



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
7ª VARA CÍVEL
RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 107, São Bernardo do Campo - SP -
CEP 09606-000

SENTENÇA

Processo Físico nº: **0043169-48.2010.8.26.0564**
 Classe - Assunto: **Procedimento Ordinário - Propriedade Intelectual / Industrial**
 Requerente: **Laboratório Pfizer Ltda e outro**
 Requerido: **Legrand Pharma Industria Farmaceutica Ltda e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Patricia Svartman Poyares Ribeiro**

Vistos.

Trata-se de ação inibitória cumulada com perdas e danos ajuizada por **LABORATÓRIO PFIZER LTDA.** e **PFIZER PRODUCTS INC.** em face de **LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.** e **EMS S/A**, na qual alegam os autores, em síntese: serem responsáveis pela produção e distribuição no Brasil do medicamento de nome “VIAGRA”, conhecido publicamente pela combinação da cor azul com o formato de diamante de seu comprimido; as rés, responsáveis pela comercialização e fabricação do medicamento de nome “AH-ZUL” teriam utilizado como referência em sua embalagem o mesmo formato e cor do comprimido “VIAGRA”, além reproduzirem a referida marca em anúncios publicitários. Desta forma, as autoras pleitearam a concessão de medida liminar e requereram a abstenção do uso de qualquer referência à cor azul ou ao formato de diamante no produto e publicidade das rés, bem como pediram a promoção de alterações na embalagem “AH-ZUL” para evitar qualquer confusão e associação com o medicamento “VIAGRA” e a retirada de circulação de todos os seus produtos e materiais publicitários. Foram juntados documentos que instruem a inicial (fls. 28/176).

Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela (fls.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

7ª VARA CÍVEL

RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 107, São Bernardo do Campo - SP -
CEP 09606-000

177/185), com a proibição de utilização pelas rés de qualquer referência à cor azul e formato de diamante, determinando-se, ainda, a retirada de circulação, no prazo de 30 dias, de todos e quaisquer produtos e materiais publicitários do medicamento “AH-ZUL”.

Contra a decisão interlocutória que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela foi interposto agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (fls. 248/280).

As rés apresentaram contestação (fls. 291/341), aduzindo que, com o término da patente do “VIAGRA”, as autoras se utilizaram de artifícios para perpetuar a proteção da marca, não existindo, no caso, concorrência desleal ou qualquer abuso de direito. No mais, alegaram ser a cor azul apenas elemento funcional do medicamento e que as embalagens externas dos produtos não se confundiriam, sendo também os comprimidos diferentes entre si. Ademais, disseram tratar-se o “AH-ZUL” de um medicamento genérico, sendo aplicável ao caso a teoria da distância, permitindo o convívio entre as duas marcas ora em litígio. Por fim, refutaram a notoriedade e alto renome da marca “VIAGRA” e defenderam a ilegitimidade ativa do LABORATÓRIO PFIZER LTDA na demanda. Assim, requereram a total improcedência dos pedidos, com a revogação dos efeitos da tutela concedida; a exclusão do LABORATÓRIO PFIZER LTDA do pólo ativo da demanda; a intimação da PFIZER PRODUCTS INC para caucionamento do juízo, por ser empresa estrangeira, e a intimação do Ministério Público para apurar os ilícitos praticados pelas autoras. Foram juntados documentos (fls. 343/423).

Em sede de agravo regimental interposto pelas rés, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu pelo não conhecimento do recurso, mas reconsiderou a decisão anteriormente prolatada, concedendo-se efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a suspender a restrição à comercialização do medicamento “AH-ZUL” (fls. 393/395).

Houve réplica (fls. 428/458) alegando a intempestividade da

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

7ª VARA CÍVEL

RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 107, São Bernardo do Campo - SP -
CEP 09606-000

contestação e refutando as alegações apresentadas, confirmando-se os pedidos da inicial.

As rés requereram a realização de prova pericial (fls. 466/468) e apresentaram tréplica (fls. 473/485).

As rés noticiaram o julgamento do Agravo de Instrumento, sendo que na decisão ficou consignado que a embalagem de ambos os produtos não se confundiriam e de que a cor do comprimido nada influencia, uma vez que não é possível visualizar os medicamentos sem antes abrir a embalagem.

As autoras juntaram novos documentos, a fim de demonstrar a notoriedade das características do comprimido do "VIAGRA" (fls. 566/623). As rés, então, se manifestaram acerca das provas juntadas (fls. 629/635) e requereram o desentranhamento, ou subsidiariamente a desconsideração da documentação, por ser composta de declarações dos próprios funcionários/consultores das autoras, pedindo, por fim, a condenação em litigância de má-fé.

Após a reforma pelo Tribunal de Justiça de São Paulo da decisão que concedeu a tutela antecipada, foi interposto Recurso Especial pelos autores, o qual teve seu seguimento negado na origem. Assim, foi interposto Agravo contra a ordem denegatória do Recurso Especial (fls. 642 e 655/657).

