



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.558.149 - SP (2015/0239783-9)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
RECORRENTE : SEMP TOSHIBA S/A
ADVOGADOS : CÂNDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
FERNANDO EID PHILIPP - SP160389
SAMUEL MEZZALIRA E OUTRO(S) - SP257984
STEFANIA LUTTI HUMMEL - SP330355
RECORRIDO : KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N V
ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111
CARINA SOUZA RODRIGUES - SP206601
RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME E OUTRO(S) - SP231332
ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES E OUTRO(S) - SP163828

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como matéria de defesa, de pedido contraposto de nulidade de patente no Juízo estadual, bem como a necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa.

2. A previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (art. 56, § 1º, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com as regras de competência absoluta para conhecimento da matéria.

3. O mesmo diploma legal estatui a obrigatoriedade de atuação do INPI (autarquia federal) em demandas que versem sobre a nulidade de patentes (art. 57 da Lei n. 9.279/1996), de modo que o interesse federal legalmente estabelecido enseja a competência absoluta do Juízo federal.

4. A observância das regras de competência absoluta é pressuposto intransponível para a cumulação de pedidos, razão pela qual o pedido incidental declaratório de nulidade de patente não pode ser julgado pelo Juízo de direito estadual.

5. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas.

6. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais.

7. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Vencidos a Sra. Ministra Nancy Andrighi e o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro (Presidente) e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 26 de novembro de 2019 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.558.149 - SP (2015/0239783-9)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

Cuida-se de recurso especial interposto por Semp Toshiba S.A. fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional.

Compulsando os autos, verifica-se que Koninklijke Philips Electronic N.V. propôs a presente ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação por danos materiais, decorrentes de alegada utilização indevida de aparelhos de DVD que violassem as patentes n. PI 9506773-6 e 9506787-6, de sua titularidade, conforme registros perante o INPI.

Em sentença, o pedido foi julgado improcedente, acolhendo a tese de nulidade suscitada como matéria de defesa. Assim, reconheceu-se que os referidos registros de patente seriam nulos, dando ensejo à interposição do recurso de apelação provido, à unanimidade, nos seguintes termos (e-STJ, fl. 1.833):

APELAÇÃO - Ação de obrigação de não fazer cumulada indenização - Improcedência - Impossibilidade de declaração de nulidade do registro da patente de forma incidental - Necessário ajuizamento de ação anulatória na Justiça Federal - Precedentes do STJ - Patentes que, enquanto não anuladas, produzem todos os efeitos jurídicos - Laudo pericial conclusivo sobre o uso das invenções da recorrente nos aparelhos de DVD da apelada - Direito de abstenção e indenização garantidos na Lei de Propriedade Industrial - Indenização que decorre da própria violação - Desnecessária efetiva comprovação do dano - Valor a ser apurado, em fase de liquidação, sobre os lucros auferidos pela empresa apelada com a comercialização dos produtos até efetiva abstenção - Sucumbência integral - Honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação - Recurso Provido.

Opostos embargos de declaração, foram eles acolhidos, sem efeitos modificativos (e-STJ, fls. 1.875-1.880).

Nas razões do recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 130, 131, 265, 332, 420 e 535 do CPC/1973 e 56 da Lei n. 9.279/1996; bem como existência de dissídio jurisprudencial. A recorrente sustenta a possibilidade de arguição incidental da nulidade de registros de patente. Afirma, ainda, que a nulidade das patentes foi judicializada



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

no juízo federal competente, de modo que esta demanda deveria ficar suspensa até o trânsito em julgado da ação declaratória, porquanto se trate de questão prejudicial. Por fim, acrescenta que a condenação da recorrente ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação, na qual será feita perícia para averiguar a utilização das patentes *sub judice* em outros modelos de DVD, configura sentença eventual e condicional, o que não é admitido no direito nacional.

Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fl. 2.064-2.103).

Petição apresentada por Koninklijke Philips Electronic N.V. (Pet n. 142808/2018) informa fato novo, o qual decorre da apresentação, em outra ação de nulidade do registro PI9506787, de laudo pericial que valida a patente.

Por sua vez, a recorrente se manifestou acerca do fato novo (Pet n. 213007/2018), sustentando que as conclusões técnicas do referido laudo seriam irrelevantes no presente julgamento, porque a recorrente não é parte na referida ação em que produzido. Além disso, afirma que somente a decisão de procedência da nulidade é que teria eficácia *erga omnes*.

