



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0513584-06.2003.4.02.5101 (2003.51.01.513584-5)  
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ  
APELANTE : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL  
PROCURADOR : Procurador Regional da República  
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL  
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05135840620034025101)

**EMENTA**

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL, PROPRIEDADE INDUSTRIAL E ADMINISTRATIVO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HIPÓTESE DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I - A decisão recorrida não tem natureza jurídica de sentença, porquanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil. Logo, não pode ser impugnada por meio de apelação.

II - Não é hipótese de dúvida razoável a permitir a fungibilidade dos recursos. Segundo a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha: “*Na fase de liquidação de sentença, na de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário e partilha, toda e qualquer decisão interlocutória é agravável.*” (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. “Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e *querela nulitatis*, incidentes de competência originária de tribunal”. Salvador. Ed. JusPodivm, 2016, v. 3, p. 225).

III - A apelação não deve ser conhecida, vez que o recurso correto a ser manejado seria o agravo de instrumento, de acordo com o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque a decisão recorrida indeferiu o pedido do MPF de novo cumprimento do julgado.

IV - Apelação não conhecida.

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, **por unanimidade, não conhecer da apelação**, na forma do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2020 (data do julgamento).

**FÁBIO SOUZA**  
**JUIZ FEDERAL CONVOCADO – Relator**



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0513584-06.2003.4.02.5101 (2003.51.01.513584-5)  
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ  
APELANTE : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL  
PROCURADOR : Procurador Regional da República  
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL  
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05135840620034025101)

### **RELATÓRIO**

Cuida-se de apelação interposta pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-MPF** relativa à decisão (folhas 1721/1725), que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, por entender que a Resolução 093/2013 do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI não viola a coisa julgada da presente Ação Civil Pública.

Em suas razões (folhas 1744/1754), o **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL** sustenta que a ação foi ajuizada em razão de ato da Presidência do INPI que atribuiu efeitos normativos ao parecer PROC/DICONS nº 07/2002 de lavra do Procurador-Geral daquela entidade. Aduz que o referido parecer esposou interpretação *contra legem* do artigo 32 da Lei nº 9.279/96-LPI, pois passou a permitir alterações voluntárias no pedido de patente, mesmo após o requerimento do exame, desconsiderando por completo a limitação temporal expressamente prevista pelo legislador. Assevera que requereu na petição inicial: i) a condenação do INPI a abster-se de aplicar a orientação emanada no Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, concernente à interpretação do artigo 32 da Lei nº 9.279/96; ii) a condenação do réu a abster-se de admitir as mudanças voluntárias nos pedidos de patente, formuladas após o requerimento de exame, nos termos de artigo 32 da Lei nº 9.279/96, ressalvadas apenas as hipóteses de aplicação do artigo 70.7 do Acordo TRIPS, que permite alterações voluntárias em qualquer momento, desde que não incorporem matéria nova ao pedido de patente, apenas em relação aos pedidos já pendentes em 1 de janeiro de 2000, e que versem sobre matéria que, antes do referido tratado, não era patenteável à luz da legislação brasileira. Afirma que, após regular instrução, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes na sentença. Destaca que, interposto recurso de apelação pelo MPF, mesmo após o oferecimento de contrarrazões, o INPI, em manifestação subscrita por seu Procurador-Chefe, informou que, em reexame do tema vertido no Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, foi alterado o posicionamento adotado pela Autarquia quanto à inteligência do artigo 32 da Lei nº 9.279/96, que não mais condizia com o entendimento sustentado na sentença recorrida e, posteriormente, revogou o Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, adotando, para tanto, os mesmos fundamentos jurídicos expostos pelo MPF em sua inicial. Ressalta que a 1ª Turma Especializada deste Tribunal Regional da 2ª Região deu provimento à apelação para julgar extinto o feito com julgamento de mérito, em razão do reconhecimento jurídico do pedido pela parte ré, INPI, na forma do artigo 269, II, do revogado Código de Processo Civil de 1973, decisão que transitou em julgado em 31 de outubro de 2007, nos termos da certidão de folha 948. Informa que, passados aproximadamente 6 (seis) anos do trânsito em julgado do acórdão que extinguiu o feito com julgamento do mérito, o INPI tornou a violar o texto do artigo 32 da Lei nº 9.279/96, por meio da edição da Resolução nº 093/2013. Esclarece que o ato normativo, ao instituir diretrizes sobre a



