



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0010536-47.2013.4.02.5101 (2013.51.01.010536-4)
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
APELANTE : LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A
ADVOGADO : RODRIGO CID ARAUJO SERRANO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00105364720134025101)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INDEFERIMENTO DE PATENTE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - REMESSA NÃO CONHECIDA E RECURSO DESPROVIDO.

I – De acordo com as provas acostadas aos autos pela impetrante e as informações prestadas pela autoridade coatora, durante o transcurso do procedimento administrativo referente à patente de invenção PI 9905820-0, foi dado à impetrante o direito de se manifestar sobre os pareceres técnicos e decisões da Autarquia Patentária, em observância ao disposto no art. 36, da Lei nº 9.279/96;

II – A manutenção da decisão que indeferiu a patente da impetrante se deu com base em exame técnico colegiado da Diretoria de Patentes do INPI, no qual restou concluído, de forma justificada, que a PI 9905820-0 não é dotada de atividade inventiva, não consubstanciando tal ato, portanto, cerceamento de defesa, ou violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal;

III – Remessa necessária que não se conhece, uma vez que não houve sucumbência da Autarquia Federal;

IV – Recurso de apelação desprovido.

A C Ó R D ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, **por unanimidade, não conhecer da remessa necessária e negar provimento ao recurso**, nos termos do voto do Relator.

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal - Relator



Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0010536-47.2013.4.02.5101 (2013.51.01.010536-4)
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
APELANTE : LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A
ADVOGADO : RODRIGO CID ARAUJO SERRANO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00105364720134025101)

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta por **LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS ROVI S.A.**, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora apelante, em face do Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, objetivando a nulidade do ato “*que encerrou prematuramente a instância administrativa relativa ao Pedido de Patente PI9905820-0 (“Composição de heparina de peso molecular muito baixo”)*”.

A sentença, de fls. 319/322, denegou a segurança, julgando improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo em questão, com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil. O Juízo recorreu de ofício.

Em suas razões recursais, às fls. 333/340, a apelante sustenta, em resumo, que a sentença denegou a segurança partindo de premissa equivocada; que o *writ* busca, na verdade, é o respeito do seu direito à ampla defesa e ao contraditório; e que restou demonstrado o cerceamento de defesa durante o processo administrativo do pedido da patente PI9905820-0, em face do não cumprimento do disposto no art. 36, da LPI.

Com contrarrazões do INPI, às fls. 345/346, foram os autos direcionados para este Tribunal, onde a Procuradoria Regional da República, oficiando à fl. 352, não vislumbrou a presença de interesse para sua intervenção na lide.

É o relatório. Peço dia.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2016.

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal – Relator



Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0010536-47.2013.4.02.5101 (2013.51.01.010536-4)
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
APELANTE : LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A
ADVOGADO : RODRIGO CID ARAUJO SERRANO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00105364720134025101)

VOTO

Conheço do recurso de apelação, uma vez que presentes seus pressupostos legais. Todavia, não conheço da remessa necessária, uma vez que não houve sucumbência da Autarquia Federal.

Insurge-se a recorrente contra a sentença que denegou a segurança, requerida para anular ato que teria encerrado prematuramente a instância administrativa, relativa ao pedido da patente de invenção PI 9905820-0.

A sentença deve ser prestigiada por seus jurídicos fundamentos, valendo dela transcrever o seguinte trecho (fls. 321/322);

“Ademais, entendo que a alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar. O próprio Impetrante, na exordial, afirma que: *“em sede recursal a autoridade coatora trouxe documento que considerou relevante e, frente a esse documento, proferiu decisão argumentando falta de atividade inventiva e ausência de suporte no relatório descritivo”* (fl. 03), aduzindo que após essa decisão: *“o Impetrante apresentou nova manifestação, através da qual modificou o quadro reivindicatório de seu pedido de patente. Não obstante essa modificação do quadro reivindicatório ter sido deferida, a patente foi definitivamente indeferida, conforme despacho publicado na RPI 2188, de 11/12/2012”* (fl. 03).

