023.8.19.0001, 1ª VSP, e ação n. 1075667-63.2023.8.26.0100, 1ª VRJ), visto que a "avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual)" (REsp n. 1.255.498/CE, relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 29/8/2012).

Nos termos do art. 55, caput, e §§ 2º, I, e 3º, do CPC/2015, reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, regra que se aplica à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico.

Deve-se também reunir para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

No caso em análise, evidenciado ficou que o objeto da primeira ação é, portanto, distinto do objeto das outras duas.

No entanto, que são conexas as ações que apuram eventual violação da patente PI0519370-2, quais seja: ação n. 0875986-16.2023.8.19.0001, distribuída no dia 13/06/2023 (às 10:41), na 1ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, e a ação n. 1075667-63.2023.8.26.0100, distribuída no dia 13/06/2023 (às 10:45), na 1ª Vara Empresarial da Comarca de São Paulo.

Com efeito, havendo multiplicidade de demandas envolvendo a mesma lide, "o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o juízo prevento é aquele que primeiro conheceu da primeira ação ajuizada" (AgInt no CC n. 175.187/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 1/7/2021).

É prevento, portanto, o Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.

Assim, no presente conflito, evidenciada está a existência de decisões conflitantes proferidas por ambos os juízos o que, por si só já caracterizaria o conflito.

Nessa mesma linha, são os precedentes desta Corte ao afirmar que, nos termos do art. 55, *caput* e §§ 2º, I, e 3º do CPC/2015, reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir e que devem reunir para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO POSITIVO. DECISÕES CONTRADITÓRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. PROCESSOS EXTINTOS COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 235/STJ. CONFLITO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, o âmbito cognitivo do conflito de competência permite apenas a declaração do juízo competente para decidir determinada questão, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal, a fim de se aferir a correção de decisões proferidas nas demandas que originaram o incidente (AgRg no CC 131.891/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/9/2014, DJe 12/9/2014). 2. De fato, "o conflito de competência não se presta como sucedâneo recursal nem se constitui em meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores, conforme reiterados precedentes desta Corte" (AgRg no CC 142.082/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/3/2020, DJe 19/3/2020). 3. "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado" (Súmula n. 235/STJ). 4. Ainda que se admita, como em alguns precedentes do STJ, que inexistente conexão entre ações de busca e apreensão e revisional envolvendo o mesmo contrato, no caso presente, está configurado o risco de decisões conflitantes, o que, inclusive, ocorreu, no momento em que o Juízo da ação de conhecimento determinou o sobrestamento das medidas executivas que tramitam em outros órgãos jurisdicionais, de modo a caracterizar o conflito positivo de competência (art. 66, I e III, do CPC/2015). 5. "A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência

(evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual)" (REsp n. 1.255.498/CE, Relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 29/8/2012). 6. Nos termos do art. 55, caput, e §§ 2º, I, e 3º, do CPC/2015, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, regra que se aplica à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Deve-se também reunir para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 7. Com efeito, havendo multiplicidade de demandas envolvendo a mesma lide, "o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o juízo preventivo é aquele que primeiro conheceu da primeira ação ajuizada" (AgInt no CC n. 175.187/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 1/7/2021). 8. Nesses casos, "As decisões conflitantes proferidas são fatores suficientes a determinar a reunião das ações, porquanto os juízes, quando proferem decisões inconciliáveis, firmam as suas competências, fazendo exsurgir a conexão e a necessidade de reunião num só juízo, caracterizando o conflito de competência" (CC n. 57.558/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/9/2007, DJe de 3/3/2008). 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no CC: 176677 SP 2020/0330244-0, Segunda Seção, julgado em 20/09/2022, DJe de 27/09/2022.)

De igual sorte, a decisão analisou, de forma clara e inequívoca, a **questão da prejudicialidade**, inclusive sob o enfoque do conflito aparente de normas (fls. 5.068-5.070) e da consistência da análise anterior, entendendo que a **decisão se sustenta por seus próprios fundamentos**, os quais transcrevo a seguir:

Inicialmente, em se tratando de competências distintas, necessário se faz uma análise do acerto da decisão atacada sobre a necessidade de suspensão da ação de infração em tramitação na Justiça estadual, por considerar prejudicialidade externa a ação anulatória de patente em tramitação na Justiça Federal.

