



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRADO DE INSTRUMENTO Nº 526.187 - SP (2003/0105834-0)

**RELATOR** : **MINISTRO FERNANDO GONÇALVES**  
**AGRAVANTE** : **JOÃO JOSÉ MARTINEZ**  
**ADVOGADO** : **EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTRO(S)**  
**AGRAVADO** : **METALÚRGICA SÃO SALVADOR LTDA**  
**ADVOGADO** : **ADRIANA DE PRADO CASTRO E OUTRO(S)**

### EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. AGRADO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA PATENTE COMO QUESTÃO PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.

1. O indeferimento de nova oitiva do perito é prerrogativa atribuída ao julgador, mormente quando deixa consignada a suficiência das informações já apresentadas. Princípio da livre convicção motivada.

2. Concluir se a realização de outras provas seria necessária ao deslinde da controvérsia é questão que esbarra no óbice da súmula 07/STJ.

3. Havendo autorização legal (art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96) para a arguição de nulidade da patente como matéria de defesa e, conseqüentemente, para o acolhimento da manifestação pelo Juízo cível, com a suspensão dos efeitos por ela gerados, não há como concluir que a patente só deixa de gerar seus regulares efeitos quando anulada em ação própria, perante a Justiça Federal.

4. A nulidade da patente, com efeito *erga omnes*, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção, perante a Justiça Federal. Porém, o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça comum estadual. Precedentes.

5. No que se refere ao acerto da decisão recorrida no que respeita à suspensão dos efeitos da patente, sua revisão demanda incursão no conjunto fático-probatório, na medida em que o Tribunal de origem conclui haver prova no autos no sentido da inexistência do quesito novidade a amparar o direito do recorrente.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

### ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Ministros Aldir Passarinho Junior, Hélio Quaglia Barbosa, Massami Uyeda e Antônio de Pádua Ribeiro votaram com o Ministro Relator.

Brasília, 21 de agosto de 2007 (data de julgamento).

MINISTRO FERNANDO GONÇALVES, Relator



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 526.187 - SP (2003/0105834-0)

### RELATÓRIO

**O EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES:**

Cuida-se de agravo regimental no agravo de instrumento interposto por JOÃO JOSÉ MARTINEZ em face de decisão assim vazada:

*"Vistos, etc.*

*Agrava-se de decisão que negou seguimento a recurso especial interposto contra acórdão assim ementado, no que interessa:*

*"Propriedade industrial. Patente. Preliminar da ré de cerceamento de defesa. Inocorrência. Quando foi proferida a decisão atacada, os elementos necessários para se chegar a uma definição sobre a matéria, já se encontravam nos autos. Ademais, neste sodalício, o julgamento foi convertido em diligência para que o perito judicial pudesse oferecer suas conclusões e respeito da matéria, complementando-se a colheita das provas. Rejeição.*

*Mérito. Comprovação, nos autos, que a patente obtida pelo autor não satisfaz o requisito de 'novidade', impedindo-se, com isso, o julgamento da procedência da demanda. Não sendo o produto considerado novo, sua reprodução não implica em violação de patente, ficando descaracterizada a contrafação".*

*Alega o recorrente violação dos arts. 435, CPC, 6º, 41, 42, 57 da Lei nº 9.279/96, 2º, Lei n. 5.648/70. Sustenta, em síntese, cerceamento de defesa, necessidade de intervenção no processo do "INPI" e a existência de "novidade" necessária ao deferimento da patente.*

*No tocante ao cerceamento de defesa, não vislumbro sua ocorrência, uma vez, conforme assinalado pelo Tribunal de origem, é desnecessária nova oitiva do perito judicial em razão de já haver nos autos esclarecimentos suficientes ao deslinde da controvérsia. A respeito, transcrevo o seguinte trecho do aresto impugnado:*

*"No tocante às preliminares invocadas pela ré, elas não procedem na medida em que não ocorreu o alegado cerceamento de defesa, sendo certo que, quando foi proferida*



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*a decisão atacada, os elementos necessários para se chegar a uma definição sobre a matéria, já se encontravam nos autos".*

*Ademais, neste sodalício, o julgamento foi convertido em diligência para que o perito judicial pudesse oferecer suas conclusões a respeito da matéria, complementando-se a colheita das provas" (fl. 1584).*

*Ainda que assim não fosse, o exame do ponto importa reexame do conjunto fático probatório com vistas à verificação da necessidade de novos esclarecimentos do perito. Incide, portanto, o enunciado sumular nº 7/STJ.*