Nova manifestação da Koninklijke Philips Electronic N.V. (Pet n. 339667/2018) insiste na necessidade de tomar em consideração a prova produzida, porque um eventual provimento do recurso especial poderá ensejar decisões conflitantes entre o Juízo estadual e o Juízo federal, onde é processada a ação declaratória de nulidade da mesma patente objeto desta demanda.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.558.149 - SP (2015/0239783-9)

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia a definir *i)* se o fato novo informado afeta o julgamento deste recurso especial, *ii)* se o a Justiça estadual pode, resolvendo pedido incidental, decidir acerca da validade do registro de patente deferido pelo INPI, e *iii)* se é possível a postergação, para a fase de liquidação, da verificação de existência de outros equipamentos, nos quais eventualmente tenha sido empregada a tecnologia patenteada.

De início, ressalta-se que, nos termos do Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973 aos recursos interpostos de decisões publicadas até 17 de março de 2016, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, bem como as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Essa é a hipótese dos autos.

1. Fato novo informado

Verifica-se que a petição, na qual se noticia o alegado fato novo, informa tão somente o atual trâmite processual de ações declaratórias de nulidade de registro de patente propostas na Justiça Federal. Essas ações, contudo, já eram de conhecimento do Tribunal de origem que, inclusive, a elas já fazia referência, analisando e indeferindo o pedido de suspensão do julgamento no próprio acórdão recorrido, conclusão esta também impugnada no recurso especial.

Desse modo, não há propriamente fato novo, e o atual processamento e julgamento das demandas mencionadas será objeto de enfrentamento em conjunto com a argumentação acerca da eventual necessidade de suspensão do processo, sob a alegação de ofensa do art. 265 do CPC/1973.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2. Alegação incidental de nulidade de registro de patente

Com efeito, a presente demanda se refere à eficácia dos referidos registros de patente, uma vez que se pleiteava indenização pela utilização não autorizada da tecnologia patenteada. Assim sendo, o cerne da demanda escapava ao campo da validade do registro, muito embora a validade seja pressuposto do direito vindicado. Todavia, nota-se ainda que a recorrente introduziu à demanda o escopo de declaração incidental de nulidade dos mesmos registros de patentes.

Nesse contexto, a primeira questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à harmonização da regra do art. 56, § 1º, da Lei n. 9.279/1996, com a intervenção obrigatória do INPI e, conseqüentemente, a competência absoluta da Justiça Federal.

Acerca dos registros de marca e das correlatas ações de nulidade, a Segunda Seção deste Tribunal Superior, em julgamento de recurso especial, sob a sistemática dos recursos repetitivos, concluiu pela competência absoluta da Justiça Federal, mesmo que o pedido fosse cumulado em ação de proteção contra concorrência desleal por violação de *trade dress*. Naquela oportunidade, o acórdão foi assim ementado (sem destaques no original):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. *TRADE DRESS*. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONJECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do *trade dress* (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, **competete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.**

2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A.
(REsp n. 1.527.232/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 5/2/2018)

Com efeito, conquanto o referido precedente somente tenha enfrentado a questão da competência relacionada ao direito de uso exclusivo de marcas, a *ratio decidendi* do referido acórdão pode ser suplantada para o caso dos autos. Isso porque a aquisição do direito de utilização exclusiva da patente também se dá em razão do deferimento do registro pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Além disso, o afastamento dos direitos advindos do deferimento do registro somente pode se concretizar por meio de processo administrativo ou judicial que efetivamente desconstitua aquele registro.

A Lei n. 9.279/1996, em seu art. 175, estabelece que a ação de nulidade de registro de marca será ajuizada no foro da Justiça Federal, dispondo ainda que o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. Por sua vez, o mesmo diploma legal traz regra idêntica para as pretensões de anulação de registro de patente:

Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

É cediço que a competência da Justiça Federal é estabelecida diretamente no texto constitucional de forma absoluta, taxativa e, quando cível, estabelecida *ratione personae*.

Esta é a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. O interesse da União, de suas autarquias e empresas públicas não basta para que a causa seja da competência da Justiça Federal; para isso é necessário que pelo menos uma dessas pessoas participe do processo na condição de autora, ré, assistente ou oponente. Conflito conhecido para declarar competente o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Falências e Concordatas da Comarca do Rio de Janeiro. (CC 30.917/DF, Rel. **Min. Ari Pargendler**, Segunda Seção, DJ 23/04/2001, p. 115)

Portanto, tendo o legislador infraconstitucional previsto o interesse do INPI e a necessidade de sua participação de forma obrigatória nas ações de nulidade de registro de marca e de patentes, é de rigor a fixação da competência absoluta da Justiça Federal, como bem explicitado pela Lei n. 9.279/1996.

Nesse cenário, impõe-se verificar em que extensão se ajusta a previsão legal que ressalva a possibilidade de arguição de nulidade de registro como matéria de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

defesa em ações cominatórias por utilização indevida de propriedade industrial legalmente protegida.

