Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5009956-51.2011.4.04.7200/SC

RELATORA: DESEMBARGADORA FEDERAL VÂNIA HACK DE ALMEIDA

APELANTE: VIAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME (AUTOR)
ADVOGADO: KISSAO ALVARO THAIS

APELANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

APELADO: OS MESMOS

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por VIAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. - ME em vista da decisão proferida ao Evento30, que acolheu o pedido liminar registrado pela UNIÃO FEDERAl em seu recurso de apelação para o fim de atribuir-lhe efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC/15, bem como para determinar a suspensão desta ação pelo período de 1 (um) ano, forte no art. 313, V, 'a', do CPC/15.

O agravante, em suas razões, teceu considerações acerca do histórico do litígio, histórico o qual confirmaria o fato de ter, a Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, assim como o Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, indevidamente se apropriado de seu invento com a edição do Convênio ICMS 59, do CONFAZ, e posterior complementação pelo Ato COTEPE/ICMS 10, de 14/03/2014. Dessa forma, defendeu que a aplicação do art. 1.012, §4º, do CPC/15, para o fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação, demandaria a conjugação da existência do risco de grave dano ou de difícil reparação à existência de fundamentação relevante, o que não teria se verificado na hipótese uma vez que o conjunto probatório produzido durante a instrução e a decisão de primeira instância são contundentes quanto à confirmação de seu direito, não sendo a fundamentação adotada pela União relevante a ponto de suplantar o provimento jurisdicional proferido após cognição exauriente, o que daria ensejo, também, ao restabelecimento da tutela inibitória conferida naquela decisão, uma vez que a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo restou comprovadamente superada. Por fim, defendeu a não possibilidade de suspensão do processo em segunda instância com fundamento no art. 313, V, 'a', do CPC/15, uma vez que o dispositivo em comento tem sua aplicação restrita ao momento prévio à prolatação de sentença. Diante disso, requereu fosse dado provimento ao seu recurso para restabelecer a eficácia da sentença em vista da tutela de urgência deferida.

Ao Evento48 o agravante trouxe aos autos notícia de fato superveniente consubstanciado esse no julgamento definitivo do Agravo de Instrumento da decisão liminar proferida nos autos do processo 0126284-93.2014.402.5101, o qual tramita na Justiça Federal do Rio de Janeiro e pelo qual busca o ora agravante a declaração de nulidade do ato do INPI que revogou a patente outrora concedida. Apontou que no referido julgamento foi dado provimento ao seu recurso para conceder a tutela de urgência a fim de restaurar a patente em vista das conclusões periciais, o que concorreria em seu favor no que tange ao provimento do agravo interno interposto.

Ainda, ao Evento50 a parte agravante apresenta complementações às razões de seu recurso, requerendo a relativização do efeito suspensivo na medida em que o mesmo ofende o princípio da isonomia dado que não resguarda seus direitos, ressaltando que não se opõe à arrecadação tributária tampouco à fabricação do Medidor Volumétrico de Combustíveis - MVC. Ainda, destacou que a parte ré não se opôs aos documentos apresentados, sequer arguindo a falsidade dos mesmos, de modo que, uma vez que dão suporte a suas alegações, reforçam a verossimilhança do direito invocado. Apontou, ainda, que foi emanado ato administrativo pelo Diretor de Administração Tributária do Estado de Santa Catarina tornando obrigatória, a partir de 31/12/2017, a instalação do MVC pelos postos de combustíveis, observando-se os requisitos definidos no Ato COTEPE/ICMS n.º 10, de 14 de março de 2014, requisitos os quais defende ser plágio de seu invento. Assim, formulou novo requerimento para que ao agravo interno fosse dado provimento para o fim de que o Convênio ICMS 59, do CONFAZ, fosse republicado com a inserção de que a fabricação do dispositivo demandaria prévio consentimento da VIAFLEX, e de que, após formalizado o consentimento, fosse depositado em conta judicial um percentual de cada produto fabricado.