*Em relação ao mérito, é de assinalar-se, inicialmente, que a simples declaração incidente de nulidade de registro de marca não desloca a competência para a justiça federal. Nesse sentido, confirmam-se, entre outros, o CC 5.773-RJ, DJ 21.3.1994, e o ROMS 625-RJ, DJ 22.4.1991.*

*Ademais, não há como prosperar o inconformismo no que se refere à desconsideração do registro da patente, porquanto o exame da questão exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, posto que o Tribunal de origem assentou estar provado nos autos a inexistência do requisito da "novidade". Aplica-se, pois, na espécie, o enunciado nº 7/STJ. Diante do exposto, desprovejo o agravo." (fls. 1887/1888)*

Sustenta o embargante, em síntese:

1. No que respeita ao cerceamento de defesa, ser despiciendo o reexame de prova, pois *"a obtenção de esclarecimentos em audiência é um direito da parte que não pode ser negado a fundamento algum";*
2. Em relação à nulidade da patente, ser o Juízo estadual incompetente para sua declaração, mormente por não haver manifestação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no sentido de não ter interesse em intervir no feito, nos termos da súmula 150/STJ, e
3. No tocante à contrariedade aos arts. 6º, 41 e 42, **caput** e inciso I, da Lei 9.279/96 e art. 2º da Lei 5648/70, não ser necessária a incursão no contexto fático, por inexistir questionamento acerca da existência ou não do



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

questo novidade no objeto patenteado, pois o que se pretende é o reconhecimento de que a patente só deixa de gerar seus regulares efeitos quando anulada em ação própria.

No mais, aduz ter o Tribunal de origem incorrido em erro, ao interpretar o conceito legal de "aplicabilidade", utilizado pelo perito, como de "reivindicação". Afirma, ainda, ser incabível retirar do detentor da patente o direito de impedir o uso e a exploração, por terceiros, daquilo sobre o que tem propriedade, conforme lhe assegura a lei e o INPI, cujos atos são praticados com isenção e boa-fé.

É o relatório.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 526.187 - SP (2003/0105834-0)

### VOTO

**O EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES (RELATOR):**

O art. 435 do Código de Processo Civil permite à parte interessada obter esclarecimentos do perito e do assistente técnico, mediante a apresentação de quesitos.

Referida disposição deve ser interpretada, porém, levando em conta o poder atribuído ao juízo de determinar quais as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, indeferindo aquelas que julgar protelatórias ou inúteis, nos termos do art. 130 do mesmo Estatuto Processual. Tanto é assim que o art. 436 alerta para a possibilidade de o juiz formar sua convicção sem levar em conta o laudo pericial.

Na hipótese dos autos, o julgamento da apelação foi convertido em diligência, tendo o perito prestado esclarecimentos, oferecendo suas conclusões de modo a complementar a colheita das provas. Novo pedido de oitiva do *expert* foi feito. Ocorre que dessa vez foi negado pelo Tribunal, que deixou consignado no aresto dos aclaratórios a suficiência das informações já apresentadas, *verbis*:

*"No tocante ao indeferimento do pedido de nova oitiva do Perito Judicial, é de se ter como certo o que foi decidido, visto que os esclarecimentos prestados pelo perito são perfeitamente claros e é de se convir que, sobre eles, manifestou-se o apelante, tecendo várias críticas e que foram devidamente analisadas pelo Tribunal.*

*Agora, a pretensão de que o expert fosse novamente ouvido nos autos, é matéria que está afeta aos julgadores que podem acolhê-la ou não, considerando apenas, sobre se há ou não a necessidade de tal complementação de esclarecimentos." (fls. 1610)*



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Nesse passo, a negativa de reinquirição do perito insere-se na faculdade atribuída ao julgador de acolher as provas que entende necessárias, não se podendo falar em cerceamento de defesa ou mesmo concluir que *"a obtenção de esclarecimentos em audiência é um direito da parte que não pode ser negado a fundamento algum"*.