Estabelece o art. 56 da Lei de Propriedade Industrial que (sem destaques no original):

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

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

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

Nesse passo, não se pode olvidar que os arts. 292, § 1º, II, do CPC/1973 e o art. 327, § 1º, II, do CPC/2015 estabelecem como requisito de admissibilidade para a cumulação de pedidos, em uma única demanda, a compatibilidade dos pedidos, os ritos específicos e que o mesmo juízo seja competente para conhecer de todos eles. Do mesmo modo, a competência é também limite para a reunião de causas conexas (nesse sentido: CC n. 118.533/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/11/2012; AgRg no CC n. 117.259/SC, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 27/06/2012).

Dessa forma, a mera previsão legal de que é possível a cumulação do pedido incidental de nulidade, não pode ser aplicada de forma estanque e dissociada da observância da regra de competência para julgamento dos pedidos formulados na petição inicial e na contestação. Com efeito, o único resultado objetivo que se extrai da leitura isolada do § 1º do art. 56 é que não é necessária a propositura de demanda autônoma ou de reconvenção para o conhecimento da alegação de nulidade de registro de patente. Contudo, seu julgamento continua adstrito ao conhecimento do Juízo Federal, único absolutamente competente para exercer essa valoração judicial.

Portanto, no caso dos autos, não podia mesmo o Juízo estadual avançar no conhecimento do pedido, formulado em contestação, de nulidade dos registros patentários, uma vez que a demanda foi proposta tão somente com o intuito de assegurar o exercício lícito da exclusividade de exploração das invenções patenteadas sob o fundamento de que há registros vigentes. Cabia à recorrente, observando a necessidade de participação da entidade autárquica federal e, por consequência, da competência do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Juízo Federal, propor a ação no Juízo competente, situação em que seria de rigor a observância da prejudicialidade entre as respectivas demandas.

3. Conexão entre demandas de partes litigantes distintas

A conexão entre demandas estava prevista no art. 103 do CPC/1973, cuja redação é repetida no art. 55 do atual Código de Processo Civil. Nos termos da disposição legal, há conexão quando houver identidade de objeto ou de causa de pedir, de forma que a identidade de partes é irrelevante. Nesses casos, o legislador estabelece a necessidade de reunião dos processos para julgamento simultâneo, prevenindo assim a eventual contradição entre os julgados.

Contudo, há hipóteses em que a reunião dos processos é inviável, tal como ocorre, por exemplo, quando o estado de tramitação é incompatível, em razão da prolação de sentença em um deles, ou quando os processos são submetidos a juízos de competências absoluta distintas. Para essas hipóteses, a solução adequada à prevenção de julgamentos antagônicos é a suspensão do processo dependente, conforme expressamente prevista no art. 265, IV, a, do CPC/1973, previsão mantida no art. 313, V, a, do CPC/2015.

Veja-se que a vingar o raciocínio do acórdão recorrido, em que a mera inexistência de processo prejudicial à época da propositura da demanda dependente resulta na possibilidade de projeção dos efeitos da coisa julgada sobre objeto, a depender do resultado da demanda prejudicial, a tutela judicial efetivamente prestada pode vir a se tornar inexistente. Esse resultado não se coaduna com a “edificação da disciplina formal do processo, em nome do racionalismo e em vista dos resultados que dele legitimamente se esperam” (DINAMARCO, Cândido Rangel, *Instituições de Direito Processual Civil*, São Paulo, vol. II. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 532), finalidade almejada pela liberdade das formas (de modo a estabelecer razoável equilíbrio com a legalidade) e a instrumentalidade das formas.

Ademais, não se pode ignorar que as ações confrontadas traduzem a existência de uma prioridade lógica necessária para a solução do presente caso, atendendo-se a todos os requisitos que determinam a prejudicialidade externa. Nesse sentido, Barbosa Moreira registra que a prejudicialidade não é simples fenômeno de ordenação procedimental, mas “uma prioridade logicamente necessária na solução de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

determinadas questões em razão do condicionamento que daí resulta para a de outras e que se refletirá especificamente no sentido em que essas outras hão de ser, por sua vez, resolvidas" (MOREIRA, José Carlos Barbosa. *Questões prejudiciais e coisa julgada*, Tese de concurso para a livre-docência de Direito Judiciário Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro; publicação pessoal, 1967, págs. 41 e 42).

No caso concreto, a prejudicialidade decorre da possibilidade de, em um processo extrínseco à presente demanda, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da lide. É verdade que as partes informam inclusive a existência de decisão que julgou improcedentes os pedidos de nulidade das patentes objeto da presente lide. Contudo, as referidas decisões se encontram, no momento, pendentes de julgamento de recursos.