A União Federal apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto, defendendo a manutenção da decisão atacada na medida em que a mesma bem avaliou a situação posta nos autos, não só com relação ao risco de dano grave ou de difícil reparação, mas, sobretudo, à existência de relevante fundamentação. A tanto, asseverou que as especificações técnicas descritas no Convênio ICMS 59 não se revestem de apropriação indevida. Destacou que cabe ao INPI manifestar-se sobre o pedido de registro de invento, cumprindo ao Poder Judiciário analisar tão somente a legalidade do ato e, nesse sentido, sublinhou que o pedido de patente que havia sido concedido à autora foi tornado nulo por aquela autarquia federal, o que motivou o ajuizamento pela demandante da ação anulatória perante a Justiça Federal carioca e que, ao revés do que suscitado pelo agravante, a decisão indicada ao Evento48 ainda não se reveste de definitividade dado que aguarda decisão acerca dos embargos de declaração opostos. Reiterou que não há atividade inventiva no mecanismo descrito pela agravante, não sendo, em vista disso, patenteável. Narrou que, a anteceder a publicação do Convênio, houve emprego de recursos públicos e privados substanciosos em vista da importância do referido mecanismo. Asseverou que a discussão acerca da propriedade intelectual da autora não afeta o Convênio estabelecido quanto aos requisitos nele descritos. Pontuou que, acaso acolhida a pretensão da agravante, com a suspensão do Convênio a solução apresentada por ela seria dispensável. Enfatizou que, mesmo se restabelecido o registro de patente à demandante, não haverá garantia de que o mecanismo atenda aos critérios estabelecidos pela Administração, uma vez que aquele deverá se submeter à análise por órgão técnico credenciado na COTEPE.

Por fim, manifestou-se no sentido de que a suspensão do Convênio ICMS 59, sem prévio pronunciamento sobre a patente, causa prjeuízo aos entes federados que já implantaram a obrigatoriedade do uso daquele equipamento, de modo que caberia, nesse contexto, à autora requerer a prestação de caução a ser paga por aqueles que manifestassem interesse em fabricar o aludido mecanismo, pedido que não foi por ela registrado. Asseverou, ainda, que a manifestação do Evento50 não deve ser conhecida por ter se operado a peclusão consumativa, além de se tratar de inovação indevida de sua pretensão, dado que realizada em âmbito recursal, também suscitando ser contraditório o pedido na manifestação daquele Evento em face da pretensão registrada à exordial quanto à suspensão total do Convênio.

É o relatório. Decido.

VOTO

No presente caso, a parte autora, ora agravante, ajuizou ação ordinária em face da UNIÃO FEDERAL objetivando a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos em virtude do apropriamento reputado indevido das especificações técnicas de seu invento e consequente utilização no Convênio ICMS 59 do CONFAZ, que os publicizou como características do Medidor Volumétrico de Combustíveis (MVC), equipamento destinado para o controle da evasão fiscal, postulando, em vista disto, a suspensão do referido ato administrativo, inclusive em medida liminar.

O pedido inicial foi motivado pelo fato de a parte autora ter, em 24/04/2006, promovido o depósito do pedido de patente de invenção 0601605-7, o que asseguraria a si a proteção conferida pelo art. 5º, XXIX, da Consituição Federal, regulamentada pela Lei n.º 9.279/96, cujo deferimento ocorreu em 07/08/2012, após o ajuizamento da presente ação.

Todavia, durante a tramitação do feito, foi comunicado pela União fato superveniente consistente na anulação, pelo INPI, do registro de patente de invento em 14/01/2014, fato que motivou o ajuizamento pela autora de nova ação, essa perante a Subseção Judiciária do Rio de Janeiro, por meio da qual objetivava a anulação do ato administrativo que revogou o registro do invento já referido.

Sobreveio nesta demanda sentença julgando procedente em parte os pedidos da parte autora para o fim de suspender o Convênio ICMS 59 do CONFAZ e do Ato COTEPE/ICMS 10, de 14/03/2014, bem como para condenar a União ao pagamento de danos morais fixados em R$ 80.000,00, deferindo-se a tutela de urgência para o fim de antecipar os efeitos da decisão no que tange à suspensão do ato administrativo.