aplicabilidade do referido artigo, passou novamente a permitir alterações voluntárias do pedido de patente após o requerimento do exame. Salieta que, embora a mencionada resolução tenha sido editada no ano de 2013, somente em setembro de 2017 o Parquet Federal teve notícia de sua efetiva aplicação por parte do INPI. Assinala que, com o objetivo de assegurar a autoridade da coisa julgada formada nos autos, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL formulou novo pedido de cumprimento de sentença (folhas 1173/1180). Assevera que foi indeferido o pedido de cumprimento de sentença, ao argumento de que a Resolução nº 093/2013 do INPI não violaria a coisa julgada formada na presente ação. Defende que a decisão de folhas 1721/1725 merece ser integralmente reformada. Suscita a existência de coisa julgada material, porquanto a 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional da 2ª Região deu provimento à apelação interposta contra a sentença de mérito, para julgar extinto o feito com julgamento de mérito em razão do reconhecimento jurídico do pedido pela parte ré, na forma do artigo 269, II, do revogado Código de Processo Civil de 1973. Assegura que, com o trânsito em julgado, é inadmissível a reabertura do debate sobre a admissão de mudanças voluntárias nos pedidos de patente formuladas após o requerimento de exame, nos termos do artigo 32 da Lei nº 9.279/96, ressalvadas apenas as hipóteses de aplicação do artigo 70.7 do Acordo TRIPS, porque implicaria em mutabilidade da coisa julgada. Afirma que é inequívoco que a impossibilidade de redução do quadro reivindicatório após o requerimento de exame é questão acobertada pela coisa julgada material, revestida portanto de imutabilidade, eis que integrou o pedido, causa de pedir e foi submetida a contraditório e ampla defesa. Aduz que a interpretação no sentido de que a ação civil pública fulminou apenas o antigo Parecer PROC/DICNS nº 07/2002 e que o advento da Resolução 093/2013 do INPI não viola a coisa julgada da presente ação caracteriza, na realidade, burla ao prazo bienal para ajuizamento de ação rescisória por via transversa. Defende que uma análise detida do texto da Resolução 093/2013 do INPI revela que se trata de violação tanto da literalidade do artigo 32 da Lei nº 9.279/96, quanto da autoridade da coisa julgada material formada nestes autos. Salieta que o item 1.2 da Resolução nº 093/2013 passa a flexibilizar o marco temporal do artigo 32 da Lei nº 9.279/96 ao interpretar que as alterações voluntárias que objetivem corrigir ou reduzir o escopo de proteção inicialmente reivindicado podem ser realizadas após o pedido de exame. Pontua que a alteração voluntária para a redução da proteção após o pedido de exame não é inofensiva para a sistemática da proteção de patentes, tal como seria possível supor, porque tal possibilidade estimula a formulação de pedidos iniciais excessivamente amplos que geram impactos negativos na livre iniciativa e na livre concorrência. Salieta que tal fenômeno pode ser facilmente compreendido quando se tem vista que, durante o longo período que vai da formulação inicial do pedido excessivamente amplo, passando pelas restrições, até a definitiva concessão da patente, paira no mercado insegurança jurídica quanto à possibilidade/viabilidade econômica dos concorrentes explorarem invenções e modelos de utilidade similares. Requer a reforma integral da sentença, com o deferimento do pedido de cumprimento de sentença por este Tribunal, bem como a procedência dos pedidos, nos exatos termos da petição ministerial de folhas 1173/1180.

Em contrarrazões (folhas 1815/1827), o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI defende o descabimento do recurso, ao argumento de que a presente execução foi extinta por sentença, que restou irrecorrida há anos. Destaca que, após dez anos do trânsito em julgado, o MPF pleiteou novo cumprimento de sentença, apesar de a execução ter sido extinta por sentença, o que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. Aduz que o MPF