Foi negado provimento ao Recurso Especial das autoras, diante da necessidade de dilação probatória para verificar a verossimilhança da alegação e irreversibilidade da medida, tendo a decisão transitado em julgado (fls. 661/670 e 675/702).

Deferida a produção da prova pericial, nomeou-se perito (fl. 703).

Foi apresentada impugnação à nomeação do perito pelas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
7ª VARA CÍVEL
RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 107, São Bernardo do Campo - SP -
CEP 09606-000

rés (fls. 706/712) alegando-se a ausência de qualificação técnica adequada à elaboração da perícia em questão.

As rés, no entanto, abdicaram do pedido de produção de prova pericial, encerrando-se a instrução (fls. 720/726).

As partes apresentaram suas declarações finais (fls. 729/756 e 758/777).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, observo que a contestação apresentada pelas rés não é intempestiva. As requeridas foram citadas em 16 de novembro de 2010 (fl. 240). O mandado de citação foi juntado aos autos em 29 de novembro de 2010 (fl. 231) e a defesa apresentada em 26 de novembro de 2010 (fl. 245). Portanto, dentro do prazo legal.

No mais, entendo que é caso de julgamento do feito, pois a autora não manifestou interesse na produção de outras provas e a produção de prova pericial foi declarada preclusa a fl. 726.

No mérito, o pedido é improcedente.

À luz da Lei Federal nº 9.279/96 (Lei de Patentes), adquire-se a propriedade da marca, mediante o registro apropriado perante o Órgão de Patentes e Marcas, na forma da legislação vigente, consoante prescreve o artigo 129, "caput", que transcrevo:

"A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado o seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
7ª VARA CÍVEL
 RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 107, São Bernardo do Campo - SP -
 CEP 09606-000

quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos artigos 147 e 148.”

Neste diapasão, os documento de fls. 83/84 demonstram, à sociedade, que a autora é proprietária da marca VIAGRA, registrada perante o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob o nº 818998067 e, nessa condição, goza de exclusividade na sua utilização na classe de produtos/serviços.

Não há dúvidas de que a propriedade da marca, enquanto conjunto semântico e expressão que possa comportar valor econômico, pertence à ora acionante, aplicando-se, na espécie, o entendimento oriundo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "(...) *Estando registrada a marca no INPI, não é possível a sua utilização por terceiro antes de desconstituído o respectivo registro via ação própria, (...)*" (STJ - RESP 200100669405 - (325158 SP) - 3ª T. - Rel. P/o Ac. Min. Carlos Alberto Menezes Direito - DJU 09.10.2006 - p. 284).

Vige, na espécie, como de resto na maioria das questões envolvendo a proteção de propriedade intelectual, o brocardo latino: *“prior in tempore potior in iure”*.

Sem prejuízo, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) protege as sociedades empresárias contra a concorrência desleal, ao estabelecer em seu art. 2º:

“A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico econômico do País, efetua-se mediante:(...)

V - repressão à concorrência desleal.”

E, ainda:

“Art. 209 - Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

7ª VARA CÍVEL

RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 107, São Bernardo do Campo - SP -
CEP 09606-000

de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Parágrafo primeiro - Poderá o Juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

Parágrafo segundo - Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o Juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.”

Destarte, a proteção à propriedade imaterial da marca, visa não só a proteção da sociedade empresária usurpada, como a coletividade como um todo, ao se coibir reprimindo o erro que a atividade parasitária de usurpação pode gerar no mercado consumidor e nos demais fornecedores que possuem negócios jurídicos com o detentor do direito violado.

No entanto, no caso em análise, entendo que tal proteção não está presente.

Justifico.

Para não se admitir a coexistência de duas marcas, faz-se mister a concorrência de três fatores, quais sejam: a) reprodução ou imitação de marca previamente registrada ou depositada; b) identidade ou afinidade entre os setores de atividade e conseqüentemente dos artigos em conflito; c) possibilidade de erro ou



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
7ª VARA CÍVEL
RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 107, São Bernardo do Campo - SP -
CEP 09606-000

confusão para os consumidores em virtude da soma dos dois fatores apontados.

Não tenho como presentes todos esses requisitos.

A despeito de as empresas em conflito atuarem no mesmo ramo de atividade, ou seja, indústria farmacêutica, não se vislumbra qualquer similitude entre os artigos que produzem capaz de possibilitar erro e confusão para os consumidores.

A autora sustenta, em sua inicial, que a distintividade do seu produto foi adquirida pela combinação da cor azul com o formato de diamante do comprimido.

Pois bem.

Examinando as provas produzidas nos autos, verifico que as embalagens dos produtos em questão são visualmente distintas, conforme exemplares acostados a fls. 387/390, não só pelo tamanho, mas também pelas imagens nela estampadas, sendo que a caixa do remédio AHZUL contém triângulos (e não de 'diamantes', como afirma a autora) e a caixa do VIAGRA não contém qualquer figura, mas apenas um losango em volta do nome do remédio.