Com efeito, em que pese os argumentos da decisão dada no plantão, tenho entendimento diverso nesta matéria e, ainda que o entendimento desta Corte tenha se firmado no sentido de que a ação de nulidade de patente ajuizada na Justiça Federal é prejudicial externa apta a suspender na Justiça estadual a tramitação de processo de indenização por uso não autorizado do objeto patenteado, entendo que a referida suspensão não deve se dar de forma automática ou obrigatória, como reconhecida na decisão liminar.

Isso porque, na linha de entendimento doutrinário (veja FERNANDES, Antônio Scarance. Prejudicialidade: Conceito – Natureza jurídica – Espécies de prejudiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 103), a questão da prejudicialidade e, conseqüentemente, da suspensão da ação prejudicada pode assumir duas vertentes. A primeira ocorre quando a suspensão é obrigatória, para que a questão tida como prejudicial possa primeiro ser resolvida. E a segunda é quando a suspensão é facultativa, cabendo sua decretação apenas diante de situações especiais.

É inquestionável que existe uma questão prejudicial a ser primeiro dirimida entre uma ação de nulidade de patente, de registro de marca ou de desenho industrial e uma ação de infração desse mesmo bem incorpóreo. A decretação da nulidade do título produz efeitos retroativos a partir da data de seu respectivo depósito perante o INPI, efeitos esses não passíveis de convalidação.

Contudo, a referida regra da suspensão processual nessa matéria específica requer uma análise mais atenta e não uma aplicação incondicional, pois é matéria de competência da Justiça estadual.

Assim, para que ocorra a suspensão de uma ação de infração, é necessário que se tenha antes facultado ao Juízo estadual, inclusive, a produção de prova (especialmente pericial) tendente a demonstrar, com maior clareza, se o objeto da disputa ali está, de fato, compreendido na tecnologia patenteada ou minimamente esbarra nos direitos de propriedade industrial do demandante, que, por sua vez, é objeto da ação de nulidade na Justiça Federal, porque essa instrução processual poderá indicar com mais clareza se há, ou não, potencial violação do direito de patente.

Por certo, havendo evidências de violação, antes de proferir a sentença deverá aguardar a decisão da Justiça Federal, que aí, sim, é uma questão prejudicial externa. Ao contrário, não se justifica a suspensão quando os elementos dos autos evidenciam que o produto, tecnologia ou marca discutidos naqueles autos não se relacionam com a patente e não haveria, portanto, qualquer infração aos direitos do demandante e, por consequência, não haveria qualquer resultado prático em suspender a ação.

Assim, embora haja, inquestionavelmente, uma questão prejudicial externa envolvendo ação de infração e ação de nulidade, fundadas no mesmo direito de propriedade industrial, essa relação de subordinação lógica deve ser apurada com máxima cautela, somente sendo justificada a suspensão quando efetivamente reconhecida a infração.

Observo que o monopólio de exploração de produtos, tecnologias e sinais distintivos é um direito que nasce a partir do ato de concessão e, somente com a eventual declaração de nulidade da patente, seu titular deixará de ter o monopólio incondicional de exploração dos respectivos bens em todo o território nacional, sendo certo que constitui infração a seus direitos eventuais utilizações indevidas e desautorizadas.

Nessa linha, evidencia-se que a única hipótese que comportaria a aplicação do art. 265, IV, a, do CPC seria na hipótese de haver antecipação de tutela concedida pelo Juízo Federal na ação de nulidade ordenando, eventualmente, a suspensão dos efeitos do título objeto da disputa, ao argumento de existirem provas contundentes de que o título foi concedido em desacordo com a LPI e de que a manutenção de seus efeitos gera risco de dano. A razão para isso é que, para superar a presunção de validade dos atos administrativos e obstar a marcha processual da ação de infração (que, como exposto acima, constitui uma garantia constitucional assegurada ao titular do privilégio ou do registro alegadamente violados e que, via de regra, não pode ser afastada), é preciso haver um contrapeso de mesmo valor que, a meu ver, seria um pronunciamento efetivo do Poder Judiciário (ainda que antecipatório), no sentido de que o direito de propriedade industrial em disputa muito provavelmente será anulado em ação própria.

Nessa ótica, impõe-se analisar o caso concreto.

Conforme expresso na decisão atacada, no caso em análise, constata-se que o debate diz respeito, predominantemente, às patentes de invenção PI0014735-4 e PI0519370-2, que se referem ao composto Nintedanibe e são titularizadas pela agravante BOEHRINGE, tendo como medicamento de referência o Ofev.