A propósito:

*"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE QUESITOS EXPLICATIVOS CONSIDERADOS IMPERTINENTES QUE NÃO CONFIGURA CAUSA DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ.*

*1. "A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual" (Resp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992).*

*2. É bem verdade que o art. 435 do CPC autoriza a parte interessada em obter esclarecimentos do perito e do assistente técnico, mediante a formulação de perguntas sob a forma de quesitos. Deve ser observado, no entanto, o poder atribuído ao magistrado de determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, segundo a dicção do art. 130 do mesmo diploma legal. O art. 426, I, do CPC, por seu turno, também deixa claro que compete ao juiz o indeferimento de quesitos impertinentes.*

*3. Hipótese em que o magistrado de primeiro grau de jurisdição considerou impertinentes os quesitos explicativos formulados pela parte expropriada, deixando consignado, na sentença, que todas as provas pertinentes já haviam sido produzidas.*

*4. O indeferimento de quesitos impertinentes é faculdade atribuída ao julgador durante a fase de instrução do processo, não constituindo causa de nulidade da sentença.*

*5. Recurso especial provido, para afastar a declaração de nulidade da sentença de primeiro grau de jurisdição, com o conseqüente retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que sejam analisadas as demais questões consideradas prejudicadas.*

*(Resp 811429/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, Primeira Turma, DJ 19.04.2007)*



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7.*

*- Não há ilegalidade, nem cerceamento de defesa, na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo, entende desnecessária a realização de novas provas.*

*- O juiz é livre para examinar todas as provas dos autos, inclusive decidir sobre a necessidade ou não de produzi-las, extraindo delas os fundamentos de sua decisão. Vigora o princípio do livre convencimento motivado.*

*- “ A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”*

*(AgRg no Ag 778.848/MS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ 09.10.2006)*

No mais, concluir se a realização de outras provas, ou mesmo a nova oitiva do perito seriam necessárias ao deslinde da controvérsia é questão que esbarra no óbice da súmula 07/STJ, como esclarecido na decisão agravada.

Nesses termos:

*"PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA, SÚMULA 7. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 265, IV, "A", DO CPC.*

*- Para dizer se a produção de outras provas, além das já carreadas aos autos, eram imprescindível para o julgamento da demanda, é necessário reexaminar fatos e provas (Súmula 7).*

*- Se não há possibilidade de uma causa influir na outra é desnecessário a suspensão dos processos.*

*- Não há nos autos informação que confirme a tese do ora agravante.*

*No caso, rever tal entendimento seria desafiar a Súmula 7."*

*(AgRg no Ag 564.363/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ 23.04.2007)*

Por outro lado, o art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96 permite a argüição da nulidade da patente como matéria de defesa, *verbis*:

*Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com o legítimo interesse.*

*§ 1º - A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.*



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

§ 2º - *O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.*

Comentando referido dispositivo, assim se manifesta Jacques Labrunie:

*"A Lei n. 9.279/96 trouxe uma disposição nova, de suma importância, ao determinar, no § 1º, do art. 56, que a nulidade poderá ser argüida, como matéria de defesa a qualquer tempo. Como visto, a ação de nulidade de patente tem foro e rito próprios. Entretanto, já no direito anterior, estava prevista a possibilidade de o réu alegar a nulidade da patente, como matéria de defesa, em ação criminal, nos termos do art. 188, do Decreto-lei n. 7.903/45. Nossos Tribunais entendiam que a absolvição do réu era absolutamente pertinente na ação criminal em que ficasse provada a nulidade da patente, pretensamente violada... A lei atual traz disposição idêntica à constante do art. 188, do revogado Decreto-lei n. 7.903, no que se refere à possibilidade de a nulidade constituir-se matéria de defesa na ação penal (art. 205). Apesar de não haver dispositivo expresso sobre tal possibilidade em eventual ação civil, o parágrafo único do art. 56 permite expressamente **a alegação de nulidade como matéria de defesa, em qualquer juízo (criminal ou civil), pois nesse dispositivo não há restrição de tempo, justiça, foro ou instância. Conclui-se, sem sombra de dúvida, que a nulidade pode ser alegada, atualmente, como matéria de defesa, também no juízo civil**" (LABRUNIE, Jacques, *Direito de Patentes - Condições legais de obtenção e nulidades*, Barueri, Manole, 2006 pág. 129/131).*

Nesse contexto, havendo autorização legal para a argüição de nulidade da patente como matéria de defesa e, conseqüentemente, para o acolhimento da manifestação pelo juízo cível, com a suspensão dos efeitos por ela gerados, como *in casu*, não há como concluir que *"a patente só deixa de gerar seus regulares efeitos quando anulada em ação própria"*.