Dessa decisão, a União Federal interpôs recurso de apelação no qual registrou, dentre outros, pedido para que ao mesmo fosse atribuído efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC/15, bem como para que fosse a presente suspensa até o trânsito em julgado da ação anulatória ajuizada perante a Justiça Federal carioca, forte no art. 313, V, 'a', do diploma processual civil.

Tais pedidos foram acolhidos em decisão monocrática, em face da qual a autora interpõe o presente agravo interno consoante as razões já enumeradas no relatório.

A decisão recorrida foi assim proferida:

> *Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela União Federal em face da sentença que, ao julgar parcialmente procedente a ação proposta por Viaflex Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - ME, deferiu tutela de urgência a fim de suspender a 'aplicação do Convênio ICMS 59, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), e do subsequente Ato COTEPE/ICMS 10, de 14/03/2014, do CONFAZ', também havendo pedido para a suspensão do processo nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC/2015, diante do fato que a relação jurídica que lastreia as razões do pedido inicial é objeto de ação específica perante a Seção Judiciária do Rio de Janeiro.*
>
> *Discorre o requerente, em síntese, que o referido Convênio estabeleceu normas relativas ao equipamento Medidor Volumétrico de Combustíveis (MVC) às empresas interventoras e às empresas usuárias, sendo imprescindível a manutenção de sua vigência até decisão definitiva nesta ação, na medida em que tal implemento permite aos Estados-membros realizarem uma*

fiscalização mais efetiva no controle de compra e venda de combustíveis veiculares, repercutindo, assim, na arrecadação tributária decorrente do ICMS, tributo que representa parcela significativa da arrecadação daqueles entes. Além disto, asseverou que o equipamento também tem sua utilização para fins de fiscalização ambiental, uma vez que permite o controle de vazamentos e, consequentemente, de contaminação do solo.

Nesses termos, diante do fato de que o direito à patente do invento ao autor da ação está sendo discutido em processo judicial perante a Seção Judiciária do Rio de Janeiro e que, na hipótese, a suspensão do Convênio implica grave prejuízo econômico tanto às empresas que investiram na pesquisa e na produção do equipamento, como aos Estados-membros que, dessa forma, estão privados desse mecanismo, postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, assim como a suspensão desta pelo período previsto na legislação processual.

Da atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação

Inicialmente, importante frisar que a sistemática processual civil introduzida pela Lei 13.105/15 atribuiu aos tribunais de segunda instância a realização do juízo de admissibilidade dos recursos de apelação consoante a previsão do §3º do art. 1.010 daquele diploma.

A regra geral estabelecida pela nova sistemática, na forma do caput do art. 995, prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal em sentido oposto ou expressa decisão judicial.

Essa regra geral, todavia, não se aplica aos recursos de apelação manejados em face de sentença que concede tutela provisória, tendo em vista que o art. 1.012, §1º, V, do CPC/2015, expressamente consigna que em hipóteses tais a sentença começará a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

Contudo, tal como consignado na previsão de exceção do art. 995, é possível, nos termos do §4º do art. 1.012 que o relator suspenda a eficácia da sentença 'se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação'.

Há que se destacar a significativa e, apesar de discreta, não menos importante distinção consignada pelo legislador no parágrafo único do art. 995 do CPC/2015 e no §4º do art. 1.012 supra referido.

Ambas as disposições tratam da hipótese de suspensão da eficácia da decisão pelo relator do recurso; no entanto, enquanto o parágrafo único do art. 995, que se caracteriza como regra geral, utiliza-se de conjunção aditiva para exigir tanto a demonstração da probabilidade de provimento do recurso como a existência de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, o §4º do art. 1.012, regra específica sobre a apelação, vale-se de conjunção alternativa para o fim de conferir a possibilidade de suspensão da eficácia da sentença quando presente a probabilidade de provimento do recurso ou, desde que relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Dito isso, entendo que no caso a análise do pedido de suspensão da eficácia da sentença será realizada sob o viés da existência de risco de dano grave, uma vez que o juízo sobre a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista as particularidades do caso concreto, assim como não se tratar de matéria sobre a qual haja entendimento consolidado pelos tribunais superiores, implicaria um juízo prévio sobre o mérito do recurso, inapropriado, pois, neste momento.