Por sua vez, a interessada SUN comercializa o medicamento genérico Esilato de Nintedanibe e o similar Nidhi. Observa-se, portanto, que o litígio ocorre não somente no âmbito dos juízos estaduais envolvidos neste conflito positivo, mas existem em tramitação também ações na esfera administrativa perante o INPI, bem como perante a Justiça Federal.

De forma ampla, as demandas em questão dizem respeito à possibilidade ou não da SUN comercializar o medicamento genérico Esilato de Nintedanibe e do medicamento similar Nidhi, que utilizam os mesmos princípios ativos do medicamento Ofev, protegido inicialmente pela patente PI0014735-4, mas envolvendo também outras três patentes: PI0913434-4 e PI0312811-3 e PI0519370-

2.

Observa-se, assim, que, no âmbito da Justiça estadual, as partes litigam, em suma, sobre a possibilidade da SUN comercializar o medicamento genérico Esilato de Nintedanibe e o similar Nidhi o que ocorre por meio de ações.

Para melhor compreensão do tema, passo a um resumo das referidas ações, cujas informações foram extraídas das decisões juntadas aos autos:

1. ação n. 1130110-32.2021.8.26.0100 foi distribuída no dia 30/11/2021 perante a 1ª Vara Empresarial da Comarca de São Paulo, tendo sido promovida pela SUN em face da BOEHRINGE.

Pedido "declarar que o medicamento genérico Esilato de Nintedanibe e o medicamento similar Nidhi da SUN PHARMA não infringem as patentes PI0913434-4 e PI0312811-3 da BOEHRINGER".

Causa de pedir: impossibilidade das patentes PI0913434-4 e PI0312811-3 gerarem a proibição da comercialização do medicamento genérico Esilato de Nintedanibe e do medicamento similar Nidhi pela SUN, por se tratar apenas de aspectos meramente secundários e não-essenciais do medicamento de referência Ofev, que eram protegidos pela já expirada patente PI0014735-4.2. ação n. 1075667-63.2023.8.26.0100 foi distribuída no dia 13/06/2023 (às 10:45) por dependência da primeira, em razão da conexão, perante a 1ª Vara Empresarial da Comarca de São Paulo, tendo sido promovida pela SUN em face da BOEHRINGE.

Pedido: "declarar que o medicamento genérico Esilato de Nintedanibe e o medicamento similar Nidhi da SUN PHARMA não infringem a patente PI0519370-2 da BOEHRINGER".

Causa de pedir: a impossibilidade da patente PI0519370-2 gerar a proibição da comercialização do medicamento genérico Esilato de Nintedanibe e do medicamento similar Nidhi pela SUN, por se tratar somente um suposto "segundo" uso médico do já conhecido composto nintedanibe e seus sais, que eram protegidos pela já expirada patente PI0014735-4.

Nesta ação foi concedida liminar para "determinar que a ré (Boehringer) se abstenha de intentar quaisquer medidas que visem a obstar a distribuição e comercialização o medicamento genérico Esilato de Nintedanibe (Registro Anvisa n. 146820105) e do medicamento similar Nidhi (Registro Anvisa n. 146820106) por alegada infração da patente PI0519370-2, desde que com objetivo de outros usos que não prevenção ou tratamento de fibrose pulmonar idiopática, ou seja, a SUN pode comercializar o medicamento genérico Esilato de Nintedanibe (Registro Anvisa n. 146820105) e o medicamento similar Nidhi (Registro Anvisa n. 146820106), por não haver violação da patente PI0519370-2, desde que com objetivo de outros usos que não prevenção ou tratamento de fibrose pulmonar idiopática, ao argumento de que a bula dos medicamentos comercializados pela SUN (fls. 111/138 e 139/169) demonstra que há quatro indicações (fls. 112 e 140), de forma que a patente PI0519370-2, limitada por respeitável decisão proferida nos autos n. Ação n. 5066657-58.2023.4.02.5101/RJ, protege apenas uma das indicações, que é a prevenção ou tratamento de fibrose pulmonar idiopática e que a constatação de que o medicamento genérico Esilato de Nintedanibe e o medicamento similar Nidhi, comercializados pela SUN, são mais abrangentes que a patente PI0519370-2, limitada por respeitável decisão proferida nos autos n. Ação n. 5066657-58.2023.4.02.5101/RJ, é suficiente para a caracterização da probabilidade do direito.3. ação n. 0875986-16.2023.8.19.0001 foi distribuída no dia 13/06/2023 (às 10:41) perante a 1ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, tendo sido promovida pela BOEHRINGE em face da SUN e da Ranbaxy Farmacêutica Ltda.