Diante desse contexto fático, era de rigor a observância pelo Tribunal de origem da suspensão do processo antes do julgamento do recurso de apelação interposto. Todavia, indeferido o pedido de suspensão a questão foi oportunamente devolvida por meio do presente recurso especial.

Nesse cenário, não tendo sido o processo suspenso nenhuma vez, a despeito da reiteração do pleito nos recursos adequados, nem tendo ocorrido a preclusão, haja vista que a questão foi enfrentada expressamente pelo acórdão recorrido, deve ser provido este recurso quanto ao ponto.

Esse entendimento já foi adotado por esta Corte Superior em hipótese semelhante:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA - APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC E DO ART. 56, § 1º, DA LEI 9279/96 - SUSPENSÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE - Prejudicialidade decorrente da possibilidade de, em um processo extrínseco ao presente, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da lide (ação ordinária n.º 1998.01.1.012867-9 da 2ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal e ação de nulidade de patente n.º 2003.510.1518241-0 da 39ª Vara Federal do Rio de Janeiro) - PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO - SUSPENSÃO DO EXAME DO SEGUNDO RECURSO ESPECIAL. (REsp n. 742.428/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, Quarta Turma, DJ 4/12/2006, p. 323)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Com esses fundamentos, conheço do recurso especial para dar-lhe parcial provimento e cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, determinando a suspensão do processo até o deslinde da prejudicialidade externa. Ficam prejudicados os demais pedidos.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2015/0239783-9 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.558.149 / SP**

Números Origem: 20140000068197 20140000301514 4642005 5830020050265544 90691308020078260000
994070263944

PAUTA: 17/09/2019

JULGADO: 17/09/2019
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. DURVAL TADEU GUIMARÃES

Secretário

Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SEMP TOSHIBA S/A
ADVOGADOS : CÂNDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
FERNANDO EID PHILIPP - SP160389
SAMUEL MEZZALIRA E OUTRO(S) - SP257984
STEFANIA LUTTI HUMMEL - SP330355
RECORRIDO : KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N V
ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111
CARINA SOUZA RODRIGUES - SP206601
RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME E OUTRO(S) - SP231332
ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES E OUTRO(S) - SP163828

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). CÂNDIDO DA SILVA DINAMARCO, pela parte RECORRENTE: SEMP TOSHIBA S/A
Dr(a). LEONARDO DE OLIVEIRA BRAUNE, pela parte RECORRIDA: KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS N V

CERTIDÃO

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

Após o voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, dando parcial provimento ao recurso especial, pediu vista antecipada a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Aguardam os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.558.149 - SP (2015/0239783-9)
RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE : SEMP TOSHIBA S/A
ADVOGADOS : CÂNDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
FERNANDO EID PHILIPP - SP160389
SAMUEL MEZZALIRA E OUTRO(S) - SP257984
STEFANIA LUTTI HUMMEL - SP330355
RECORRIDO : KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N V
ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111
CARINA SOUZA RODRIGUES - SP206601
RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME E OUTRO(S) - SP231332
ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES E OUTRO(S) - SP163828

VOTO-VISTA

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI:

Cuida-se de recurso especial interposto por S. T. S/A, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.

Ação: de obrigação de não fazer cumulada com reparação por danos materiais, ajuizada por K. P. E. N V, em razão de suposto uso indevido de tecnologia patenteada.

Sentença: julgou improcedente o pedido.

Acórdão recorrido: deu provimento à apelação interposta pela recorrida, “para condenar a empresa ré: a) a se abster de produzir e comercializar produtos que utilizem as patentes da recorrente; b) ao pagamento de indenização pela violação do direito à propriedade industrial da recorrente, a ser apurado em liquidação de sentença, correspondente ao lucro obtido com a venda dos aparelhos de DVD; c) a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

condenação” (e-STJ fl. 1847).

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram acolhidos, sem efeito infringente.

Recurso especial: defende (i) a possibilidade de arguição incidental de nulidade de patente; (ii) a necessidade de suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial externa a ser examinada pela Justiça Federal (pedidos de nulidade das atentes objeto da presente ação); e (iii) a ilegalidade do provimento jurisdicional recorrido, pois configura decisão eventual e condicional, o que não se admite em direito.

Voto do e. Min. Relator: dá parcial provimento ao recurso especial, para cassar o acórdão recorrido e determinar a suspensão do processo até o deslinde da questão prejudicial externa.

Na sessão de julgamento de 17/9/2019, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.

REVISADOS OS FATOS, DECIDE-SE.

Relembro que o propósito recursal é definir (i) se é possível a alegação de nulidade de patente como matéria de defesa e (ii) se a tramitação de ação, na Justiça Federal, em que também se alega tal nulidade constitui questão prejudicial que impõe a necessidade de suspensão deste processo.

1. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Estou, quanto ao ponto, em acompanhar o entendimento e. Min. Relator, haja vista existir jurisprudência firmada nesta Corte acerca da inviabilidade de o juízo estadual analisar alegação de nulidade de patente.

Nesse sentido, alinho julgado de minha relatoria, em cuja ementa constou:

Ainda que a lei preveja, em seu art. 56, §1º, a possibilidade de alegação de nulidade da patente como matéria de defesa, a melhor interpretação de tal dispositivo aponta no sentido de que ele deve estar inserido no contexto de uma ação autônoma, em que se discuta, na Justiça Federal, o próprio registro.

E mais:

A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito
(REsp 1.281.448/SP, Terceira Turma, DJe 08/09/2014).

2. DA PREJUDICIALIDADE E DA SUSPENSÃO DO PROCESSO

No que concerne à segunda tese defendida pela recorrente, contudo, ouso, rogando a mais respeitosa vênia, divergir do e. Min. Relator.

Sua Excelência entendeu que a solução das controvérsias instauradas com o ajuizamento das ações de nulidade propostas em face da recorrida – perante a Justiça Federal –, onde se discute a validade das patentes que fundamentam os pedidos deduzidos na presente ação, constitui uma prioridade lógica (e necessária) ao julgamento do litígio ora em exame, caracterizando



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

evidente prejudicialidade externa.

Assim sendo, segundo a linha de raciocínio desenvolvida no voto do e. Min. Marco Aurélio Bellizze, era de rigor que o Tribunal *a quo* tivesse determinado a suspensão da tramitação da ação, antes mesmo da análise do recurso de apelação.

Pois bem.

Não representa maior dificuldade a compreensão de que há, de fato, uma evidente relação de subordinação lógica entre a ação em que se objetiva a declaração de nulidade de uma patente e aquela que se fundamenta no direito do titular dessa mesma patente de impedir que terceiros pratiquem quaisquer dos atos de infração previstos na Lei de Propriedade Industrial (art. 42 da Lei 9.279/96).

Isso porque, caso seja invalidado o ato administrativo que concedeu o privilégio patentário, deixa de existir o fundamento sobre o qual se alicerçou a pretensão de abstenção de uso do produto e/ou do processo correspondente, na medida em que a decretação de nulidade opera efeitos *ex tunc*, que retroagem à data do depósito do pedido (art. 48 da LPI).

Nesse contexto, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, vislumbra-se, à primeira vista, a necessidade de se suspender a ação que veicula a questão *prejudicada* (ação de infração), até a solução definitiva do processo que encerra o tema *prejudicial* (ação de nulidade).

Todavia, e aqui peço vênias ao e. Relator, o reconhecimento da prejudicialidade externa não tem como efeito automático e obrigatório a suspensão do trâmite do processo, fazendo-se necessário examinar as



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

particularidades da hipótese concreta para, mediante um juízo de conveniência e razoabilidade, concluir-se pela viabilidade ou não da paralisação da ação.

De fato, é assente no STJ o entendimento de que “a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso” (AgInt no REsp 1.416.941/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 7/3/2017, sem destaque no original.).

Nesse mesmo sentido, pode-se encontrar diversos julgados desta Terceira Turma, do que são exemplos os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. DEFERIMENTO. ART. 265, IV, A, DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTS. 867 e 869 do CPC/73. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ.

1. Aplicabilidade do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O STJ possui o entendimento de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes.

3. Tendo a Corte de origem, com base no suporte fático da causa, decido pela desnecessidade da suspensão da ação cível enquanto se decide a ação penal em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Ângelo/RS, rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. A discussão acerca do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o deferimento do protesto requerido enseja reexame dos fatos da causa, incindo, no ponto, o enunciado da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILÍCITO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE CARACTERIZADO. CARÊNCIA DA AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp 1156408/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

Não se pode deixar de mencionar, ademais, que este Tribunal tem entendido que a aferição da prejudicialidade externa demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, encontrando óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 962.894/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 13/10/2017; AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017.

Seguindo essa linha argumentativa, portanto, a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que a presente ação não comportava suspensão, é inviável de reapreciação em sede de recurso especial.

Contudo, ainda que fosse possível superar esse óbice, verifica-se que as circunstâncias específicas envolvendo a questão em litígio não recomendam a paralisação da presente demanda.

Isso porque, tratando-se o registro patentário de ato administrativo, goza ele de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente é derruída mediante comprovação de sua ilegalidade pela parte interessada.

E, no particular, as ilegalidades apontadas nas ações de nulidade em



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

trâmite na Justiça Federal não foram, até o momento, reconhecidas pelos juízos competentes, apesar do avançado estágio de tramitação desses processos.