Observo que a lide exposta refere-se ao direito da parte autora de proteção à propriedade industrial vinculada ao registro PI 0601605-7, depositado junto ao INPI em 24/04/2006 (E1 - OUT6 - p.2), o qual alega tratar-se do Medidor Volumétrico de Combustíveis, cuja construção

e fabricação foi autorizada nos termos do Convênio ICMS 59, de 8 de julho de 2011, que estabeleceu para tanto fossem respeitados os requisitos técnicos a serem fixados por Ato COTEPE/ICMS (cláusula terceira do Convênio).

De acordo com o defendido por ambas as partes é possível deduzir que tal mecanismo cumpre papel fundamental no controle e fiscalização de fraudes ligadas ao fornecimento de combustíveis, contribuindo tanto para a arrecadação tributária dos entes federados como para a proteção do meio ambiente, uma vez que permite a colheita segura de dados em tempo real acerca do volume adquirido e comercializado pelo estabelecimento comercial.

Pois bem, entendo que no caso dos autos a eficácia da decisão deverá ser suspensa em razão da inequívoca existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, o que concluo a partir das seguintes razões.

Inicialmente, reputo que o Convênio objurgado nestes autos, por se tratar de ato administrativo, goza do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, o que significa dizer, na lição clássica de Hely Lopes Meirelles, que se 'autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que argüidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos' (in Direito Administrativo Brasileiro. 36ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 162).

Neste ponto, é de se observar que, a partir de uma análise superficial, a nulidade atacada pelo autor da ação não se reporta ao Convênio propriamente dito, mas sim à violação da alegada propriedade industrial que sustenta possuir em razão dos termos estabelecidos naquele ato, violação que se confirmada permitirá a conversão da violação em perdas e danos, possibilidade que minoraria os danos narrados. Inexistem dúvidas de que a proteção arguida pelo demandante tem origem constitucional, de acordo com o art. 5º, XXIX, e é assegurada pela Lei 9.279/96 e, nestes termos, merece a defesa postulada desde que preenchidos os requisitos a tanto.

Contudo, também é função do Estado a promoção do bem-estar social e, dado que tal promoção é assegurada principalmente através da arrecadação tributária, é de se considerar, neste particular, a relevância do mecanismo em análise ao interesse público, pois incrementa o exercício das atribuições ínsitas à Administração Pública, especialmente ao concorrer para a eficiência dos mecanismos de fiscalização atinentes à arrecadação tributária, mazela que atualmente se encontra em notável evidência em nossa sociedade.

No particular, indico que por ocasião da análise do pedido de reconsideração pelo relator do agravo de instrumento nos autos da ação judicial em que o autor discute seu direito à concessão da patente (E27 - OUT4 destes autos), bem se considerou, ao permitir que as empresas interessadas produzissem o equipamento em questão desde que apresentassem caução, que o ato que dispõe sobre a fabricação do Medidor Volumétrico de Combustíveis cria 'injustificada reserva de mercado, por não encontrar correspondência com outro produto da mesma natureza no mercado, a exceção, ao que parece, da patente da Agravada, que se for confirmada no processo, impedirá a atuação de outras empresas na fabricação de um produto necessário em todo território nacional'.

Veja-se que tal medida equalizou de forma razoável os interesses envolvidos pois, se de um lado não impõe óbice à eficácia do Convênio nos termos da republicação determinada pelo juízo de origem nesta ação - impondo o ônus aos entes federativos estaduais de somente homologar os sistemas das empresas que comprovarem possuir licença a tanto em face do invento da parte autora -, por outro, assegurou, com a necessidade de que as empresas interessadas na produção prestassem caução, futura compensação financeira à requerente pela utilização do MVC.

Dessarte, realizando-se um juízo superficial próprio dos limites desta decisão, considero estar configurado risco de grave dano ou de difícil reparação na medida em que a suspensão do Convênio implica maior risco de dano para aqueles que já se valeram de seu conteúdo, inclusive, como frisado pelo recorrente, às empresas que direcionaram sua atividade para adequar-se ao conteúdo daquele ato administrativo, e, também, à Administração Pública, pois não há dúvidas de que a edição do ato demandou laboriosa dedicação dos servidores envolvidos, o que é reforçado pelo fato de que, não obstante o Convênio remontar ao ano de 2011, há notícia de que seus estudos já haviam sido iniciado em 2006, atividades que foram destinadas ao aperfeiçoamento da atividade de fiscalização, concorrendo, pois, ao interesse público.