interpôs o presente recurso de apelação, quando o correto seria o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e do Recurso Especial nº 1.698.344 – MG. Ressalta que a decisão recorrida não extinguiu a execução, mas sim indeferiu sua reabertura, incidindo a hipótese do parágrafo único do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Assegura que, em função do efeito translativo dos recursos, não constitui supressão de instância a alegação de matérias de ordem pública nas presentes contrarrazões, devendo o Tribunal analisá-las no momento do julgamento do recurso, podendo o INPI alegar preclusão do pedido de cumprimento de sentença e prescrição no presente momento processual. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia (Recurso Especial nº 1.143.471 – PR), decidiu que, após a prolação da sentença de extinção da execução que reste irrecorrida, não é mais possível prosseguir na execução. Sustenta que ocorreu a preclusão consumativa, porque a pretensão executória já havia sido exercida em sua plenitude. Ressalta que o MPF demorou mais de dez anos para solicitar o novo cumprimento de sentença, tendo havido a prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 1º c/c o artigo 9º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Esclarece que, em 2013, o INPI expediu a Resolução 93, estabelecendo as diretrizes para aplicação do artigo 32 da Lei da Propriedade Industrial - LPI, a fim de padronizar a interpretação conferida pelos examinadores de pedidos de patente. Destaca que essa resolução é substancialmente diferente do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, revogado em cumprimento à coisa julgada, pois ao contrário daquele, que admitia qualquer alteração do pedido de patente após o pedido de exame, a resolução somente admite alterações nas reivindicações para restringir o escopo de proteção, resguardando, assim, o direito do depositante do pedido de patente de desistir e renunciar a parcela de seu direito, uma vez que este tema não foi objeto da coisa julgada. Afirma que, passados 10 anos do trânsito em julgado e da extinção da execução, o MPF requereu o desarquivamento do processo e pleiteou novo cumprimento de sentença, objetivando a cassação da Resolução nº 93/2013, editada seis anos após o trânsito em julgado, ao argumento de que a aludida resolução também ofende a interpretação do artigo 32 da LPI que teria sido acatada pela coisa julgada. Sustenta que o que o MPF pretende é atribuir efeitos vinculantes e *erga omnes* a uma interpretação conferida a um dispositivo legal aplicado no julgamento de uma Ação Civil Pública, o que transmutaria este tipo de demanda em uma ação de conteúdo objetivo, com efeitos vinculantes imutáveis, que sequer a Ação Direita de Inconstitucionalidade possui, impedindo a edição de atos normativos editados mais de 10 anos após seu trânsito em julgado, o que acaba por afrontar o princípio da separação de poderes consagrado no artigo 2º da Constituição Federal. Salienta que a decisão corretamente indeferiu o cumprimento do julgado, facultando ao MPF o ajuizamento de nova Ação Civil Pública para atacar concretamente o conteúdo da Resolução nº 93/2013, editada anos após a formação da coisa julgada e que, portanto, não foi objeto da demanda originária. Argumenta que a interpretação da coisa julgada formada na presente Ação Civil Pública jamais poderia levar a resultados que impedissem a evolução na interpretação do artigo 32 da LPI, uma vez que isso acabaria por criar uma nova tipologia de norma jurídica, que deveria ser aplicada e interpretada levando-se em consideração somente o programa normativo (texto legal), desprezando completamente o âmbito normativo, o que levaria a uma indevida amputação da norma jurídica. Alega que a correta interpretação da coisa julgada formada na ACP impõe que a ela seja interpretada no sentido de cassar os efeitos do Parecer PROC/DICONS nº07/2002 e impedir a edição de outros pareceres com regulamentação semelhantes a ele, que permitia alterações no



quadro reivindicatório a todo o tempo, independentemente de estas alterações terem sido provocadas ou resultarem em acréscimo do escopo de proteção, não abrangendo, destarte, a Resolução 93/2013 do INPI, que possui regulamentação totalmente diversa, somente admitindo alterações voluntárias que acarretem a redução do escopo de proteção. Aduz que a hipótese regulada pela Resolução nº 93/2013 não foi analisada pela coisa julgada, não estando acobertada pelo seu manto. Assinala que o artigo 51 da Lei nº 9.784/99 expressamente admite a renúncia parcial a qualquer tempo do interessado no processo administrativo. Ressalta que a adoção de um entendimento que impeça qualquer modificação nas reivindicações após o pedido de exame acarretará o simples indeferimento de quase todos os pedidos de patente depositados no INPI, como ressaltado no parecer anexo da Diretoria de Patentes - DIRPA, alijando o Brasil do sistema de patentes, o que traria sérios problemas para o investidor nacional. Requer que a apelação não seja conhecida, sob pena de afronta ao artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ou seja desprovida, sob pena de ofensa ao artigo 1º, *caput* e inciso V, 2º, 5º, XXIX, e 37 da Constituição Federal, bem como dos artigos 26, 32 e 34 a 36 da Lei 9.279/96, além do artigo 51 da Lei 9.784/99.

A BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, na qualidade de assistente simples do INPI, ofereceu resposta à apelação (folhas 1833/1855), requerendo; a) preliminarmente, que a apelação do MPF não seja conhecida, na medida em que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, o que faz o agravo de instrumento ser o recurso cabível na presente hipótese (artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil); b) subsidiariamente, em caso de conhecimento do recurso, que seja reconhecida a preclusão consumativa do direito do MPF de requerer a execução do julgado, de modo que seja negado provimento à apelação para manter a decisão recorrida que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença do MPF; c) subsidiariamente e no mérito, em caso de não acolhimento do pedido “b”, que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva do MPF, de modo que seja negado provimento à apelação para manter a decisão recorrida que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença do MPF; e d) por fim, também subsidiariamente e no mérito, em caso de não acolhimento do pedido “c”, que seja negado provimento à apelação do MPF, para manter a decisão recorrida que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença do MPF, em razão da demonstração de que a Resolução nº 93/2013 do INPI (i) não afronta a coisa julgada material formada nestes autos e (ii) não desrespeita o artigo 32 da LPI. Juntou parecer do Professor Daniel Sarmento (folhas 1856/1938).

Por sua vez, a ABBVIE INC. (folhas 1939/1949) reitera seu pedido de intervenção como assistente simples do INPI formulado às folhas 1707/1717. Requer o não conhecimento da apelação de folhas 1744/1754, pela ausência de interesse recursal decorrente da inadequação da via eleita, pois a decisão recorrida só poderia ser impugnada mediante o emprego do recurso de agravo de instrumento. Na hipótese de ser conhecida a apelação em questão, requer o seu desproimento, uma vez que a Resolução nº 093/2013 do INPI não fere a coisa julgada formada na presente Ação Civil Pública, devendo ser objeto de impugnação por ação autônoma, como mencionado pelo juízo *a quo* (folha 1724).

Em seguida, a ANDEF – Associação Nacional de Defesa Vegetal (folhas 1950/1960), na condição de *amicus curiae*, entende que a pretensão recursal do Ministério Público Federal



deve ser indeferida, tendo em vista a impossibilidade de invalidação da Resolução nº 93/2013 editada pelo INPI, mas também porque suas regras não violam o quanto decidido por este Tribunal por meio do acórdão de folhas 920/942. Na hipótese de ser considerada inválida a referida Resolução, requer que a decisão produza efeitos somente a partir da data de sua publicação (efeitos *ex nunc*, exclusivamente), sem qualquer retroação de seus efeitos, sob pena de grave violação ao princípio da segurança jurídica.

A INTERFARMA – ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA (folhas 1964/1973), *amicus curiae*, opina pela rejeição do recurso. Alega que a possibilidade de redução do escopo de proteção de um pedido de patente, após o requerimento de exame, não está acobertada pela coisa julgada material da presente ação. Destaca que, em seu parecer jurídico, o doutrinador Fredie Didier Jr., Pós Doutor (Universidade de Lisboa) e Livre Docente (USP), interpretando o propósito da presente demanda à luz da causa de pedir da petição inicial do MPF, concluiu que “o objeto litigioso do processo em questão está delimitado ao parecer PROC/DICONS nº 07/2002 e à interpretação normativa então feita pelo INPI (quanto ao texto do artigo 32)”, isto é, a posição de que seria possível, após o requerimento de exame, alterar o pedido para ampliar o quadro reivindicatório. Sustenta que o artigo 32 da LPI regulou a questão das alterações do escopo de pedidos de patente até o requerimento de exame, sendo certo que qualquer alteração que se pretenda efetuar após o requerimento de exame não é mais regulada pelo referido artigo 32. Consigna, sobre a questão da segurança jurídica especificamente, que a eventual redução da matéria já revelada no pedido original evidentemente não causará nenhum prejuízo ao terceiro interessado, uma vez que o inventor, ao reduzir a matéria revelada, estará restringindo o escopo de proteção da patente cuja matéria fora publicada anteriormente e que foi passível de manifestação por terceiros. Requer o desprovimento do recurso.

O INPI não se opôs ao pedido de ABBVIE INC. de ingressar no feito como sua assistente simples (folha 1975).