Com efeito, o que se percebe é que, numa das ações, tanto o juízo de primeiro grau, em sentença, quanto o Tribunal, em grau de apelação, concluíram pela validade do registro concedido à recorrida (é o que se extrai do acórdão recorrido e daquele juntado a fls. 2364/2382).

De se registrar que, na outra ação (n. 0518838-52.2006.4.02.5101), muito embora não sentenciada até a presente data, os peritos designados pelo juízo acostaram laudo em que concluíram pela validade e eficácia da patente.

Tal circunstância, a despeito de seu caráter não vinculativo, constitui forte subsídio a atuar na formação da convicção do julgador, haja vista tratar-se de ação cuja natureza exige a consideração de elementos eminentemente técnicos (novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva da patente).

Ademais, da interpretação da norma que autoriza a suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa (art. 265, IV, "a", do CPC/73), conclui-se que tal providência deve ser tomada pelo juiz, ou, ao menos, arguida pela parte, antes da prolação da sentença de mérito, circunstância diversa da ocorrida no particular. Nesse sentido, já decidi, inclusive, a Corte Especial do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DA RECLAMATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O agravante busca a suspensão do processo, sob o argumento de que fora ajuizada reclamação contra o decisum proferido pela Corte Especial.

2. Suspender a ação, como previsto no art. 265, IV, a, do CPC, pode ocorrer quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que seja objeto principal de outro



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

feito. No caso, não estão presentes quaisquer das hipóteses contidas no dispositivo legal, até porque a demanda já foi submetida ao julgamento de mérito.

3. O mero ajuizamento da reclamação não enseja a suspensão do ato reclamado, nem do processo, a não ser que essa providência seja expressamente determinada pelo relator da reclamatória, quando houver risco de dano irreparável (14, II, da Lei 8.038/90), o que não ocorreu na espécie.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AgRg na Pet 8.586/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 18/02/2013)

Diante disso, portanto, e mais uma vez rogando vênias ao e. Min. Relator, não vejo razão jurídica apta a ensejar – à luz da jurisprudência desta Corte Superior e das especificidades da hipótese – a medida de suspensão da presente ação.

3. DA INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CONDICIONAL E EVENTUAL

Por fim, cumpre rechaçar a alegação de que o acórdão recorrido contém provimento condicional e eventual, pois, conforme explicitado pelo Tribunal *a quo* quando da apreciação dos embargos de declaração interpostos pela recorrente, “no caso dos autos, há apenas controvérsia sobre o 'quantum' que deverá ser apurado em execução por artigos, pois deverão ser levantados todos os DVDs comercializados pela embargante devendo-se aferir, se necessário através de novas perícias, quais utilizaram a patente e dentre estes quais não efetuaram o pagamento de licença à embargada” (e-STJ fl. 1880).

Esclareceu, ainda, aquela Corte, que “a condenação não deve recair apenas sobre os quatro produtos periciados, pois esta perícia tinha o simples caráter de comprovar a violação do direito, mas sobre todos os produtos



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

comercializados que utilizem a patente e não tenham efetuado o pagamento de royalties à Philips” (e-STJ fl. 1880).

Ou seja, o provimento jurisdicional foi certo ao concluir que a recorrente infringiu as patentes titularizadas pela recorrida, relegando para a fase executiva tão somente a averiguação de quantos produtos foram comercializados sem o pagamento da devida licença, a fim de que fossem indenizados os prejuízos sofridos pela prática do ilícito.

Não houve, a toda evidência, submissão da procedência do pedido à ocorrência de fato futuro e incerto: o fato constitutivo do direito da recorrida foi tido como comprovado pelo acórdão (utilização indevida da tecnologia por ela patenteada), faltando, apenas, a liquidação do título para aferição da quantia devida.

4. CONCLUSÃO

Forte nessas razões, rogando a mais respeitosa vênia ao e. Min. Relator, divirjo parcialmente de seu entendimento e, assim, NEGÓ PROVIMENTO ao recurso especial.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2015/0239783-9 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.558.149 / SP**

Números Origem: 20140000068197 20140000301514 4642005 5830020050265544 90691308020078260000
994070263944

PAUTA: 17/09/2019

JULGADO: 24/09/2019
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário

Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SEMP TOSHIBA S/A
ADVOGADOS : CÂNDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
FERNANDO EID PHILIPP - SP160389
SAMUEL MEZZALIRA E OUTRO(S) - SP257984
STEFANIA LUTTI HUMMEL - SP330355
RECORRIDO : KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N V
ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111
CARINA SOUZA RODRIGUES - SP206601
RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME E OUTRO(S) - SP231332
ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES E OUTRO(S) - SP163828

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

CERTIDÃO

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrighi, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator, negando provimento ao recurso especial, pediu vista o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Aguardam os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.558.149 - SP (2015/0239783-9)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
RECORRENTE : SEMP TOSHIBA S/A
ADVOGADOS : CÂNDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
FERNANDO EID PHILIPP - SP160389
SAMUEL MEZZALIRA E OUTRO(S) - SP257984
STEFANIA LUTTI HUMMEL - SP330355
RECORRIDO : KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N V
ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111
CARINA SOUZA RODRIGUES - SP206601
RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME E OUTRO(S) - SP231332
ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES E OUTRO(S) - SP163828

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO:

Senhores Ministros.