Ademais, reitera-se que a presente medida não importa a conclusão inequívoca de que acarretará danos de impossível reparação ao demandante tendo em vista a decisão supra referida, que resguardou futura composição econômica pela produção do mecanismo, o que também é assegurada pela legislação de regência.

Da suspensão do processo

O art. 313, V, 'a', do CPC/2015 permite a suspensão do processo quando a sentença de mérito 'depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente'.

Pois bem, entendo que a aplicação de tal dispositivo se faz sobremaneira necessária na hipótese dos autos.

Isto porque a parte autora ingressou com a presente demanda visando a proteção econômica do equipamento objeto do Convênio questionado, ao qual atribui tratar-se de inovação de sua autoria, fato que sustenta a partir do depósito PI 0601605-7 A, realizado em 24/04/2006 (E1 - OUT6 - p.2), assim como da documentação apresentada nos autos que indicaria ter havido apropriação da sistemática do invento pelas autoridades integrantes do CONFAZ.

No curso desta ação, foi publicada, na Revista da Propriedade Intelectual - RPI nº 2174, de 04/09/2012, a súmula da decisão que concedeu a patente postulada pelo prazo de 20 (vinte) anos contados a partir de 24/04/2006 (E142 - OUT2 - p.3).

Entrementes, a União manifestou-se nos autos posteriormente a isto apontando que aquele ato administrativo, pela própria autoridade que o emanou, foi declarado nulo em vista de pedido de revisão, o que foi publicado na RPI de 14/01/2014 (E209 - INF2 - p.7).

O requerente, diante deste cenário, ajuizou ação ordinária perante a Seção Judiciária do Rio de Janeiro objetivando a anulação do ato administrativo revisor para o fim de restabelecer, com isto, a patente que outrora lhe conferida (E212).

A informação processual mais recente extraída do site daquela Justiça Federal revela que o processo 0126284-93.2014.4.02.5101 encontra-se concluso para sentença desde 06/06/2017.

Veja-se, portanto, que ambas as ações, esta e aquela tramitando perante a Justiça Federal carioca, guardam entre si comunhão no que tange à causa de pedir, evidenciando-se, pois, a conexão entre ambas. Contudo, a reunião das mesmas encontra óbice na forma do que disposto no §1º do art. 55 do CPC/2015, eis que nesta já foi prolatada sentença.

Diante deste cenário, em que a relação jurídica base que dá suporte ao pedido nesta ação é objeto principal da ação supra referida, evidencia-se, pois, a necessidade de se determinar a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano.

Conclusão

Ante o exposto, defiro o pedido do recorrente para, nos termos do §4º do art. 1.012 do CPC/2015, receber o recurso de apelação atribuindo-o efeito suspensivo para o fim de impedir a eficácia da decisão judicial emanada pelo órgão de primeira instância e, ato contínuo, determinar a suspensão da presente ação pelo período de 1 (um) ano, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC/2015.

Inicialmente, com relação à arguição da agravada acerca do não conhecimento das manifestações do agravante posteriores à peça recursal, por se tratar de fato novo, superveniente à data da interposição do recurso, e uma vez tendo sido assegurado o contraditório, não se vislumbra óbice a sua consideração nesta decisão, sobretudo em razão de se estar diante de controvérsia que se encontra submetida a julgamento em instâncias distintas, sendo imperioso, por tal motivo, que haja uma coordenação e cooperação entre as partes para que se obtenha a adequada prestação jurisdicional requerida, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 493 do CPC[1].

No que tange à modificação da decisão em vista do fato de inexistir relevante fundamentação a dar amparo à aplicação do art. 1.012, §4º, do CPC/15, observa-se que a autora sustenta sua tese no fato de que a decisão de primeira instância foi precedida de cognição exauriente acerca do direito discutido, sobretudo em virtude de ter sido realizada prova pericial e testemunhal, de modo que os fundamentos trazidos pela União para sustentar o pedido suspensivo seriam, em face disso, insubsistentes.