O visual dos comprimidos também distingue os dois produtos, uma vez que o VIAGRA tem formato de losango, enquanto o AHZUL tem formato de círculo, conforme amostras juntadas a fl. 392.

Também não há colidência fonética e gráfica entre as marcas em questão, porque os nomes dos medicamentos não apresentam similaridades e as embalagens usam tipos e fonte de letras diversas.

Registre-se, ainda, que conforme artigo 124, inciso III, da LPI, as cores não são apropriáveis como marca, sendo que para que a cor utilizada em alguma embalagem seja objeto de proteção ela deve ser utilizada de modo *sui generis*,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

7ª VARA CÍVEL

RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 107, São Bernardo do Campo - SP -
CEP 09606-000

especial ou característico o que não se vislumbra no caso dos autos.

Ademais, no seguimento específico de remédios, medicamentos, produtos farmacêuticos e veterinários, há um intermediário entre o fabricante e o consumidor, que é o médico, a quem cabe prescrever o remédio adequado e que será adquirido pelo paciente/consumidor. Como detentor de conhecimentos superiores, dificilmente confundirá os remédios em questão, seja do ponto de vista da embalagem, seja do ponto de vista da marca.

Sob a ótica do consumidor, na hipótese de acesso aos medicamentos dispostos lado a lado em prateleiras nas farmácias, igualmente o 'desvio de clientela' estaria afastado, porque os medicamentos de uso controlado não são acessíveis diretamente ao cliente, porquanto manipulados pelos atendentes funcionários das drogarias.

Ora, diante de tais evidências, não é possível imaginar-se a confusão entre os produtos de uma e outra marca, mesmo que se considerem os consumidores de todos os níveis sociais e culturais.

Desta forma, não se vislumbrou no caso dos autos qualquer das condutas enumeradas no artigo 195 da LPI.

Por conseguinte, não havendo qualquer ilícito perpetrado pelas rés, não há que se falar em prejuízo a ser indenizado (artigo 209 LPI). Ademais, a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório de que tenha sofrido algum prejuízo material ou moral. Nesse contexto, é sabido que o Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (artigo 333, inciso I) e ao réu, a seu turno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (artigo 333, inciso II).

A propósito, ensina MOACYR AMARAL SANTOS que, em juízo, *“os fatos não se presumem. A verdade sobre eles precisa aparecer: os fatos*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
7ª VARA CÍVEL
 RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 107, São Bernardo do Campo - SP -
 CEP 09606-000

devem ser provados". Consequência disso é, então que cada uma das partes tem de oferecer a prova daquilo que alega, sob pena de sair vencida na demanda, como diz o mesmo processualista: *"Daqui resulta que os litigantes, para garantia de suas pretensões, devem provar as afirmações dos fatos que fazem, ônus que lhes é comum, regulado pelos princípios que formam a teoria do ônus da prova"*. ("Prova Judiciária no Civil e no Judicial", v. I, nº 227).

Nesse sentido também é a jurisprudência: *"O ônus da prova representa uma verdadeira distribuição de riscos, ou seja, considerando que o conjunto probatório possa ser lacunoso ou obscuro, a lei traça critérios destinados a informar, de acordo com o caso, qual dos litigantes deve suportar os riscos derivados dessas lacunas ou obscuridades, arcando com as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato que lhe aproveitava."* (2ª TACSP, Resc. Ac. Câm. n.441.4128-00/9, 4º Gr., rel. Juiz Antônio Marcato, j. 23.4.96, RT 732/276. Decisão por V.U., julgaram improcedente a rescisória).

Salienta-se que diante dos argumentos acima esposados, é de se concluir que a atuação mercadológica das requeridas acha-se legalmente autorizada e foi realizada para conquistar o mercado, consistindo na disputa estimulada pela livre iniciativa e sob o ângulo constitucional (artigo 170), não se enquadrando em nenhuma das hipóteses caracterizadoras de concorrência desleal, descritas pela Lei n.º 9.279/96.

E se assim o é, não há de se cogitar de qualquer abuso por parte da recorrida a ensejar a determinação de abstenção de uso ou qualquer condenação indenizatória.

Fundamentada a decisão pelos motivos acima, desnecessário analisar os demais argumentos das partes. Conforme anota Theotonio Negrão, *in* "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", 22ª ed., Malheiros Editores, nota 17ª ao art. 535, pág. 360:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
7ª VARA CÍVEL
 RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 107, São Bernardo do Campo - SP -
 CEP 09606-000

“O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco, a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP 115/207)”.

Diante do exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** a ação ajuizada por LABORATÓRIO PFIZER LTDA. e PFIZER PRODUCTS INC. em face de LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. e EMS S/A, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como corolário da sucumbência, condeno as autoras ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 18 de junho de 2014.

PATRÍCIA SVARTMAN POYARES RIBEIRO
 Juíza de Direito
 (assinado digitalmente)

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**