Pelos mesmos fundamentos, não vinga o argumento segundo o



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

qual a Justiça comum seria incompetente para declarar a nulidade da patente. Aqui vale uma ressalva. A justiça comum seria incompetente para o julgamento da questão da nulidade somente se esta fosse apresentada na forma de ação declaratória incidental, pois nesse caso, sua decisão estaria acobertada pelo manto da coisa julgada, impedindo a propositura da ação própria na Justiça Federal.

Quanto ao tema transcrevo lição de Luiz Guilherme de A. V. Loureiro:

*"Nesse sentido, o § 1º do art. 56 dispõe que a nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.*

*Assim, o réu numa ação de contrafação ou de indenização, poderá alegar na contestação, ou mesmo após essa fase, a nulidade da patente sobre a qual se baseia a ação. Constituindo uma simples questão prejudicial, o juiz deverá necessariamente apreciar a argüição antes de prolatar a sentença final. Se ele reconhecer que a patente é nula, a ação de contrafação ou de indenização será necessariamente julgada improcedente. No entanto, sobre a nulidade assim reconhecida não incide a força julgada e, portanto, seus efeitos não se projetam para fora do processo e a questão pode ser apreciada novamente em outro processo.*

*Por outro lado, pode o réu apresentar a questão prejudicial (nulidade da patente) na forma de uma ação declaratória incidental, que será recebida e julgada junto com o pedido principal (no exemplo a contrafação ou a indenização por exploração indevida da patente), desde que o juiz seja competente em razão da matéria (art. 470, II, do CPC), ou seja, desde que se trate de um juiz federal (art. 57 da Lei de Propriedade Industrial)." (LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V., A Lei de Propriedade Industrial Comentada, São Paulo, Lejus, 1999, p. 130)*

E ainda, os esclarecimentos de Labrunie:

*"É importante ressaltar, entretanto, tratar-se de questão prejudicial. Mesmo que seja reconhecida a nulidade incidentalmente, o efeito dessa decisão só é válido entre as*



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*partes. Em outra ação de violação da mesma patente, poderá ser decidido que a patente é válida. Ademais, mesmo entre as mesmas partes, a questão prejudicial não faz coisa julgada. Se a questão, portanto, for submetida à Justiça Federal, posteriormente, pelas mesmas partes, poderá ter decisão em sentido inverso." (Op. cit. p. 131/132).*

Assim, a nulidade da patente, com efeito *erga omnes*, só pode mesmo ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção, perante a Justiça Federal (art. 56, *caput*, da Lei 9.279/96). Porém, o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça comum estadual, como se dá na hipótese em análise. A propósito, os já citados - CC 5.773-RJ e RMS 625-RJ.

De outra parte, as matérias atinentes à boa-fé dos atos praticados pelo INPI, bem como ao erro do Tribunal de origem quanto à interpretação dos termos "aplicabilidade" e "reivindicações" não foram objeto de decisão pelo acórdão recorrido, ressentindo-se o recurso especial, nesse particular, do indispensável prequestionamento. Incide, na espécie, a súmula 211/STJ.

Por fim, no que se refere ao acerto da decisão que suspende os efeitos do registro da patente, sua revisão demanda incursão no conjunto fático-probatório, na medida em que o Tribunal de origem conclui haver prova nos autos no sentido da inexistência do quesito novidade a amparar o direito do recorrente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2003/0105834-0

AgRg no  
Ag 526187 / SP

Número Origem: 767994005

EM MESA

JULGADO: 21/08/2007

#### **Relator**

Exmo. Sr. Ministro **FERNANDO GONÇALVES**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **HÉLIO QUAGLIA BARBOSA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA DE MACEDO**

Secretária

Bela. **CLAUDIA AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE BECK**

#### **AUTUAÇÃO**

AGRAVANTE : JOÃO JOSÉ MARTINEZ  
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTRO(S)  
AGRAVADO : METALÚRGICA SÃO SALVADOR LTDA  
ADVOGADO : ADRIANA DE PRADO CASTRO E OUTRO(S)

ASSUNTO: Civil - Propriedade Industrial - Patente - Violação

#### **AGRAVO REGIMENTAL**

AGRAVANTE : JOÃO JOSÉ MARTINEZ  
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTRO(S)  
AGRAVADO : METALÚRGICA SÃO SALVADOR LTDA  
ADVOGADO : ADRIANA DE PRADO CASTRO E OUTRO(S)

#### **CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Aldir Passarinho Junior, Hélio Quaglia Barbosa, Massami Uyeda e Antônio de Pádua Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 21 de agosto de 2007

**CLAUDIA AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE BECK**  
Secretária