Tem-se, contudo, que a relevante fundamentação exigida pelo dispositivo legal suscitado, e caracterizada como segundo requisito pelo agravante, encontra-se presente na hipótese em análise, autorizando, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso manejado.

A interpretação conferida pelo agravante leva em consideração o mérito da fundamentação exposta pelo requerente em face da decisão combatida no recurso e de seu suporte material nos autos. Todavia, a relevância da fundamentação exigida por aquele dispositivo legal há de ser considerada tendo por limite o pedido que lhe dá ensejo, ou seja, a relevância da fundamentação a dar suporte à necessidade de suspensão da eficácia do provimento jurisdicional já alcançado à parte. De outra forma, é certo, estar-se-ia fazendo juízo prévio quanto ao mérito do recurso, o que se revela sobremaneira inapropriado neste momento processual.

Nesse ponto, tem-se que a decisão merece ser mantida, especialmente em vista do interesse público que se encontra presente no caso concreto, tendo em vista que o mecanismo cujo invento reivindica a parte autora tem por objetivo aperfeiçoar o controle da comercialização de combustíveis e, por conseguinte, tornar mais efetiva a fiscalização tributária no que tange à arrecadação do ICMS, tributo que representa significativa parcela na arrecadação dos entes federados.

De outro lado, como já referido na decisão objurgada, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação não implica, como entende o agravante, ofensa à isonomia entre as partes e preterição de seu direito, uma vez que à inicial o demandante postula também a condenação da ré à reparação dos danos causados com fundamento na proteção legal ao invento.

A suspensão desta ação com fundamento no art. 313, V, 'a', do CPC/15 foi também combatida pelo agravante na medida em que esse defendeu que o referido dispositivo legal somente tem aplicação em momento anterior à prolatação da sentença, o que consta de forma expressa em seu texto normativo, de modo que a decisão monocrática proferida comportaria reforma nesse ponto, uma vez que determinou a suspensão em momento posterior ao limite estabelecido na lei.

Por se tratar de código de processo promulgado sob a égide da Constituição Federal de 1988, as disposições processuais introduzidas no ordenamento jurídico pela Lei 13.015/15 devem ser interpretadas não como um fim em si mesmas, mas, sobretudo, como um meio a se garantir a efetiva prestação jurisdicional, o que representa não só a busca pela celeridade processual, mas também que aquela prestação, além de ser entregue de forma célere, não se afaste dos objetivos e fundamentos da Constituição Federal, em especial do devido processo legal e da segurança jurídica.

Rememora-se que a presente ação foi ajuizada em 04/08/2011, quando, a despeito de o autor já ter logrado realizar o depósito do pedido de reconhecimento de seu invento em 24/04/2006, não havia obtido tal reconhecimento, o que só foi deferido pelo INPI em 07/08/2012. Todavia, a própria autarquia federal, em 14/01/2014, anulou aquele ato e, em vista disto, o direito que inicialmente dava suporte ao pedido do autor nesta ação tornou-se controvertido, o que, por seu turno, deu ensejo ao ajuizamento de ação anulatória no foro federal carioca em 29/05/2014, ação que foi distribuída à 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro e que, no momento desta decisão, encontram-se os respectivos autos conclusos para sentença.

Neste escopo, sendo o fundamento do pedido da parte autora nesta ação a proteção constitucional assegurada ao autor de invento, e uma vez que o reconhecimento de tal direito é objeto de ação judicial, resta evidente, portanto, a relação de dependência do direito aqui invocado à declaração de existência de relação jurídica que é objeto principal daquela ação, de modo que o julgamento do mérito desta em segunda instância implicaria inequívoca ofensa à segurança jurídica, o que iria de encontro, inclusive, à própria pretensão da parte agravante.

O julgamento do recurso de agravo de instrumento ocorrido em 29/08/2017, trazido aos autos pela parte autora como fato superveniente (E48), pelo qual foi deferida naquela ação tutela de urgência até o julgamento da lide para o fim de restaurar a patente, por se tratar de provimento provisório, não tem o condão de alterar a decisão outrora proferida e combatida neste agravo interno.