Pedido principal é "cessar imediatamente a exploração – e. g., fabricação, venda, oferecimento à venda, fornecimento e importação – de medicamento genérico/similar contendo esilato de nintedanibe, que possa ser usado no tratamento de fibrose pulmonar idiopática, inclusive participar,

diretamente, em consórcio ou por intermédio de suas revendedoras, distribuidoras, coligadas e/ou empresas parceiras, de quaisquer pregões e procedimentos licitatórios promovidos por órgão da Administração Pública, durante a vigência da patente PI0519370-2 que expirará em 21.12.2025".

Causa de pedir é o uso indevido do medicamento genérico Esilato de Nintedanibe e do medicamento similar Nidhi pela SUN, que infringiriam a PI0519370-2, que é uma das quatro patentes que protege no Brasil o medicamento Ofev (PI0014735-4, PI0913434-4, PI0312811-3 e PI0519370-2).

Nesta ação, foi deferida parcialmente a tutela de urgência para que as rés (SUN e outra) cessem, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação desta decisão, a fabricação, venda, oferecimento à venda, fornecimento e importação de medicamento genérico/similar contendo esilato de nintedanibe, que possa ser usado no tratamento de fibrose pulmonar idiopática, inclusive participar, diretamente, em consórcio ou por intermédio de suas revendedoras, distribuidoras, coligadas e/ou empresas parceiras, de quaisquer pregões e procedimentos licitatórios promovidos por órgão da Administração Pública, durante a vigência da patente PI0519370-2 que expirará em 21/12/2025, sob pena de multa diária de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), indeferindo o requerimento de recolhimento dos medicamentos genéricos contendo esilato de nintedanibe que já foram comercializados. 4. ação 5066657-58.2023.4.02.5101/RJ, que tramita perante a 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro onde foi concedida a liminar para limitar a abrangência da patente PI0519370-2 constando expressamente que não impede a produção ou comercialização de medicamentos genéricos ou similares contendo nintedanibe e seus sais com o objetivo de outros usos que não prevenção ou tratamento de fibrose pulmonar idiopática, que é o único uso por ela protegido" (fls. 1373/1377).

Observo que, dos elementos colhidos, se extrai que a empresa SUN entende que a patente principal (PI0014735-4) expirou em 2020 e que as outras três patentes (PI0913434-4, PI0312811-3 e PI0519370-2) protegeriam aspectos meramente secundários e não essenciais do medicamento de referência, Ofev.

A empresa BOEHRINGER, por sua vez, alega que sua patente está em pleno vigor e que inexistem prejudicialidade externa entre a ação de nulidade da Justiça Federal e as ações de infração da patente, especialmente porque não há nenhuma decisão suspensiva dos efeitos da patente. Afirma ainda inexistir conexão em relação à ação distribuída em 2021 na Vara estadual de São Paulo por se tratar de patentes diversas, ou seja, tratar exclusivamente das patentes PI0312811-3 e PI09913434-4 (autos n. 1130110-32.2021.8.26.0100 da 1ª VSP), sendo certo que a PI0519370-2 é discutida tão somente nos autos n. 1075667-63.2023.8.26.0100/SP e 0875986-16.2023.8.19.0001/RJ e, esta sim, objeto do presente conflito. Esclarece que as patentes protegem, de forma separada e independente, invenções distintas que estão presentes no medicamento Ofev.

Outrossim, por meio dos certificados das patentes juntados aos autos, depreende-se que a patente PI0519370-2 trata especificamente de composição utilizável na prevenção ou no tratamento de fibrose pulmonar idiopática.

Assim, chega-se as seguintes constatações iniciais: (i) evidenciada a existência de conflito positivo de competência entre o Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível de São Paulo/SP e o Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ; (ii) não se pode concluir, à primeira vista, pela existência de expressa conexão entre a primeira ação (ação n. 1075667-63.2023.8.26.0100), proposta em 30/11/2021, e as outras duas propostas em 13/06/2023 (ação n. 0875986-16.2023.8.19.0001, 1ª VSP, e ação n. 1075667-63.2023.8.26.0100, 1ª VRJ), pois, enquanto nestas o objeto é a patente PI0519370-2, na primeira o objeto do debate são as patentes PI0913434-4 e PI0312811-3; (iii) a patente PI0519370-2 (que trata especificamente de composição utilizável na prevenção ou no tratamento de fibrose pulmonar idiopática) é o objeto de ambas as

ações propostas no dia 13/06/2023, sendo, à primeira vista, preventivo o Juízo da Vara do Rio de Janeiro, uma vez que, embora ambas tenham sido distribuídas no mesmo dia, a ação da Vara do Rio de Janeiro foi distribuída antes (às 10h41) que na Vara de São Paulo (10h45).