Assim, como bem asseverou a Autarquia-ré, verifica-se que durante todo o processo administrativo do pedido de patente PI 9905820-0, inclusive em fase de recurso, foi dada ao Impetrante a oportunidade de amplo direito de defesa e do contraditório.

O Impetrante alega, ainda, que a argumentação da Autoridade Coatora para indeferir o pedido baseou-se no quadro reivindicatório anterior, não havendo qualquer justificativa para o indeferimento do novo quadro reivindicatório apresentado, a não ser a simples afirmação de suposta falta de atividade inventiva.

Nesse ponto, a Diretoria de Patentes do INPI teceu os seguintes esclarecimentos:

“Resta claro que o novo quadro reivindicatório apresentado por meio da petição 020110099664, de



26/09/2011, foi analisado pelo Colegiado, o qual concluiu que a matéria reivindicada neste novo quadro também não apresenta o requisito de atividade inventiva, conforme definido no art. 13 da LPI, contrariando o art. 8º da LPI. Assim, não cabe o entendimento apresentado pelo Impetrante de que teria havido o cerceamento de seu direito de defesa pelo INPI, pois foi dado ao Impetrante o direito do contraditório e ampla defesa. Entretanto, este novo quadro apresentado pelo Impetrante igualmente reivindica matéria isenta de atividade inventiva e, portanto, não é capaz de suportar os questionamentos levantados a cerca da atividade inventiva. Portanto, o Colegiado de Recurso concluiu pela manutenção do indeferimento do pedido de patente PI9905820-0 por falta de atividade inventiva.

O Impetrante alega que estranhou o fato de o novo quadro reivindicatório (petição 020110099664, de 26/09/2011) ter sido inicialmente aceito pelo INPI, mas posteriormente ter sido indeferido definitivamente, no que reclama o presumido direito de manifestação para eventual cumprimento de exigência, nos termos do art. 36 da LPI. No entanto, é importante notar que o aceite, a que se refere o Impetrante, não corresponde a uma opinião do Colegiado de Recurso acerca da patenteabilidade da matéria reivindicada por meio do novo quadro apresentado, porém somente uma análise formal quanto à aceitabilidade das modificações apresentadas, tendo por base o disposto no art. 32 da LPI" (fl. 301).

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou prática de ato coator por parte da Autoridade Impetrada, lesiva a direito líquido e certo do Impetrante.

Promovido, até então, procedimento administrativo com observância ao princípio do devido processo legal, é inócua, no caso, a ordem mandamental, pois a autoridade encontra-se cumprindo corretamente a lei. Assim, inadequada a via eleita pelo Impetrante, diante da ausência de comprovação incontestada da existência de um fato que possa razoavelmente vir a ser tutelado pelo direito."

Com efeito, também não vislumbro qualquer irregularidade ou ilegalidade que decorra da atuação da Autarquia Federal no presente caso.

De acordo com as provas acostadas aos autos pela impetrante e as informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 297/303), durante o transcurso do procedimento administrativo referente à patente de invenção PI 9905820-0, foi dado à impetrante o direito de se manifestar sobre os pareceres técnicos e decisões da Autarquia Patentária, em observância ao disposto no art. 36, da Lei nº 9.279/96.

Por outro lado, a manutenção da decisão que indeferiu a patente da impetrante se deu com base em exame técnico colegiado da Diretoria de Patentes do INPI, no qual restou concluído, de forma justificada, que a PI 9905820-0 não é dotada de atividade inventiva (fls. 264/267), não consubstanciando tal ato, portanto, cerceamento de defesa, ou violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Ante o exposto, **não conheço** da remessa necessária e **nego provimento** ao recurso, mantendo na íntegra a r. sentença recorrida.

É como voto.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal — Relator

-