COMUNICADO AO MERCADO MAGISTRAL SOBRE A PATENTE PI0809103-0 E RECENTE DECISÃO JUDICIAL CORROBORANDO OS DIREITOS DA TITULAR DA PATENTE CONTRA A IMPORTAÇÃO E A VENDA ILÍCITA DE TREONATO DE MAGNÉSIO NO BRASIL

26 de maio de 2025

A I9 MAGISTRAL LTDA. sempre prezou pela atuação lícita, dentro dos mais altos padrões éticos, para a promoção da saúde e bem-estar dos consumidores. A partir dessas considerações, a I9 MAGISTRAL faz o presente comunicado às empresas do mercado magistral, com o intuito de afirmar o posicionamento de que considera inadmissível a exploração econômica desautorizada de treonato de magnésio em violação à patente PI0809103-0 e em contrariedade à lei e à boa-fé.

A patente PI0809103-0 protege composição contendo pelo menos 10 mg de treonato de magnésio em uma forma de dosagem oral, na forma de suas reinvindicações, conforme o artigo 41 da Lei da Propriedade Industrial. Essa patente está produzindo plenos efeitos e tem vigência até 24.03.2028.

A titularidade da patente PI0809103-0 é de NEUROCENTRIA, INC. A I9 MAGISTRAL, por sua vez, detém autorização para explorar com exclusividade a invenção protegida por essa patente e a comercializa sob a marca MAGTEIN® (Magnésio L Treonato). Portanto, a I9 Magistral tem o direito, previsto pela Constituição (artigo 5º, XXIX) e pela Lei da Propriedade Industrial (artigo 42), de explorar com exclusividade composição contendo pelo menos 10 mg de treonato de magnésio em uma forma de dosagem oral no Brasil até a data de expiração da patente PI0809103-0.

O INPI concedeu a patente PI0809103-0 em 24.04.2019 após rigoroso exame técnico, em linha com diversos escritórios de patente pelo mundo. Esse fato é público, e, assim, ninguém pode alegar seu desconhecimento para justificar o ato ilícito de infringir e/ou contribuir para que terceiro infrinja a referida patente.

Já o treonato de magnésio é usado para preparar uma composição oral em que tal composição deve ter uma quantidade de treonato de magnésio igual ou superior a 10 mg.

Nesse contexto, a I9 MAGISTRAL ressalta a recente sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do TJSP na ação inibitória nº 1087553-30.2021.8.26.0100, que reconheceu a prática de infração por contribuição à patente PI0809103-0 e concorrência desleal por empresa importadora/distribuidora de treonato de magnésio, na medida em que a dita empresa importava e comercializava a dita substância para terceiros com o intuito de manipular e/ou produzir composição contendo pelo menos 10 mg de treonato de magnésio em uma forma de dosagem oral. A sentença, assim, condenou a importadora/distribuidora a cessar de imediato todo e qualquer ato em violação à patente PI0809103-0, bem como a indenizar as autoras pelos danos materiais sofridos com essa violação.

A decisão judicial foi suportada por laudo pericial técnico e isento, o qual confirmou o direito das autoras de impedir a infração da patente PI0809103-0.

A conclusão do laudo pericial, adotada pela mencionada sentença, de que a importadora/distribuidora infringe a patente ao explorar de forma desautorizada seu objeto – com seu oferecimento à venda e

comercialização para terceiros como farmácias de manipulação –, é confirmada pela jurisprudência de nossos tribunais, que entendem que a "regra é o respeito à patente, não se admitindo que quem não a detenha forneça às farmácias de manipulação" (TJSP, Apelação nº 1044177- 96.2018.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Rel. Cesar Ciampolini, j. 03.10.2018. Em igual sentido, por exemplo: TJSP, Apelação 1004948-61.2020.8.26.0100, Rel. Des. Sérgio Shimura, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 15.02.2022; TJSP, Apelação nº 0206982-33.2006.8.26.0100, Relator Des. José Carlos Ferreira Alves, j. 22.11.2016).

Fica claro, a partir da patente PI0809103-0, da sentença e do laudo pericial na ação nº 1087553-30.2021.8.26.0100 e dos reiterados entendimentos judiciais mencionados, que:

1) toda e qualquer importadora/distribuidora que importe, anuncie/ofereça à venda e/ou comercialize treonato de magnésio para que terceiro produza e/ou manipule formulação contendo pelo menos 10 mg de treonato de magnésio em uma forma de dosagem oral comete infração à patente PI0809103-0 (artigo 42 da Lei da Propriedade Industrial);

2) toda e qualquer farmácia magistral que deseje manipular, para um caso individual e excepcional, formulação contendo pelo menos 10 mg de treonato de magnésio em uma forma de dosagem oral, deve adquirir o insumo treonato de magnésio da I9 MAGISTRAL. Do contrário, adquirir o dito insumo de outro distribuidor que não a I9 MAGISTRAL, para produzir e/ou manipular formulação contendo pelo menos 10 mg de treonato de magnésio em uma forma de dosagem oral constitui, igualmente, infração à patente PI0809103-0.

Como resultado, a I9 MAGISTRAL esclarece que não hesitará em tomar as medidas necessárias à proteção do direito conferido pela patente PI0809103-0. Inclusive, se preciso, com o ajuizamento de ação contra importadoras/distribuidoras e farmácias magistrais que infrinjam a patente PI0809103-0 visando:

1) ordem judicial para impedir que a infração da referida patente continue e a obtenção de indenização pelos danos decorrentes desta infração patentária com fulcro nos artigos 42, 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial;

2) indenização pelos eventuais danos causados por infração ocorrida quando o outrora pedido de patente PI0809103-0 estava pendente no INPI, com fulcro no artigo 44, caput, da Lei da Propriedade Industrial.

A I9 MAGISTRAL está certa da compreensão de seus parceiros e demais atores do mercado magistral dos termos do presente comunicado. Por fim, espera evitar a adoção das medidas judiciais cabíveis com a adequação e respeito aos seus direitos de propriedade industrial.