Desse modo, inicialmente, impõe-se a análise da prejudicialidade externa da ação que tramita na Justiça Federal para o fim de concluir se esta ação ensejaria a obrigatoriedade de suspensão da(s) ação(ões) de infração.

Pelos poucos elementos constantes dos autos acerca da referida decisão, sabe-se que o objeto é a patente PI0519370-2 (a mesma das ações propostas na Justiça estadual no dia 13/06/2023) e as informações constantes da decisão combatida (fl. 4799) são:

Saliento, outrossim, que parte da controvérsia também está submetida, sob ângulo específico, ao crivo da Justiça Federal do Rio de Janeiro, em processo que envolve a participação do INPI (ação n. 5066657-58.2023.4.02.5101/RJ).

Em consulta ao sítio eletrônico da Justiça Federal do Rio de Janeiro, consta a informação de que a Sun Farmacêutica do Brasil Ltda. ingressou com ação judicial contra o INPI e Boehringer Ingelheim International GmbH com a finalidade de declarar a nulidade da patente PI0519370-2.

Na referida demanda, o Juízo Federal, com base no poder geral de cautela, acolheu requerimento do INPI para que a referida autarquia faça a anotação de que a patente PI0519370-2 não impede a produção ou comercialização de medicamentos genéricos ou similares contendo nintedanibe e seus sais com objetivo de outros usos que não prevenção ou tratamento de fibrose pulmonar idiopática, que é o único por ela protegido.

Sobre a questão da prejudicialidade, a decisão atacada assim se expressou:

'Nessa primeira análise, verifico que a demanda que está em curso na Justiça Federal discute uma questão que se caracteriza prejudicial ao debate que está sendo realizado na Justiça Estadual, pois envolve a própria nulidade da patente (PI0519370-2).

Logo, ainda que solucionada a questão da competência para o exame das ações propostas na Justiça Estadual, persiste o risco de que sejam prolatadas decisões conflitantes com a que se encontra em deliberação na Justiça Federal.

Assim, avaliando apenas a urgência inerente ao regime de plantão judiciário, entendo prudente suspender a tramitação dos processos da Justiça Estadual e cassar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro até posterior deliberação pelo em. Relator.

Com efeito, a existência das citadas decisões conflitantes e a insegurança jurídica delas decorrente impõe a atuação desta Corte Superior para suspender a decisão liminar proferida Juízo de Direito do Rio de Janeiro.

Observa-se ainda, que no caso concreto, a decisão proferida pela justiça federal não tem o condão de declarar, antecipadamente, a nulidade do título ou a sua desconstituição, mas sim de suspender, antecipadamente, os efeitos decorrentes do privilégio ou do registro (i.e. exclusividade de uso), adiantando-se tão somente os efeitos executivos da decisão final que os declaram nulos e os desconstituem.'

Evidencia-se aqui que, embora a matéria tenha sido adequadamente analisada sob o enfoque apenas da urgência inerente ao regime de plantão judiciário, impõe-se agora uma reanálise mais aprofundada do tema, em especial, sob o enfoque, já mencionado, do entendimento de não ser obrigatória a suspensão dos processos, ainda que se reconheça a existência de questão prejudicial. Desse modo, a suspensão do curso de uma ação de infração é medida que não merece ser tomada instintivamente, de maneira imediata, apenas levando em consideração a literalidade do art. 265, IV, a, do CPC.

Em realidade, entendo que estamos diante de um conflito aparente de normas de mesmo nível hierárquico. De um lado, a leitura e a interpretação fria da regra processual ensejaria a conclusão de pronta suspensão da ação prejudicada. De outro lado, uma análise sistemática da matéria, à luz da LPI (norma específica e, portanto, prevalente sobre a geral), ensejaria a conclusão de continuidade do feito alegadamente prejudicado, pois o titular de um direito de propriedade industrial somente perderá sua exclusividade de uso quando sobrevier sentença, transitada em julgado, anulando o respectivo título.