A ABIFINA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES (folhas 1976/1998), *amicus curiae*, opina pelo provimento do Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ante a inequívoca violação de Coisa Julgada Material pelo apelado (INPI), por meio da edição da Resolução nº 93/2013. Requer seja reformada a sentença de folhas 1721/1725 e, consequentemente, seja deferido o cumprimento da sentença, tendo em vista que a Resolução nº 093/2013 do INPI viola frontalmente a coisa julgada da presente ação, levando em consideração que: (a) o termo para a alteração voluntária do quadro reivindicatório é a data do pedido de exame, conforme a regra imperativa disposta no artigo 32 da LPI; (b) a coisa julgada nesta Ação Civil Pública tem como base do quadro reivindicatório (1) que a alteração “só é admissível até a apresentação do requerimento do exame do pedido de patente”; (2) que “não se pode extrair nenhuma outra regra, senão aquela que proíbe qualquer alteração do pedido de patente após o requerimento do exame” e (3) “não apenas a abstenção do réu de aplicar o parecer normativo ilegal, mas igualmente se abster de, independentemente do dito parecer, admitir alteração do pedido de patente fora da hipótese legal” e (c) ainda que verse sobre a mera redução do escopo, alterações voluntárias ao quadro reivindicatório formuladas pelo depositante após o pedido de exame não são admissíveis.



A ABPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL e a ABAPI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, *amici curiae* (folhas 1416/1454), opinaram pela rejeição do pedido formulado pelo MPF, seja porque o tema não comporta enfrentamento nestes autos, devendo ser dirimido em ação própria, seja porque a Resolução nº 93/2013 do INPI não viola a coisa julgada.

Decisão deferindo o ingresso da empresa farmacêutica ABBVIE INC. como assistente simples do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - INPI, na forma dos artigos 119 a 121 do Código de Processo Civil, diante da sua condição de terceiro juridicamente interessado e da concordância da Autarquia Federal (folha 1975).

Manifestação da ABBVIE INC. (folhas 2042/2024), na qualidade de assistente simples do INPI, requerendo que não se conheça a apelação do Ministério Público Federal, pela ausência de interesse recursal decorrente da inadequação da via eleita, ou, caso conhecida, requer o seu desprovimento, uma vez que a Resolução nº 093/2013 do INPI não fere a coisa julgada formada na presente Ação Civil Pública, devendo ser objeto de impugnação por ação autônoma, como mencionado pelo Juízo *a quo*.

O Ministério Público Federal (folhas 2047/2061), na qualidade de fiscal da ordem jurídica, protesta pelo provimento da apelação. Defende que o pedido ministerial foi formulado com vistas a obstar a modificação de pedidos de patente após a análise do requerimento de exame, face à redação do artigo 32 da Lei nº 9.279/96, salvo os decorrentes da aplicação do artigo 70.7 do acordo TRIPS, ou seja, a pretensão englobou qualquer alteração formulada fora do prazo legalmente estabelecido. Ressalta que este Tribunal Regional Federal da Segunda Região, ao julgar a apelação interposta pelo *Parquet* Federal contra a sentença de improcedência, deu provimento ao recurso em razão do reconhecimento do pedido pelo INPI que, inclusive, revogou a orientação constante no Parecer PROC/DICONS 07/2002, com base nos mesmos fundamentos que foram utilizados como causa de pedir na Ação Civil Pública. Sustenta que a Resolução 93/2013, ao permitir a redução dos pedidos de patente após o requerimento de exame, incorreu em evidente violação à coisa julgada, que estabeleceu a aplicação literal do artigo 32 da Lei nº 9.279/96, vez que, como a coisa julgada determinou que a alteração do pedido de patente fosse feita em observância à literalidade do artigo 32 da Lei nº 9.279/96, e como tal dispositivo estabelece um limite temporal para tanto, qualquer modificação do objeto depositado – seja pra reduzir ou ampliar – importa em afronta ao que restou decidido.

É o relatório.

Peço dia.

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2020.

**FÁBIO SOUZA**  
JUIZ FEDERAL CONVOCADO – Relator



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0513584-06.2003.4.02.5101 (2003.51.01.513584-5)  
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ  
APELANTE : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL  
PROCURADOR : Procurador Regional da República  
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL  
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05135840620034025101)

### **VOTO**

Inicialmente, necessário analisar o cabimento da apelação, especialmente porque o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, a BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH e a ABBVIE INC. defenderam que seria hipótese de interposição de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que a decisão recorrida seria uma decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença.

Passo a narrar breve histórico dos fatos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-MPF ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, pleiteando (folhas 30/31): *“i) a condenação do réu a abster-se de aplicar a orientação emanada no Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, concernente à interpretação do artigo 32 da Lei nº 9.279/96; ii) a condenação do réu a abster-se de admitir as mudanças voluntárias nos pedidos de patente, formulados após o requerimento de exame, nos termos do artigo 32 da Lei da Propriedade Industrial-LPI, ressalvadas apenas as hipóteses de aplicação do artigo 70.7 do Acordo TRIPS”*, pedidos que foram julgados improcedentes pela sentença (folhas 882/898).