Na Sessão de 24/9/2019 pedi vista dos autos após o voto-vista da Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI porque houve a citação de um precedente de minha lavra no voto de S. Exa. - o AgInt no AREsp nº 846.717/RS.

No particular, a questão está delimitada à obrigatoriedade de paralisação deste processo em virtude de eventual prejudicialidade externa.

Ao decidir naquela oportunidade deixei consignado que o STJ possui entendimento de que a paralisação não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão do feito consoante as circunstâncias do caso concreto, fazendo-o com base em precedentes desta Corte Superior.

De fato, este é o entendimento aqui adotado.

Ocorre, todavia, que neste caso em julgamento há uma questão maior, a saber: a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar questões de registros de marca e das correlatas ações de nulidade, consagrada pela Segunda Seção desta Corte em julgamento de recurso especial sob o rito dos recursos repetitivos - REsp nº 1.527.232/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO.

Estando submetidas à Justiça Federal questões relativas a ilegalidades suscitadas em ações de nulidade, como referido no voto-vista da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendo que a medida mais adequada por hora é mesmo o sobrestamento da ação em trâmite na Justiça Estadual, tal como proposto pelo Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Nessas condições, pedindo vênia à divergência, acompanho o Relator.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2015/0239783-9 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.558.149 / SP**

Números Origem: 20140000068197 20140000301514 4642005 5830020050265544 90691308020078260000
994070263944

PAUTA: 17/09/2019

JULGADO: 10/10/2019
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. OSNIR BELICE

Secretário

Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SEMP TOSHIBA S/A
ADVOGADOS : CÂNDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
FERNANDO EID PHILIPP - SP160389
SAMUEL MEZZALIRA E OUTRO(S) - SP257984
STEFANIA LUTTI HUMMEL - SP330355
RECORRIDO : KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N V
ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111
CARINA SOUZA RODRIGUES - SP206601
RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME E OUTRO(S) - SP231332
ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES E OUTRO(S) - SP163828

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

CERTIDÃO

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Moura Ribeiro, acompanhando o Relator, dando parcial provimento ao recurso especial e o voto do Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no mesmo sentido, pediu vista o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.558.149 - SP (2015/0239783-9)
RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE : SEMP TOSHIBA S/A
ADVOGADOS : CÂNDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
FERNANDO EID PHILIPP - SP160389
SAMUEL MEZZALIRA E OUTRO(S) - SP257984
STEFANIA LUTTI HUMMEL - SP330355
RECORRIDO : KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N V
ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111
CARINA SOUZA RODRIGUES - SP206601
RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME E OUTRO(S) - SP231332
ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES E OUTRO(S) - SP163828

VOTO-VISTA VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA: Ao minucioso relatório do eminente Ministro Relator, Marco Aurélio Bellizze, acrescenta-se que o feito foi levado a julgamento pela egrégia Terceira Turma, oportunidade em que, após a prolação do voto do Relator conferindo parcial provimento ao recurso especial, entendimento perfilhado pelo Ministro Moura Ribeiro, e do voto-vista da Ministra Nancy Andrichi, inaugurando a divergência para negar provimento ao recurso, pedi vista dos autos para melhor exame do tema atinente à prejudicialidade externa.

Cinge-se a controvérsia a definir se a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais em decorrência de alegada violação de patentes, que deu origem ao recurso especial ora em julgamento, deve ter o seu trâmite suspenso em virtude da existência de duas ações em curso na Justiça Federal que discutem a validade dos registros de tais patentes.

Para o Relator, "*a prejudicialidade decorre da possibilidade de, em um processo extrínseco à presente demanda, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da lide*". Nesse cenário, "*era de rigor a observância pelo Tribunal de origem da suspensão do processo antes do julgamento do recurso de apelação interposto*".

Com entendimento diverso, a Ministra Nancy Andrichi concluiu que

" (...)

(...) o reconhecimento da prejudicialidade externa não tem como efeito automático e obrigatório a suspensão do trâmite do processo, fazendo-se necessário examinar as particularidades da hipótese concreta para, mediante um juízo de conveniência e razoabilidade, concluir-se pela viabilidade ou não da paralisação da ação.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

(...)