Necessário, portanto, que sejam sopesados os interesses em disputa e, ao fazê-lo, concluímos que os direitos de exclusividade de uso outorgados pelo Estado a um particular sempre devem prevalecer, sob pena de se colocar em risco todo um modelo econômico-desenvolvimentista há muito tempo instituído. Nessa linha, a suspensão das ações de infração afigura-se excessivamente gravosa, em especial para o titular da patente, pois o prejuízo causado ao titular do direito de propriedade industrial que vê congelada a ação por si proposta contra terceiro infrator é potencialmente superior ao daquele que, em tese, o está violando, reforçando, assim, a conclusão de prejuízo na suspensão do feito.

No caso concreto, verifico ainda que a decisão liminar dada na Justiça Federal se limitou a, acolhendo o requerimento do INPI, determinar que a referida autarquia faça a anotação de que a patente PI0519370-2 não impede a produção ou a comercialização de medicamentos genéricos ou similares contendo nintedanibe e seus sais com objetivo de outros usos que não prevenção ou tratamento de fibrose pulmonar idiopática, que é o único por ela protegido.

Nesse sentido, evidenciado está que o Juízo Federal não suspendeu liminarmente a validade da patente, nem tão pouco antecipou a probabilidade de sua nulidade.

Assim, inexistindo, no caso concreto, qualquer decisão do Juízo Federal na ação de nulidade ordenando, eventualmente, a suspensão dos efeitos do título objeto da disputa (PatentePI0519370-2), entendo não ser caso de determinar a suspensão das ações na Justiça Estadual.

Ademais, o juiz estadual sempre poderá suspender o processo e, caso opte por não o fazer, e, eventualmente, venha a ação na Justiça estadual ser julgada procedente, se sobrevier decisão definitiva na ação que corre perante o Juízo Federal decretando a nulidade da patente ou do registro, sempre se pode cogitar da hipótese de propositura de nova ação com base na mudança de panorama de fato ou direito (cf. art. 471, I, do CPC), por se tratar de relação continuativa fundada em direito de propriedade industrial. quando decretada por esta Corte, já que, na hipótese, estamos diante de uma imposição.

Reforço que, no caso dos autos, há um conflito de competência que, por natureza, é mero incidente processual - e não recurso - e destina-se, tão somente, à solução de divergência sobre o órgão competente para o exercício da atividade jurisdicional, sendo, portanto, incabível o aprofundamento no mérito da questão.

Nessa lógica, entendo que manter a suspensão das ações em tramitação na Justiça estadual no caso concreto afigura-se extremamente gravoso e, portanto, nesse aspecto, merece revisão a decisão atacada.

Assim, avaliando os interesses em jogo, bem como a prevalência do direito de monopólio da empresa agravante, que é titular da patente PI0519370-2, entendo que não há que se sobrestar ações que apurem infrações a este monopólio, devendo ser revogada a suspensão das ações determinada na decisão liminar.

De rigor, nesse contexto, deve-se manter a decisão agravada.

Ante o exposto, **nego provimento ao agravo interno.**

É o voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2023/0228921-8

PROCESSO ELETRÔNICO

AgInt no AgInt no
CC 198.259 / SP

Números Origem: 08759861620238190001 10756676320238260100 8759861620238190001

PAUTA: 25/09/2024

JULGADO: 25/09/2024

RelatorExmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS

Secretário

Bel. DIMAS DIAS PINTO

AUTUAÇÃO

SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO PAULO - SP

SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ

INTERES. : SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS : ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
LUIZ ROBERTO AYOUB - RJ066695
FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
JOAO GUILHERME VERTUAN LAVRADOR - SP334937
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651

INTERES. : BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG

INTERES. : BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO G. DA SILVA GOULART PEREIRA - SP232717
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
IGOR MANZAN - SP402131
BERNARDO MARINHO FONTES ALEXANDRE - RJ215707
DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Patente

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS : ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
LUIZ ROBERTO AYOUB - RJ066695
FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
JOAO GUILHERME VERTUAN LAVRADOR - SP334937
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651

AGRAVADO : BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG

AGRAVADO : BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO G. DA SILVA GOULART PEREIRA - SP232717
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO**

Número Registro: 2023/0228921-8

PROCESSO ELETRÔNICO

AgInt no AgInt no
CC 198.259 / SP

PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
IGOR MANZAN - SP402131
BERNARDO MARINHO FONTES ALEXANDRE - RJ215707
DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ

SUSTENTAÇÃO ORAL

Sustentaram oralmente, pela Agravante SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA a Dra. ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS, e, pelos Agravados BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG e OUTRA o Dr. OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES.

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrichi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.