Posteriormente, o INPI reviu sua posição e revogou o parecer PROC/DICONS nº 07/2002 administrativamente (folhas 1004/1007).

Diante disso, o acórdão (folhas 1035/1048), transitado em julgado em 31/07/2007 (folha 1054), deu provimento à apelação interposta pelo MPF, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido, nos termos da inicial, extinguindo o processo com julgamento do mérito, com base no artigo 269, II, do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista o reconhecimento do pedido pela Autarquia, com a consequente revogação do parecer PROC/DICONS nº 07/2002.

Em 05/08/2011, a execução do processo foi extinta, nos moldes do artigo 794, I, e 795 do Código de Processo Civil de 1973 (folha 04).

Posteriormente, em 17/10/2017, o MPF (folhas 1173/1180) formulou novo requerimento de cumprimento de sentença, sob a alegação de que o INPI tornou a violar o texto do artigo 32 da Lei nº 9.279/96, por meio da edição da Resolução nº 93/2013, que, ao instituir diretrizes sobre a aplicabilidade do referido registro, teria novamente permitido alterações voluntárias do pedido de



patente após o requerimento do exame.

A presente apelação interposta pelo Ministério Público Federal em 21/03/2019 (folhas 1744/1754) impugna a decisão (folhas 1721/1725) que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença (folhas 1173/1180), por entender que a Resolução nº 93/2013 do INPI não viola a coisa julgada da presente Ação Civil Pública. A intimação do MPF para ciência dessa decisão ocorreu em 22/02/2019 (folha 1727).

De fato, a decisão recorrida não tem natureza jurídica de sentença, porquanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil. Logo, não pode ser impugnada por meio de apelação.

Vale conferir o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

*“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA. PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. MULTA DO ART.475-J DO CPC/1973. CONTEÚDO DECISÓRIO. POTENCIALIDADE DE GRAVAME. DECISÃO AGRAVÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.*

1. *O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.*

2. *De acordo com a jurisprudência do STJ, “as decisões prolatadas que não põem fim à execução ou cumprimento de sentença são desafiadas por meio do recurso de agravo de instrumento” (AgInt no AREsp n. 1.596.799/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 1º/4/2020). Além disso, “o que distingue o despacho da decisão interlocutória impugnável via agravo de instrumento é a existência ou não de conteúdo decisório e de gravame para a parte” (AgRg no REsp n. 1.309.949/MS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/11/2015, DJe 12/11/2015). Ademais, “possui caráter decisório o ato judicial que determina a intimação da parte executada para pagamento do débito indicado na petição de cumprimento de sentença, sob pena de incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC/73” (AgRg no REsp n. 1.258.517/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 27/3/2018).*

3. *No caso, a Corte local, ao concluir pelo cabimento do agravo de instrumento, decidiu a controvérsia de acordo com a jurisprudência do STJ, porque o ato impugnado apresenta natureza jurídica de decisão*



*interlocutória. Isso porque possui conteúdo decisório e é apto a gerar prejuízos à agravada, ante o acolhimento dos cálculos apresentados pelos recorrentes na fase de cumprimento de sentença, a título de astreintes, - no valor de R\$ 1.111.050,64 (um milhão, cento e onze mil, cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) -, bem como por determinar sua intimação para quitar tal montante no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973.*

*4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).*

*5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a incidência das Súmulas n. 283 do STF e 13 e 83 do STJ.*

*6. Agravo interno a que se nega provimento.*

*(AgInt no AREsp 1257439/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)”*

Além disso, também não é hipótese de dúvida razoável a permitir a fungibilidade dos recursos. Segundo a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha: “*Na fase de liquidação de sentença, na de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário e partilha, toda e qualquer decisão interlocutória é agravável.*” (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. “Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e *querela nulitatis*, incidentes de competência originária de tribunal”. Salvador. Ed. JusPodivm, 2016, v. 3, p. 225).

Assim, assiste razão ao INPI, à BAYER e à ABBVIE quanto ao descabimento da apelação, que não deve ser conhecida, vez que o recurso correto a ser manejado seria o agravo de instrumento, de acordo com o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque a decisão recorrida indeferiu o pedido do MPF de novo cumprimento do julgado.

Ante o exposto, voto no sentido de **não conhecer** da apelação.

É como voto.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2020

**FÁBIO SOUZA**  
JUIZ FEDERAL CONVOCADO – Relator