(...) este Tribunal tem entendido que a aferição da prejudicialidade externa demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, encontrando óbice da Súmula 7/STJ.

(...)

Seguindo essa linha argumentativa, portanto, a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que a presente ação não comportava suspensão, é inviável de reapreciação em sede de recurso especial.

A par do exposto, com a devida vênia, perfilho-me ao entendimento externado pela divergência.

Já me manifestei em outras oportunidades no sentido de que a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial em virtude do óbice disposto na Súmula nº 7/STJ.

Com efeito, consoante a jurisprudência desta Corte, a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local, mais próximo dos fatos, aferir a conveniência da suspensão de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. DEFERIMENTO. ART. 265, IV, A, DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTS. 867 e 869 do CPC/73. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ.

1. Aplicabilidade do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O STJ possui o entendimento de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes.

3. Tendo a Corte de origem, com base no suporte fático da causa, decido pela desnecessidade da suspensão da ação cível enquanto se decide a ação penal em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Ângelo/RS, rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula nº 7 do STJ.

4. A discussão acerca do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o deferimento do protesto requerido enseja reexame dos fatos da causa, incidindo, no ponto, o enunciado da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa'.

(AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017 - grifou-se)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula nº 283/STF.

2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula nº 7/STJ.

3. Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, 'a', do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes.

4. Agravo interno não provido'.

(AglInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017 - grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXAME DO CASO CONCRETO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de decidir sobre a existência de prejudicialidade no caso concreto, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 desta Corte Superior.

2. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, pois a parte agravante não demonstrou as similitudes fáticas e divergências decisórias entre os casos confrontados.

3. Agravo interno a que se nega provimento'.

(AglInt no AREsp 896.592/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 29/09/2016 - grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. PARALISAÇÃO DAS OBRAS POR DECISÃO JUDICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR QUE DISCUTEM A REGULARIDADE DO EMPREENDIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto' (AglInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017).

2. As instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, concluíram pela inexistência de prejudicialidade externa no caso, observando que a paralisação das obras pela Justiça Federal, em razão do ajuizamento de ações



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

coletivas - ação civil pública e ação popular -, que discutem a regularidade do loteamento, constitui res inter alios acta em relação ao promissário comprador, não afetando o julgamento da demanda que visa à rescisão do contrato de promessa de compra e venda em razão do atraso na entrega do imóvel.

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de verificar a prejudicialidade no caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial (Súmula 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento’.

(AglInt no AREsp 1.519.685/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019 - grifou-se)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. CONEXÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).

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

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, a modificação das conclusões do acórdão recorrido a respeito da existência de prejudicialidade externa demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

5. O conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1º, CPC/2015).

6. Agravo interno a que se nega provimento’.

(AglInt no AREsp 803.744/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019 - grifou-se)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Descabida a majoração de honorários advocatícios determinada no agravo em recurso especial.

3. Agravo interno parcialmente provido’.

(AglInt no AREsp 1.177.699/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 22/05/2018 - grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, PREJUDICIALIDADE EXTERNA E REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVELIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. No presente caso, a pretensão de análise acerca das teses de suspensão do processo em face da exceção de incompetência, prejudicialidade externa e revelia somente se processa mediante o reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1.007.743/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 28/03/2017 - grifou-se)

Sobreleva destacar, como fez a Ministra Nancy Andrighi em seu judicioso voto, na linha do que foi decidido pelo Tribunal local, que, no caso dos autos, que trata de anulação de registro patentário, impera a presunção de legitimidade do ato administrativo, de modo que a patente é válida até decisão em contrário a ser tomada em ação própria na Justiça Federal.

Ante o exposto, com a devida vênia, acompanhando a divergência inaugurada pela Ministra Nancy Andrighi, nego provimento ao presente recurso especial.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2015/0239783-9 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.558.149 / SP**

Números Origem: 20140000068197 20140000301514 4642005 5830020050265544 90691308020078260000
994070263944

PAUTA: 26/11/2019

JULGADO: 26/11/2019
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário

Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SEMP TOSHIBA S/A
ADVOGADOS : CÂNDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
FERNANDO EID PHILIPP - SP160389
SAMUEL MEZZALIRA E OUTRO(S) - SP257984
STEFANIA LUTTI HUMMEL - SP330355
RECORRIDO : KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N V
ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111
CARINA SOUZA RODRIGUES - SP206601
RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME E OUTRO(S) - SP231332
ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES E OUTRO(S) - SP163828

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

CERTIDÃO

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, acompanhando a divergência inaugurada pela Sra. Ministra Nancy Andrichi, a Terceira Turma, por maioria, deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos a Sra. Ministra Nancy Andrichi e o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro (Presidente) e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.