Há, pois, que se destacar estar-se diante de duas relações jurídicas as quais, embora distintas, guardam certa relação de dependência. Nesta ação, como visto, a parte autora ataca ato administrativo que divulgou especificações técnicas de invento de sua autoria, requerendo, em consequência, reparação pelos danos causados. Na ação posteriormente ajuizada, discute-se a legalidade do ato administrativo que tornou nulo o registro da patente de invento conferido à demandante.

Neste cenário, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação da União interposto nesta ação, bem como a suspensão desta, não implicam ofensa ao direito à proteção invocado pelo requerente dado que a tutela de urgência conferida na ação em que se discute o invento assegura aquele direito, de modo que eventuais dispositivos fabricados sem observância dos direitos conferidos ao titular do invento, ainda que em atenção ao Convênio

aqui debatido, são fatos estranhos à lide delimitada à inicial desta ação, demandando comunicação ao juízo competente pela ação anulatória, não implicando, pois, consequências nesta demanda.

Por tais fundamentos, neste aspecto, tem-se que ao agravo interno deve ser negado provimento, mantendo-se integralmente a decisão proferida ao Evento30.

Tendo em vista a notícia trazida aos autos pela agravante no sentido de que o Estado de Santa Catarina, por força do Ato DIAT n. 24, de 06/09/2017, tornou obrigatória a instalação do Medidor Volumétrico de Combustíveis (MVC) que atende aos requisitos definidos no Ato Cotepe/ICMS nº 10/2014, a partir de 31 de dezembro de 2017, reputa-se ser apropriado dar ciência às partes interessadas da existência do litígio instaurado na justiça carioca no qual busca o autor o reestabelecimento da patente anteriormente conferida pelo INPI a seu invento.

Assim, como medida cautelar para o fim de se assegurar os direitos que poderão ser eventualmente reclamados pelo requerente, bem como quanto à proteção dos entes públicos, imperioso determinar-se que a União promova a republicação do Convênio ICMS 59, do CONFAZ, e do Ato COTEPE/ICMS nº 10, para o fim de fazer constar em tais normativos a existência de litígio judicial acerca da patente do invento objeto dos referidos documentos, processo 0126284-93.2014.4.02.5101, em trâmite junto à 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Por essa mesma razão, uma vez que nesta ação a parte autora busca o ressarcimento dos danos materiais causados pela indevida exploração de sua patente, e tendo em vista que a decisão que havia condicionado a produção do equipamento ao depósito de caução foi revogada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento 0009773-18.2016.4.02.0000 pelo TRF da 2ª Região, faz-se necessário, também a título de resguardo dos interesses das partes nesta ação, que seja consignado na republicação dos atos acima determinada a necessidade de que as empresas interessadas na produção e comercialização do equipamento realizem depósito judicial vinculado a este processo do valor correspondente a 20% do montante comercializado, depósitos a serem realizados e mantidos até o trânsito em julgado desta.

Prazo: 05 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão.

De igual forma, a fim de ratificar a segurança jurídica e a racional resolução da lide, deverá ser expedido ofício ao juízo supra mencioando, dando-lhe ciência da presente decisão.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao agravo interno interposto pela parte autora para o fim de determinar a republicação do Convênio ICMS 59, do CONFAZ, e do Ato COTEPE/ICMS nº 10, fazendo-se com que neles constem a observação da existência de litígio judicial envolvendo a patente do Medidor Volumétrico de Combustíveis, bem como a necessidade de que as empresas interessadas em produzi-lo e comercializá-lo realizem em juízo depósito do montante equivalente a 20% dos produtos comercializados até o trânsito em julgado desta ação.

Documento eletrônico assinado por **VÂNIA HACK DE ALMEIDA**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **40000324518v25** e do código CRC **db159b34**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VÂNIA HACK DE ALMEIDA
Data e Hora: 31/01/2018 16:02:23

---

1. Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

5009956-51.2011.4.04.7200 **40000324518 .V25**